

Д. З. Халилов

ДОГОВОР ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РАСПОРЯЖЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ

Аннотация. Статья посвящена одной из предусмотренных частью четвертой ГК РФ форм распоряжения исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации субъекта предпринимательства – договору об отчуждении исключительного права.

Ключевые слова: юриспруденция, исключительное право, отчуждение, договор, товарный знак, знак обслуживания, уступка, регистрация, безвозмездный договор, правообладатель.

Свидетельство на товарный знак и знак обслуживания представляет правообладателю право распорядиться исключительным правом на рассматриваемые средства индивидуализации товаров, работ и услуг. Данное право предоставлено на основании пункта 1 ст. 1484 ГК РФ.

Одной из форм распоряжения исключительным правом на товарный знак и знак обслуживания является договор об отчуждении исключительного права. В ранее действующем законодательстве аналогичный договор имел несколько иное название: договор о передаче исключительного права на товарный знак (уступка товарного знака). Такой договор содержался, в частности, в ст. 25 Закона о товарных знаках.

Многие авторы в научных трудах указывают на неоправданность замены в названии данного договора термина «уступка» на термин «отчуждение». Так, по мнению В.И. Еременко и В.Н. Евдокимовой, термин «отчуждение» применим к вещному праву, когда объектом сделки выступает имущество, а не право. При этом термин «уступка» широко используется в ГК РФ (ст. ст. 355, 250, 336, 993 ГК РФ). Кроме того, как указывают авторы, термин «уступка» являлся уже устоявшимся как в правоприменительной практике, так и в юридической литературе¹.

Мы согласны с высказанной позицией, однако считаем не совсем правильным название договора в редакции Закона о товарных знаках. Объектом данного договора выступает не сам товарный знак или знак обслуживания, а исключительное право на него.

Поэтому некорректно говорить об уступке товарного знака или знака обслуживания. Считаем необходимым переименовать договор об отчуждении исключительного права на рассматриваемые средства индивидуализации на договор об уступке исключительного права на товарный знак и знак обслуживания.

По договору об отчуждении исключительного права на товарный знак и знак обслуживания одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак и знак обслуживания в отношении всех товаров или их части, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне – приобретателю исключительного права.

Примечательно, что законодатель, определяя передачу исключительного права, уточнил о полной его передаче, т.е. в объеме всех правомочий, которыми обладал сам правообладатель в отношении зарегистрированного товарного знака или знака обслуживания.

Одним из существенных условий договоров об отчуждении исключительных прав выступает условие о размере вознаграждения, которое считается согласованным, в том числе в случаях, когда договор содержит условие о порядке его определения². Вместе с тем, такой договор может быть и безвозмездным. Исходя из общего принципа о том, что предпринимательские договоры предполагаются возмездными, отсутствие размера вознаграждения, равно как и порядка его

¹ См. подробнее: Еременко В.И., Евдокимова В.Н. Договоры о распоряжении исключительным правом на произведения науки, литературы и искусства // Законодательство и экономика. 2011. №4. С. 56-68.

² См.: пункт 4.3. Приказа Роспатента от 29.12.2009 №186 «Об утверждении Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации» // СПС «Консультант Плюс. 2009».

определения влечет за собой признание договора незаключенным. В том случае если стороны при заключении договора исходили из его безвозмездности, об этом прямо должно быть указано в самом договоре. Таким образом, данный договор является возмездным, однако может быть безвозмездным, если это прямо указано в договоре.

В соответствии с пунктом 1 ст. 1490 ГК РФ договор об отчуждении исключительного права на товарный знак или знак обслуживания под страхом признания его недействительным должен быть заключен в письменной форме и подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (в Роспатенте). В этой связи не совсем понятна конструкция, используемая в рассматриваемом договоре: передает или обязуется передать.

Такая конструкция договора позволяет сделать вывод о том, что он может быть как консенсуальным, так и реальным. И тот, и другой признак любого договора означает момент, с которого договор считается заключенным. Однако как можно определять иначе момент заключения такого договора (т.е. указывать реальный он или консенсуальный), который подлежит государственной регистрации, остается неясным. Подписанный, но не зарегистрированный договор об отчуждении исключительного права на товарный знак или знак обслуживания не влечет возникновение обоюдных прав и обязанностей не только в отношении третьих лиц, но и в отношении между самими сторонами данного договора.

Исключение из данного правила составляет единственное правило, которое основано на пункте 3 ст. 165 ГК РФ, в соответствии с которой если одна из сторон уклоняется от государственной регистрации сделки, по требованию другой стороны суд вправе вынести решение о ее регистрации. И на основании вступившего в законную силу решения суда такая сделка будет зарегистрирована.

В результате можно сделать вывод о том, что словосочетание «передает или обязуется передать» в отношении формальных договоров, требующих государственной регистрации, не имеет юридического значения.

Еще одним моментом, на который необходимо обратить внимание, является момент приобретения исключительного права на товарный знак и знак обслуживания в результате заключенного договора об отчуждении исключительного права. Исключительное

право на товарный знак и знак обслуживания переходит от правообладателя к приобретателю исключительного права в момент регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак или знак обслуживания. Такое правило предусмотрено в пункте 4 ст. 1234 ГК РФ.

Считаем, что такое правило о моменте приобретения исключительного права на товарный знак и знак обслуживания противоречит действующему законодательству. Исключительное право на рассматриваемые средства индивидуализации возникает с момента внесения соответствующих сведений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ. В соответствии с пунктом 16.1.3. Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению ведения реестров зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, публикации сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности, поданных заявках и выданных по ним патентах и свидетельствах, о действии, прекращении действия и возобновлении действия правовой охраны в отношении объектов интеллектуальной собственности, передаче прав на охраняемые объекты, об официальной регистрации объектов интеллектуальной собственности³ в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ наряду с иными сведениями вносятся сведения о правообладателе: полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, его место нахождения или место жительства с указанием кода страны в соответствии со стандартом ВОИС ST.3. На основании внесенной записи в этот реестр правообладателю выдается свидетельство.

³ Приказ Минобрнауки РФ от 12.12.2007 №346 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению ведения реестров зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, публикации сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности, поданных заявках и выданных по ним патентах и свидетельствах, о действии, прекращении действия и возобновлении действия правовой охраны в отношении объектов интеллектуальной собственности, передаче прав на охраняемые объекты, об официальной регистрации объектов интеллектуальной собственности» // Российская газета, №134, 25.06.2008.

На основании пункта 16.2.1. названного регламента в Государственный реестр, содержащий сведения о зарегистрированном товарном знаке, под заголовком «Изменения и дополнения» с указанием даты публикации вносятся в том числе записи о зарегистрированном договоре об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров. В результате может возникнуть ситуация, когда исключительное право на товарный знак или знак обслуживания уже возникло у приобретателя (в результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права), а в реестре в качестве правообладателя значится отчуждатель.

В связи с изложенным в целях единства реестра зарегистрированных исключительных прав правообладателей на товарные знаки и знаки обслуживания считаем целесообразным в качестве момента возникновения исключительного права у его приобретателя по договору отчуждения исключительного права рассматривать дату внесения изменений и дополнений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ.

Соответствующие изменения предлагаем внести в ГК РФ, в частности, в пункт 4 ст. 1234 ГК РФ, изложив его в следующей редакции: «Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю с момента государственной регистрации перехода исключительного права к его приобретателю».

На наш взгляд, следует указать на еще одну проблему в правовом регулировании государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак или знак обслуживания. Пункт 2 ст. 1232 ГК РФ, регулирующий государственную регистрацию, содержит ссылку на порядок и условия государственной регистрации, которые подробно регламентированы Правилами государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для

ЭВМ, базу данных, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2008 года №1020⁴.

Согласно пункту 1 названных Правил, они не применяются в отношении государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных.

В пункте 2 содержится перечень договоров, подлежащих государственной регистрации, среди которых нет договоров о распоряжении исключительным правом на перечисленные объекты. Причем данный перечень является закрытым. Считаем это недоработкой законодателя, пробелом в законе, который необходимо устранить путем включения перечисленных договоров в пункт 2 указанных Правил, а также посредством внесения соответствующих изменений в пункт 1.

Как уже было отмечено, в пункте 1 ст. 1488 ГК РФ предусмотрена возможность передачи исключительного права на товарный знак как в отношении всех товаров или в отношении их части. В связи с этим в юридической литературе возник спор относительно делимости или неделимости исключительного права, ряд авторов исходит из утверждения о возможности деления исключительного права. При этом под делимостью права понимаются различные объекты. В частности, М.А. Мирошникова предполагает, что нет никаких препятствий для свободного оборота отдельных полномочий, включаемых в исключительное право. По ее утверждению становление исключительных прав шло по пути закрепления «не единого исключительного права как некой абстрактной целостности, а *plurimae* включающей все известные и неизвестные способы использования произведения, а конкретных субъективных прав на использование»⁵.

⁴ Постановление Правительства РФ от 24.12.2008 №1020 «О государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных» // Собрание законодательства РФ, 12.01.2009, №2, ст. 225.

⁵ Мирошникова М.А. Сингулярное правопреемство в авторских правах. СПб., 2005. С. 74.

Аналогичную точку зрения о делимости исключительного права высказывают В.И. Еременко и В.Н. Евдокимова: «исключительное право на товарный знак является делимым правом, т.е. оно поддается разделению»⁶.

В литературе высказывается и противоположная точка зрения, согласно которой справедливо указывается на неделимость исключительного права, при этом авторы свою позицию мотивируют тем, что по договору об отчуждении исключительное право на товарный знак подлежит передаче «в полном объеме»⁷.

Считаем необходимым согласиться с позицией о неделимости исключительного права. Вместе с тем целесообразным уточнить аргументацию такой позиции. Во-первых, как указано в законе, исключительное право при отчуждении подлежит передаче в полном объеме, что означает передачу совокупности полномочий, при этом исключается отчуждение одного из правомочий. Во-вторых, если исключительное право передается не в полном объеме, такой договор считается лицензионным договором в силу прямого указания пункта 3 ст. 1233 ГК РФ.

Более того, считаем необходимым высказать собственную точку зрения на толкование пункта 1 ст. 1488 ГК РФ в части обязательства по передаче в полном объеме исключительного права на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров. Как уже было сказано, исключительное право не подлежит делению, что прямо следует из формулировки «в полном объеме». При

понимании формулировки «в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован» следует напомнить, что товарный знак регистрируется в отношении определенных классов товаров согласно МКТУ.

Если товарный знак зарегистрирован, например, по нескольким классам товаров, при заключении договора об отчуждении исключительного права на данный товарный знак необходимо указать, в отношении каких классов он передается: в отношении всех товаров (по всем классам, указанным в свидетельстве) или в части товаров (т.е. исключается из перечня товаров какой-либо класс или подкласс). Однако передача исключительного права на товарный знак в отношении части товаров по сравнению с перечнем товаров по МКТУ, указанным в свидетельстве, не влияет на объем отчуждаемых правомочий.

Изложенное позволило сформулировать следующее определение договора, направленного на отчуждение исключительного права (с учетом изменения его наименования). По договору об уступке исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в целях последующей индивидуализации всех товаров или их части, в отношении которых он зарегистрирован, другой стороне – приобретателю исключительного права за обусловленную договором плату, если иное не предусмотрено договором.

Библиография

1. Постановление Правительства РФ от 24.12.2008 №1020 «О государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных» // Собрание законодательства РФ, 12.01.2009, №2, ст. 225.

⁶ Еременко В.И., Евдокимова В.Н. О распоряжении исключительным правом на товарный знак в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса РФ // Законодательство и экономика, 2009, №2.

⁷ Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2008. С. 664 – 665.

2. Приказ Роспатента от 29.12.2009 №186 «Об утверждении Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации» // СПС «Консультант Плюс. 2009».
3. Приказ Минобрнауки РФ от 12.12.2007 №346 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению ведения реестров зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, публикации сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности, поданных заявках и выданных по ним патентах и свидетельствах, о действии, прекращении действия и возобновлении действия правовой охраны в отношении объектов интеллектуальной собственности, передаче прав на охраняемые объекты, об официальной регистрации объектов интеллектуальной собственности» // Российская газета, №134, 25.06.2008.
4. Еременко В.И., Евдокимова В.Н. Договоры о распоряжении исключительным правом на произведения науки, литературы и искусства // Законодательство и экономика. 2011. №4. С. 56 – 68.
5. Еременко В.И., Евдокимова В.Н. О распоряжении исключительным правом на товарный знак в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса РФ // Законодательство и экономика, 2009, №2.
6. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2008.
7. Мирошникова М.А. Сингулярное правопреемство в авторских правах. СПб., 2005.

References (transliteration)

1. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 24.12.2008 №1020 «O gosudarstvennoy registratsii dogovorov o rasporyazhenii isklyuchitel'nym pravom na izobrenie, poleznuyu model', promyshlenny obrazets, zaregistrirovannyye topologiyu integral'noy mikroskhemy, programmu dlya EVM, bazu dannykh i perekhoda bez dogovora isklyuchitel'nogo prava na izobrenie, poleznuyu model', promyshlenny obrazets, tovarnyy znak, znak obsluzhivaniya, naimenovanie mesta proiskhozhdeniya tovara, zaregistrirovannyye topologiyu integral'noy mikroskhemy, programmu dlya EVM, bazu dannykh» // Sobranie zakonodatel'stva RF, 12.01.2009, №2, st. 225.
2. Prikaz Rospatenta ot 29.12.2009 №186 «Ob utverzhdenii Rekomendatsiy po voprosam proverki dogovorov o rasporyazhenii isklyuchitel'nym pravom na rezul'taty intellektual'noy deyatel'nosti ili sredstva individualizatsii» // SPS «Konsul'tant Plyus. 2009».
3. Prikaz Minobrnauki RF ot 12.12.2007 №346 «Ob utverzhdenii Administrativnogo reglamenta ispolneniya Federal'noy sluzhboy po intellektual'noy sobstvennosti, patentam i tovarnym znakam gosudarstvennoy funktsii po osushchestvleniyu vedeniya reestrov zaregistrirovannykh ob'ektov intellektual'noy sobstvennosti, publikatsii svedeniy o zaregistrirovannykh ob'ektakh intellektual'noy sobstvennosti, podannykh zayavkakh i vydannykh po nim patentakh i svidetel'stvakh, o deystvii, prekrashchenii deystviya i vozobnovlenii deystviya pravovoy okhrany v otnoshenii ob'ektov intellektual'noy sobstvennosti, peredache prav na okhranyaemye ob'ekty, ob ofitsial'noy registratsii ob'ektov intellektual'noy sobstvennosti» // Rossiyskaya gazeta, №134, 25.06.2008.
4. Eremenko V.I., Evdokimova V.N. Dogovory o rasporyazhenii isklyuchitel'nym pravom na proizvedeniya nauki, literatury i iskusstva // Zakonodatel'stvo i ekonomika. 2011. №4. S. 56 – 68.
5. Eremenko V.I., Evdokimova V.N. O rasporyazhenii isklyuchitel'nym pravom na tovarnyy znak v sootvetstvii s chast'yu chetvertoy Grazhdanskogo kodeksa RF // Zakonodatel'stvo i ekonomika, 2009, №2.
6. Kommentariy k chasti chetvertoy Grazhdanskogo kodeksa Rossiyskoy Federatsii / Pod red. A.L. Makovskogo. M.: Statut, 2008.
7. Miroshnikova M.A. Singulyarnoe pravopreemstvo v avtorskikh pravakh. SPb., 2005.