

УДК 347.772

UDC 347.772

ДОГОВОРНЫЕ И ВНЕДОГОВОРНЫЕ СПОСОБЫ РАСПОРЯЖЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК**CONTRACT AND NON- CONTRACT WAYS OF USING THE EXCLUSIVE RIGHT FOR A TRADE MARK**

Шульга Антонина Константиновна
к.ю.н., старший преподаватель
*Кубанский государственный аграрный
Университет, Краснодар, Россия*

Shulga Antonina Konstantinovna
Cand.Leg.Sci., senior lecturer
*Kuban State Agrarian University,
Krasnodar, Russia*

Данная статья посвящена договорным и внедоговорным способам распоряжения исключительным правом на товарный знак. На основе анализа гражданского законодательства выделяют два основных вида договоров: договор об отчуждении исключительного права на товарный знак и лицензионный договор. В статье подробно анализируется определение, содержание, форма этих договоров и формулируется авторское определение указанных договоров

The given article is devoted to contract and non-contractual ways of using the exclusive right for trade marks. Three main types of agreements can be selected out on the basis of civil legislation: contract on alienation of exclusive right for a trade mark and licensed contract. The determination, the content and the form of these contracts are analyzed and the author's determination of given contracts are formed in this article

Ключевые слова: ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА, ТОВАРНЫЙ ЗНАК, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ, ДОГОВОР, СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

Keywords: RIGHTHOLDER, EXCLUSIVE RIGHT, TRADE MARK, INTELLECTUAL PROPERTY, AGREEMENT, WAYS OF INDIVIDUALIZATION

Товары (услуги) обозначенные товарным знаком имеют преимущество на рынке перед товарами (услугами) не имеющих этих обозначений. Особое положение товарного знака среди средств индивидуализации обусловлено теми функциями, которые выполняет данный объект промышленной собственности: идентификационной, информационной, рекламной[1]. Товары (услуги) с товарным знаком при условии их хорошего качества быстрее и в большем объеме реализуются на рынке, легче завоевывают новые рынки. В легальном использовании товарных знаков заинтересованы как добросовестные производители, так и потребители (граждане, юридические лица). Вместе с тем товарный знак, получивший известность на рынке приобретает самостоятельную коммерческую ценность, становится своеобразным товаром, причем достаточно дорогим. Об этом свидетельствует огромное количество

закключаемых по всему миру лицензионных договоров, договоров коммерческой концессии, предусматривающих предоставление прав на использование товарного знака. В мировой практике нередки случаи, когда компании приобретаются новыми собственниками преимущественно ради получения прав на товарный знак[2].

Система договоров в сфере интеллектуальной собственности может строиться на основании различных признаков, в том числе признаков направленности, цели, результата договора, исключительных прав и определенного вида объекта[3].

Объектом использования является сам товарный знак, а объектом распоряжения – исключительное право на него, которое является объектом гражданского оборота [4].

Часть четвертая Гражданского кодекса РФ установила единую модель распоряжения исключительным правом, основанную на современной системе принципов гражданского права [5]. Правообладатель может распоряжаться принадлежащим ему исключительным правом любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом (п. 1 ст.1484 ГК РФ). Из этого следует, что распоряжение исключительным правом означает предоставление правообладателем другим лицам права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации [6].

Гражданское законодательство выделяет два основных способа распоряжения исключительным правом на товарный знак:

Во-первых, это договор об отчуждении исключительного права на товарный знак (ст. 1488 ГК РФ).

Во-вторых, это лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака (ст. 1489 ГК РФ).

В прежнем законодательстве о товарных знаках не существовало аналога договору об отчуждении исключительного права, это – новелла,

введенная частью четвертой ГК РФ. Для понимания существа этих договоров можно провести параллель с традиционными гражданско-правовыми договорами: если договор об отчуждении исключительного права напоминает договор купли-продажи, то лицензионный договор – аренды.

При определении порядка распоряжения исключительным правом на товарный знак необходимо руководствоваться соответствующими положениями ст.ст.1488-1489 ГК РФ, ст. ст. 1233 - 1241 ГК РФ, также возможно применение общих положений ГК РФ о договорах (статьи 420-453 ГК РФ) и обязательствах (статьи 307 - 453 ГК РФ).

Рассмотрим договор об отчуждении исключительного права на товарный знак. 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.

По договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне - приобретателю исключительного права (п. 1 ст. 1488 ГК РФ).

В определении договора указывается, что правообладатель «передает» или «обязуется передать» исключительное право. Формулировка «передает» или «обязуется передать» применяется в определении различных видов договоров для того, чтобы различать консенсуальные договоры, считающиеся заключенными с момента согласования сторонами всех существенных условий договора (п.1 ст.432

ГК РФ), и реальные договоры, считающиеся заключенными с момента передачи имущества (п.2 ст. 433 ГК РФ) [7].

Сторонами данного договора являются правообладатель и приобретатель исключительного права.

Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак должен заключаться в письменной форме и подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без письменной формы и государственной регистрации такой договор является недействительным (п. 1. ст.1490 ГК РФ). В настоящее время регистрация договоров об отчуждении (уступке) исключительных прав на товарный знак производится в соответствии с Административным регламентом исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством[8]. В этом случае исключительное право переходит к приобретателю в момент регистрации (п. 4 ст. 1234 ГК РФ).

Исключительное право передается только в полном объеме, без каких-либо оговорок. Причем данное условие должно быть обязательно включено в текст договора. Договор, в котором подобное условие отсутствует, будет считаться лицензионным договором (п.1 ст.1488 ГК РФ).

По общему правилу данный договор является возмездным, хотя стороны могут договориться и о бесплатном отчуждении исключительного права (п. 3 ст. 1234 ГК РФ). Однако если в возмездном договоре

отсутствует условие о размере вознаграждения или порядке его определения, то данный договор признается незаключенным. При этом общие правила п. 3 ст. 424 ГК РФ об определении цены, если ее размер не указан в договоре, не применяются. Данное положение свидетельствует о том, что условие о цене является существенным условием договора об отчуждении исключительного права. Об этом говорит и тот факт, что при существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный срок вознаграждение за приобретение исключительного права прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков (п. 5 ст. 1234 ГК РФ). Если же исключительное право не перешло к приобретателю, то при нарушении им условий об оплате правообладатель может в одностороннем порядке отказаться от договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением (ч. 2 п. 5 ст. 1234 ГК РФ).

Чтобы определить, являлось ли нарушение расчетов существенным и произошло ли нарушение сроков оплаты, срок и порядок расчетов должен быть прямо определен сторонами в договоре. Таким образом, по смыслу п. 5 ст. 1234 ГК РФ срок и порядок расчетов являются существенным условием договора об отчуждении исключительных прав.

Существенными условиями договора об отчуждении исключительного права согласно ГК РФ являются:

1) Предмет договора - исключительное право на товарный знак. При этом в договоре должны быть указаны характеристики отчуждаемого объекта и реквизиты, перечисленные в документе о регистрации

2) Стороны договора.

3) Условие о передаче исключительного права в полном объеме.

4) Условие о цене договора.

5) Условие о безвозмездности договора - если выплата вознаграждения правообладателю не предполагается.

б) Сроки и порядок расчетов.

Возможность заключения договора об отчуждении исключительных прав на товарный знак ограничена законом.

Во-первых, отчуждение права на товарный знак не допускается, если такое отчуждение может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя (п. 2 ст. 1488 ГК РФ).

Во-вторых, не может быть отчуждено право на коллективный товарный знак (п. 2 ст. 1510 ГК РФ).

В-третьих, по общему правилу не может быть передано право на товарный знак, включающий в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, охраняемого на территории РФ (п. 3 ст. 1488 ГК РФ). Исключение из этого правила составляет случай, когда приобретатель уже обладает правом на такое наименование.

Рассмотрим особенности лицензионного договора. Согласно п. 1 ст. 1489 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности.

В определении лицензионного договора дается названия сторон этого договора: лицензиар – обладатель исключительного права и лицензиат - сторона, которой предоставляется право использования.

Лицензионный договор является, как правило, возмездным, но может быть и безвозмездным (п.5 ст.1235 ГК РФ).

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» [9].

В отношении лицензионного договора также действуют правила о письменной форме и обязательной его государственной регистрации (п. 2 ст. 1235 ГК РФ). Несоблюдение этих условий влечет недействительность лицензионного договора. Регистрации подлежат также и все изменения, вносимые в договор.

Однако в отличие от договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, закон не устанавливает точный момент предоставления права пользования лицензиату. Поскольку к лицензионным договорам применяются общие правила ГК РФ о договорах и обязательствах (п. 2 ст. 1233 ГК РФ), то договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения (п. 1 ст. 425 ГК РФ). При этом договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом (п. 3 ст. 433 ГК РФ). Это означает, что стороны лицензионного договора вправе установить в нем конкретный момент, с которого лицензиат может пользоваться указанным результатом. Данный вопрос возник в связи с содержащейся в п. 1 ст. 1235 ГК РФ нормой о том, что лицензиар вправе предоставлять лицензиату не только право пользования товарным знаком, но и обязательство по передаче этого права.

По сравнению с Законом о товарных знаках ГК РФ более четко определил пределы действия лицензионного договора и его существенные условия. Рассмотрим их подробнее.

Условия лицензионного договора о предоставлении прав пользования товарным знаком определены в ст. ст. 1235 - 1237, 1489 ГК РФ. Так, лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака должен предусматривать:

- 1) предмет договора, путем (п.п. 1 п. 6 ст. 1235 ГК РФ):
 - описания товарного знака, права пользования которым передаются,
 - указания номера и даты выдачи свидетельства;
- 2) указание сторон договора (лицензиар и лицензиат);
- 3) пределы осуществления права пользования товарным знаком, т.е. прямое указание в договоре товаров, услуг или их групп, в отношении которых лицензиату предоставляется право пользования (п. 1 ст. 1489 ГК РФ);

4) способы использования товарного знака лицензиатом, например, только в рекламе или на этикетках и т.п. (ч. 2 п. 1, пп. 2 п. 6 ст. 1235 ГК РФ). При отсутствии данных условий лицензионный договор должен считаться незаключенным. При сравнении определений лицензионного договора, приведенного в общей норме п. 1 ст. 1235 ГК РФ и специальной норме п. 1 ст. 1489 ГК РФ необходимо обратить внимание на то, что согласно общей норме лицензионным договором «пределы» использования означают перечисление конкретных прав, подлежащих передаче, их объема, а также способов их осуществления. Специальная норма, помимо упомянутых «пределов» использования, требует определить еще и сферу предпринимательской деятельности. То есть при передаче права на товарный знак в лицензионном договоре должны быть обозначены: конкретные права, их объем, способы осуществления, а также сфера их использования. Как представляется, под сферой предпринимательской деятельности следует понимать указание на конкретный объект, в отношении которого применяется товарный знак (продукция, товары или услуги), а также на соответствующую отрасль [10] народного хозяйства (строительство, пищевая промышленность и т.п.). Например, использование в сфере производства и реализации молочной продукции. Думается, что в силу неопределенности и новизны этих понятий они потребуют детальной проработки;

5) территория, на которой допускается использование товарного знака (п. 3 ст. 1235, п. 1 ст. 1489 ГК РФ). Если территория, на которой допускается использование исключительного права на товарный знак, не определена, лицензиат вправе его использовать на всей территории РФ;

6) срок действия договора (п. 4 ст. 1235 ГК РФ). Лицензионный договор может быть заключен лишь в пределах срока действия исключительного права на товарный знак. В случае прекращения исключительного права прекращается и лицензионный договор. Согласно

ст. 1491 ГК РФ исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет со дня подачи заявки на регистрацию и может быть продлено еще на 10 лет, причем неограниченное число раз. Полагаем, что в соответствии с данной нормой при продлении срока действия исключительного права на товарный знак сторонами соответствующим образом может продлеваться и лицензионный договор. Если лицензионным договором срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет;

7) размер вознаграждения лицензиара и способы его уплаты (п. 5 ст. 1235 ГК РФ).

8) вид лицензионного договора (ст. 1236 ГК РФ). Лицензия может быть:

- простой (неисключительной). При неисключительной лицензии за лицензиаром сохраняется право выдачи лицензий другим лицам. Применение ст. 1236 ГК РФ относительно товарных знаков обусловлено требованиями общих положений об объектах интеллектуальной собственности (гл. 69 ГК РФ). В свою очередь, специальные нормы § 2 гл. 76 ГК РФ о товарных знаках не содержат указания на ограничение действия (полностью или в части) общих норм гл. 69 ГК РФ применительно к товарным знакам. Данная норма по отношению к товарным знакам является новой, так как прежний Закон не предусматривал одновременной передачи одного объема прав на один и тот же товарный знак нескольким лицам. Можно говорить, что с принятием части четвертой ГК РФ концепция лицензионного договора коренным образом изменилась.

- исключительной. При предоставлении лицензиату исключительной лицензии лицензиар утрачивает право выдачи лицензий другим лицам. Согласно п. 2 ст. 1236 ГК РФ условие об исключительной лицензии должно быть прямо предусмотрено в лицензионном договоре. Если в

лицензионном договоре не содержится, каких либо сведений о его виде, то по умолчанию лицензия предполагается простой, т.е. неисключительной.

- полной. При выдаче полной лицензии право на использование товарного знака предоставляется всем товарам, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

- частичной. Частичными считаются лицензии, когда право на использование товарного знака даются только на использование части товара, на которые он зарегистрирован;

9) условие о качестве товара (п. 2 ст. 1489 ГК РФ). Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. По сравнению со сходным условием, содержащимся в ч. 2 ст. 26 Закона о товарных знаках, норма п. 2 ст. 1489 ГК РФ с очевидностью носит более императивный характер. Согласно ч. 2 ст. 26 Закона о товарных знаках условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара, должно быть включено в лицензионный договор. Таким образом, действие данной нормы поставлено в зависимость от того, включено условие о качестве в договор или не включено. Причем действительность самого договора в зависимость от условия о качестве товара не поставлена. В ГК РФ обязанность лицензиата обеспечить надлежащее качество маркированных товарным знаком товаров и услуг не связывается с условиями лицензионного договора. Он обязан это сделать уже в силу закона независимо от включения в договор соответствующей оговорки о качестве. Причем в ГК РФ установлено, что качество товара не просто должно быть не ниже качества товаров лицензиара, но должно соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром.

Аналогично решен вопрос и в отношении права лицензиара контролировать качество товара: теперь оно непосредственно вытекает из

требований закона. Серьезным стимулом претворять данное право на практике для лицензиара должна стать новелла п. 2 ст. 1489 ГК РФ: если лицензиар является производителем товара, то по всем требованиям, которые будут предъявляться к лицензиату, в отношении этого товара он будет нести солидарную ответственность. Соответственно лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании товарного знака (п. 1 ст. 1237 ГК РФ). Хотя стороны в договоре вправе освободить лицензиата от этой обязанности. То есть данное условие является факультативным: при его отсутствии в договоре применяются нормы п. 1 ст. 1237 ГК РФ.

Лицензиар в течение всего срока действия лицензионного договора не вправе чинить препятствия лицензиату в нормальном использовании им товарного знака (п. 2 ст. 1237 ГК РФ).

Лицензиат в пределах срока действия лицензионного договора может передать право пользования товарным знаком третьим лицам по сублицензионному договору в соответствии с нормами ст. 1238 ГК РФ. Сторонами такого договора являются лицензиат и сублицензиат. Сублицензионный договор может быть заключен только при наличии письменного согласия лицензиара. Данное разрешение может быть включено в виде отдельного пункта в лицензионный договор. Ответственной стороной перед правообладателем по сублицензионному договору выступает лицензиат (п. 4 ст. 1238 ГК РФ). Но лицензиат вправе переложить данную ответственность и на сублицензиата, включив соответствующее положение в лицензионный договор. По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены только те права, которыми наделен лицензиат по лицензионному договору. Во всем остальном к сублицензионному договору применяются правила о лицензионном договоре.

Проанализировав договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор, надо обратить внимание на то, 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 существенными их признаками. 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 то эти договоры будут считаться не заключенными. 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.

В связи с вышесказанным предлагается более четкое определение указанных договоров:

- По договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне – приобретателю исключительного права, а приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное (п.1 ст.1488 ГК РФ).

- По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования

товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности, а лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное (п.1 ст.1489 ГК РФ).

Исключительное право на товарный знак может передаваться и по договору коммерческой концессии (ст.1027 ГК РФ), который также предполагает передачу права использования товарного знака другим лицам. Этот договор отличается от других лицензионных договоров, прежде всего тем, что отношения между сторонами носят более детализированный характер.

По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Анализ изменений положений главы 54 ГК РФ «Коммерческая концессия» дает основания говорить о преобразовании самого содержания договора коммерческой концессии, который из самостоятельного вида договора преобразован в разновидность лицензионного договора.

Так, ст. 1027 дополнена п.4, согласно которому к договору коммерческой концессии соответственно применяются правила раздела VII ГК РФ о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям гл.54 и существу договора коммерческой концессии [11].

Распоряжение исключительным правом на товарный знак допускается путем залога. В настоящее время основными источниками правового регулирования отношений, связанных с залогом является § 3 главы 23 ГК РФ, глава 69 ГК РФ, а также Закон РФ «О залоге» [12], в котором залогом прав посвящен четвертый раздел [13].

Регламентация распоряжения переданным в залог исключительным правом претерпела существенные изменения. Так, согласно п.5 ст.1233 ГК РФ залогодатель вправе распоряжаться исключительным правом без согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено договором о залоге. В соответствии с п.2 ст.346 ГК РФ залогодатель вправе отчуждать предмет залога или передавать его во временное пользование только с согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено законом, договором и не вытекает из существа залога. В подп.2 ст. 56 Закона о залоге установлена обязанность залогодателя не совершать уступку заложенного права без согласия залогодателя.

Специалисты отмечают, что до настоящего времени залог так и не получил широкого распространения в предпринимательских отношениях.

Помимо договорных способов распоряжения исключительным правом на товарный знак существуют иные внедоговорные способы передачи прав на товарный знак.

В соответствии со ст. 1241 ГК РФ переход исключительного права к другому лицу без заключения договора с правообладателем допускается только в случаях, прямо установленных в законе. Статьей 1241 ГК перечисляются случаи такого перехода:

а) наследование.

В силу п. 1 ст. 129 ГК РФ данная норма носит универсальный характер. Следовательно, предприниматель, обладающий правом на товарный знак, может завещать его или оставить после себя наследникам. Однако здесь следует учитывать, что товарные знаки как средства

индивидуализации, связанные с предпринимательской деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, могут принадлежать только физическому лицу, имеющему статус предпринимателя. В противном случае в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ право на товарный знак подлежит прекращению. Таким образом, право на товарный знак может перейти по наследству только к юридическому лицу или к физическому лицу, обладающему на момент открытия наследства статусом предпринимателя;

б) реорганизация юридического лица;

В этом случае переход исключительного права осуществляется в соответствии с правилами ГК РФ и отраслевых законов [14] об отдельных видах реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование).

Основные принципы преемства при реорганизации юридических лиц содержатся в ст. 58 ГК РФ. Документами, содержащими сведения о преемстве (в том числе в отношении объектов интеллектуальной собственности), являются передаточный акт или разделительный баланс, утверждаемые учредителями (ст. 59 ГК РФ).

в) обращение взыскания на имущество правообладателя.

Обращение взыскания на имущество производится по правилам Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» [15]. В статье 75 указанного закона «Обращение взыскания на имущественные права» взыскание может быть обращено на принадлежащие должнику исключительное право на результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации (п.4 ст.75 ФЗ «Об исполнительном производстве»).

В силу статьи 1241 ГК РФ при обращении взыскания на имущество правообладателя исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, на которое может быть

обращено взыскание в предусмотренных законом случаях, к другому лицу переходит без заключения договора.

Согласно части 3 ст. 87 ФЗ «Об исполнительном производстве» реализация имущественных прав осуществляется путем проведения открытых торгов в форме аукциона.

Исходя из п.5 ст.448 ГК РФ лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Если переход исключительного права на соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без договора с учетом положений ст.1232 ГК РФ подлежит государственной регистрации, основанием для такой регистрации служит указанный протокол о результатах торгов. В данном случае не понятно, к кому и в каком порядке будет переходить право на товарный знак. По нашему мнению, логичнее будет предположить, что при обращении взыскания на соответствующее имущество это право должно прекращаться.

Таким образом, правообладатель может распоряжаться принадлежащим ему исключительным правом на товарный знак любым не противоречащим закону способом. Гражданское законодательство выделяет договорные и внедоговорные способы распоряжения исключительным правом на товарный знак. Проанализировав договорные способы распоряжения исключительным правом на товарный знак, мы пришли к выводу о том, что определение договора об отчуждении исключительного права на товарный знак и лицензионного договора в ГК РФ сформулировано не совсем точно. В определении указанных договоров необходимо отразить то, что они являются взаимными, возмездными по общему правилу, если иное не предусмотрено договором.

Список использованной литературы

1. Гражданское право: Часть вторая: Учебник для бакалавров / Под ред. В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. – М.: Закон и право, 2011.- С. 639.
2. Малин В. Товарные знаки как объекты незаконных посягательств // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2008. – № 12. – С. 14.
3. Рузакова О. Исключительные права в сделках с предприятиями // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2008. – № 6. – С. 34.
4. Кастальский В. Совместное обладание исключительным правом // Хозяйство и право.- 2008.- №4. С.97
5. Диденко А.А. понятие и система принципов гражданского права. Научный журнал КубГАУ[электронный ресурс].- Краснодар: КубГАУ, 2012.-№10(84).
6. Шиловост О. Общие положения о договорных способах распоряжения исключительным правом // Хозяйство и право. -2008.- №9.- С.3.
7. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Под ред. д.ю.н., проф. И.В. Москаленко, д.ю.н., проф. А.А. Молчанова.- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010.- С.544.
8. Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством: Утвержден Приказом Минобрнауки России от 29.10.2008 г. №321. // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти.- 2009 г. -№ 22.
9. Гаврилов Э. Комментарий к постановлению 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//Хозяйство и право.- 2009.-№9.- С.37.
10. О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2001: Постановление Госстандарта России от 06.11.2001г. № 454-ст // СПС «Консультант плюс».
11. Плетнев М. Способы распоряжения исключительными правами на средства индивидуализации // Хозяйство и право.-2009.-№11.-С.37
12. О залоге: Федеральный закон от 29.05.1992 № 2872-1ФЗ в ред. №405-ФЗ от 06.12.2011//Ведомости СНД и ВС РФ.-1992.-№23.-ст.1239.
13. Евдокимова В. Договор о залоге исключительных прав // Хозяйство и право. – 2008. -№6.-С.29.
14. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ в ред.№210-ФЗ от 23.07.2013 // СЗ РФ. – 1998. – № 7. – Ст. 785; Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ в ред. №181-ФЗ от 18.07.2009 // СЗ РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 1.
15. Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ в ред.№206-ФЗ от 23.07.2013 //Собрание законодательства РФ.-2007. -№41.- ст.4849.

References

1. Grazhdanskoe pravo: Chast' vtoraja: Uchebnik dlja bakalavrov / Pod red. V.P. Kamyshanskogo, N.M. Korshunova, V.I. Ivanova. – M.: Zakon i pravo, 2011.- S. 639.
2. Malin V. Tovarnye znaki kak ob#ekty nezakonnyh posjagatel'stv // Intellektual'naja sobstvennost'. Promyshlennaja sobstvennost'. – 2008. – № 12. – S. 14.
3. Ruzakova O. Iskljuchitel'nye prava v sdelkah s predprijatijami // Intellektual'naja sobstvennost'. Promyshlennaja sobstvennost'. – 2008. – № 6. – S. 34.
4. Kastal'skij V. Sovmestnoe obladanie iskljuchitel'nym pravom // Hozjajstvo i pravo.- 2008.- №4. S.97
5. Didenko A.A. ponjatie i sistema principov grazhdanskogo prava. Nauchnyj zhurnal KubGAU [jelektronnyj resurs].- Krasnodar: KubGAU, 2012.- №10(84).
6. Shilohvost O. Obshhie polozhenija o dogovornyh sposobah rasporjazhenija iskljuchitel'nym pravom // Hozjajstvo i pravo. -2008.- №9.- S.3.
7. Kommentarij k chasti chetvertoj Grazhdanskogo kodeksa Rossijskoj Federacii (postatejnyj) / Pod red. d.ju.n., prof. I.V. Moskalenko, d.ju.n., prof. A.A. Molchanova.-M.: Izdatel'sko-torgovaja korporacija «Dashkov i K», 2010.- S.544.
8. Administrativnyj reglament ispolnenija Federal'noj sluzhboj po intellektual'noj sobstvennosti, patentam i tovarnym znakam gosudarstvennoj funkcii po registracii dogovorov o predostavlenii prava na izobrenenija, poleznye modeli, promyshlennye obrazcy, tovarnye znaki, znaki obsluzhivanija, ohranjaemye programmy dlja JeVM, bazy dannyh, topologii integral'nyh mikroshem, a takzhe dogovorov kommercheskoj koncessii na ispol'zovanie ob#ektov intellektual'noj sobstvennosti, ohranjaemyh v sootvetstvii s patentnym zakonodatel'stvom: Utverzhden Prikazom Minobrnauki Rossii ot 29.10.2008 g. №321. // Bjulleten' normativnyh aktov federal'nyh organov ispolnitel'noj vlasti.- 2009 g. -№ 22.
9. Gavrilov Je. Kommentarij k postanovleniju Plenuma VS RF i Plenuma VAS RF ot 26 marta 2009 g. №5/29 «O nekotoryh voprosah, vznikshih v svjazi s vvedeniem v dejstvie chasti chetvertoj Grazhdanskogo kodeksa RF//Hozjajstvo i pravo.- 2009.-№9.- S.37.
10. O prinjatii i vvedenii v dejstvie Obshherossijskogo klassifikatora vidov jekonomicheskoj dejatel'nosti OK 029-2001: Postanovlenie Gosstandarta Rossii ot 06.11.2001g. № 454-st // SPS «Konsul'tant pljus».
11. Pletnev M. Sposoby rasporjazhenija iskljuchitel'nymi pravami na sredstva individualizacii // Hozjajstvo i pravo.-2009.-№11.-S.37
12. O zaloge: Federal'nyj zakon ot 29.05.1992 № 2872-1FZ v red. №405-FZ ot 06.12.2011//Vedomosti SND i VS RF.-1992.-№23.-st.1239.
13. Evdokimova V. Dogovor o zaloge iskljuchitel'nyh prav // Hozjajstvo i pravo. – 2008. - №6.-S.29.
14. Ob obshhestvah s ogranichennoj otvetstvennost'ju: Federal'nyj zakon ot 08.02.1998 № 14-FZ v red.№210-FZ ot 23.07.2013 // SZ RF. – 1998. – № 7. – St. 785; Ob akcionernyh obshhestvah: Federal'nyj zakon ot 26.12.1995 № 208-FZ v red. №181-FZ ot 18.07.2009 // SZ RF. – 1996. – № 1. – St. 1.
15. Ob ispolnitel'nom proizvodstve: Federal'nyj zakon ot 02.10.2007 N 229-FZ v red.№206-FZ ot 23.07.2013 //Sobranie zakonodatel'stva RF.-2007. -№41.- st.4849.