

РЕКОМЕНДАЦИИ

по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по внесению изменений в государственные реестры товарных знаков и знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, а также в свидетельства на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, на общеизвестный товарный знак, об исключительном праве на наименование места происхождения товара

Используемые сокращения

Кодекс – Гражданский кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации 1994, № 32, ст. 3301; 1996, № 5, ст. 410; 2001, № 49, ст. 4552; 2006, № 52, ст. 5496).

Регламент – регламент по внесению изменений в государственные реестры товарных знаков и знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, а также в свидетельства на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, на общеизвестный товарный знак, об исключительном праве на наименование места происхождения товара, утвержденный приказом Министерства экономического развития России от 30 сентября 2015 г. №704, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 г. №40236.

Порядок преобразования – порядок преобразования коллективного знака в товарный знак, знак обслуживания и наоборот, утвержденный приказом Министерства экономического развития России от 30 сентября 2015 г. №703, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г. №39958.

Положение о пошлинах – Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 № 941 с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2011 № 781, с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2013 № 1023, от 22.03.2016 № 227, от 23.09.2017 №1151, (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 51, ст. 6170; 2011 № 39, ст. 5487; 2013 №47, ст. 6106; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 24.03.2016).

Рекомендации – по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по внесению изменений в государственные реестры товарных знаков и знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, а также в свидетельства на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, на общеизвестный товарный знак, об исключительном праве на наименование места происхождения товара.

Заявитель – правообладатель товарного знака, общеизвестного товарного знака, обладатель свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара.

Заявление – заявление о внесении изменений в Государственные реестры товарных знаков и знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, а также в свидетельства на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, на общеизвестный товарный знак, об исключительном праве на наименование места происхождения товара.

Документы – Заявление и прилагаемые к нему необходимые документы.

Госреестр - Государственный реестр товарных знаков Российской Федерации, Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, Государственный реестр наименований мест происхождения товаров Российской Федерации.

1. Общие положения

Настоящие Рекомендации по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по внесению изменений в государственные реестры товарных знаков и знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, а также в свидетельства на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, на общеизвестный товарный знак, об исключительном праве на наименование места происхождения товара по заявлению правообладателя разработаны с целью разъяснения положений Регламента, разъяснения отдельных ситуаций, возникающих при подаче, рассмотрения Заявления.

Рекомендации направлены на обеспечение реализации положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся внесения изменений по заявлению правообладателя, которое подлежит подаче в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент).

В Рекомендациях рассматриваются вопросы, связанные с проверкой документов на соответствие требованиям, необходимым для удовлетворения заявления.

Рекомендации разработаны для экспертов и специалистов Роспатента и подведомственных ему организаций с целью их применения при проверке документов, касающихся внесения изменений.

Предлагаемые в Рекомендациях методические подходы, определены исходя из положений Гражданского кодекса Российской Федерации и Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в государственные реестры товарных знаков и знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, а также в свидетельства на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, на общеизвестный товарный знак, об исключительном праве на наименование места происхождения товара

2. Административные процедуры и действия при предоставлении государственной услуги

2.1. Прием и регистрация Документов

- 2.1.1. При приеме Документов проверяется:
- заявление, просьба представлены не на русском языке;
 - в заявлении отсутствует номер государственной регистрации средства индивидуализации или НМПТ¹;
 - заявление, просьба не поддаются прочтению;
- Если в результате проверки установлено, что одно из вышеперечисленных условий не соблюдено, то Заявителю отказывается в приеме и регистрации Документов.
- В случае подачи Документов через окно приема – заявитель уведомляется об отказе устно, с указанием на причины отказа.
- В случае подачи Документов через отделение связи, направляется уведомление об отказе с приложением направленных Документов в течение пяти рабочих дней.
- п. 24
Регламента
- 2.1.2. Заявление может быть подано в окно приема Документов. При личном обращении в Роспатент, прием и регистрация осуществляется в течение пятнадцати минут.
- пп. 1 п. 20, п. 48
Регламента.
- 2.1.3. Заявление может быть представлено через организацию связи. Срок приема и регистрации Документов составляет пять рабочих дней.
- пп. 2 п. 20, п. 47
Регламента.
- 2.1.4. В случае отсутствия оснований для отказа осуществляется прием и регистрация Документов. На бланке Заявления проставляется дата регистрации Документов по дате их приема. Сведения о поступивших Документах вводятся в автоматизированную систему делопроизводства.
- п.46, пп. 1 п. 51
Регламента
- 2.1.5. После приема и регистрации Документов, Документы передаются в подразделение, осуществляющее их рассмотрение.
- пп.1 п. 50
Регламента

Рассмотрение документов

¹ Наименование места происхождения товара

Административная процедура рассмотрения Документов состоит из следующих административных действий:

- проверка уплаты пошлины
- проверка обоснованности внесения изменений в Государственный реестр, Перечень, а так же в свидетельство об исключительном праве на средства индивидуализации, согласно п. 59 Регламента;
- внесение сведений в соответствующий Государственный реестр или Перечень

2.2. Проверка уплаты пошлины

- 2.2.1 После поступления Документов в подразделение, осуществляющее их рассмотрение, из подразделения, осуществляющего прием и регистрацию, осуществляется проверка уплаты пошлины в течение десяти рабочих дней. *п. 52, 57
Регламента*
- 2.2.2. Проверка уплаты пошлины проводится посредством межведомственного информационного взаимодействия Роспатента с Казначейством России. При проведении проверки используется информация, содержащаяся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС), в Заявлении и документе, подтверждающем уплату пошлины, если таковой представлен заявителем по собственной инициативе. *п. 21, 22, 54
Регламента*
- 2.2.3. При проверке уплаты пошлины необходимо проверить следующее: *пункт 4, 5
Положение о
пошлинах*
- уплату пошлины должно осуществлять юридическое или физическое лицо, которое обратилось за осуществлением юридически значимого действия, либо лицо, действующее по его поручению.
 - в документе, подтверждающем уплату пошлины, проверяется правильность указания реквизитов банка;
 - наличие в графе «назначение платежа» регистрационного номера (номеров) патента или свидетельства;
 - наличие наименования юридически значимого действия, за совершение которого уплачена пошлина и соответствующего пункта/пунктов Приложения к Положению о пошлинах;
 - соблюдение 3-х годичного срока действия платежного документа со дня уплаты пошлины;
 - соответствие размера уплаченной пошлины установленному размеру.
- 2.2.4. В случае если по результатам проверки уплаты пошлины уплата пошлины в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах, не подтверждена, Заявителю направляется уведомление с указанием необходимости уплатить пошлину в течение двух месяцев со дня направления указанного уведомления и права заявителя представить документ, подтверждающий уплату пошлины, по собственной инициативе (уведомление об уплате пошлины). В уведомлении об уплате пошлины при необходимости также может быть указано, что заявитель может уточнить представленную ранее информацию об идентификаторах плательщика или назначения платежа. *п. 55
Регламента*

- 2.2.5. По истечении двух месяцев со дня направления уведомления осуществляется повторная проверка уплаты пошлины в течении десяти рабочих дней.
- В случае предоставления Заявителем документа подтверждающего уплату пошлины, проверка осуществляется в течении 10 рабочих дней со дня предоставления указанного документа в Роспатент.

п. 56
Регламента,
п. 8 Порядка
преобразования

п.58
Регламента

- 2.2.6. В случае если в результате повторной проверки уплата пошлины не подтверждена, то Заявителю направляется отказ в удовлетворении Заявления в течении пяти рабочих дней со дня окончания проверки уплаты пошлины.

п. 56
Регламента

2.3. Проверка заявления и документов

- 2.3.1 Проверка представленного Заявления и обоснованности внесения изменений осуществляется после подтверждения уплаты пошлины в течении тридцати рабочих дней.

п. 53, 60
Регламента

- 2.3.2 Рекомендуется проводить проверку Документов в следующей последовательности:

1) Проверяется наличие принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации судебных актов, предусматривающих обеспечительные меры в отношении товарного знака, НМПП, указанных в Заявлении, или в связи с исполнением таких судебных актов. В случае наличия обеспечительных мер заявителю направляется соответствующее уведомление о приостановлении предоставления государственной услуги.

п. 25
Регламента

2) Заявление должно быть представлено в отношении одного товарного знака или НМПП;

п.18
Регламента

3) Заявление должно быть представлено по Форме². Если Заявление представлено не по форме, но приведены все необходимые реквизиты и данные – то запрос не направляется.

п. 18
Регламента

4) Должен быть представлен оригинал заявления.

п. 1 ст. 1505
Кодекса

5) Заявление должно быть подано от правообладателя.

6) В заявлении указано полное ФИО, официальное наименование правообладателя, адрес места жительства, адрес местонахождения.

п. 18
Регламента
Приложении
№1 к
Регламенту

6а) Указанные сведения о правообладателе должны соответствовать сведениям, содержащимся в соответствующем Государственном реестре.

7)Заявление должно содержать ОГРН (для юридического лица-правообладателя), если правообладателем является индивидуальный предприниматель – указывается ОГРНИП.

п. 18
Регламента
п. 1 Порядка
преобразования

² Форма – форма заявления о внесении изменений в соответствующий Государственный реестр либо Перечень, а также в свидетельстве на товарный знак, знак обслуживания, на общеизвестный товарный знак, об исключительном праве на наименование места происхождения товара.

8) В заявлении приводятся изменения, которые необходимо внести:

- в случае изменения наименования (фамилии, имени, отчества) и/или изменения адреса места жительства физического или места нахождения юридического лица, указывается прежнее и измененное наименование (фамилия, имя, отчество) и/или измененный адрес места жительства физического или места нахождения юридического лица;

- в случае изменения адреса для переписки приводится измененный адрес для переписки;

- в случае изменений, связанных с сокращением перечня товаров и услуг в заявлении приводятся исключаемые товары (услуги) из перечня товаров и услуг, в отношении которых осуществлена государственная регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков. А так же измененный перечень товаров и услуг;

- в случае преобразование товарного знака в коллективный и наоборот, делается указание на конкретное преобразование;

*ст. 1511
Кодекса*

- в случае внесения изменений в устав коллективного товарного знака, указывается на необходимость внесения изменений в устав коллективного знака. Прикладывается измененный устав коллективного знака или дополнения к нему;

*пп. 2 п. 18,
Регламент,
п. 1 Порядка
преобразования*

- в случае изменения особых свойств товара для НМПТ делается указание на такие изменения;

*пп. 3 п. 18
Регламент*

- описание изменений, вносимых в товарный знак, и измененное изображение товарного знака. При подаче заявления об изменении отдельных элементов товарного знака представляются два экземпляра изображения измененного товарного знака. К изображению измененного товарного знака предъявляются те же требования, что и к заявленному обозначению при подаче заявки на государственную регистрацию товарного знака. Один экземпляр изображения измененного товарного знака приводится в уведомлении в отведенном для него месте с использованием средств компьютерной техники либо путем вклеивания изображения форматом 8x8 см (фотография, типографский оттиск и т.п.), выполненного на плотной, прочной бумаге (в зависимости от вида обозначения размер по ширине может составлять 8-10 см);

- сведения о необходимости исправления очевидной и (или) технической ошибки с указанием ошибки и правильного написания соответствующих сведений;

8) Для юридического лица, указывается должность руководителя, проставляется его подпись, указывается ее расшифровка (фамилия и инициалы). Для юридических лиц проставляется печать (при ее наличии).

*п.18
Регламент
Приложение
№1 к
Регламенту,
п. 1 Порядка
преобразования*

11) В случае подачи заявления через патентного поверенного или представителя в Заявлении должны быть указаны сведения о патентном поверенном или представителе.

12) Заявление должно содержать собственноручную подпись поверенного или представителя, должна содержать расшифровка подписи подписавшего лица (фамилия и инициалы).

13) В заявлении должен быть указан адрес для переписки, удовлетворяющий требованиям быстрой почтовой доставки на территории Российской Федерации.

При рассмотрении заявления о внесении изменений в наименование, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес места

жительства физического или места нахождения юридического лица проверяется обоснованность таких изменений, наличие документов, подтверждающих необходимость и правомерность внесения изменений в Государственные реестры, Перечень и в свидетельства.

2.3.3.

К заявлению в отношении правообладателя - иностранного лица, о внесении изменений в связи с изменением имени или наименования правообладателя, адреса места нахождения (места жительства) должен быть приложен документ, подтверждающий изменение имени правообладателя - физического лица либо наименования юридического лица, предусмотренный законодательством государства происхождения документа, и перевод к нему, подписанный лицом, осуществившим данный перевод.

*Ст. 1505
Кодекса
п. 3 п. 59
Регламента*

В случае подачи заявления от правообладателя, страна происхождения которого является участницей Сингапурского соглашения о законах по товарным знакам, документы подтверждающие изменение имени правообладателя - физического лица либо наименования юридического лица, местонахождения, не предоставляются. Однако, в случае обоснованных сомнений такие документы могут быть запрошены.

*п. 6 п. 18
Регламента*

К заявлению в отношении правообладателя - российского лица, может быть приложена выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, по собственной инициативе. В случае если документы, указанные в не приложены, Роспатент на основе приведенных в заявлении идентификаторов получает необходимые сведения через единую систему межведомственного электронного взаимодействия в государственных органах и иных подведомственных им организациях или из реестров этих органов.

*статьей 10 (5)
Сингапурский
договор⁴*

2.3.4.

При рассмотрении заявления о сокращении перечня товаров и/или услуг проверяется, не содержит ли приведенный в заявлении перечень товары и/или услуги (далее - товары), не включенные в указанные в Государственном реестре классы, и не расширяет ли приведенный в заявлении перечень товаров объем исключительного права на товарный знак.

*п. 21, 22
Регламента*

В случае использования формулировок в перечне товаров и/или услуг «в том числе», «в том числе» заявителю направляется запрос, поскольку такие формулировки не предполагает ни сокращение, ни исключение тех или иных видов товара (услуг). Так же недопустима формулировка «все вышеперечисленные товары предназначены (указывается определенная группа товаров)»

*ст. 1505
Кодекса
п. 3 п. 59
Регламента*

Вносимые изменения в перечень не могут носить описательный характер, поскольку не позволяют однозначно идентифицировать товары и/или услуги и определить изменение объема правовой охраны товарного знака.

Так же при внесении изменений в перечень товаров и услуг не допускается использование формулировок из более новой редакции МКТУ³, в связи с тем, что такие формулировки отсутствовали в редакции МКТУ, которая использовалась при регистрации товарного знака.

³ *Международная классификация товаров и услуг (в соответствии с Ницким соглашением)*

⁴ *Сингапурского Договора о законах по товарным знакам (Сингапур, 27 марта 2006 г.)*

2.3.5. Заявление о преобразовании товарного знака в коллективный товарный знак должно быть подписано правообладателем товарного знака. Правообладатель по преобразуемому товарному знаку должен быть включен в перечень лиц, имеющих право использования коллективного знака.

К заявлению о преобразовании товарного знака в коллективный знак прилагается устав коллективного знака. Устав коллективного товарного знака должен содержать:

- а) наименование объединения лиц (правообладателя), имеющих право использования коллективного знака;
- б) перечень лиц, имеющих право использования этого коллективного знака;
- в) цель регистрации коллективного знака;
- г) перечень и единые характеристики качества или иные общие характеристики товаров, которые будут обозначаться коллективным знаком;
- д) условия использования коллективного знака;
- е) положения о порядке контроля за использованием коллективного знака;
- ж) положения об ответственности за нарушение устава коллективного знака;

п. 4, 5 Порядка преобразования

2.3.6. При преобразовании коллективного товарного знака в товарный знак должны быть соблюдены следующие условия:

- а) заявление о преобразовании коллективного знака в товарный знак подписано уполномоченным лицом объединения лиц, имеющих право использования коллективного знака, - правообладателя (или его представителя);
- б) представлено согласие на его преобразование лицами, имеющими право использования коллективного знака;
- в) в качестве правообладателя товарного знака, в который преобразовывается коллективный знак, должно быть указано лицо, входящее в состав объединения лиц – правообладателя коллективного знака и имеющее право использования этого знака

п. 2, 3 Порядка преобразования

2.3.7. При изменении особых свойств НМПТ к заявлению должно быть приложено заключение уполномоченного органа исполнительной власти о том, что вносимые изменения не оказывают существенного влияния на особые свойства товара (при внесении изменений в Государственный реестр наименований мест происхождения товаров Российской Федерации). В случае если заключение не приложено, Роспатент на основе приведенных в заявлении идентификаторов (номер заключения и дата) получает необходимые сведения через единую систему межведомственного электронного взаимодействия в государственных органах. В случае отсутствия заключения или реквизитов заявителю направляется запрос.

*п. 2 ст. 1532
Кодекса
пп. 4 п. 59
Регламент*

2.3.8. Если изменение отдельных элементов товарного знака заключается в изменении цвета или цветового сочетания, не меняющего его существа, то представляется описание измененного цвета или цветового сочетания.

При рассмотрении заявления об изменении отдельных элементов

товарного знака проверяется, не меняется ли его существо, а именно, не изменяется ли восприятие зарегистрированного товарного знака в целом или его основных (занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие знака в целом) элементов.

*пп. 3 п. 59
Регламента*

Изменения, которые могут быть осуществлены, это изменения отдельных элементов, которые существенно не затрагивают само существо товарного знака, например, незначительное изменение цвета, шрифта, изобразительного элемента, неохранный элемент. Если вносимые изменения влияют на восприятие товарного знака: меняется зрительное впечатление (графическое исполнение шрифта, изменение цветового сочетания, удаление неохранный элемент), семантическое значение, то заявителю направляется запрос.

При изменении обозначения не допускается включение каких-либо дополнительных элементов.

2.3.9

Для осуществления юридически значимых действий по внесению изменений в Государственные реестры, Перечень, а также в свидетельства, связанных с исправлением очевидных и (или) технических ошибок, любым лицом подается просьба об исправлении очевидных и (или) технических ошибок любого лица (далее - просьба), оформленная в произвольной машинописной форме, с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) физического лица или наименования юридического лица, адреса для переписки, номера свидетельства на товарный знак, описания ошибки и ее места в опубликованном в официальном бюллетене Роспатента.

*п. 19
Регламента*

Просьба подписывается и расшифровывается с указанием фамилии и инициалов подписывающего лица, проставляется дата подписания.

Для внесения изменений в Государственные реестры, Перечень, а также в свидетельства, связанных с исправлением очевидных и (или) технических ошибок, должны иметься основания для исправления таких ошибок.

В случае ошибки в указании наименования правообладателя - юридического лица - необходимо представить документ, подтверждающий правильное наименование правообладателя, например, надлежащим образом заверенные копии акта о регистрации, учредительного документа, содержащего полное наименование юридического лица, или иной документ, заверенный руководителем и скрепленный печатью данного юридического лица, подтверждающий, что в ранее представленных документах в указании наименования правообладателя (заявителя) была допущена ошибка.

*пп. 6 п. 64
Регламента*

2.3.10.

На основании сведений соответствующего Госреестра, Перечня проверяется действие правовой охраны товарного знака, НМПТ.

*пп. 1 п. 59
Регламента*

Если правовая охрана прекращена или признана недействительной в установленном законодательством Российской Федерации заявителю направляется запрос.

2.3.11.

Заявление должно быть представлено от лица, которое обладает полномочиями на ведение дел с Роспатентом.

*пп. 2 п. 59
Регламента*

Ведение дел с Роспатентом может осуществляться заявителем самостоятельно или через патентного поверенного, зарегистрированного

*п. 2
Регламента*

в Роспатенте, или через иного представителя.

Если заявление подано не от патентного поверенного, а от представителя – проверяется наличие нотариально удостоверенной доверенности, или иного документа, подтверждающего полномочия представителя на ведение дел с Роспатентом.

*пп. 4 п. 18
Регламента
ст. 185.1
Кодекса*

Если доверенность представляется на иностранном языке, к ней прилагается перевод на русский язык, подписанный лицом, осуществившим данный перевод.

*пп. 4 п. 18
Регламента*

Представленная доверенность на патентного поверенного или представителя должна содержать полномочия на подачу Заявления.

*пп. 2 п. 59
Регламента*

2.3.12. В случае, если документы не соответствуют требованиям, а также если в результате проверки обоснованности, направляется запрос о необходимости представления недостающих и (или) надлежаще оформленных Заявления и (или) Доверенности с предложением в течение трех месяцев со дня направления указанного запроса представить недостающие и (или) надлежаще оформленные Заявления и (или) Доверенность (далее - запрос о представлении Документов).

*п. 61
Регламента,
п. 9 Порядка
преобразования*

В запросе о представлении Документов заявитель информируется о том, что в случае непредставления ответа на запрос, содержащего необходимые недостающие и (или) надлежаще оформленные Заявления и (или) Доверенность, в установленные сроки заявителю будет отказано в удовлетворении Заявления.

2.3.13. Срок проверки соответствия Документов Требованиям составляет тридцать рабочих дней со дня окончания административного действия по проверке уплаты пошлины.

*п. 60, 61
Регламента*

Срок проверки поступившего ответа на запрос 30 рабочих дней со дня регистрации (поступления) недостающих и/или надлежаще оформленных документов.

2.3.14. В случае непредставления ответа на запрос по истечении трех месяцев с даты его направления, Заявителю направляется отказ.

*п. 65,
Регламента,
п. 10 Порядка
преобразования*

2.3.8. В случае удовлетворения Документов Требованиям, сведения об изменениях вносятся в соответствующий Государственный реестр.

*пп. 1, 2 п. 66, п.
64
Регламента*

Заявителю в течении пяти рабочих дней со дня внесения сведений в соответствующий Государственный реестр, Перечень направляется уведомление об удовлетворении Заявления.

