

30.07.2025

**ПРАВОВАЯ ОХРАНА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В РОССИИ:
РИСКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ****Дорогие коллеги,**

В течение последнего года участились случаи, когда сократившие присутствие или ушедшие с российского рынка международные бренды регистрируют товарные знаки в Российской Федерации, что широко освещается в СМИ. Получая много вопросов от компаний про регулирование защиты брендов в текущей ситуации, мы решили более подробно описать механизм защиты товарных знаков в России, существующие риски, возможности и опции.

Национальные и международные товарные знаки в РФ

В России охраняются как товарные знаки, зарегистрированные в рамках [Мадридской системы](#) (международные регистрации), так и национальные знаки, прошедшие регистрацию в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Россия признает конвенционный приоритет ([ст. 1507 ГК РФ](#), [ст. 4 Мадридского соглашения](#)), что означает защиту прав на товарный знак, зарегистрированный в любой стране-участнице Парижской конвенции.

Однако

- введение режима параллельного импорта частично ограничило эту защиту для некоторых категорий товаров;
- правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно, если правообладатель не использует его в течение трех лет подряд в отношении соответствующих товаров.

Это положение закреплено в [ст. 1486 Гражданского кодекса](#) РФ и соответствует [п. «с» ст. 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г.](#)

Как это происходит?

В соответствии с [пунктом 1 статьи 1486](#) Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана товарного знака может быть досрочно прекращена в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован, если знак **не использовался непрерывно в течение трех лет**.

Заинтересованное лицо, имеющее основания полагать, что правообладатель не использует товарный знак, вправе направить ему предложение о добровольном отказе от правовой охраны.

Такое предложение может содержать требование либо

- подать заявление в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе от права на товарный знак, либо
- заключить договор об отчуждении исключительного права.

Данное предложение направляется не только самому правообладателю, но и по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или соответствующем международном реестре.

Важно отметить, что направить такое предложение можно **только по истечении трех лет** с даты государственной регистрации товарного знака. Если в течение двух месяцев после получения предложения правообладатель не предпримет указанных действий,

заинтересованное лицо получает право в течение последующих тридцати дней обратиться в суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по причине его неиспользования.

При этом законодательство не содержит исчерпывающего перечня случаев, когда лицо может быть признано заинтересованным. Суд в каждом конкретном случае оценивает наличие законного интереса у истца в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. Под заинтересованным лицом может пониматься любое лицо, чьи законные интересы затрагиваются существованием неиспользуемой регистрации.

Безусловно, особенно высокие риски досрочного прекращения охраны возникают у товарных знаков иностранных компаний, покинувших российский рынок в 2022 году.

Последствия утраты правовой охраны

Если товарный знак утрачивает правовую защиту, потенциально есть риск того, что третьи лица смогут зарегистрировать его на себя.

В таком случае возникает риск появления на рынке продукции, маркированной товарным знаком бывшего правообладателя, так как контроль над брендом будет утрачен.

Восстановление прав потребует значительных временных и финансовых затрат.

Текущая ситуация: риски

Текущая ситуация с возможными последствиями утраты правовой защиты товарного знака остается спорной.

Досрочное прекращение охраны создает предпосылки для перерегистрации бренда или оформления сходного обозначения. Однако, несмотря на значительное количество заявок, дублирующих или имитирующих иностранные марки, Роспатент зачастую отказывает в регистрации тождественных или схожих до степени смешения знаков, принадлежащих известным компаниям.

Тем не менее, хотя реализация такого перехвата бренда сопряжена с препятствиями и практика в данный момент складывается неоднозначная, и уже есть некоторые примеры из судебной практики, складывающиеся не в пользу иностранного правообладателя.

Текущая ситуация: судебная практика

Недавний пример досрочного прекращения охраны товарного знака – [решение Суда по интеллектуальным правам от 30.10.2024 \(дело № СИП-334/2024\)](#). Суд удовлетворил иск ООО «Р-Климат» к Telefonaktiebolaget LM Ericsson и прекратил правовую охрану товарных знаков компании в отношении товаров 11-го класса МКТУ (оборудование для вентиляции, отопления и кондиционирования).

Основанием стало неиспользование знаков в течение трех лет, что создало возможность для их перерегистрации другими лицами.

Другой кейс в похожей ситуации – дело о регистрации товарного знака «Фантола» (№ 712275), принадлежащего российской компании «Напитки из Черноголовки-Аквалайф». Западный правообладатель Coca-Cola пытался оспорить решение Роспатента, утверждая, что данный знак сходен до степени смешения с его брендом.

Несмотря на первоначальный отказ ведомства в удовлетворении возражений, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам (СИП). Судебное разбирательство приняло неоднозначный оборот: сначала суд признал действия Роспатента недействительными, однако в итоге направил дело [на новое рассмотрение](#), которое подтвердило, что товарный знак «Фантола» использован быть может.

Этот кейс демонстрирует сложность подобных споров и отсутствие однозначной судебной практики в вопросах сходства товарных знаков.

Что можно сделать?

Чтобы снизить риски, компаниям, особенно ушедшим с российского рынка, можно рассмотреть возможность поддержания регистрации или возобновления использования товарного знака непосредственно в Роспатенте.

При оформлении/обновлении регистрации отдельных знаков (например, серии или семьи схожих между собой товарных знаков) с некоторой периодичностью раз в 3 года, потеря более старого товарного знака не повлечет потери остальных сходных товарных знаков для использования в РФ.

Тем не менее при принятии решения о необходимости такого шага важно оценить всю совокупность факторов и оценить степень риска: наиболее высок риск в случае, если товары правообладателя не представлены на рынке РФ и недоступны российским потребителям более 3 лет.

В такой ситуации формальная регистрация товарного знака в РФ может быть недостаточна, так как приоритетно важен факт использования/неиспользования бренда в РФ. Такие товарные знаки должны реально использоваться, чтобы показать добросовестность правообладателя.

Таким образом важно оценить весь вопрос в комплексе с учетом всех факторов в каждом индивидуальном случае.

При рассмотрении всех опций важно оценить, решены или будут ли решены следующие вопросы:

1. Юридическую защиту – будет ли возможность пресекать незаконное использование бренда и контрафактную продукцию.
2. Право на иск – будет ли возможность взыскивать компенсацию за нарушение исключительных прав.
3. Сохранение рыночных позиций – обеспечена ли защита от захвата бренда и недобросовестной конкуренции.
4. Гибкость для возвращения бизнеса – сохраняется ли возможность возобновить деятельность в РФ без потери прав на товарный знак.

Вывод

В условиях санкций и изменений в законодательстве правообладателям товарных знаков необходимо активно отслеживать их использование в России. В противном случае существует риск утраты прав, что может привести к серьезным коммерческим и репутационным потерям. Своевременные юридические меры позволят сохранить контроль над брендом и избежать нежелательных последствий.

Будем рады помочь Вам в решении этой задачи и ответить на Ваши вопросы.

Ваши контактные лица по этой теме:

Мария Матросова, руководитель проектов
М: maria.matrossowa@swilar.ru, Т: +7 495 648-69-44 (ext. 308)

Надежда Маскаева, старший менеджер проектов
М: nadezhda.maskaeva@swilar.ru, Т: +7 495 648-69-44 (ext. 306)