

**С 1 января 2008 г. вступила в силу новая IV часть Гражданского кодекса РФ, полностью посвященная интеллектуальной собственности.**

Нормы IV части ГК РФ заменили большинство нормативных актов, регулировавших данную отрасль гражданского права, включая Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3517-1, Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 г. № 3520-1, Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 9 июля 1993 г. № 5351-1, Положение о фирме 1927 г., ст. 138-139 ГК РФ. Также внесены изменения, в частности, в ст. 2, 11, 35, 49, 51, 54, 64, 128, 129, 131, 132, 235, 243, 256 ГК РФ, положения, посвященные договору коммерческой концессии. Гражданский кодекс дополнен ст. 152.1, посвященной охране изображения гражданина.

Новая часть ГК РФ, в отличие от ст. 138 ГК РФ в предыдущей редакции, дает исчерпывающий перечень объектов интеллектуальной собственности. Впервые официально признанным объектом интеллектуальной собственности стали, например, коммерческие обозначения.

## **ДОГОВОРЫ**

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на объект ИС (т.е. имущественным правом, см. ст. 1233 ГК РФ) любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом.

Пункт 5 ст. 1233 устанавливает, что исключительное право может быть предметом залога. Данная норма впервые закреплена на законодательном уровне. В силу п. 2 ст. 1232 залог исключительного права на товарный знак, например, должен пройти государственную регистрацию.

В статьях 1234 и 1235 даны определения договора об отчуждении исключительного права и лицензионного договора. Первым признается договор, в котором *«одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю)»*; лицензионный договор определен как договор, в соответствии с которым *«одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах»*.

Договоры об отчуждении исключительного права и лицензионный договор могут быть безвозмездными, при условии что одной из сторон договора является некоммерческое юридическое лицо или гражданин. Ст. 575 ГК РФ ограничивает право коммерческих юридических лиц на заключение между собой безвозмездных договоров. Указание на возмездность договора обязывает стороны оговорить размер вознаграждения или порядок его определения (п. 3 ст. 1234 и п. 5 ст. 1235 ГК РФ).

Более подробной регламентации подвергся лицензионный договор, определение которого впервые появилось в российском законодательстве. Любой лицензионный договор, заключенный после 1 января 2008 г., должен предусматривать:

- 1) предмет договора с указанием в соответствующих случаях номер и дату выдачи подтверждающего исключительное право документа;
- 2) способ использования исключительного права;
- 3) пределы предоставляемых прав (например, в отношении различных способов использования объекта ИС могут предоставляться простая (неисключительная) или исключительная лицензии);
- 4) территория действия договора (если конкретная территория не указана, предполагается, что предоставляемое право действует на всей территории России);
- 5) срок действия лицензионного договора, который в любом случае не может превышать срок действия исключительного права (если срок действия договора не определен, то договор считается заключенным на 5 лет);
- 6) размер вознаграждения или порядок его определения, если договор является возмездным;
- 7) условие о качестве лицензионных товаров, если предметом договора является товарный знак (п. 2 ст. 1489 ГК РФ).

Нужно обратить внимание, что теперь с лицензиара снимается обязанность осуществлять контроль за соблюдением лицензиатом условия о качестве товаров; он может контролировать лицензиата по своему желанию (п. 2 ст. 1489 ГК РФ). При этом *«по требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность»*.

Пункт 1 ст. 1238 ГК РФ предусматривает письменное согласие лицензиара на предоставление лицензиатом сублицензии. Пока не совсем ясно, нужно ли запрашивать у лицензиара отдельное письменное разрешение или же достаточно будет согласия, включенного в лицензионный договор. Судя по формулировке п. 1 ст. 1238, лицензиат должен будет каждый раз запрашивать отдельное разрешение на предоставление сублицензии.

В новой части ГК сохранена норма о невозможности регистрации договора уступки товарного знака в случае, если такая уступка будет вводить потребителя в заблуждение. Кроме того, появилась норма, позволяющая признать недействительной уступку права на товарный знак в результате реорганизации предприятия, в случае, если такой переход права вводит потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

## **ТОВАРНЫЙ ЗНАК**

Существенным изменениям подверглась статья об **основаниях для отказа** в регистрации товарного знака. Так, основанием для отказа в регистрации знака/признания регистрации товарного знака недействительной в отношении однородных товаров является тождество или сходство товарного знака до степени смешения с *«фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименований или обозначений) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в*

*РФ возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака» (п. 8 ст. 1483 ГК РФ).*

С одной стороны, по сравнению с ранее действовавшей нормой процитированное основание для отказа является более широким. Во-первых, в соответствии с положениями IV части ГК РФ в регистрации товарного знака может быть отказано даже если оно сходно до степени смешения с фирменным наименованием (ранее действовавший Закон предполагал только тождество товарного знака и фирменного наименования (его части)). Во-вторых, определенные права получили обладатели прав на коммерческое обозначение, совершенно нового законодательно закрепленного объекта ИС, и обладатели прав на селекционное достижение.

С другой стороны, в соответствии с п. 1 ст. 1475 ГК РФ, исключительным правом на фирменное наименование теперь обладают только те коммерческие организации, чье фирменное наименование включено в единый государственный реестр юридических лиц, т.е. право иностранных организаций, чье фирменное наименование не внесено в ЕГРЮЛ, на территории РФ не признается и не защищается, что, по нашему мнению, противоречит ст. 8 Парижской конвенции об охране промышленной собственности 1881 г.

Право на коммерческое обозначение, т.е. наименование торгового, промышленного и другого предприятия, не являющегося фирменным наименованием и не подлежащего обязательному включению в учредительные документы и ЕГРЮЛ, также признается в РФ при условии, что торговое, промышленное или иное предприятие находится на территории РФ (ст. 1538, 1540 ГК РФ). Очевидно ущемление прав иностранных компаний и игнорирование норм международного права.

Далее, основанием отказа в регистрации товарного знака является тождество последнего с доменным именем (п. 9 ст. 1483 ГК РФ). При этом в статье не указано, в какой зоне должен быть зарегистрирован домен, должен ли он использоваться в отношении однородных товаров или услуг или аннулировать знак можно будет даже на основании недействующего домена. Явный пробел в норме закона может породить огромное количество проблем добросовестным владельцам товарных знаков, ведь зарегистрировать доменное имя намного проще и менее затратно, чем получить исключительное право на товарный знак.

Необходимо отметить, что пределы экспертизы заявленного обозначения Роспатентом ограничены п. 1-7 ст. 1483 ГК РФ (т.е. экспертиза рассматривает абсолютные основания для отказа и относительные - ранее зарегистрированные товарные знаки, наименования мест происхождения товаров). Обладатели приоритетного права на промышленные образцы, фирменные наименования, коммерческие обозначения, доменные имена, объекты авторского права, имя, портрет, факсимиле известного человека должны оспаривать регистрацию товарного знака в Палате по патентным спорам.

Существенно изменена норма о **досрочном признании недействительной регистрации товарного знака по причине неиспользования**. В соответствии с п. 2 ст. 1486 ГК РФ, надлежащим использованием товарного знака может быть признано использование любым лицом под контролем правообладателя даже без заключения лицензионного договора.

В качестве надлежащих доказательств использования товарного знака теперь будут приниматься документы, подтверждающие его использования в сети Интернет, в доменном имени, на деловой документации, *«за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот»* (п. 2 ст. 1486 и п. 2 ст. 1484). Ранее действовавший Закон признавал надлежащими доказательствами только документы, показывающими использование знака на товаре или его упаковке, а копии рекламных документов рассматривались как вторичные доказательства.

Подача любых возражений и заявлений в Палату по патентным спорам теперь должна осуществляться только **заинтересованным лицом** (ранее действовавший Закон не требовал доказательства заинтересованности от подателя возражения или заявления).

Устанавливается **обязанность правообладателя уведомлять Роспатент об изменениях** наименования или адреса правообладателя (ст. 1505 ГК РФ). На протяжении длительного времени уведомление об изменении являлось правом, но не обязанностью правообладателя. Санкций за несвоевременное уведомление Роспатента об изменении наименования или адреса правообладателя не установлено, но своеобразным наказанием может быть рассмотрение возражения против товарного знака без участия правообладателя (если в деле будет почтовое уведомление о направлении копии возражения по прежнему адресу правообладателя).

Подверглась изменениям и статья, посвященная **видам ответственности за незаконное использование товарного знака**. В частности, изменился размер денежной компенсации, которую правообладатель вправе требовать от нарушителя - от 10 тыс. руб. до 5 млн. (ранее мин. ставкой были 100 тыс. рублей). Но в то же самое время появилась возможность требовать с нарушителя *«двукратного размера стоимости товаров, на которых незаконно размещался товарный знак»* (при условии, что этот размер можно документально подтвердить, например, протоколами выемок) или *«двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемого исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака»* (ст. 1515 ГК РФ).

## **ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И КОММЕРЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**

Фирменные наименования и коммерческие обозначения являются средствами индивидуализации участников гражданского оборота.

**Фирменное наименование** является средством индивидуализации коммерческой организации, должно быть определено в учредительных документах этой организации и включено в единый государственный реестр юридических лиц (п. 1 ст. 1473 ГК РФ), право на фирменное наименование возникает с даты регистрации коммерческой организации в ЕГРЮЛ и прекращается с момента его исключения из Реестра (п. 2 ст. 1475 ГК РФ).

По нашему мнению, формулировка п. 1 ст. 1473 и п. 1 ст. 1475 ГК РФ об обязательном указании фирменного наименования в ЕГРЮЛ противоречит нормам международного

права, в частности ст. 8 Парижской конвенции об охране промышленной собственности, участницей которой является и Россия.

По сравнению с предыдущей редакцией ГК РФ, п. 2 ст. 1474 запрещает предоставление другому юридическому лицу права использования фирменного наименования (ранее такое право можно было предоставить по договору коммерческой концессии; теперь по договору коммерческой концессии можно предоставить право использования коммерческого обозначения).

П. 3 ст. 1474 закрепляет основания, по которым можно требовать от обладателя права на фирменное наименование с более поздним приоритетом изменить его. В отличие от сложившейся судебной практики статья не требует полного тождества фирменных наименований (допускается также сходство до степени смешения) и географического пересечения сфер деятельности спорщиков.

Нужно отметить, что новая часть ГК никак не решила вопрос о том, может ли быть изменено фирменное наименование по требованию обладателя права на тождественный или сходный до степени смешения товарный знак, имеющий более раннюю дату приоритета, при условии пересечения сфер применения товарного знака и фирменного наименования. В то же самое время обладатели права на фирменное наименование имеют право оспорить регистрацию товарного знака при известных условиях (п. 8 ст. 1483 ГК РФ).

Право на **коммерческое обозначение** впервые получило законодательное закрепление как средство индивидуализации торговых, промышленных и иных предприятий, коммерческих и некоммерческих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории России. Возникновение права на коммерческое обозначение не связано с внесением в учредительные документы компаний или ЕГРЮЛ и ограничено территорией, в пределах которой коммерческое обозначение стало известным (п. 1 ст. 1539 ГК РФ).

Право на коммерческое обозначение прекращается, если коммерческое обозначение не использовалось правообладателем непрерывно в течение года (п. 2 ст. 1540 ГК РФ). Предполагается, что доказательства непрерывного использования коммерческого обозначения способами, перечисленными в п. 1 ст. 1539 ГК РФ, могут пригодиться для подтверждения даты возникновения права на коммерческое обозначение или в судебном споре, поэтому целесообразно собирать доказательства использования коммерческого обозначения (на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковке).

Обладатели приоритетного права на фирменное наименование, товарный знак, коммерческое обозначение также могут требовать от пользователя коммерческого обозначения прекращения его использования и возмещения убытков, если в результате такого использования потребители вводятся в заблуждение (ст. 1539 ГК РФ).

Исключительное право на коммерческое обозначение может передаваться по договору уступки (только вместе с предприятием) или коммерческой концессии (п. 4-5 ст. 1539 ГК РФ).