

Информационное письмо от 20.05.2009 № 3 «Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием»

В соответствии со [статьей 1486](#) Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), возможность подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования (далее - Заявление) в Палату по патентным спорам *ставится в зависимость от того, является ли подающее это Заявление лицо заинтересованным*. При решении вопросов, возникающих в правоприменительной практике при рассмотрении указанных Заявлений, необходимо руководствоваться следующим.

Как следует из пункта 1 статьи 1486 Кодекса, факт регистрации товарного знака не только имеет правоустанавливающее значение, но и предполагает обязанность использования данного товарного знака его правообладателем. Возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака служит инструментом, препятствующим установлению монополии на обозначения, которые не используются правообладателями в целях индивидуализации товаров и услуг.

Вместе с тем, установив подобную возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, законодатель ограничил круг лиц, управомоченных подавать соответствующее Заявление, только заинтересованными лицами.

Вопрос о том, является ли лицо, подавшее Заявление, заинтересованным, в каждом конкретном случае решается, исходя из совокупности всех доказательств и обстоятельств каждого конкретного дела.

Вместе с тем, целесообразно учитывать следующее:

1. Заинтересованным лицом может признаваться только лицо, способное быть субъектом права на товарный знак:

- физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя и вступающее в правоотношения в этом качестве;
- юридическое лицо как коммерческое, так и некоммерческое.

2. Не являются заинтересованными лицами в смысле статьи 1486 Кодекса физические лица (в частности, патентные поверенные, адвокаты) и юридические лица, оказывающие юридические услуги, действующие в интересах третьих лиц, но подающие Заявления от своего имени.

3. Подача Заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и уплата соответствующей пошлины являются одинаково обязательными для любого лица, поэтому два этих факта сами по себе не могут свидетельствовать о заинтересованности заявителя.

4. Факт подачи заявки на государственную регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака также сам по себе не может свидетельствовать о заинтересованности

лица, поскольку заявку на государственную регистрацию товарного знака может подать любое лицо (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель). Подача такой заявки не свидетельствует о том, что право на товарный знак, в отношении которого подано Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, каким-либо образом нарушает права, затрагивает законные интересы, привело к причинению реального ущерба данному лицу как субъекту хозяйственной деятельности.

5. Установленный в статье 1486 Кодекса принцип обязательного использования товарного знака для индивидуализации товаров, работ и услуг как условия сохранения прав на него призван стимулировать интенсивное использование товарных знаков в гражданском обороте.

В этой связи, заинтересованность в регистрации товарного знака не в целях его использования для индивидуализации товаров, работ и услуг, вводимых в гражданский оборот, не может считаться основанной на законе.

В свою очередь, к лицам, имеющим законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака, можно отнести лиц, являющихся производителями товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и имеющих намерение реального использования в гражданском обороте этого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации своих товаров, работ и услуг.

К таким лицам можно также отнести юридических лиц, обладающих исключительным правом на фирменное наименование, а также некоммерческие организации, в случае, если собственное наименование юридического лица тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны, и юридическое лицо осуществляет предпринимательскую деятельность в той области, к которой относятся товары, услуги, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и имеет намерение реального использования в гражданском обороте этого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации своих товаров, услуг.

К таким лицам можно также отнести субъектов хозяйственной деятельности, которым принадлежат исключительные права использования коммерческих обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны, и которые осуществляют предпринимательскую деятельность в той области, к которой относятся товары, услуги, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и имеют намерение реального использования в гражданском обороте этого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации своих товаров, услуг.

К таким лицам можно также отнести правообладателей исключительных прав на тождественные или сходные до степени смешения товарные знаки, правовая охрана которым предоставлена на территории иностранных государств в отношении однородных товаров, услуг, имеющих намерение распространить действие принадлежащего им исключительного права на территорию Российской Федерации.

6. Вопрос о наличии или отсутствии заинтересованности у лица, подавшего Заявление, должен решаться коллегией палаты по патентным спорам при проведении заседания. При определении заинтересованности лица коллегии надлежит установить, может ли заявитель выступать в качестве заинтересованного лица и подтверждают ли представленные им пояснения и документы его заинтересованность. В противном случае делопроизводство по рассмотрению Заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования прекращается.

Руководитель
Роспатента

Б.П. Симонов