

Секция «Интеллектуальные права (гражданско-правовой режим результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним объектов)»

Допустимость режима «совладения» товарным знаком в российской правовой системе

Научный руководитель – Карташов Владимир Николаевич

Муравьева Алена Максимовна

Выпускник (магистр)

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Ярославль, Россия

E-mail: teadrinkeryo@gmail.com

В России правовая охрана предоставляется товарному знаку (далее - ТЗ), зарегистрированному в Роспатенте в соответствии с гражданским законодательством РФ, а также коллективному ТЗ, общеизвестному ТЗ. Законодатель также предусмотрел договорное регулирование отношений по использованию исключительных прав на ТЗ (договор коммерческой концессии, лицензионный договор). Однако способы ведения делового оборота разнообразны, а действующее законодательство не охватывает все возможные формы взаимодействия его участников.

Вопрос, так называемого «совладения» ТЗ, положительно решается Парижской Конвенцией по охране промышленной собственности в п. 3 ст. 5С [1] и Сингапурским договором о законах по ТЗ в ст. 11 [2], а также Инструкцией к мадридскому соглашению согласно правилу 3 главы 1 [3].

Согласно п. 2 и 3 ст. 1229 ГК РФ исключительное право на средство индивидуализации (кроме исключительного права на фирменное наименование) может принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно. Взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, определяются соглашением между ними. Распоряжение исключительным правом на средство индивидуализации осуществляется правообладателями совместно, если ГК РФ или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное.

Возможность регистрации такого «совладения» в России однозначно не предоставляется ни законодателем, ни правоприменителями. Прямой запрет на совместное использование исключительного права на ТЗ не установлен. В то же время судебная практика и практика Роспатента иначе подходят к данной проблеме. В частности, Верховный Суд РФ в одном из своих решений указал, что какого-либо иного порядка совладения ТЗ, кроме установления режима коллективного ТЗ ГК РФ не содержит [4]. Российским законодательством не предусмотрен порядок регистрации ТЗ на имя нескольких лиц, за исключением регистрации коллективного ТЗ. Такой вывод был сделан в связи с рассмотрением дела об оспаривании решения Роспатента. Так, в Роспатент поступило заявление о государственной регистрации отчуждения 50% исключительных прав на ТЗ в порядке, установленном ст. 1232 и 1490 ГК РФ.

Природе коллективного ТЗ противоречит порядок регистрации ТЗ на имя нескольких лиц, так как согласно п. 1 ст. 1510 ГК РФ объединение лиц, создание и деятельность которого не противоречат законодательству государства, в котором оно создано, вправе зарегистрировать в РФ коллективный ТЗ. То есть регистрирует этот коллективный ТЗ в Роспатенте объединение лиц, а не несколько различных самостоятельных субъектов, действующих совместно. Верховный Суд РФ, хотя и исключил иное толкование совладения, рассматривал вопрос отчуждения 50% исключительного права, а не оспаривание отказа в регистрации совладения ТЗ несколькими лицами. Позиция Роспатента о том, что результатом такого отчуждения должен стать режим совладения исключительным правом на

данные ТЗ, неверна и не может рассматриваться как сложившаяся правоприменительная практика.

Парижской конвенцией, принятыми во исполнение нормами ГК РФ, а также анти-монопольным законодательством исключается возможность введения общественности в заблуждение и противоречие публичным интересам. Свобода договора, установленная статьей 421 ГК РФ, не должна ограничиваться при решении вопроса о допустимости совладения ТЗ.

Нормы о коллективном знаке к таким отношениям не применимы. Согласно ст. 1510 ГК РФ право на коллективный знак принадлежит объединению лиц, оно не может быть отчуждено и не может быть предметом лицензионного договора. Напротив, распоряжение исключительным правом на ТЗ, принадлежащий нескольким лицам совместно, не исключено.

Предписания о соответствии единым характеристикам качества товара и механизм такого согласования, содержащиеся в ст. 1510 ГК РФ, должны быть восприняты по отношению к «совладению» ТЗ. Важно информировать потребителя о совладении ТЗ, подобно закреплению этой обязанности относительно договора коммерческой концессии статьей 1032 ГК РФ.

Таким образом, исключительные права на ТЗ, будучи нематериальным активом, не ограничены в обороте. В отношении иных объектов интеллектуальных прав (например, программы для ЭВМ) соавторство допускается, а его правообладатели могут получить не только неимущественные, но и исключительные права. Возможность подачи заявок на регистрацию ТЗ на имя нескольких лиц предусмотрена в Австралии, Венгрии, Великобритании, Германии, Китае, США, Франции, Швейцарии, Японии и других странах [5].

Сегодня предприниматели вынуждены создавать нового субъекта оборота для совместной деятельности (вступать в хозяйственные общества, создавать дочерние компании), а значит, разделять имущественные права между собой. Разделение бизнеса по территориальному принципу или по видам деятельности, наименованиям продукции не создает для потребителей и государства потенциальной опасности причинения ущерба качеством производимых товаров, обманом потребителей, ценовой политикой правообладателей при добросовестности последних (а она презюмируется гражданским законом). В целях оценочной деятельности ТЗ, регистрируемый несколькими лицами, можно было бы распределить на балансе обоих предпринимателей в равном долевом соотношении. А в случае выхода одного правообладателя из режима совместной деятельности предусмотреть следующую альтернативу: права на ТЗ либо переходят другому лицу, которое займет позицию выбывающего участника при соответствии его определенным характеристикам и при согласии второго правообладателя, либо остаются на балансе у другого правообладателя полностью, о чем необходимо уведомить Роспатент.

Источники и литература

- 1) Конвенция по охране промышленной собственности (Заключено в Париже 20.03.1883) // Закон. № 7. 1999 (с изм. и доп.).
- 2) Сингапурский договор «О законах по товарным знакам» (Подписано в г. Сингапуре 27.03.2006) // СЗ РФ. 2010. № 23. Ст. 2801 (с изм.).
- 3) Соглашение о международной регистрации знаков (Заключено в Мадриде 14.04.1891) // Публикация ВОИС. № 260(R). 1992 (с изм. и доп.).
- 4) Определение Верховного Суда РФ от 03.07.2018 № 305-КГ18-2488 по делу № А40-210165/2016 // СПС «Консультант Плюс».

- 5) Горленко С.А. Совладение правом на товарный знак и российское законодательство
// Патенты и лицензии. М., 2008, № 3. С. 11-17.