Гражданско-правовые формы распоряжения правом на товарный знак: проблемы регулирования

Грунина Ольга Алексеевна
студент
Тульский филиал Московского университета МВД России, Тула, Россия
E–mail: grunina.olga@mail.ru

В настоящее время в России важное значение наряду с использованием товарного знака приобретает необходимость распоряжения исключительным правом на товарный знак, которая может быть вызвана различными причинами: освоение новых рынков сбыта, расширение территории распространения знака, получение материальной выгоды, сохранение правовой охраны обозначения. Существенный шаг в упорядочении отношений в сфере распоряжения товарными знаками сделан с принятием 18.12.2006 г. четвертой части ГК РФ «Исключительные права».

Способы распоряжения товарными знаками многогранны, начиная с классических, таких как: 1) передача исключительного права на товарный знак ст. 25 Закона РФ № 3520-1 от 23.09.1992 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках)) или договор об отчуждении исключительного права на товарный знак (ст. 1488 ГК РФ); 2) предоставление лицензии на использование товарного знака (ст. 26 Закона о товарных знаках) или лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака (ст. 1489 ГК РФ). Также можно выделить нетрадиционные способы: 1) возможность внесения правообладателем имущественного права на использование обозначения в уставный (складочный) капитал юридического лица (п. 6 ст. 66 ГК РФ) и в общее имущество товарищей по договору о совместной деятельности (ст. 1041-1054 ГК РФ); 2) возможность залога имущественного права на использование товарного знака (ст. 54 Закона РФ «О залоге» от 29 мая 1992 г., ст. 336 ГК РФ и п. 5 ст. 1233 ГК РФ); 3) исключительное право может быть объектом доверительного управления (п. 1 ст. 1013 ГК РФ); 4) распоряжение путем завещания; 5) возможность подачи заявления о досрочном прекращении действия регистрации знака[1].

При рассмотрении способов распоряжения товарными знаками можно выделить несколько подходов к классификации: в зависимости от самостоятельности отчуждения права на товарный знак способы передачи делятся на «связанные» и «свободные»; в зависимости от предмета договора: специальные, общеправовые и дополнительные способы; в зависимости от заключения договора – договорные и внедоговорные способы.

Одним из основных способов распоряжения товарным знаком является отчуждение исключительного права на товарный знак (ст. 1488 ГК РФ) или его уступка. До принятия ч.4 ГК РФ, существовало немало споров, связанных с природой и регулированием правоотношений, возникающих с заключением договора уступки товарного знака. В частности, некоторые ученые признавали данный договор разновидностью договора купли-продажи[2], в то время как другие придерживались противоположной точки зрения.[3] С принятием раздела VII ГК РФ данный вид договора выделен обособленно, в частности не включен в ч. 2 ГК РФ, посвященной отдельным видам обязательств, что говорит о самостоятельности договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в силу специфики правового регулирования. Одним из самых проблемных вопросов в области уступки товарного знака остается положение п. 2 ст. 25 Закона РФ о товарных знаках: «уступка товарного знака не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовления». Указанное ограничение сформулировано в Законе РФ о товарных знаках достаточно размыто, что вызывает определенные трудности при заключении рассматриваемых договоров.

---

[1] Орлова В.В. Соотношение прав на фирменное наименование и товарный знак // Патенты и лицензии. 1999. № 11. С. 26.
[2] Напр., Гражданское право. Учебник Ч. 2 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого М.: «ПРОСПЕКТ», 1998. С. 11-12 (автор главы - И. В. Елисеев).
[3] См. подробнее: Рабец А.П. Правовая охрана товарных знаков в России. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. С. 257-258.

Тем не менее, можно привести примерный перечень ситуаций, позволяющих рассматривать уступку товарного знака как вводящую в заблуждение потребителей: 1) если уступка обозначения осуществляется в отношении части товаров, являющихся однородными с товарами, в отношении которых владелец знака сохраняет за собой право на товарный знак; 2) если уступка знака осуществляется в отношении обозначения, признанного в установленном порядке общеизвестным; 3) если лицу, находящемуся в другом географическом объекте, уступается товарный знак, включающий как неохраноспособный элемент обозначение, указывающее на место производства или сбыта товара; 4) если уступка товарного знака осуществляется в отношении обозначения, воспроизводящего фирменное наименование (или его часть), право на которое принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на фирму.[1]

Следует отметить, что применение ч. 2 ст. 25 Закона РФ о товарных знаках вызывает определенные сложности и при разрешении споров, связанных с товарными знаками, арбитражными судами. Так, в Информационном письме Президиума ВАС РФ № 19 от 29.07.1997 г. (п. 8) указано, что изготовление продукции ненадлежащего качества новым владельцем товарного знака не является основанием для признания недействительной сделки по уступке товарного знака, заключенной с первоначальным владельцем.[2] В соответствии с законодательством по товарным знакам условие о качестве товаров приобретателя права на товарный знак не является существенным условием договора об уступке обозначения, в отличие от лицензионного соглашения. Вместе с тем это нередко приводит к нарушению интересов потребителей, а также к дискредитации авторской репутации ученых — разработчиков соответствующей продукции. В отношении же п. 2 ст.25 Закона РФ о товарных знаках можно отметить, что неопределенность формулировки указанной нормы позволяет блокировать практически любой договор об уступке товарного знака. Кроме того, можно согласиться с А.П. Сергеевым, что «по смыслу закона запрет на уступку товарного знака, если последняя может явиться причиной введения в заблуждение потребителей относительно товара или его изготовителя, связывается прежде всего с качеством тех товаров, которые маркируются данным товарным знаком».[3]

Таким образом, представляется, что далеко не все вопросы с принятием ч. 4 ГК РФ, регламентирующие отношения, в том числе, в области отчуждения исключительного права на товарный знак, решены положительно. В частности, ч.2 ст. 1488 ГК РФ: «отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя», - практически полностью дублирует п.2 ст. 25 Закона РФ о товарных знаках.

Литература

1. Гражданское право. Учебник Ч. 2 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого М.: «ПРОСПЕКТ», 1998.
2. Информационное письмо Президиума ВАС РФ № 19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак» от 29.07.1997 г. (п. 8) // Интеллектуальная собственность 1997. № 11-12.
3. Орлова В. В. Регистрация договоров о передаче прав на товарный знак // Патенты и лицензии. 1998. №11.
4. Орлова В.В. Соотношение прав на фирменное наименование и товарный знак // Патенты и лицензии. 1999. № 11.
5. Рабец А.П. Правовая охрана товарных знаков в России. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003.
6. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М.: «ПРОСПЕКТ», 1999.

[1] Подробнее см.: Орлова В. В. Регистрация договоров о передаче прав на товарный знак // Патенты и лицензии. 1998. №11. С. 19.
[2] Информационное письмо Президиума ВАС РФ № 19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак» от 29.07.1997 г. (п. 8) // Интеллектуальная собственность 1997. № 11-12. С. 44.
[3] Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М.: «ПРОСПЕКТ», 1999. С. 640.