

Секция «Юриспруденция»

**Исключительное право на товарный знак как предмет залога.**

*Демьянченко Дарья Александровна*

*Аспирант*

*Южный федеральный университет, Факультет юридический, Ростов-на-Дону,  
Россия*

*E-mail: dasha-hodakova@mail.ru*

Интерес к залого исключительных прав как способу обеспечения исполнения обязательств проявляли теоретики и практики ещё до принятия части четвертой Гражданского кодекса [2, 3]. В настоящее время залог исключительных прав является одним из способов вовлечения в гражданский оборот интеллектуальной собственности. Однако у нас в стране этот вид залога пока является новым и не исследованным в достаточной степени, хотя статьи 346, 1233 (п. 5) и 1234 ГК РФ содержат положения, посвященные данному вопросу.

В качестве предмета залога в соответствии со ст. 336 ГК РФ могут выступать имущественные права. Наряду с указанной статьей п. 5 ст. 1233 ГК РФ конкретизирует, что предметом залога может быть и исключительное право.

Права обладателя товарного знака подтверждаются свидетельством на товарный знак, удостоверяющим приоритет товарного знака и исключительное право владельца. Свидетельство является охраняемым документом, поэтому не может быть рассмотрено в качестве имущества. Следовательно, некорректно вести речь о залоге свидетельства вместо залога исключительных прав и считать правообладателя собственником такого документа. Договором залога может быть обусловлена передача залогодержателю или третьему лицу охраняемого документа, но только в качестве ограничения возможности правообладателя предоставить по нему исключительные права.

Важным вопросом, связанным с получением свидетельства на товарный знак и регистрацией товарного знака, представляется вопрос о залоге исключительного права, которое возникнет в будущем. Несмотря на неоднозначность мнений, существующих в теории, мы считаем, что косвенно возможность залога будущих исключительных прав на товарный знак подтверждается в законодательстве. Пунктом 3 статьи 1497 Кодекса допускается передача права на регистрацию товарного знака. В этом случае доказательством факта наличия у залогодателя прав будет являться зарегистрированная заявка на выдачу свидетельства на имя лица, закладывающего эти права.

Одной из сложностей при залоге будущего исключительного права становится необходимость индивидуализировать предмет договора таким образом, чтобы определенно можно было установить, какое именно право заложено, иначе договор будет признан незаключенным. Следует отметить и тот факт, что залог будущих исключительных прав может прекратиться по ряду обстоятельств, например, в случае, если заявитель-залогодатель не предоставит необходимые дополнительные материалы в период проведения экспертизы заявки.

Ещё одним особенным свойством исключительных прав на товарные знаки является их делимость. Делимость означает, что исключительное право может быть передано как в отношении всех, так и части товаров, для которых он зарегистрирован (п.1

ст.1488 ГК РФ). Иными словами, исключительное право, части которого становятся самостоятельными объектами субъективного права и могут быть введены в гражданский оборот независимо друг от друга, делится между его первоначальным и производными обладателями. Так, например, правообладатель товарного знака на определенный класс товара может передать иному лицу исключительное право на группу товара в рамках данного класса. При этом устанавливается принадлежность прав на объект у двух субъектов гражданского оборота, что подтверждается выдачей каждому свидетельства на товарный знак в отношении той части товаров, на которые были переданы исключительные права. Поэтому предусмотренная законодателем возможность передачи исключительных прав в отношении определенной части товаров, на которые зарегистрирован товарный знак, предоставляет обладателю также и возможность заложить часть принадлежащих ему прав.

Важно различать залог исключительного права на товарный знак правообладателем в отношении части товара и залог прав «вторичных» обладателей исключительного права. Речь идет о предоставлении лицензии на использование товарного знака, когда первоначальный правообладатель товарного знака сохраняет свое положение в этом качестве, но ограничен полностью или частично в распоряжении переданными по лицензии исключительными правами. Главная проблема состоит в том, чтобы определить, может ли лицензиат заключить договор залога без согласия владельца товарного знака, если в лицензионном договоре не содержится положений, разрешающих или запрещающих заключение договора. Полагаем, что да, поскольку договорные права лицензиара не будут нарушаться или ущемляться в случае, если лицензиат заложит право на заключение сублицензионного договора либо права, вытекающие из лицензионного договора. Таким образом, в зависимости от предмета лицензионного договора, залогодателями могут быть одновременно и лицензиар, и лицензиат либо одна из сторон.

Целесообразно рассмотреть вопрос об оборотоспособности доли в исключительном праве на товарный знак. Частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации впервые был введен институт принадлежности исключительного права на средство индивидуализации нескольким лицам совместно, в юридической литературе именуемый как институт «совладения правом» [1]. В п. 3 ст. 1229 ГК РФ говорится, что при совладении каждый из правообладателей может использовать средство индивидуализации по своему усмотрению. Однако, подход законодателя в данном случае не совсем верен, так как основной причиной возникновения совладения исключительным правом является достижение общих целей при использовании товарного знака. Поэтому мы считаем, что правило, содержащееся в ст. 1229 ГК РФ должно быть заменено правилом о том, что при совладении правом средство индивидуализации необходимо использовать по соглашению всех совладельцев.

Обратим внимание на проблему допустимости отчуждения совладельцем его доли в исключительном праве другим лицам. Считаем, что возможность отчуждения доли должна быть предоставлена совладельцу, так как его доля в исключительном праве - оборотоспособный объект гражданских прав. Соответственно, представляется возможным и залог доли в исключительном праве.

Эти и иные актуальные проблемы залога исключительных прав в настоящее время остались за пределами правового регулирования. Надеемся, что благодаря нашему исследованию наметится положительная динамика в решении указанных проблем.

### **Литература**

1. Бобров М.Е. О проблеме совладения исключительным правом на средства индивидуализации // Пробелы в российском законодательстве. 2010. №1. С.94-97.
2. Калятин В.О. Залог исключительных прав // Патенты и лицензии. 2001. №6. С.45-49.
3. Конов Ю. Стоимость права на патент, товарный знак и ноу-хау как предмет залога // Интеллектуальная собственность. 1998. №3. С.3-7.