

НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ РАСПОРЯЖЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

А.В. Лихолетов

Товарным знаком в соответствии со ст. 1477 ГК РФ признается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Распоряжение исключительным правом на товарный знак может быть осуществлено в целях индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
- при выполнении работ, оказании услуг;
- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
- в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (ст. 1484 ГК РФ).

Данное исключительное право удостоверяется свидетельством на товарный знак (ст. 1481 ГК РФ), выдаваемым в соответствии со ст. 1480 ГК РФ федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной

собственности и зарегистрированном в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков) в порядке, установленном ст. 1503 и 1505 ГК РФ.

Согласно ст. 1478 ГК РФ обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Законом предусмотрены две основные формы распоряжения исключительным правом на товарный знак: оформление договора об отчуждении исключительного права на товарный знак либо лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака.

В соответствии со ст. 1488 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне – приобретателю исключительного права. Отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Отчуждение исключительного права на товарный знак, включающий в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (п. 7 ст. 1483 ГК РФ), допускается только при наличии у приобретателя исключительного права на такое наименование.

По лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 1489 ГК РФ).

Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия. По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность (п. 2 ст. 1489 ГК РФ).

Предоставление права использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (п. 7 ст. 1483 ГК РФ), допускается только при наличии у лицензиата исключительного права пользования таким наименованием (п. 3 ст. 1489 ГК РФ).

Статья 1236 ГК РФ называет виды лицензионных договоров: предос-

тавление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, в частности, товарного знака, с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия), а также предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).

Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной). В одном лицензионном договоре в отношении различных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации могут содержаться условия, предусмотренные п. 1 ст. 1236 ГК РФ для лицензионных договоров разных видов.

Кроме того, передача права на товарный знак возможна в рамках сублицензионного договора. Так, в соответствии со ст. 1238 ГК РФ при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).

По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата (п. 2 ст. 1238 ГК РФ). Сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, считается заключенным на срок действия лицензионного договора.

Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

К сублицензионному договору применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре.

Более того, лицензионные договоры могут различаться по объему передаваемых прав на:

- полные, когда право на использование товарного знака касается всех товаров, в отношении которых зарегистрирован знак;
- частичные, когда право на использование товарного знака касается только части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

Заключение лицензионного договора дает владельцу товарного знака не только получить определенный доход и сделать свой знак более известным (за счет расширения границ его использования и увеличения объемов поставок), но и иногда сохранить саму регистрацию товарного знака. Необходимость в этом появляется тогда, когда по каким-либо обстоятельствам над владельцем нависает опасность неиспользования товарного знака в течение трех лет (ст. 1486 ГК РФ). В этом случае для того, чтобы товарный знак не был аннулирован, используется лицензионный договор.

Передача исключительного права на товарный знак другому лицу возможно и без заключения договора с правообладателем в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) и при обращении взыскания на имущество правообладателя (ст. 1241 ГК РФ).

ГК РФ также допускает и иные способы передачи исключительных прав на товарный знак, например, залог исключительного права на средство индивидуализации (п. 5 ст. 1233 ГК РФ); разделение исключительного права (выделение отдельной регистрации товарного знака) (пункт 2 статьи 1505 ГК РФ); принятие правообладателем решения о продлении срока действия исключительного права на товарный знак (п. 2 ст. 1491 ГК РФ) и др.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что российским законодательством предусмотрен целый спектр способов передачи исключительного права на товарный знак, определение конкретного из них производится ситуационно правообладателем и лицом, заинтересованным в получении данного исключительного права.

Библиографический список

1. Городов, О.А. Интеллектуальная собственность: правовые аспекты коммерческого использования / О.А. Городов. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. – С. 141–149.
2. Орлова, О.А. Товарные знаки некоммерческих организаций / О.А. Орлова. – <http://www.nkor.ru/articles/2004/6/1214.html>
3. Аспекты лицензионных договоров. – <http://www.yurpractika.com/article.php?id=10005791>.
4. Передача товарного знака. – <http://www.st-standart.ru/trademarks/peredacha.htm>.
5. Отчуждение исключительного права на товарный знак: правообладатель и приобретатель. Оценка товарного знака. – http://www.aventa.ru/library/art_oiptz.html
6. Официальный сайт Федеральной Службы по интеллектуальной собственности по патентам и товарным знакам. – http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/brands_and_points/.
7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть IV) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // СЗ РФ 2006. – № 52. – Ч. 1. – Ст. 5496.