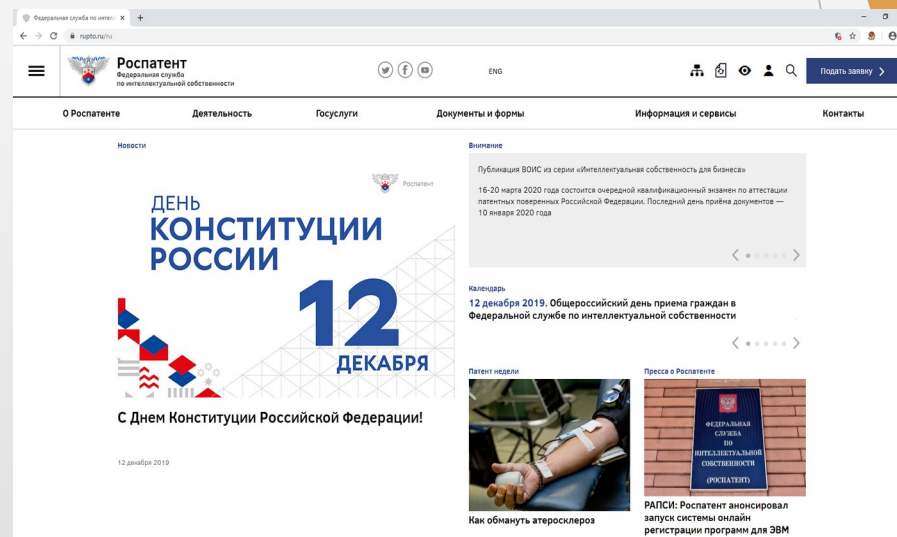
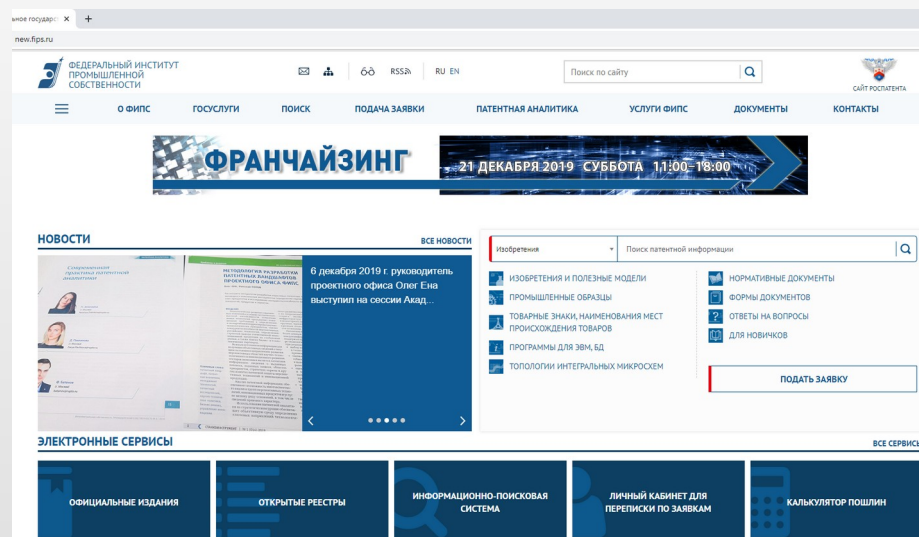




ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ (РОСПАТЕНТ)

Практика рассмотрения заявлений,
касающихся государственной
регистрации распоряжения
исключительным правом на
товарный знак, и заявлений о
внесении изменений в Госреестр и в
свидетельство. Типичные ошибки

Информационное обеспечение заявителя



- ▶ 8 (499) 240-60-15 – сведения о ходе предоставления государственной услуги
- ▶ 8 (495) 531-63-40 – консультация отдела 42
- ▶ Официальные публикации
- ▶ Открытые реестры (в том числе «Реестр заявлений о государственной регистрации распоряжения исключительным правом по договору и заявлений о государственной регистрации перехода права без договора» с возможностью отслеживать состояние делопроизводства)
- ▶ **! НА портале ЕПГУ размещаются только результат предоставления государственной услуги + файл**

Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление государственных услуг

The image shows two screenshots of the Rospatent website. The top screenshot displays the main navigation menu with the following categories: О Роспатенте, Деятельность, Госуслуги (highlighted), Документы и формы, and Информация и сервисы. Under 'Госуслуги', the following services are listed: Продление, прекращение и восстановление правовой охраны; Внесение изменений в государственные реестры; and Публикация решений судов. The bottom screenshot shows the specific page for 'Продление срока действия исключительного права на товарный знак'. The page has a red background and contains the following text: 'Срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права.' To the right, there are three document links, each with a PDF icon: 1. Приказ Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 705 (606.7 Кб); 2. Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. № 941 (473.1 Кб); 3. Проект рекомендаций по продлению срока действия исключительного права на ТЗ (397.6 Кб).

https://rupto.ru/ru/stateservices

Роспатент
Федеральная служба по интеллектуальной собственности

ENG

О Роспатенте Деятельность **Госуслуги** Документы и формы Информация и сервисы

Регистрация объектов интеллектуальной собственности

Ознакомление с документами заявки

Регистрация распоряжения и перехода

Продление, прекращение и восстановление правовой охраны

Внесение изменений в государственные реестры

Публикация решений судов

Аттестация и регистрация патентных поверенных РФ

https://rupto.ru/ru/stateservices/prodlenie-sroka-deystviya-isklyuchitelnogo-prava-na-tovarnyy-znak

Роспатент
Федеральная служба по интеллектуальной собственности

ENG

О Роспатенте Деятельность **Госуслуги** Документы и формы Информация и сервисы

Главная страница ▶ Госуслуги ▶ Продление срока действия исключительного права на товарный знак

Продление срока действия исключительного права на товарный знак

Срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права.

Приказ Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 705
606.7 Кб

Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. № 941
473.1 Кб

Проект рекомендаций по продлению срока действия исключительного права на ТЗ
397.6 Кб

- ▶ Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по продлению срока действия исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак (утв. приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 705, зарегистрирован в Минюсте России 25.12.2015 N 40240)
- ▶ Административный регламент 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 свидетельства на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, на общеизвестный товарный знак, об исключительном праве на наименование места происхождения товара (утв. приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 704, зарегистрирован в Минюсте России 25.12.2015 № 40236)
- ▶ Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2015 № 1416
- ▶ Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации перехода исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных без договора (утв. приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 707, зарегистрирован в Минюсте России 25.12.2015 за № 40246)
- ▶ Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных (утвержден приказом Минэкономразвития России от 10.06.2016 № 371, зарегистрирован в Минюсте России 14.07.2016 № 42849)

Способы подачи документов для получения государственной услуги

- ✓ Окно приема документов
- ✓ Отправление через организацию связи
- ✓ Через Единый портал государственных услуг
- ⊘ Посредством факсимильной связи
- ⊘ Электронная почта

Пошлины

- ▶ Размер пошлины за продление срока действия исключительного права на товарный знак зависит от количества классов МКТУ, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (п.2.23 Приложения № 1 к Положению)
- ▶ При внесении изменений подлежит уплате пошлина по пунктам 2.16, 2.17 Приложения № 1 к Положению, так как согласно положению статьи 1505 ГК изменения вносятся как в Госреестр так и в свидетельство
- ▶ По пункту 2.16 подлежит оплате пошлина в размере, эквивалентном количеству запрашиваемых изменений (пункт «д» пункта 18 Регламента) – за каждое из изменений, согласно заполненному «боксу» в бланке заявления 2800 руб. По пункту 2.17 пошлина оплачивается в размере 2000 однократно вне зависимости от количества заполненных «боксов»
- ▶ Пошлины, предусмотренные, в том числе пп. 2.16-2.18, 3.15.1, 3.18 не взимаются в случае, если изменение сведений о заявителе (правообладателе) обусловлено требованиями законодательных актов РФ, субъектов РФ (Пункт 5.1 Положения). **В связи с чем в бланке заявления необходимо проставлять соответствующую отметку и, в случае необходимости, представить подтверждающие документы.**
- ▶ В случае подачи заявления через ЕПГУ размер пошлины уменьшается на 30%. **Следует отметить, что данное положение не распространяется на заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в порядке пп.4 п.1. статьи 1514 ГК**
- ▶ Пошлина за рассмотрение заявления правообладателя о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и принятие решения по его результатам **не предусмотрена.**

Типичные ошибки, выявленные в рамках проверки факта уплаты пошлины:

- ❖ Несоответствие назначения платежа заявлению (вид услуги, номер охранного документа)
- ❖ Не указан пункт приложения № 1 к Положению
- ❖ Размер пошлины не соответствует установленному
- ❖ Оплата не на утвержденные реквизиты

Особенности рассмотрения заявлений (общее)

- ▶ Требование нотариально оформленной доверенности, в случае, если представитель не является зарегистрированным в РФ патентным поверенным или если патентный поверенный не обладает соответствующей специализацией
- ▶ Параллельное осуществление делопроизводств по рассмотрению заявлений: продление срока действия исключительного права на товарный знак и переход исключительного права на товарный знак; отчуждение исключительного права на товарный знак и сокращение перечня товаров и услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован;
- ▶ Административными регламентами не предусмотрено направление повторного уведомления о несоответствии документов требованиям (запрос)
- ▶ Отсутствие указания номера делопроизводства в представляемых отредактированных документах или ответе на уведомления. **В связи с чем необходимо ссылаться на номер делопроизводства, указанный в полученном уведомлении (например, 2019ДХХХХХ; 2019ХХХХХХ)/ на присвоенный на ЕПГУ порталный номер, а также указывать, что документы являются дополнением к ранее представленным.**

Типичные ошибки, выявленные в рамках предоставления государственной услуги о продлении срока действия исключительного права на товарный знак

- ▶ Несоблюдение сроков подачи заявления, ходатайства о предоставлении дополнительного шестимесячного срока
- ▶ Несоответствие данных о правообладателе, приведенных в заявлении данным Госреестра
- ▶ Отсутствие в заявлении идентификаторов правообладателя (ОГРН(ОГРНИП), ИНН, КПП)

Типичные ошибки, выявленные в рамках предоставления государственной услуги по изменению данных о правообладателе

- ▶ Представленные документы содержат не идентичные данные о правообладателе (в заявлении и в доверенности) и в сведениях ФНС
- ▶ Не продлен срок действия исключительного права на товарный знак или не подано заявление о продлении
- ▶ Ошибка в выборе государственной услуги (документы подтверждают изменение правообладателя в порядке статьи 1241 ГК РФ (переход исключительного права без заключения договора))
- ▶ Отсутствие документов, подтверждающих обоснованность внесения изменений в случае, если правообладателем является иностранное лицо, страна происхождения которого не ратифицировала Сингапурский договор
- ▶ Отсутствие документов, подтверждающих обоснованность внесения изменений в сведения о правообладателе-индивидуальном предпринимателе (в рамках межведомственного взаимодействия может быть получена информация только о городе проживания)

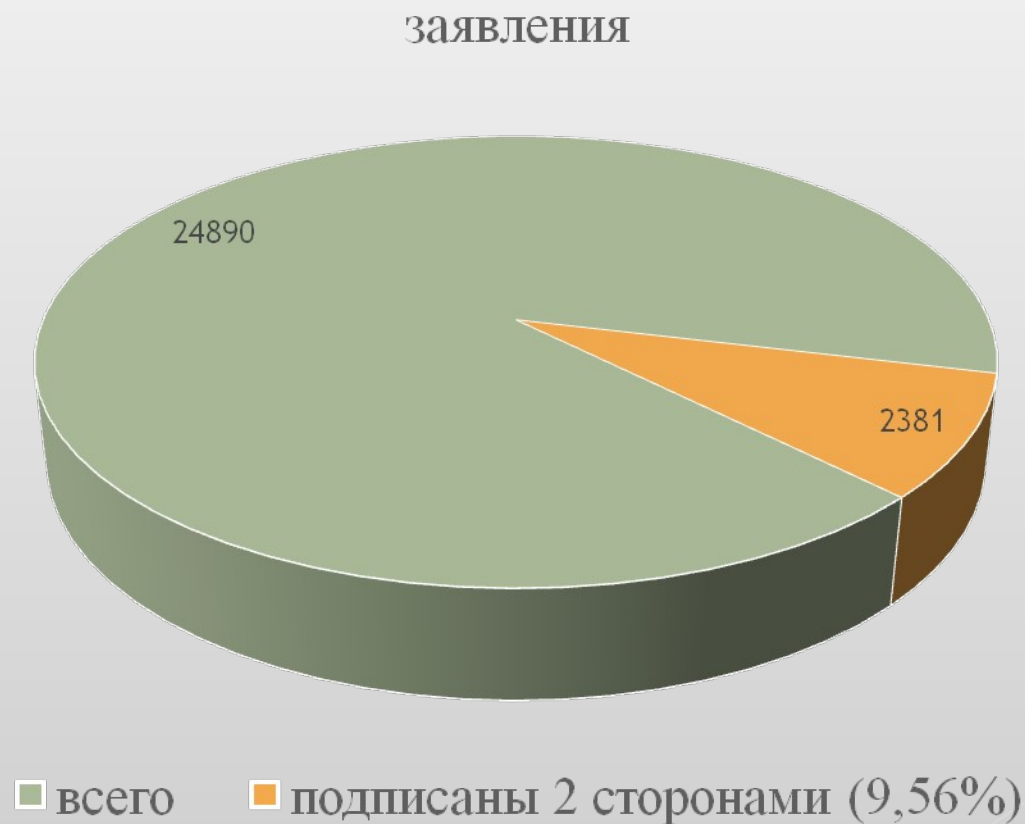
Типичные ошибки, выявленные в рамках государственной услуги по регистрации перехода исключительного права без договора

- ▶ Заявление не прошито (требование пункта 4 Правил)
- ▶ Ошибка в выборе государственной услуги (в порядке статьи 1505 ГК РФ или в порядке статьи 1234 ГК РФ)
- ▶ Несоответствие данных о правообладателе данным Госреестра
- ▶ Отсутствие документов, подтверждающих обоснованность перехода исключительного права без договора, предусмотренных подпунктом 4 (а, в, г) пункта 19 Регламента (выписка из передаточного акта; документ органа опеки и попечительства, выражающий согласие на заключение соглашения о разделе наследства; документы, предусмотренные законодательством иностранного государства)

Типичные ошибки, выявленные в рамках государственной услуги по регистрации распоряжения исключительным правом по договору

- ▶ Документы не прошиты
- ▶ Ошибка в выборе государственной услуги
- ▶ Несоответствие сведений о правообладателе данным Госреестра
- ▶ В случае предоставления права использования товарного знака указываются способы использования, а не товары и/или услуги. Отсутствует указание на товары/ услуги в комплекте документов.
- ▶ Несоответствие сведений в заявлении и в представленном документе, подписанном двумя сторонами
- ▶ Непредставление доверенности на патентного поверенного в случае подписания им заявления (документов) об отчуждении и залоге исключительного права от имени правообладателя
- ▶ Отчуждение ТЗ, которому на территории РФ правовая охрана предоставлена на основании международной регистрарции
- ▶ Отчуждение/предоставление права использования исключительного права на товарный знак, включающий в качестве неохраняемого элемента НМПТ, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана, допускается только при наличии у приобретателя / пользователя свидетельства об исключительном праве на НМПТ (п.3 ст.1488 ГК / п.3, 4 ст.1489 ГК)

Соотношение заявлений, подписанных двумя сторонами договора, к общему количеству заявлений за 10 месяцев 2019 года в отношении товарных знаков



Спасибо за внимание!

Заведующий отделом
регистрации средств индивидуализации
С.В.Перлова