



# Закон

---

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

# Процедура

- Заинтересованное лицо направляет правообладателю предложение обратиться в Патентное ведомстве с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с ним договор об отчуждении на товарный знак в отношении всех / части товаров.

Не ранее чем по истечении 3х лет с даты гос. регистрации товарного знака.

- Если в течение 2х месяцев со дня направления предложения правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с договор об отчуждении товарного знака, заинтересованное лицо в **30дневный срок по истечении указанных 2х месяцев вправе обратиться в суд** с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.
- Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

# Прекращение правовой охраны

- Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, **непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.**
- Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

# Практика: незначительное изменение



Товарный знак используется с изменением его отдельных элементов, **не меняющим существа товарного знака** и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку, а именно без изобразительного элемента, представляющего собой рамку для словесного элемента, выполненную тонкими черными линиями в форме волны и завитков, не имеющую высокой степени оригинальности.

СИП-380/2015 от 5 ноября 2015 года

# Практика: пример незначительного изменения

Использование спорного товарного знака при производстве алкогольной продукции под наименованием "РЕГИОН 27" и "РЕГИОН 55" с изменением его отдельных элементов и дополнением цифровыми элементами "27" и "55" не влияет на его различительную способность (поскольку словесный элемент "РЕГИОН" занимает доминирующее положение в комбинированном товарном знаке) и не ограничивает правовую охрану, предоставленную данному товарному знаку, о чем, в том числе, свидетельствует заключение между ООО "Нефтяная компания "Регион" и ОАО "Ликеро-водочный завод Хабаровский" лицензионного договора и указание на факт использования спорного товарного знака непосредственно на производимой продукции.

СИП-225/2013 от 30 января 2014 года



# Практика: пример незначительного изменения

## Товарный знак



## Использование



Товарный знак по свидетельству № 413129 используется с незначительными изменениями:

- используется комбинированное обозначение, расположенное в горизонтальной плоскости и состоящее из изображения подковы расположенной внутри круга имеющего желтый тон и словесного элемента «talk», совокупность названных элементов занимает доминирующее положение в этом комбинированном обозначении.

- изменение его расположения с вертикального на горизонтальное с точки зрения потребителя не вызывает общего визуального отличия, поскольку используется та же графика исполнения, тот же шрифт, то же графическое написание. Следовательно, использование комбинированного обозначения в указанном виде не повлияло на различительную способность товарного знака.

При этом суд учитывает, что **правовая охрана цветовой гамме исполнения товарного знака отдельно не оговорена** в свидетельстве.

# Суд. практика: пример существенного изменения

Товарный знак

**ПТИЦА-  
ТРОЙКА**

Использование



Не подтверждено фактическое использование оспариваемого товарного знака в отношении испрашиваемых истцом товаров 34-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован

СИП-269/2018 от 06.08.2018



# Суд. практика: пример существенного изменения



- Ответчик либо вывозил продукцию, маркированную словесным обозначением **«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ»** на территорию Финляндии, либо вводил в гражданский оборот на территории РФ БАДы со словесным обозначением **«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ»**, без указания в представленных документах самого товарного знака по свидетельству № 218290 в том виде как он зарегистрирован, а также без ссылок на свидетельство о государственной регистрации на товарный знак.
- Таким образом, представленные документы не подтверждают факт ввода в гражданский оборот продукции с использованием товарного знака № 218290.
- Использование словесных обозначений **«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ»** нельзя признать использованием товарного знака с изменением их отдельных элементов, не меняющим существа товарных знаков ([пункт 2 статьи 1486 ГК РФ](#)).
- товарный знак № 218290 и словесные обозначения **«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ»**, используемые в указанных выше документах, существенно отличаются друг от друга, ввиду того, что товарный знак содержит в своем составе, помимо словесного элемента **«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ»**, **изобразительные элементы, а также различные виды шрифтов, которые выполнены в различных цветовых сочетаниях.**

**СИП-174/2018 от 24.07.2018**

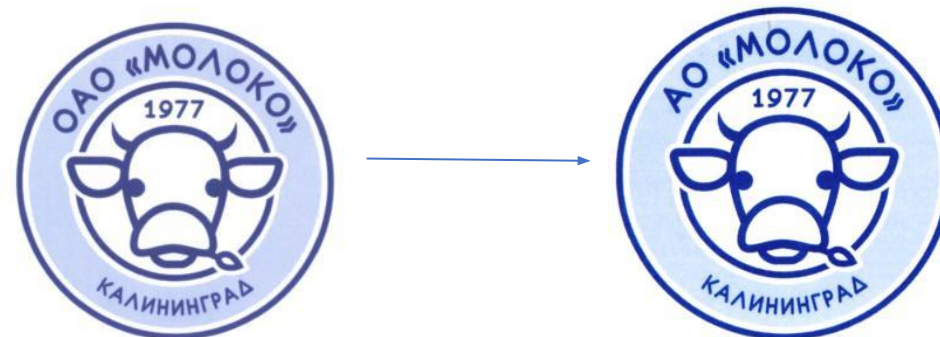
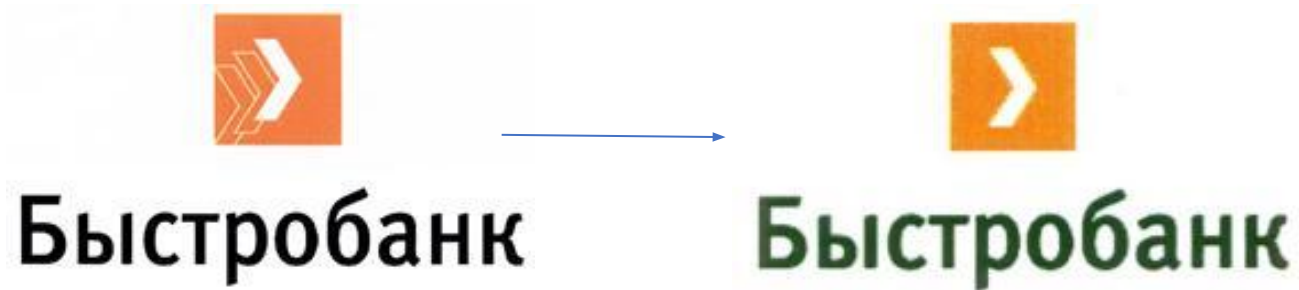
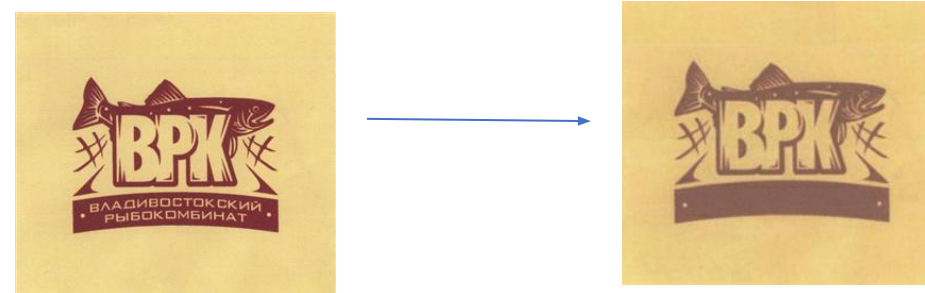
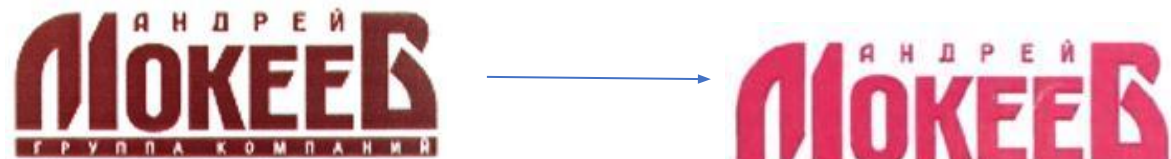
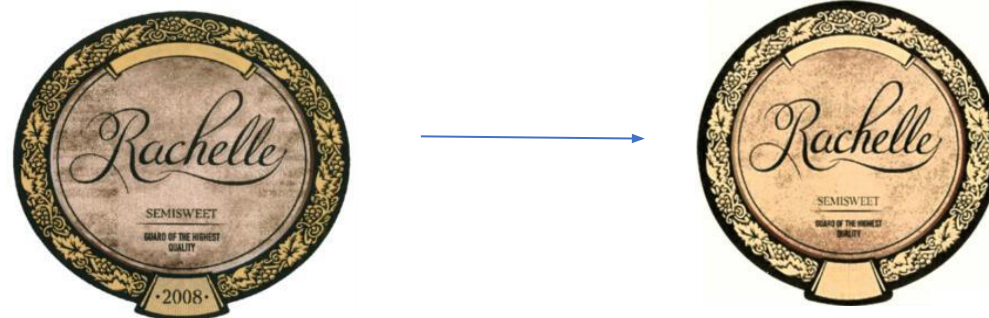
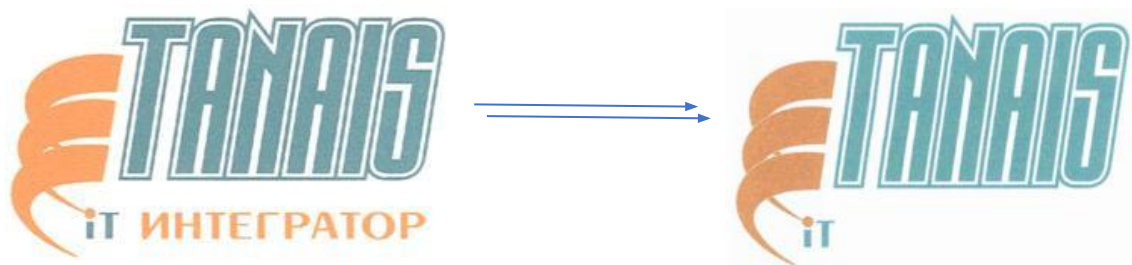
# Суд. практика: пример существенного изменения



- Использование правообладателем иных обозначений, **не воспринимаемых потребителями как тот же товарный знак** (даже обозначений, сходных с последним до степени смешения), не является использованием конкретного товарного знака применительно к соответствующим положениям ГК РФ и не учитывается при решении вопроса о досрочном прекращении его правовой охраны.
- Президиум указал, что применение лишь **одного словесного обозначения не признается использованием товарного знака**, т. к. данное средство индивидуализации является комбинированным, включающим наряду со словесным элементом в оригинальном исполнении также изобразительные элементы.

**СИП - 104/2017 от 17 августа 2017**

# Практика патентного ведомства: изменения внесены



# Практика патентного ведомства: изменения внесены



HARAT'S



HARAT'S

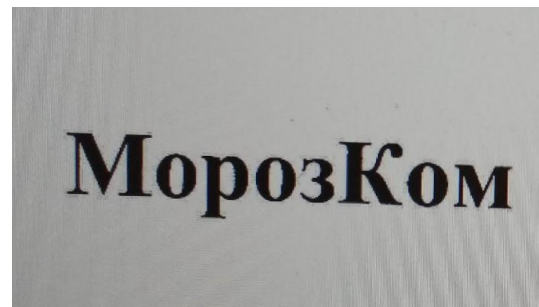
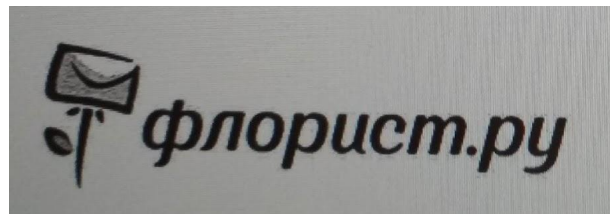


Быстробанк

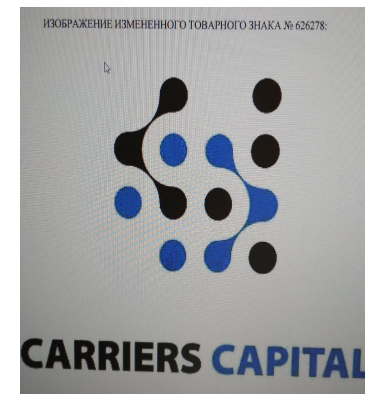
Быстробанк



# Практика патентного ведомства: ОТКАЗ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ



CARRIERS CAPITAL



МЕДИЭСТЕТИК



МЕДИЭСТЕТИК

# Опыт внесения изменений в несколько этапов



**Этап 1** - заменить в верхней части Товарного знака «четыре стилизованные звезды» на изобразительный элемент «вензель», а нижнюю часть - дополнить изобразительным элементом «линия» и словесным элементом ~~«СОЧИ»~~ / ~~«SOCHI»~~ под словесным элементом «ГРАНД ОТЕЛЬ ПОЛЯНА» / «GRAND HOTEL POLYANA».

**Этап 2** - изменить желтый цвет всех элементов Товарных знаков на черный.

**Этап 3** – изменить зеленый фон Товарных знаков на белый - **ОТКАЗ**

# ВЫВОДЫ:

## Незначительные:

- Изменение размера товарного знака

- Исключение неохраняемых элементов

## Значительные:

- Использование без изобразительного элемента в случае комбинированного товарного знака

- Изменение вида шрифта

- Изменение цвета