

ОСОБЕННОСТИ ОТЧУЖДЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

К.А. Кузьмин, соискатель

**Российская государственная академия интеллектуальной собственности
(Россия, г. Москва)**

DOI:10.24412/2500-1000-2022-5-3-84-87

***Аннотация.** Статья посвящена особенностям отчуждения исключительного права на товарный знак. Автор рассматривает понятие, существенные условия договора об отчуждении исключительного права на товарный знак. Раскрываются вопросы государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак.*

***Ключевые слова:** государственная регистрация, отчуждение исключительного права на товарный знак, потребитель, товарный знак.*

Товарные знаки – это средства индивидуализации товаров, которые обеспечивают правовую защиту путем их регистрации как на национальном, так и на международном уровнях.

По сути, товарные знаки являются средством (если оно реализуется правильно), с помощью которого потребители через собственные ассоциации делают свой выбор при покупке того или иного товара или услуги. Положительный имидж оригинального товара, отмеченный брендом с высокими стандартами качества и обслуживания производителя стимулирует потребителя к повторной покупке именно этого товара.

При этом незаконное использование товарных знаков не только негативно влияет на продажи правообладателя и его прибыль от бизнеса, но и нивелирует эффект хорошей репутации товаров производителя и обманывает потребителей, более того, это наносит ущерб конкуренции.

Отчуждение исключительного права на товарный знак (далее – ИПТЗ) реализуется на основании специального договора – договора об отчуждении ИПТЗ. Данный гражданско-правовой договор представляет собой гражданско-правовую сделку, по которой правообладатель передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ему ИПТЗ приобретателю исключительного права.

В силу п. 1 ст. 1488 ГК РФ (далее – ГК РФ) [2] ИПТЗ может быть передано в отношении как всего товара, так и его от-

дельных частей, для индивидуализации которых он прошел процедуру государственной регистрации.

Статус обладателя ИПТЗ могут иметь лишь профессиональные субъекты гражданского оборота – организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Именно по этой причине только они могут стать контрагентами по договору об отчуждении ИПТЗ.

В п. 2 и 3 ст. 1488 ГК РФ сконструированы ситуации, при которых ограничивается отчуждение ИПТЗ. Во-первых, распоряжение таким способом недопустимо, «если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя». Во-вторых, отчуждение ИПТЗ, включающий в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, географическое указание допускается только при наличии у приобретателя права на указанный объект.

Второе ограничение является логичным и сразу получило поддержку в юридической литературе [3, с. 44]. Кроме того, применение этой нормы является весьма прозрачным. Поскольку и само наименование места происхождения товара (а также географическое указание), и права на него подлежат государственной регистрации, не составляет сложности отследить наличие соответствующего права у приобретателя прав на товарный знак.

В перспективе было бы правильно случаи введения потребителей в заблуждение перенести в основания прекращения правовой охраны товарного знака, обеспечив возможность обращаться с соответствующими требованиями в антимонопольные органы или (и) органы, уполномоченные в сфере защиты прав потребителей. По нашему мнению, этот подход должен применять и к проблемам, не решенным в настоящее время, одна из которых – отчуждение товарного знака в отношении части товаров и услуг.

В ГК РФ существенные условия договора об отчуждении ИПТЗ отдельно не названы. В этой связи действует общее правило, сконструированное в п. 1 ст. 432 ГК РФ [1]. Опираясь на данную гражданско-правовую норму, мы можем утверждать, что существенными условиями договора об отчуждении ИПТЗ являются следующие:

- 1) предмет;
- 2) условия, которые специально оговорены действующим законодательством;
- 3) все условия, которые должны согласовывать между собой контрагенты по заявлению одного из них.

В Приказе Роспатента от 29.12.2009 № 186 [5] уточняется, что при описании предмета договора об отчуждении ИПТЗ контрагентам необходимо использовать сведения, которые сформулированы в Свидетельстве на товарный знак и Государственном реестре товарных знаков.

При заключении договора об отчуждении ИПТЗ стороны должны раскрыть стоимость такого отчуждения и порядок ее оценки. Если в таком договоре не определено, что ИПТЗ передается безвозмездно, то он предполагается возмездным, и в отсутствие условия о вознаграждении считается незаключенным. Это вытекает из содержания п. 3 ст. 1234 ГК РФ.

Стороны должны указать в условиях договора, что ИПТЗ передается целиком. Если такое условие договор не содержит, то он квалифицируется как лицензионный. Российский законодатель предусматривает данное правило в п. 3 ст. 1233 ГК РФ.

Необходимо иметь в виду, что договор, который заключается между юридически-

ми лицами коммерческого типа, не может признаваться безвозмездным.

В ст. 1490 ГК РФ установлены следующие обязательные требования к отчуждению исключительного права на товарный знак:

1) договор должен иметь письменную форму (если это условие не выполнено, то договор признается недействительным);

2) отчуждение ИПТЗ должно пройти процедуру государственной регистрации.

Отметим, что единого подхода к определению понятия «государственная регистрация» в настоящее время нет. Приведем примеры.

А.С. Чувилина полагает, что государственная регистрация представляет собой регламентированная административно-процессуальными нормами деятельность уполномоченных органов государственной власти, в ходе которой решаются вопросы об учете и фиксации юридических фактов путем закрепления их в регистрационных документах [6, с. 54].

Стоит согласиться с Д.А. Коноваловым, который отмечает, что государственная регистрация – это деятельность органов государственной власти по рассмотрению и решению в установленном порядке индивидуально-конкретных дел путем внесения сведений об объектах регистрации в соответствующий реестр с целью установления юридически значимых фактов и прав субъектов регистрационных правовых отношений и последующее принятие индивидуального акта в рамках нормативно урегулированной процедуры [4, с. 56].

Государственная регистрация отчуждения ИПТЗ реализуется по правилам, формулируемым высшим федеральным органом исполнительной власти – Правительством Российской Федерации. Регистрацию отчуждения ИПТЗ осуществляет специальный орган государственной власти – Роспатент. Отсутствие государственной регистрации рассматривается как отсутствие перехода ИПТЗ.

Стоит отметить, что некоторые недобросовестные представители бизнес-сферы не стремятся заключать договоры об отчуждении ИПТЗ. Нежелание отдельных предпринимателей приобретать ИПТЗ в

соответствии с действующим законодательством приводит ко многим проблемам, включая параллельный импорт. Под параллельным импортом следует понимать ввоз в Россию оригинальных товаров, маркированных товарными знаками правообладателя, лицами, отличными от самого правообладателя или уполномоченного им импортером. При этом следует учитывать, что в случае параллельного импорта оригинальных товаров речь идет о том, что они были произведены самим правообладателем или под его контролем. Таким образом, параллельный импорт следует отличать от контрафактных товаров, произведенных и маркированных третьими лицами без согласия правообладателя товарного знака.

В этой связи следует упомянуть принцип «исчерпания права» на товарный знак. Исчерпание прав на товарный знак означает ограничение прав правообладателя на запрет на проезд товара в гражданский оборот третьими лицами, если этот товар уже был введен в обращение самим правообладателем или с его согласия. Другими словами, после того, как товар был введен в гражданский оборот, правообладатель теряет право контролировать последующую перепродажу или иное использование этого товара.

Каждый раз, когда товар ввозится в Россию, этот ввоз становится законным только с согласия правообладателя. Этот принцип действует даже в том случае, если товар был приобретен импортером за рубежом непосредственно у правообладателя или его дистрибьютора. В случае отсутствия такого согласия происходит незаконное использование товарного знака, и ввозимый товар считается параллельным импортом, поэтому правообладатель имеет право предъявить претензии несанкционированному импортеру в соответствии с российским законодательством.

За незаконное использование товарного знака российское законодательство предусматривает гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.

Итак, на наш взгляд, российскому законодателю было бы целесообразно ситуации введения потребителей в заблуждение перенести в основания прекращения правовой охраны товарного знака, гарантировав возможность подавать соответствующие обращения в отечественные антимонопольные органы или (и) специальные государственные органы в сфере защиты прав потребителей. Думается, что данный подход следует использовать в отношении проблем отчуждения ИПТЗ в отношении части товаров и услуг.

Библиографический список

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 11.06.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 5496.
3. Зыков С.В. Введение потребителя в заблуждение при отчуждении исключительного права на товарный знак // ИС. Промышленная собственность. – 2021. – № 7. – С. 43-50.
4. Коновалов Д.А. Понятие и содержание государственной регистрации // Интернаука. – 2021. – № 20-5 (196). – С. 55-57.
5. Об утверждении Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации: Приказ Роспатента от 29.12.2009 № 186 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.04.2022).
6. Чувилина А.С. Государственная регистрация // Вестник науки и образования. – 2021. – № 1-2 (104). – С. 53-56.

FEATURES OF ALIENATION OF THE EXCLUSIVE RIGHT TO A TRADEMARK**K.A. Kuzmin**, *applicant***Russian State Academy of Intellectual Property****(Russia, Moscow)**

***Abstract.** The article is devoted to the peculiarities of the alienation of the exclusive right to a trademark. The author examines the concept, the essential terms of the agreement on the alienation of the exclusive right to a trademark. The issues of state registration of the alienation of the exclusive right to a trademark are disclosed.*

***Keywords:** state registration, alienation of the exclusive right to a trademark, consumer, trademark.*