

© Куркина Н.В., 2012

СОДЕРЖАНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК В КОНТЕКСТЕ ДРУГИХ ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Автор рассматривает актуальные проблемы действующего законодательства в сфере правового регулирования товарного знака как результата интеллектуальной деятельности. Объектом отношений, возникающих при регистрации товарного знака, выступают нематериальные блага. В основе выделения таких благ в отдельную группу лежит их неовещественность и личный характер.

В статье исследуются вопросы оснований регистрации товарного знака, основные этапы данной регистрации, основные виды нарушений прав физических и юридических лиц при незаконном отказе в регистрации товарного знака; выделяется сущность права на пользование товарным знаком, рассматриваются вопросы распоряжения и отчуждения товарного знака; выделяются основные способы использования товарного знака, вносятся предложения по изменению действующего законодательства в области наказания за ненадлежащее использование товарного знака.

Ключевые слова: товарный знак, интеллектуальная собственность, лицензионный договор, отчуждение товарного знака, надлежащее использование товарного знака.

© N. Kurkina, 2012

THE ESSENCE OF AN EXCLUSIVE TRADEMARK IN THE CONTEXT OF OTHER RIGHTS ON THE RESULTS OF INTELLECTUAL ACTIVITIES

Abstract. The author raises acute problems of the present-day legislation in the field of legal adjusting of trademark as a result of intellectual activities. Non-material benefits become the object of relations, arising from the trademark registration. Their non-material nature and personal characteristics are the ground for considering such benefits as a separate group.

The article analyses the problems of trademark registration grounds, the main stages of such registration, the main types of individuals and legal entities rights violation if they are illegally rejected trademark registration. The article discloses the essence of the right for the trademark, describes the problems of trademark control and alienation. The author describes the main types of trademark use and puts forward suggestions for changing the present-day legislation in the part of the wrong use of a trademark

Key words: trademark, intellectual property, license contract, alienation of a trademark, proper use of a trademark.

Особенностью права на товарный знак, отличающей его от других институтов системы прав на результаты интеллектуальной деятельности, является абсолютный и исключительный характер — владелец права на товарный знак обладает исключительной

возможностью использовать данный товарный знак, а также распоряжаться им и запрещать его использование другими лицами.

Сущность права на пользование товарным знаком состоит в возможности неограниченного хозяйственного его использования для обозначения производимых и реализуемых им товаров. Использованием товарного знака считается размещение его на товарах, в том числе на этикетках и упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках или иным образом вводятся в оборот на территории России либо хранятся или перевозятся, либо ввозятся на территорию РФ. Использованием товарного знака может быть признано его применение в рекламе, печатных изданиях, на документации, на вывесках, в сети Интернет, в том числе в доменном имени, и при любых других способах адресации, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот.

Следует отметить, что при использовании товарных знаков их обладатели могут проставлять рядом с указанными обозначениями предупредительную маркировку, указывающую на то, что применяемое обозначение является товарным знаком.

Использование товарного знака рассматривается законом не только как право, но и как обязанность его владельца. Если товарный знак не используется без уважительных причин в течение трех лет, его регистрация может быть прекращена досрочно по требованию любого заинтересованного лица.

Отчуждение исключительного права правообладателем осуществляется по договору об отчуждении исключительного права. Вместо употребляемых в Законе о товарных знаках терминов «уступка» и «передача» в ст. 1488 ГК РФ используется термин «отчуждение», который более точно отражает суть данного явления.

Согласно ст. 1488 ГК РФ отчуждение товарного знака предполагает передачу прав на товарный знак его владельцем другому приобретателю в отношении всех или части товаров, для которых он был зарегистрирован и определяется положениями. Подобная передача прав осуществляется на возмездных или безвозмездных началах и производится на основании гражданско-правового договора. По такому договору владелец товарного знака отказывается от дальнейшего его использования и передает все права на знак приобретателю, принимающему на себя все права и обязанности владельца товарного знака, который предоставляет отчуждателю встречные удовлетворения, если это предусмотрено договором. Имеется лишь одно существенное ограничение для совершения подобных договоров. Оно содержится в п. 2 ст. 1488 ГК РФ, согласно которому отчуждение товарного знака не допускается, если оно может явиться причиной введения в заблуждение потребителей относительно товара или его производителя [10, 21].

Кроме отчуждения товарного знака, его владелец может предоставить право на использование другому лицу по лицензионному договору (ст. 1489 ГК РФ). Такой договор предполагает предоставление лицензиату права на использование товарного знака на оговоренный в договоре срок, при этом лицензиар (сам владелец) сохраняет право на знак и несет все обязанности владельца.

Условия лицензионного договора определяются самими сторонами, которые решают вопрос о том, приобретает ли лицензиат исключительное право на пользование товарным знаком или нет, определяют размер и порядок уплаты вознаграждения, устанавливают срок действия договора и т. п.

Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор, а также иные договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак заключаются только в письменной форме и подлежат обязательной государственной регистрации в Роспатенте.

В отличие от договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по лицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака передается не само исключительное право, а только предоставляется право использования. Исключительное право при этом по-прежнему остается у правообладателя, и он вправе передать его по договору об отчуждении или распорядиться им любым иным законным способом. При этом прекращения лицензионного договора не происходит: просто права лицензиара переходят к новому лицу (п. 7 ст. 1235 ГК РФ).

Необходимо обратить внимание на п. 13.8 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ», в котором анализируется следующий вопрос: вправе ли владелец исключительного права, предоставивший лицензию одному лицу, затем заключить с другим лицом договор об отчуждении своего исключительного права? На этот вопрос дается положительный ответ, поскольку ГК РФ не предусматривает необходимости получения согласия лицензиата (по ранее заключенному лицензионному договору) на заключение договора об отчуждении исключительного права. Такой ответ обосновывается ссылкой на п. 7 ст. 1235 ГК РФ, согласно которому «переход исключительного права ... к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем» [2, 37–38].

Проанализировав договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор, полагается очевидным, что в ГК РФ эти договоры сформулированы не совсем удачно, в них не отражено то, что они являются взаимными, возмездными по общему правилу, если иное не предусмотрено договором. Взаимный, возмездный характер этих договоров является существенным их признаком. Как сказано в п. 3 ст. 1234 ГК РФ и п. 5 ст. 1235 ГК РФ, при отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права или в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения, эти договоры будут считаться не заключенными. В связи с этим существенные признаки договоров необходимо отразить в их определениях. Это будет более точно выражать их сущность, характерные признаки, способствовать единообразному толкованию и применению норм ГК РФ, закрепляющих эти договоры на практике и надлежащей защите прав сторон названных договоров.

Содержание исключительного права раскрывается в ст. ст. 1229, 1484 ГК РФ. Исключительное право на товарный знак — это абсолютное имущественное право, возникающее на основании государственной регистрации и включающее комплекс прав разрешительного и запретительного характера [1, 531]. Таким образом, исключительное право на товарный знак предоставляет правообладателю возможность использовать товарный знак, распоряжаться им и запрещать другим лицам использовать или распоряжаться его товарным знаком.

Правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ и способами, указанными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ. Право использования относится к охраняемому объекту.

Положения п. 2 статьи 1484 ГК РФ конкретизируют, в каких формах может осуществляться исключительное право использования товарного знака. Согласно данной норме исключительное право использования товарного знака может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Статья 1484 ГК РФ перечисляет способы использования товарного знака, но не дает их определения. Рассмотрим подробнее способы использования товарного знака:

— под производством товаров следует считать законченный технологический процесс создания товара (продукта);

- под предложением к продаже следует понимать любые конкретные действия, направленные на реализацию товара, на котором использован товарный знак, но сама реализация отсутствует;
- под продажей понимается возмездное отчуждение товаров;
- демонстрация на выставках и ярмарках предполагает выставление на них товаров для всеобщего обозрения;
- под введением товара в оборот понимается его использование указанными выше способами;
- хранение товаров (например, может осуществляться на основании договора хранения);
- под перевозкой товаров, на которых неправомерно используется товарный знак, понимается перемещение товаров с помощью любого вида транспорта;
- под ввозом понимается перемещение товаров через таможенную границу РФ любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях;
- при выполнении работ результатом совершаемых действий является создание какого-либо о вещественного результата (постройка дома по договору подряда). При оказании услуги такого результата может и не быть (оказание консультационной услуги);
- под документацией, связанной с введением товара в оборот, понимается рекламная литература, документация, связанная с заключением договоров и т. д.;
- использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени получило довольно большое распространение.

По мнению О. А. Курлаева, полномочие правообладателя на использование товарного знака (знака обслуживания) в доменном имени (в сети Интернет) распространяется только на случаи, когда доменное имя служит цели индивидуализации товаров (услуг), в отношении которых зарегистрирован знак. Эта цель может достигаться путем включения указания на товар (услугу) в доменное имя либо при размещении информации о товаре (услуге) на соответствующем информационном ресурсе [3, 28].

Известно, что особенностью Интернета является отсутствие каких-либо государственных границ. Доступ в Интернет обеспечивают провайдеры — организации, имеющие в собственности специальное оборудование (серверы), позволяющие публиковать информацию в Интернете. Информация размещается на сайтах, имеющих свой адрес и дополнительное доменное имя. На практике встречаются случаи неправомерного использования товарного знака в Интернете. К примеру, берется известный товарный знак и присваивается регистрируемому домену. И если фирма-правообладатель этого товарного знака захочет зарегистрировать домен с таким же названием, выясняется, что этого сделать нельзя. Это объясняется тем, что в Интернете действует принцип заявительной регистрации, т. е. тот, кто первым прислал заявку в РосНИИРОС (Российский НИИ развития общественных сетей) на определенное имя, получает это имя.

В российском законодательстве о товарных знаках закреплён принцип обязательного использования товарного знака правообладателем. Подобный вывод исходит из анализа статьи 1486 ГК РФ. Использование охраняемых товарных знаков является не только правомочием их владельцев, но их обязанностью. Неиспользование зарегистрированного товарного знака возможными способами, указанными в статье 1484 ГК РФ, в течение установленного законом непрерывного трехлетнего срока влечет за собой право заинтересованного лица добиться прекращения регистрации такого товарного знака. В связи с этим крайне важным представляется содержащиеся в п. 2.4 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 г. №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ» разъяснение о том, что при решении вопроса о досрочном прекращении охраны товарного знака в связи

с его неиспользованием суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак [5, 23–38].

Порядок досрочного прекращения регистрации товарного знака регулируется Правилами, утвержденными Приказом Роспатента от 3 марта 2003 года № 28 [7, 11–29].

В правовой литературе отмечается, что основная цель реализации принципа обязательного использования товарного знака — стремление законодателя обеспечить интенсивное функционирование товарных знаков в гражданском обороте и сократить случаи их регистрации лицами, которые сами их не используют (не производят товары и не оказывают услуги), но могут препятствовать появлению на рынке товаров, маркированных такими товарными знаками или обозначениями, которые близки с упомянутыми знаками до степени смешения [9, 2–3].

В соответствии с п. 1 ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Следует обратить внимание на то, что ст. 1486 ГК РФ содержит указание на «заинтересованное лицо», тогда как в ст. 22 Закона о товарных знаках упоминалось «любое лицо» [6, 43–51].

С введением в действие части четвертой ГК РФ была устранена проблема с определением круга лиц, обладающих правом на подачу заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Вместе с тем следует признать, что современным законодательством о товарных знаках до сих пор не решен вопрос об установлении ответственности за подачу ложного заявления о неиспользовании товарного знака и возложении на заявителя обязанности по возмещению убытков, причиненных правообладателю подачей такого заявления. Как справедливо отмечается в правовой литературе, подача заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака сводится для заявителя к крайне низким издержкам и рискам (как финансовым, так и организационным). Такое лицо обязано лишь оплатить государственную пошлину и подать соответствующее заявление, при этом у заявителя отсутствует даже необходимость присутствовать на заседаниях Палаты по патентным спорам, поскольку проверку выполнения правообладателем обязанности использовать товарный знак осуществляет сама Палата. В то же время для правообладателя подача указанного заявления порождает массу неблагоприятных последствий, в частности, необходимость нести расходы, связанные с представлением своих интересов в Палате по патентным спорам, обеспечением доказательств использования товарного знака и т. д. [11, 40–41] Данная проблема приобретает особую актуальность в связи с тем, что законодательство о товарных знаках не ограничивает количество заявлений, которые могут быть поданы в отношении одного и того же товарного знака.

На наш взгляд, принятие законодателем решения об установлении ответственности заявителя за подачу ложного заявления о неиспользовании товарного знака и возложении на него обязанности по возмещению убытков, причиненных правообладателю подачей такого заявления, позволило бы защитить правообладателей от злоупотреблений, связанных с досрочным прекращением правовой охраны товарных знаков.

В соответствии с п. 3 ст. 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Однако на практике нередки случаи, когда правооб-

ладатели не предоставляли никаких доказательств об использовании товарного знака и просто игнорировали направление отзывов в Палату по патентным спорам по мотивам заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков.

В ходе исследования этого вопроса нами был изучен ряд материалов, рассмотренных Палатой по патентным спорам.

Примерами может служить решение Палаты по патентным спорам от 3 сентября 2007 г. по заявке № 99703328/50, принятое по результатам рассмотрения на заседании коллегии 15 июня 2007 г. заявления, поданного 5 апреля 2007 г. ООО «Ваш советникЪ», г. Краснодар о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «СОВЕТНИК» по свидетельству № 193977 и от 3 сентября 2007 г. по заявке № 99715180/50, принятое по результатам рассмотрения на заседании коллегии 15 июня 2007 г. заявления, поданного 5 апреля 2007 г. ООО «ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ», г. Краснодар о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака «ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ» по свидетельству № 197848 [8].

Правоприменительная практика показывает, что трехлетний срок неиспользования товарного знака после его государственной регистрации, как условие возможного наступления последствий, предусмотренных статьей 1486 ГК РФ, для некоторых видов товаров (лекарственные средства, пестициды, агрохимикаты) представляется неоправданно коротким.

В соответствии с п. 1 ст. 19 Федерального закона от 22 июня 1998 года № 86-ФЗ «О лекарственных средствах» [12] лекарственные средства могут производиться, продаваться и применяться на территории Российской Федерации, если они зарегистрированы федеральным органом исполнительной власти, в компетенцию которого входит осуществление государственного контроля и надзора в сфере обращения лекарственных средств. В соответствии с подпунктами 11–13 п. 9 ст. 19 названного Закона вместе с заявлением о регистрации лекарственного средства заявителем должны быть представлены результаты его доклинических, фармакологических, токсикологических, клинических исследований.

Поскольку проведение указанных исследований (а иногда и назначение дополнительных исследований) занимает немало времени, процедура получения разрешения на применение соответствующего товара может оказаться достаточно долгой. В этом случае, как справедливо отмечает В. И. Малин, из трехлетнего срока, отведенного законодателем для начала использования товарного знака после его регистрации, то есть для введения соответствующего лекарственного средства в гражданский оборот, всегда объективно выпадает период времени, необходимый для получения разрешения на применение данного товара [4, 69–71].

Исходя из формулировки п. 3 ст. 1486 ГК РФ, указанное выше обстоятельство объективного характера лишь может быть принято во внимание Палатой по патентным спорам при вынесении решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования. Таким образом, применение или неприменение положений п. 3 ст. 1486 ГК РФ носит оценочный характер и зависит от позиции Палаты по патентным спорам.

В этой связи следует согласиться с предложением В. И. Малина придать безусловно обязывающий характер норме, закрепленной в п. 3 ст. 1486 ГК РФ, заменив формулировку «могут быть приняты во внимание» на «должны быть приняты во внимание» [4, 70]. Бесспорно, что такое изменение будет способствовать повышению надежности охраны прав на товарные знаки.

Подводя итог и обобщая вышесказанное, можно сделать следующие выводы:

1. Принятие законодателем решения об установлении ответственности заявителя за подачу ложного заявления о неиспользовании товарного знака и возложении на

него обязанности по возмещению убытков, причиненных правообладателю подачей такого заявления, позволило бы защитить правообладателей от злоупотреблений, связанных с досрочным прекращением правовой охраны товарных знаков.

2. Необходимо придать обязывающий характер норме, закрепленной в п. 3 ст. 1486 ГК РФ, заменив формулировку «могут быть приняты во внимание» на «должны быть приняты во внимание».

Основываясь на вышеизложенном, можно предположить, что подобное изменение будет способствовать повышению надежности охраны прав на товарные знаки.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Гаврилов Э. П. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая. — М.: Проспект, 2009. — 702 с.
2. Гаврилов Э. П. Комментарий к постановлению Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009. №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ» // Хозяйство и право. 2009. № 9. — С.37–38.
3. Курлаев О. А. Правовое регулирование использования исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. — 81 с.
4. Малин В. И. Правовое регулирование неиспользования товарного знака для некоторых видов товаров / В. Малин // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2008. № 1. — С. 69–71.
5. О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ: Постановление Пленума ВС РФ № 5 и Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 // Вестник ВАС РФ. 2009. № 6. — С. 23–38.
6. Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием: Информационное письмо Роспатента от 20.05.2009 г. № 3 // Патенты и лицензии. № 6, июнь 2009. — С.43–51.
7. Правила принятия решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и знака обслуживания в случае ликвидации юридического лица-обладателя исключительного права на товарный знак или прекращении предпринимательской деятельности физического лица-обладателя права на товарный знак // Утверждены Приказом Роспатента от 03.03.2003. № 28; зарегистрированы в Минюсте РФ 21.03.2003. № 4302 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2003. № 20. — С.11–29.
8. Решение Палаты по патентным спорам от 03.09.2007 по заявкам: № 99703328/50 и № 99715180/50 // [Электронный ресурс] <http://www.fips.ru> — Сайт Федерального института промышленной собственности (ФИПС).
9. Симонов Б. П. О принципе обязательного использования товарного знака // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2005. № 9. — С. 2–3.
10. Судариков С. А. Право интеллектуальной собственности: учеб. — М.: Проспект, 2008. — 121 с.
11. Серегин Д. И. Проблемы разрешения споров, связанных с прекращением правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования // Закон. 2007. № 10. — С. 40–41.
12. Федеральный закон от 22.06.1998 г. № 86-ФЗ «О лекарственных средствах» (в ред. 30.12.2008 № 309-ФЗ) // СЗ РФ. 1998. № 26. — Ст. 3006.