К проблеме наследования исключительных прав на товарный знак

Ахмедова Виктория Викторовна
магистрант ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
аграрный университет имени
И.Т. Трубилина» направление подготовки 40.04.01
«Юриспруденция»

Ключевые слова: наследственное правопреемств, исключительные права, товарный знак, средства индивидуализации,

Разделы 5 и 7 ГК РФ не содержат исчерпывающей регламентации наследования исключительных прав на средства индивидуализации и иных приравненных к ним объектов [1]. Вместе с тем, статья 1112 ГК РФ, предусматривает возможность перехода исключительного права на средство индивидуализации в порядке наследования как имущественного права [2].

За исключительным правом на товарный знак, признается имущественная природа и как следствие возможность его наследования [3].

ГК РФ не содержит запрет или исключение в отношении наследования исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) и другие средства индивидуализации, однако отсутствие детального законодательного регулирования создает проблемы наследования исключительных прав на средства индивидуализации.

Закон рассматривает товарный знак как средство индивидуализации, которое приравнивается к иным охраняемым результатам интеллектуальной деятельности и относит к объектам гражданских прав, которые могут переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства (ст. 129 ГК РФ).

Для того чтобы товарный знак выступал объектом наследственных отношений, наследодатель должен обладать статусом индивидуального предпринимателя на момент смерти.

Постановление Пленума № 9 в п. 85 разъясняет, что принадлежавшее индивидуальному предпринимателю исключительное право на товарный знак (знак обслуживания) (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ), унаследованное гражданином, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, должно быть отчуждено им в течение года со дня открытия наследства. Следовательно, к гражданину, не являющемуся индивидуальным предпринимателем переход исключительного права на товарный знак возможен. В науке справедливо отмечается, что законодательно не разъяснено, почему данное право должно отчуждаться в течение года, а также последствия неисполнения данной обязанности [4].

В постановлении № 9 Пленум ВС РФ не указывает, как поступить в случае наличия нескольких наследников, среди которых одновременно индивидуальный предприниматель, гражданин и юридическое лицо.

Товарный знак (знак обслуживания) определяется в качестве обозначения, служащего для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (ст. 1477 ГК РФ). На товарный знак выдается свидетельство, которое подтверждает исключительное право в отношении товаров в нем указанных. Обладателями исключительного права на товарный знак могут быть только юридические лица или индивидуальные предприниматели. К тому же, необходима государственная регистрация при

переходе права(ст. 1232 ГК РФ).

Исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности либо в случае регистрации товарного знака по выделенной заявке с даты подачи первоначальной заявки.

Срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет п о заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права. И продлять его можно неограниченное число раз (ст. 1491 ГК РФ)

Если гражданин-предприниматель, обладатель исключительного права на товарный знак, умер, то он будет исключен Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на основании решения уполномоченного органа.

Мы полагаем, что не только гражданин — предприниматель, но и физическое лицо может стать наследником в данном случае, поскольку наследование как универсальное правопреемство означает переход всей совокупности прав и обязанностей правопредшественника, значит и исключительного права на товарный знак.

В постановлении Пленума № 9 в п.87 не содержится ответа на рассматриваемую ситуацию, а указывается только, что исключительное право на средство индивидуализации, как и права на другое имущество или имущественные права, которые перешли к нескольким наследникам, принадлежат им совместно.

Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу, что исключительное право на товарный знак может принадлежать нескольким лицам совместно, отметив, что ГК РФ не только не запрещает совместное обладание исключительным правом на товарный знак, но и непосредственно предусматривает такую возможность.

В решении указано также, что Россия является участницей международных договоров, прямо предусматривающих возможность совладения исключительным правом на товарный знак (Парижская конвенция по охране промышленной собственности и Сингапурский договор о законах по товарным знакам) [5].

Суд по интеллектуальным правам предлагает расширительно толковать положения ст.1478 ГК РФ, предусматривающей, что обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Поскольку товарный знак используется только юридическими лицами и гражданами-предпринимателями и поэтому наследник, чтобы осуществить его должен регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя либо им являться. ГК РФ также не отвечает на вопрос о сроке, в течение которого право на товарный может быть зарегистрировано.

Конституционный суд в своем Постановлении от 03.07.2018 № 28-П «По делу о проверке конституционности п.6 ст. 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Суда по интеллектуальным правам» (далее Постановление КС РФ № 28-П), разъяснил, что по ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи указанного заявления [6].

Постановление КС РФ № 28-П разъяснил, что вопрос о государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак может быть рассмотрен Роспатентом одновременно с вопросом о продлении срока действия данного права по обращению обладателя исключительного права на товарный знак. Постановлением отмечается отсутствие препятствий для внесения в правовое регулирование изменений, направленных на установление надлежащих

гарантий рассмотрения Роспатентом вопроса о государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак в порядке универсального правопреемства, при котором отсутствует неопределенность в вопросе о том, кто является правопреемником, одновременно с вопросом о продлении срока действия данного права, а также, при необходимости, — о совершении по обращению такого правопреемника как обладателя исключительного права на товарный знак непосредственно связанных с этим иных юридически значимых действий [7].

Подводя итог мы считает правомерным внести следующие дополнения в ст. 1484 ГК РФ: Если гражданин, не являющийся индивидуальным предпринимателем, унаследовал исключительное право на товарный знак и знак обслуживания, принадлежавший индивидуальному предпринимателю, то такое исключительное право в течение года со дня открытия наследства должно быть либо отчуждено, либо использовано данным гражданином в случае регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя.

Ссылки

1. См.: Рудик И.Е. Часть четвертая Гражданского Кодекса РФ и правила о наследовании // Общество и право. — 2007. — № 4. — С. 105.
2. Городисская Е.Ю. Наследование прав на товарный знак // Закон. — 2014. — № 5.-С. 78.
3. Новоселова Л.А. Наследование прав на товарный знак // 20 лет Конституции Российской Федерации: актуальные проблемы юридической науки и правоприменения в условиях совершенствования российского законодательства. Четвертый пермский международный конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 18-19 октября 2013 г.): Избранные материалы / Под ред. В.Г. Голубцова, О.А. Кузнецовой. М., 2014. С. 56; Стражевич Ю.Н. Правовая возможность наследования исключительного права на товарный знак (знак обслуживания). Информационно-правовой портал «Гарант». URL: http://base.garant.ru/57281820/
4. Еременко В.И. О наследовании интеллектуальных прав в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ // Адвокат. — 2012. — № 6.- С. 34.
5. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 декабря 2017 г. № С01-1002/2017 по делу N А40-210165/2016 Суд отменил принятые по делу судебные акты и признал недействительным решение Роспатента об отказе в регистрации отчуждения части исключительных прав на товарные знаки, поскольку наличие в договоре о совместном владении товарными знаками элементов других договоров само по себе не означает противоречивый характер соответствующих договорных условий
6. ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71736560/#ixzz5Tt8qq8Hx
7. Постановление КС РФ от 03.07.2018 № 28-П «По делу о проверке конституционности п.6 ст. 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Суда по интеллектуальным правам» http://bukvoed.ru/news/postanovlenie-konstitutsionnogo-suda-rf-n-28-p-ot-03-07-2018-po-delu-o-proverke-konstitutsionnosti-punkta-6-stati-1232-grazhdanskogo-kodeksa-rossijskoj-federatsii-v-svyazi-s-zaprosom-suda-po-intellekt/
8. http://bukvoed.ru/news/postanovlenie-konstitutsionnogo-suda-rf-n-28-p-ot-03-07-2018-po-delu-o-proverke-konstitutsionnosti-punkta-6-stati-1232-grazhdanskogo-kodeksa-rossijskoj-federatsii-v-svyazi-s-zaprosom-suda-po-intellekt/