

Проблемы, возникающие при распоряжении правом на общеизвестный товарный знак и осуществлении приобретенного права

Научный руководитель – Измайлова Евгения Владимировна

Шелковникова Виолетта Сергеевна

Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра коммерческого права и основ правоведения, Москва, Россия

E-mail: shelkovnikova-violetta@rambler.ru

Исключительное право на товарный знак является оборотоспособным правом, правообладатель может распорядиться исключительным правом на товарный знак, в частности, передать во временное владение, заложить, внести в уставной капитал, уступить целиком. Возникает важный вопрос: обладает ли правообладатель на общеизвестный товарный знак такими же возможностями по распоряжению правом на него, как и правообладатель обычного товарного знака. Ответ на данный вопрос прямо не закреплён в Гражданском кодексе РФ и зависит от того, защита чьих интересов является предпочтительнее: правообладателя или потребителя.

С одной стороны лишать правообладателя правомочия распоряжения общеизвестным товарным знаком было бы несправедливо и противоречило бы принципам свободы договора и равноправия субъектов гражданского оборота. Приложив усилия по продвижению товарного знака, потратив на это материальные и организационные ресурсы, лицо имеет право извлечь ценность из известного знака не только посредством самостоятельного его использования, но и распорядившись правом на него.

С другой стороны иногда передача права на общеизвестный товарный знак может нарушать интересы потребителей. В случаях, когда речь идёт о временной передаче права на общеизвестный товарный знак и его использование осуществляется под контролем правообладателя, баланс интересов правообладателя и потребителя не нарушается [1].

В случае полной передачи права на общеизвестный товарный знак надо учитывать п. 2 ст. 1488 Гражданского кодекса РФ, согласно которому «отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя». Как правило, в договоре об отчуждении исключительного права на товарный знак не закрепляются механизмы контроля за качеством производимых новым правообладателем товаров или способы, благодаря которым становится возможным минимизировать риск ухудшения качества товаров (например, передача права на ноу-хау вместе с правом на общеизвестный товарный знак). Поэтому представляется разумным право компетентного органа отказать в регистрации перехода права на общеизвестный товарный знак, если есть основания полагать, что совершение данной сделки может ввести потребителей в заблуждение относительно качества товара и его производителя [3].

Тем не менее если товарный знак является фактически общеизвестным, но не внесён в Перечень общеизвестных знаков, переход права на него будет зарегистрирован, что свидетельствует о наличии противоречий в правовом регулировании данной проблемы.

Другой вывод следует при полной передаче исключительного права на товарный знак подконтрольному лицу. В данной ситуации между прежним и новым правообладателями существуют такие правоотношения, которые подразумевают тесную связь между ними и наличие достаточного уровня контроля. Эти субъекты будут восприниматься потребителями как входящими в один источник происхождения товаров [5].

Внимания заслуживают также последствия сделки по передаче права на общеизвестный товарный знак для нового правообладателя. В тех случаях, когда переход права признается соответствующим закону и интересам потребителей, новый правообладатель сможет охранять товарный знак в полном объёме в соответствии с расширенной охраной общеизвестных товарных знаков, установленной ст. 1508 Гражданского кодекса РФ.

Сложнее обстоит дело с правовой охраной товарного знака, который на момент приобретения уже обладал признаками общеизвестности, но не был внесён в Перечень общеизвестных знаков. В судебной практике находит отражение позиция, согласно которой для официального признания товарного знака общеизвестным необходимо доказать, что знак обрёл и сохранил общеизвестность благодаря активным действиям заявителя [4]. Таким образом, новый правообладатель не всегда может потребовать включить товарный знак в Перечень общеизвестных, такое ограничение оправдывается целями защиты интересов потребителей.

Данная позиция, однако, представляется не единственной возможной. Если сама передача исключительного права на товарный знак была осуществлена и признана законной, в таком случае исключается введение потребителя в заблуждение. Помимо этого следует учитывать, что общеизвестный товарный знак символизирует высокий уровень деловой репутации правообладателя. Деловую репутацию следует считать активом, который передаётся вместе с товарным знаком [2]. Приобретая данные активы вместе, лицо вправе извлекать пользу из них обоих, поэтому лишение его права подать заявление о признании товарного знака общеизвестным представляется несправедливым и не соответствующим сущности данных отношений.

Проведённое исследование показало, что распоряжение исключительным правом на общеизвестный товарный знак следует признать допустимым в случаях, когда характер такого распоряжения и обстоятельства дела свидетельствуют о том, что вероятность введения потребителей в заблуждение минимальна. Кроме того, следует предоставить приобретателю общеизвестного товарного знака, не внесённого в Перечень, право требовать официального признания знака общеизвестным, даже если знак обрёл общеизвестность не при нём, а при его правопродшественнике.

Источники и литература

- 1) 1.Гульбин Ю.Т. Индивидуальные права на средства индивидуализации товаров - товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров: Гражданско-правовой аспект. - М.: Статут, 2007. - 284 с.
- 2) 2.Рожкова М.А. Защита деловой репутации в случаях ее диффамации или неправомерного использования (в сфере коммерческих отношений): Науч.-практ. пособие / Под общ. ред. д.ю.н. М.А. Рожковой. - М.: Статут, 2015. - 270 с.
- 3) 3.Landes W., Posner R. The Economic Structure of Intellectual Property Law // The Belknap Press of Harvard University Press. - 2003.
- 4) 4.Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 11 декабря 2014 г. № С01-785/2014 по делу № СИП-35/2014 // СПС «КонсультантПлюс».
- 5) 5.Определение Суда по интеллектуальным правам от 25.09.2019 N С01-1099/2019 по делу N СИП-838/2018 // СПС «КонсультантПлюс».