



УСКОВ и ПАРТНЕРЫ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Проблемы досрочного прекращения товарных знаков по причине прекращения юридического лица

Вадим Усков

адвокат, патентный поверенный РФ



НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Статья 1514 ГК РФ (пункт 1 часть 4) Правовая охрана товарного знака прекращается: ... на основании принятого по заявлению любого лица решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с прекращением юридического лица - правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – правообладателя.

Приказ Минэкономразвития России от 28.09.2015 N 693 (ред. от 13.05.2016) "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по досрочному прекращению правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, общеизвестного товарного знака, по прекращению действия свидетельства или свидетельств об исключительном праве на наименование места происхождения товара по заявлению любого лица, кроме правообладателя, в связи с прекращением юридического лица - правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя - правообладателя, а также в случае смерти гражданина - обладателя свидетельства или свидетельств об исключительном праве на наименование места происхождения товара" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2015 N 39944)



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

- 1) Заявление
- 2) Доверенность
- 3) документ, подтверждающий прекращение иностранного юридического лица - правообладателя или регистрации прекращения иностранным гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя - правообладателя, и (или) смерть гражданина - правообладателя, оформленный в соответствии с законодательством государства его происхождения;
- 4) документы, подтверждающие соответствие представленного документа, указанного в подпункте 3 настоящего пункта, законодательству государства его происхождения (например, выписки из нормативных правовых актов, судебных решений, решений регистрационных органов);
- 5) перевод документов, указанных в подпунктах 2 - 4 настоящего пункта, на русский язык, подписанный лицом, осуществившим перевод, если указанные документы представлены не на русском языке.



ТРЕБОВАНИЯ

- 1) Заявление представлено в отношении Товарного знака, НМПТ, правовая охрана которого не прекращена или не признана недействительной в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- 2) лицо, представившее Заявление, обладает полномочиями на ведение дел с Роспатентом;
- 3) Документы соответствуют положениям пункта 15 Регламента;
- 4) Документы подтверждают факт прекращения юридического лица - правообладателя, или регистрации прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя - правообладателя, или смерти гражданина.



ПРОБЛЕМЫ

- 1) После уведомления Роспатентом ликвидированного правообладателя в Роспатент поступает договор об уступке оспариваемого объекта, с датой заключения еще в период действия правообладателя.
- 2) Формально процедура прекращения знака не блокирует совершение с оспариваемым знаком других действий – в т.ч. его уступку. Возникает конкуренция операций с товарным знаком. И выигрывает операция «уступка» в силу ее скорости.
- 3) Административный порядок прекращения правовой охраны не имеет процедуры проведения экспертизы срока давности изготовления предоставленных в Роспатент документов. В антимонопольной службе такая процедура есть.
- 4) Существующий порядок не имеет достаточной защиты от недобросовестных действий «бывших» правообладателей. Необходимы изменения Регламента.



ПРОБЛЕМЫ

ГК предусматривает две формы прекращения юридического лица – реорганизация и ликвидация. Административный регламент не различает этого обстоятельства, он не регулирует ситуацию с реорганизацией юридического лица путем присоединения. При этом есть прекращение, но нет ликвидации. Есть универсальный правопреемник всех активов (включая НМА) по передаточному акту.

На какую дату должен быть прекращен статус правообладателя? На момент подачи заявки на ТЗ, на момент выдачи свидетельства, на момент обращения в заявлением о досрочном прекращении и т.д.



ПРАКТИКА

- 1) СИП-128/2016 Полигон
- 2) СИП 525/2016 Красная книга ТЗ 462702 ЗАО «Вердант» в ООО «Вердант»
- 3) СИП-88/2016 Знаки Ландрин. Покупатель ООО «Романов и компания»
- 4) СИП-332/2016 Дьюн Холдингс Лимитед» Товарный знак 429553
- 5) СИП-298/2016 Ибатулин А.В. ТЗ 332650 Поляна
- 6) СИП-611/2015 ООО «Века рус»
- 7) СИП-907/2014
- 8) СИП-688/2014