



**ГОРОДИССКАЯ
ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА**

партнер, руководитель практики «Товарные знаки и иные средства индивидуализации» адвокатского бюро «Андрей Городисский и Партнеры», патентный поверенный, адвокат, кандидат юридических наук

НАСЛЕДОВАНИЕ ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

Статья посвящена проблеме наследования прав на товарный знак в случае смерти индивидуального предпринимателя. Автор анализирует возможные способы защиты прав наследников с учетом действующего законодательства и судебной практики. Выявлены пробелы правового регулирования данного вопроса и необходимость их скорейшего восполнения.

Ключевые слова: наследование, переход исключительных прав, товарный знак, регистрация перехода прав в Роспатенте, индивидуальный предприниматель

Право наследования гарантировано ч. 4 ст. 35 Конституции РФ.

Наследственные права регулируются разделом V части третьей Гражданского кодекса РФ.

Товарный знак, будучи средством индивидуализации, приравненным к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности, отнесен ст. 128 ГК РФ к объектам гражданских прав.

Статьей 129 ГК РФ установлено, что объекты гражданских прав могут переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства, одним из оснований которого является наследование.

Как раздел V «Наследственное право» части третьей ГК РФ, так и раздел VII части четвертой ГК РФ «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» не содержат подробного регулирования наследования прав на средства индивидуализации.

Статьей 1112 ГК РФ определено, что в состав наследства, кроме вещей и иного имущества, входят принадлежащие наследодателю на день открытия наследства имущественные права и обязанности.

Хотя данная статья не содержит прямого упоминания о наследовании прав на результат интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, к которым относится товарный знак, она устанавливает возможность перехода исключительного права на средство индивидуализации в порядке наследования как имущественного права.

Часть четвертая ГК РФ содержит лишь общее положение, устанавливающее возможность перехода исключительного права на средство индивидуализации на бездоговорной основе в порядке наследования (ст. 1241).

Практически этими нормами регулирование правоотношений, связанных с наследованием прав на товарные знаки, и ограничивается.

Пробелы в законодательстве до настоящего времени не устранены ни в части IV ГК РФ принятым Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ни предусматриваются проектом федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Впервые право регистрации товарных знаков на имя физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, было закреплено в Законе СССР от 03.07.1991 № 2293-1 «О товарных знаках и знаках обслуживания» и в Законе РФ от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». В связи с развитием частнопредпринимательских экономических отношений заметно увеличилось количество товарных знаков, зарегистрированных на имя физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями.

Сейчас, по истечении более чем двадцатилетнего периода действия этой отрасли законодательства, случаи ухода из жизни правообладателей товарных знаков становятся все более частыми, а вопросы, связанные с последующей судьбой товарного знака, — все более актуальными.

В данной статье мы рассмотрим некоторые вопросы, обусловленные как необходимостью защиты товарного знака в качестве объекта права после смерти его правообладателя, так и отсутствием безусловной правовой возможности наследования прав на товарный знак.

Статьей 1514 ГК РФ установлено, что правовая охрана товарного знака по заявлению заинтересованных лиц прекращается на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности в случае прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя — правообладателя.

Совершенно очевидно, что в случае смерти предпринимателя прекращается и его предпринимательская деятельность. Органы ЗАГС сообщают о факте смер-

ти гражданина органам налоговой инспекции, и последние автоматически исключают умершее лицо из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Тем не менее, как мы установили выше, права на товарные знаки наследуются. Однако существует риск того, что как минимум в восьмимесячный период с даты открытия наследства и до его принятия и последующего оформления (регистрации) перехода права на товарный знак к наследникам образуется временной вакуум, когда право на товарный знак может быть прекращено по заявлению заинтересованного лица, — никто еще не отменял конкурентной борьбы.

При этом в отсутствие самого правообладателя и законно уполномоченных им лиц (все ранее выданные доверенности утрачивают свою силу в связи со смертью доверителя) вопрос о прекращении прав на товарный знак может быть решен Роспатентом автоматически по заявлению любого заинтересованного лица.

Представляется, что в данном случае в целях обеспечения интересов наследников следует прибегнуть к возможности, установленной ст. 1171 и 1173 ГК РФ, которые предусматривают меры по охране наследства и управлению им. Так, ст. 1173 ГК РФ прямо установлено, что, если в составе наследства имеются исключительные права, требующие охраны и управления, нотариус может выступить в качестве учредителя доверительного управления и обеспечить управление правами в интересах наследников.

Наличие в законодательстве пробелов, а именно отсутствие специального раздела, в котором были бы аккумулированы нормы, регулирующие наследование интеллектуальных прав, компенсируется правоприменительной практикой. Полагаем, что данное положение дел не отвечает гарантированным Конституцией правам наследников, поскольку не разрешает все возникающие в этой связи вопросы в полном объеме и не гарантирует их разрешения.

В связи с этим полагаем совершенно справедливым высказывание Л.А. Новосёловой о том, что в § 2 главы 76 части четвертой ГК РФ содержится ряд требований, связанных с владением правом на товарный знак. Оставлять решение вопросов, связанных с наследова-

нием исключительных прав, на усмотрение судебной практики недальновидно¹.

Во-первых, круг субъектов, имеющих право являться владельцем товарного знака, ограничен юридически-ми лицами и индивидуальными предпринимателями (ст. 1478 ГК РФ).

Во-вторых, поскольку товарный знак является средством индивидуализации, подлежащим государственной регистрации, переход исключительного права на него в порядке наследования также подлежит государственной регистрации (ст. 1232 ГК РФ).

Случаи, когда наследником является лишь одно лицо, а уж тем более имеющее статус индивидуального предпринимателя, редки. В связи с этим возникает вопрос о судьбе товарного знака в тех обстоятельствах, когда наследники не являются индивидуальными предпринимателями, их более одного и при этом среди них имеются несовершеннолетние дети.

Ряд ответов на вопросы, связанные с наследованием прав на товарный знак, содержится в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» (далее — Постановление № 9).

Наследованию интеллектуальных прав в Постановлении посвящен отдельный раздел, где в отношении наследования прав на товарные знаки содержится лишь несколько разъяснений.

Так, в п. 87 Постановления № 9 содержится разъяснение о том, что, как и на другое имущество и имущественные права, исключительное право на средство индивидуализации, перешедшее к нескольким наследникам, принадлежит им совместно.

Положение данного пункта полностью соответствует общим нормам наследственного права, но не учитывает специальные нормы законодательства о товарных знаках.

Как было указано выше, в силу закона право на товарный знак может принадлежать только одному лицу

и если это физическое лицо, то оно должно иметь статус индивидуального предпринимателя.

Исходя из этого возникает объективный вопрос о том, как следует оформлять правоотношения, связанные с переходом прав на товарный знак в порядке наследования.

Статьей 238 ГК РФ установлено, что если по основаниям, допускаемым законом, в собственности лица оказалось имущество, которое в силу закона не может ему принадлежать, оно должно быть отчуждено собственником в течение года с момента возникновения права собственности на это имущество, если законом не установлен иной срок. Представляется, что данное положение применимо и к имущественным правам на товарный знак, что фактически подтверждено разъяснениями, содержащимися в п. 85 Постановления № 9. Так, в абз. 1 данного пункта указано, что принадлежащее индивидуальному предпринимателю исключительное право на товарный знак и знак обслуживания (п. 1 ст. 1484 ГК РФ), унаследованное гражданином, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, должно быть отчуждено им в течение года со дня открытия наследства.

Пунктом 6 ст. 1232 ГК РФ установлено, что при несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права без договора такой переход считается несостоявшимся, а несоблюдение требования о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права влечет недействительность такого договора.

При применении вышеназванных положений закона с учетом разъяснений Пленума, с нашей точки зрения, остается неясным, состоялся ли переход исключительного права к наследнику/наследникам и могут ли они им законно распоряжаться путем отчуждения в связи с тем, что регистрация перехода права на товарный знак к наследникам, не отвечающим требованиям ст. 1478 ГК РФ, в силу этого обстоятельства состояться не может.

Каким же образом на практике должны осуществляться процедуры, связанные с оформлением наследования прав на товарный знак?

Наследник или один из наследников, если в его планы входит продолжение бизнеса наследодателя, дол-

¹ Новосёлова Л.А. О наследовании прав на средства индивидуализации // Хозяйство и право. № 3. 2014. С. 38.



жен зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (если он таковым не является на день открытия наследства) до истечения года со дня открытия наследства.

Если лицо является единственным наследником (и это самая простая из возможных ситуаций), то после оформления свидетельства о праве на наследство ему необходимо обратиться в Роспатент с заявлением о регистрации перехода без договора исключительного права на товарный знак в порядке универсального правопреемства. Роспатент осуществляет эти действия в соответствии с п. 9.12.1 Административного регламента 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 Российской Федерации (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29.10.2008 № 321).

Если же наследников несколько, то после получения свидетельства о праве на наследство они могут заключить соглашение о разделе имущества. Унаследованное право на доли/долю в праве на товарный знак может быть передано одному наследнику, зарегистрировавшемуся в качестве индивидуального предпринимателя. При этом необходимо иметь в виду, что если одним из наследников является несовершеннолетнее лицо, а соглашение заключается с оставшимся в живых родителем, интересы несовершеннолетнего при заключении сделки представляют органы опеки и попечительства (ст. 37 ГК РФ).

В связи с этим возникает вопрос о том, является ли эта сделка действительной, поскольку переход исключительного права на товарный знак к нескольким наследникам на основании свидетельства о праве на наследство не был и не может быть зарегистрирован в силу положений ст. 1478 ГК РФ.

Полагаем, что в данном случае было бы справедливым, если бы требования п. 6 ст. 1232 ГК РФ не

рассматривались Роспатентом как препятствие в регистрации перехода права на товарный знак на основании соглашения о разделе имущества как основанном на праве на наследование.

В случае, когда наследники уклоняются от заключения соглашения о разделе имущества с заинтересованным в получении прав на товарный знак наследником, являющимся индивидуальным предпринимателем, у последнего имеется возможность защитить свои права путем обращения в суд с исковыми требованиями о признании за собой исключительного права на товарный знак с выплатой денежной компенсации другим наследникам.

Так, по вышеупомянутым основаниям Центральным районным судом г. Читы в сентябре 2013 г. было рассмотрено и разрешено в пользу истца гражданское дело № 2-5353/2013. Полагаем, что основанием для регистрации перехода права на товарный знак в Роспатенте в подобного рода случаях должно являться судебное решение.

Существует еще одна ситуация, когда никто из наследников не является индивидуальным предпринимателем и не желает осуществлять предпринимательскую деятельность в таком качестве. Как мы понимаем, порядок действий наследников в подобной ситуации был определен в п. 85 Постановления № 9, что позволяет нам полагать, что любые сделки по отчуждению наследниками прав на товарные знаки, включая соглашения о разделе имущества, могут совершаться и являются действительными без предварительной регистрации перехода права на товарный знак в порядке наследования и переход права на основании таких сделок должен Роспатентом регистрироваться на безусловной основе.

Вышеописанные ситуации, все чаще возникающие в практике, свидетельствуют о назревшей необходимости их скорейшего законодательного разрешения на уровне как федерального закона, так и административного регламента Роспатента. В первую очередь это касается внесения изменений и дополнений в ст. 1232 ГК РФ в части требования о государственной регистрации в период осуществления действий по переходу к должному субъекту права на товарный знак, основанного на наследовании.