

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

Егорычева Людмила Александровна

магистрант

СЗФ ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», г. Санкт-Петербург

Аннотация. Автор статьи исследует современные модели отчуждения исключительного права на товарный знак, предусмотренные законом ограничения, формальные требования, существенные условия и способы защиты прав первоначального правообладателя в рамках рассматриваемого договора.

Ключевые слова: договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, соглашение, существенные условия, стороны, способы защиты, договорные права и обязанности, распоряжение правом, правообладатель, приобретатель.

Согласно ст. 1488 ГК РФ модель договора об отчуждении исключительного права на товарный знак создана законодателем для дальнейшего распоряжения этим правом. От лицензионного договора он отличается тем, что предполагает переход прав от правообладателя приобретателю в полном объеме: после осуществления перехода прав на товарный знак к заинтересованному лицу контрагентов взаимные обязательства более не связывают. Сохраняется единственная обязанность для неопределённого круга лиц – воздерживаться от любых нарушений исключительного права на товарный знак[1]. Ранее вместо правовой категории «отчуждение права» использовался термин «уступка права». Правоведы разошлись во мнениях относительно обоснованности такой терминологической замены. Противником выступила В.Н. Евдокимова, по мнению которой понятие «отчуждение» не применимо в случае передачи права, оно характерно для передачи имущества[2]. А.К. Шульга, в свою очередь, поддерживает позицию о том, что термин «отчуждение» наиболее точно отражает суть договора[3]. По мнению профессора Г.Ф. Шершеневича, данные термины являются тождественными[4]. Несмотря на все разногласия, на сегодняшний день в Гражданском Кодексе РФ имеет место договор об отчуждении исключительного права на товарный знак.

Содержание договора об отчуждении права на товарный знак раскрывается в ст. 1488 ГК РФ: одной из сторон является правообладатель, передающий или обязующийся передать в полном объеме принадлежащее ему исключительное право на конкретный товарный знак другой стороне (приобретателю). По законодательной логике данный договор может считаться как реальным, так и консенсуальным. Реальный договор считается заключенным с момента передачи имущества, а консенсуальный – с момента достижения согласия по всем

существенным условиям договора. Девятый арбитражный апелляционный суд квалифицировал договор об отчуждении исключительного права как реальный[5]. По мнению Е.А. Суханова, данное соглашение имеет черты и реального, и консенсуального договора[6]. Профессор О.А. Городов в своих трудах обосновывает, что договор об отчуждении исключительного права на товарный знак является консенсуальным: право – явление идеальное, потому его невозможно физически передать как вещь, перемещаемую в пространстве.

На наш взгляд, следует опираться на официальную дефиницию, закрепленную в п. 1 ст. 1488 ГК РФ. Нематериальность исключительного права на товарный знак очевидна: оно физически не может быть передано, значит, данный договор является консенсуальным.

Кроме того, согласно п. 1 ст. 1488 ГК РФ, договор об отчуждении исключительного права на товарный знак следует считать двусторонним, и для него императивна письменная форма, нарушение которой влечет недействительность (ничтожность) договора.

При переходе исключительного права на товарный знак приобретатель получает не только права, но и обязанности по лицензионному договору, если таковой был заключен с первоначальным правообладателем. Отметим, что переход прав в порядке отчуждения не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора согласно ст. 1235 ГК РФ. Аналогично сохраняет свою силу заключенный ранее договор коммерческой концессии согласно ст. 1037 ГК РФ.

Согласно п.1 ст. 432 одним из существенных условий является предмет договора. О. Ю. Шилов отмечает, что в случае заключения такого договора, достаточно обозначить объект – товарный знак[7]. В научных трудах Е. А. Моргуновой предметом договора называется предельно конкретизированное исключительное право[8]. Отметим, что свидетельство как документ предметом являться не может, поскольку его передача не влечет возникновения прав и обязанностей у сторон.

Срок в договора не является условием рассматриваемого договора, так как отчуждение права производится один раз, и временное регулирование не предполагается. Отметим, что по желанию правообладателя исключительное право на товарный знак может быть передано в отношении всех товаров или их части.

Договор об отчуждении права на товарный знак может быть заключен на возмездной или безвозмездной основе. В возмездном договоре об отчуждении исключительного права на товарный должны быть зафиксированы условия о размере вознаграждения, это обусловлено уникальностью любого исключительного права, следовательно, ст. 424 ГК РФ в данном случае не применима. Стороны должны указать цену договора либо сделать указание на его безвозмездность. При этом безвозмездное отчуждение исключительного права возможно в пользу некоммерческих организаций, для коммерческих организаций установлен запрет.

Оценка объектов интеллектуальной собственности – важный процесс в бухгалтерском учете корпораций [9]. Товарный знак является ценным бизнес-активом компании, предопределяющим ее успешность на конкурентном рынке и создающим ценность производимого продукта в любом направлении деятельности. Оценка рыночной стоимости объектов гражданских прав производится на основании Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», регулирующего, в том числе, сферу интеллектуальной собственности [10]. Вот некоторые из способов оценки стоимости товарного знака: затратный, доходный и рыночный. Полагаем, что для получения итоговой стоимости нематериального ресурса рационально использовать данные подходы комплексно. Оценочные методы совершенствуются по мере развития технологического прогресса.

Законом предусмотрены специальные способы защиты первоначального правообладателя в случае нарушения обязанностей приобретателем по выплате вознаграждения. В таком случае правообладатель в судебном порядке может заявить о переводе права на себя, а также расторгнуть договор в одностороннем порядке и через суд взыскать с приобретателя убытки при условии соблюдения претензионного порядка.

Важны и ограничения по передаче исключительного права, они призваны обеспечить защиту публичных интересов. Статья 1488 ГК РФ запрещает регистрировать товарные знаки, которые могут ввести потребителей в заблуждение относительно товара или изготовителя. Исходя из специфики интеллектуального права, к доказательствам по всем делам в сфере интеллектуальной собственности правоприменитель должен предъявлять высокие требования.

Гражданский Кодекс РФ закрепляет основные модели отчуждения права на товарный знак, устанавливает запреты, предъявляет формальные требования к заключению договоров и обеспечивает защиту правообладателя. Сегодня закон постоянно совершенствуется, это обусловлено развитием гражданско-правовых отношений, прогрессированием государства и общества.

Список литературы:

1. Городов О.А. Право промышленной собственности: Учебник. М., 2011. С. 589-590.
2. Еременко В. И., Евдокимова В. Н. Договоры о распоряжении исключительным правом на произведения науки, литературы и искусства // Законодательство и экономика. – 2011. – № 4. – С. 56–68.
3. Шульга А. К. Договорные и внедоговорные способы распоряжения исключительным правом на товарный знак // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2014. – № 95. – С. 1093–1103.

4. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. По изданию 1907 г. М., 1995. С. 59.
5. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 мая 2011 г. № 09АП-10332/2011-ГК по делу № А40-85179/10-15-714
6. Комментарий к части четвёртой Гражданского Кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] / под ред. А.Л. Маковского. М., 2008. Доступ из СПС «КонсультантПлюс»
7. Шиловост О. Ю. Общие положения о договорных способах распоряжения исключительным правом // Хозяйство и право. – 2008. – № 9. – С. 4.
8. Моргунова Е. А. Договоры в отношении фотографий как объектов авторских прав // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2008. – № 9. – С. 5.
9. Дашян М. С. Интеллектуальная собственность в бизнесе. М., 2010. С. 105.
10. Об оценочной деятельности в Российской Федерации [Электронный ресурс]: ФЗ от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1995. – № 31. – Ст. 3813. Доступ из СПС «Консультант Плюс».