

ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК ПРИ СМЕНЕ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ



Мария Усова

Патентный поверенный РФ № 2486

Руководитель проектов в

ООО «ИНКО ПАТЕНТ»

г. Новосибирск



01

Общий порядок досрочного прекращения права на ТЗ

Ст. 1486 ГК РФ

Последствия неиспользования товарного знака

Регистрация ТЗ

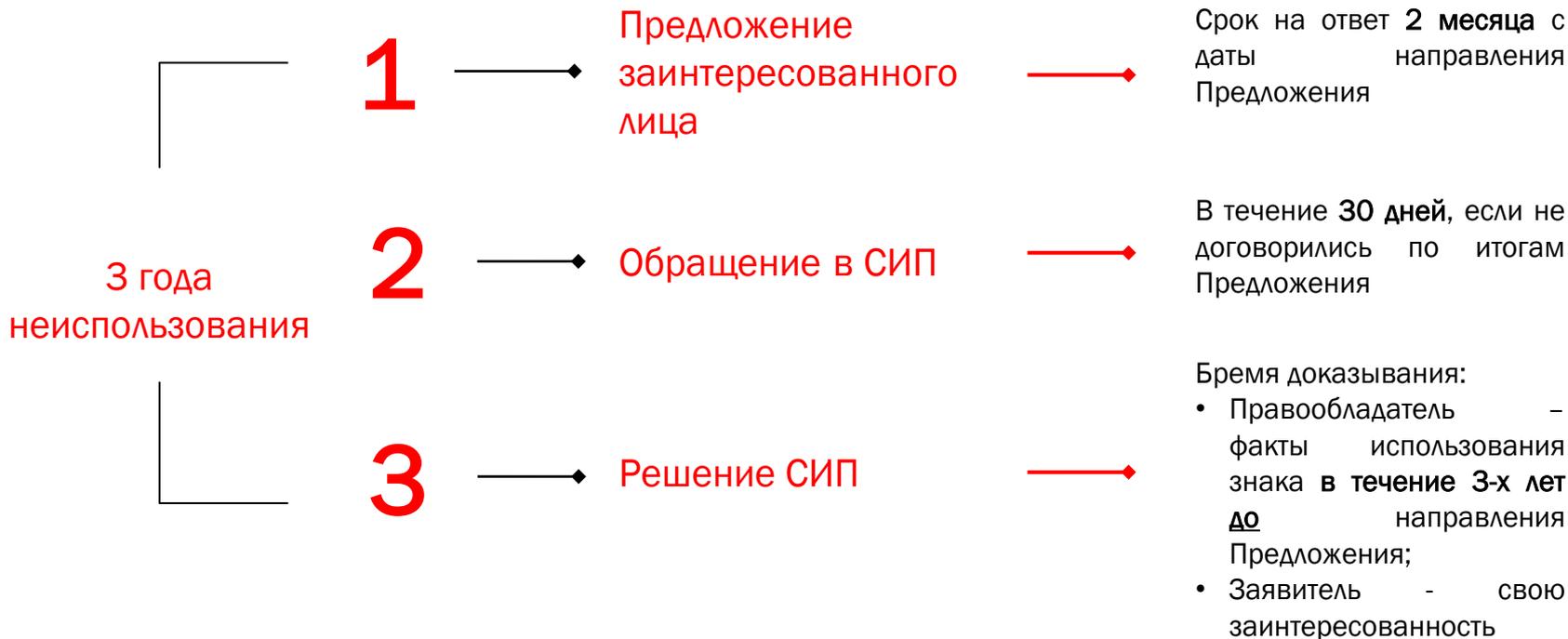


3 года

Непрерывного
неиспользования

Основание для досрочного
прекращения

Порядок прекращения по ст. 1486 ГК РФ



3 года
непрерывного
неиспользования

Предложение

**ДОГОВОР
ОТЧУЖДЕНИЯ**

Не прерывает срок
неиспользования

✕ Не способ использования ТЗ ✕

3 года
непрерывного
неиспользования

Предложение

ОТЧУЖДЕНИЕ
ТЗ



Риск предпринимательской
деятельности нового
правообладателя.

Ответчик



02

Как новому правообладателю сохранить права на ТЗ?

Особенно если он много лет использовал это
обозначение и не хочет его потерять



3 года
непрерывного
неиспользования
«XXX»

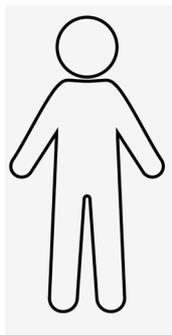


Предложение



ОТЧУЖДЕНИЕ
ТЗ «XXX»

Переговоры об отчуждении



Использовал
обозначение
«XXX» несколько
лет без
регистрации



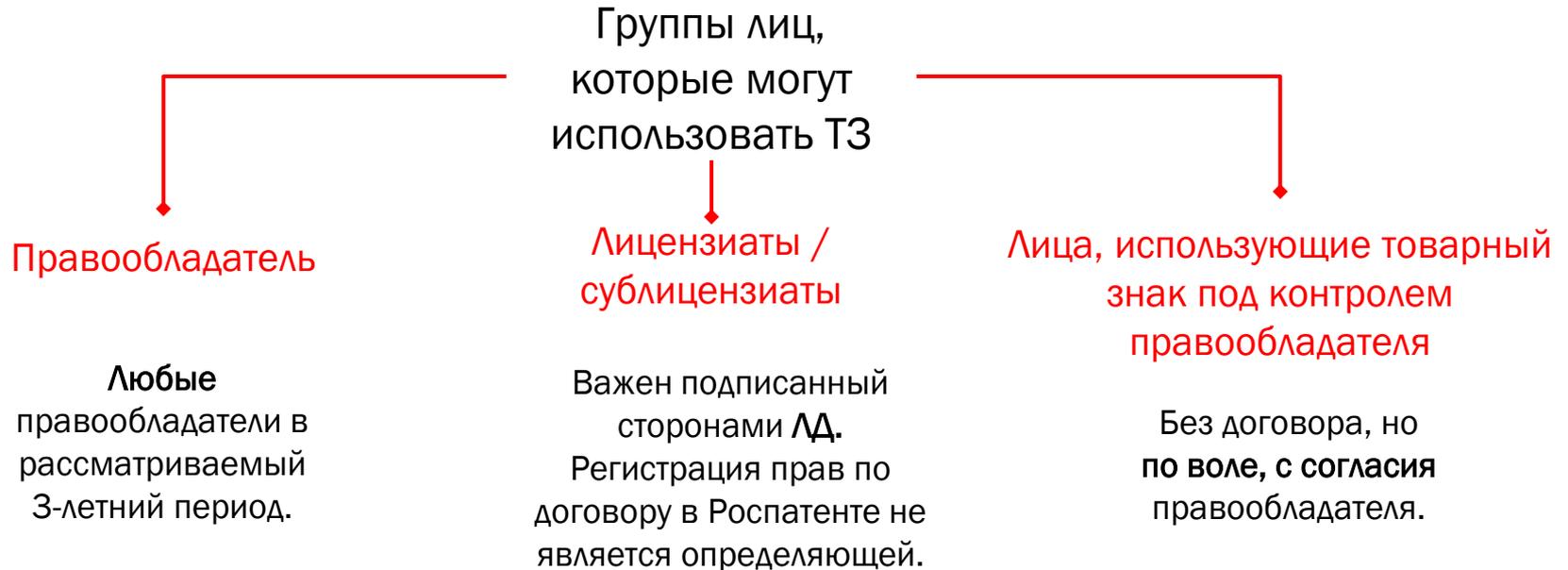
СИП

Истец



Ответчик

п. 1, 2 ст. 1486 ГК РФ



Введение товара в гражданский оборот,
доведение до потребителя

Лица, использующие товарный знак под контролем правообладателя

Как может быть выражена воля?

Договор

- Договор о сотрудничестве и совместной деятельности
- Договор простого товарищества
- Договор отчуждения прав на ТЗ со ссылкой на ст. 425 ГК РФ

Специальное соглашение

Специально заключенное соглашение между бывшим и новым правообладателем, где со ссылкой на ст. 425 ГК РФ выражена воля на использование ТЗ новым владельцем в прошлом.

Фактическое выражение воли и согласия

Конклюдентные действия по выражению воли и согласия правообладателя на фактическое использование ТЗ приобретаем до покупки.

выражено согласие на использование ТЗ до фактической покупки

Фактическое выражение воли и согласия

- **Договор отчуждения**



- **Переговоры**



- **Нет претензий**

Договор отчуждения прав на ТЗ, подписанный, с регистрацией прав в Роспатенте.

Переговоры сторон до заключения Договора отчуждения и осведомленность правообладателя о фактическом использовании ТЗ приобретателем.

Отсутствие претензий правообладателя по нарушению прав на ТЗ в связи с использованием его приобретателем до фактической покупки.

- ✓ **Общественные интересы не нарушены**
- ✓ **Реальное использование ТЗ было и есть**
- ✓ **ТЗ актуален новому правообладателю**

Цель института досрочного прекращения товарных знаков

1

Очищение рынка и реестров Роспатента от «мертвых ТЗ», не используемых в гражданском обороте.

2

Борьба со злоупотреблением правообладателей, которые «держат» ТЗ, фактически их не используют, но направляют претензии третьим лицам, ограничивают использование сходных знаков.

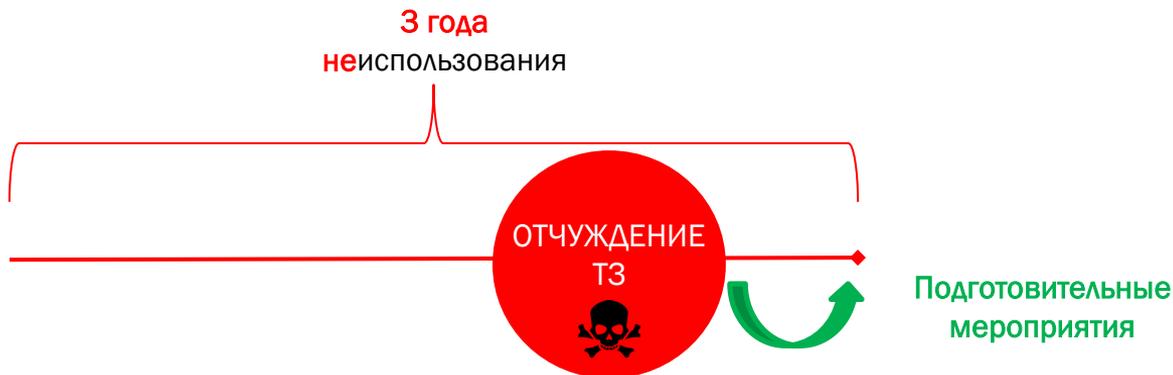
Оценивать реальное поведение сторон и глубже смотреть на ситуацию.

Уважительные причины для неиспользования

п. 3 ст. 1486 ГК РФ

Обстоятельства, не зависящие от правообладателя

Смена правообладателя не прерывает 3-летний срок неиспользования, но может стать причиной, не позволившей новому правообладателю начать использование ТЗ. Необходимо доказать эффективность **подготовительных мероприятий**, направленных на использование ТЗ за период, когда он стал правообладателем.





03

Рекомендации для лиц,
приобретающих ТЗ

1

Проверить использование ТЗ

- Кем использовался, когда было последнее использование, было ли оно вообще, вводился ли товар в гражданский оборот;
- Оценить, сколько времени остается для начала собственного использования ТЗ после его покупки.

2

Урегулировать отношения с правообладателем

- Документальное урегулирование (договор или специальное соглашение со ст.425 ГК РФ);
- Иное фактическое выражение воли или согласия предыдущего правообладателя по поводу использования ТЗ приобретателем до покупки знака (переговоры);
- Демонстрация реального использования ТЗ новым правообладателем в прошлом с фактическим введением товара в гражданский оборот.

Спасибо за внимание

ИНКО
ПАТЕНТ



Мария Усова

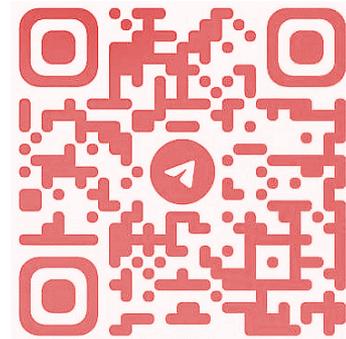
Патентный поверенный РФ
№ 2486
Руководитель проектов
ООО «ИНКО ПАТЕНТ»
г. Новосибирск

Контакты



info@incopatent.ru
incopatent.ru
+7 (983) 000-63-64
254-63-64

ТГ-канал



@inco_patent