

Моисеенко Анастасия Владимировна, закончила Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению юриспруденция (Бакалавр), студент второго курса магистратуры Санкт-Петербургский государственный экономический университет, факультет – Юридический, направление – Гражданское право, семейное право, ведущий юрист Группы компаний «ЮАП»

НАСЛЕДОВАНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК ЛИЦАМИ, НЕ ИМЕЮЩИМИ СТАТУСА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Аннотация: В статье рассмотрена одна из актуальных проблем российского частного права, касающаяся наследования исключительных прав на товарный знак. Для лиц, не имеющих статус индивидуального предпринимателя, до 2019 года не было предусмотрено возможности наследования такого актива. Автором представлено сравнение предыдущей и актуальной редакции положений, касающихся приобретения прав на товарный знак наследниками, а также перечислены стадии, которые необходимо пройти наследнику для получения прав на товарный знак наследодателя.

Ключевые слова: исключительные права, товарный знак, статус индивидуального предпринимателя, наследник, переход прав на товарный знак.

Annotation: The article considers one of the urgent problems of Russian private law concerning the inheritance of exclusive rights to a trademark. For persons who do not have the status of an individual entrepreneur, there was no possibility of inheriting such an asset until 2019. The author presents a comparison of the previous and current version of the regulation regarding the acquisition of trademark rights by heirs, which also lists the stages that the heir must go through to obtain the rights to

the testator's trademark.

Key words: exclusive rights, trademark, status of an individual entrepreneur, heir, transfer of trademark rights.

Товарный знак является широко используемым активом для продвижения брендов, и чем лучше бренд зарекомендует себя на рынке товаров, тем будет выше стоимость самого товарного знака. В наследственную массу наследодателя может быть включен товарный знак, однако, для него установлен особый режим перехода прав к наследникам.

Не возникает проблем по поводу перехода прав на товарный знак по наследству к лицу, имеющему статус индивидуального предпринимателя. В научных дискуссиях данный факт также не оспаривается. Наибольший интерес в литературе и правоприменительной практике вызывает ситуация, когда у наследника отсутствует статус индивидуального предпринимателя.

До внесения изменения в законодательство, многие правоведы считали, что в случае смерти правообладателя товарного знака, правовая охрана на данный актив прекращается. Например, в 2012 году по мнению Э.П. Гаврилова, «...смерть гражданина-предпринимателя может являться основанием для прекращения его предпринимательской деятельности, в связи с чем, прекращается правовая охрана на товарный знак по правилам пп. 4 п. 1 ст. 1514 Гражданского Кодекса Российской Федерации» [1, с. 12].

Также Э.П. Гаврилов полагал, что «...если наследник захочет владеть товарным знаком, то ему необходимо будет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, направив в Роспатент соответствующее заявление» [1, с. 12]. Данный аргумент находит отражение в существующей на сегодняшний день практике.

Интерес представляет позиция М. Лабзина, по мнению которого «...наследник, не имеющий на день открытия наследства статуса индивидуального предпринимателя, имеет возможность принять в качестве наследства право на товарный знак. Для этого ему необходимо

зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя» [2, с. 6]. Данная точка зрения также соотносится с настоящей судебной практикой.

В предыдущей редакции пункта 85 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» было установлено, что получить исключительное право на товарный знак (знак обслуживания) путем наследования может только юридическое лицо или физическое лицо, являющееся предпринимателем на момент открытия наследства. Лицами, не имеющими статуса индивидуального предпринимателя, право на товарный знак должно быть отчуждено.

Таким образом, при буквальном толковании данной нормы, даже получив в качестве наследства товарный знак, лицо, не имеющее статус индивидуального предпринимателя, не могло его использовать. На такое лицо возлагалась обязанность по отчуждению исключительных прав на товарный знак. Интерес в использовании такого средства индивидуализации не учитывался.

С введением в действие Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в вышеуказанный пункт были внесены поправки, согласно которым наследник, не имеющий статуса индивидуального предпринимателя, имеет право получить исключительное право на товарный знак в случае, если в течение года регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя.

Теперь получение прав на товарный знак наследниками полностью зависит от их заинтересованности в таком активе. Следует отметить, что лица, имеющие статус самозанятого, в данном пункте не указаны, в связи с чем, порядок наследования товарного знака для них является таким же, как у граждан без статуса индивидуального предпринимателя. Ни в литературе, ни в правоприменительной практике данный вопрос не поднимался, поскольку регистрация товарного знака самозанятым в настоящий момент не предусмотрена российским законодательством.

В пункте 85 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» (ред. от 24.12.2020) теперь прямо указано, что до истечения одного года со дня открытия наследства правовая охрана товарного знака по основанию, предусмотренному пп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ, не может быть прекращена.

Такое положение предоставляет наследникам достаточное количество времени для принятия решения относительно необходимости приобретения товарного знака. В случае если гражданин не заинтересован в ведении предпринимательской деятельности под товарным знаком наследодателя, для него лучше, чтобы правовая охрана на товарный знак была прекращена, поскольку принятие наследства происходит не в части, а полностью. Наследник не может принять все активы наследодателя, исключив из них товарный знак.

В.С Никулина отмечает, что «...товарный знак, имеющий известность и хорошую репутацию на рынке, предлагает правообладателю ряд преимуществ» [3, с. 208]. Говоря о значении наследования, можно сделать вывод, что наследодатель, приобретший материальные блага, может и хочет передать их своим наследникам. Очередность наследования установлена законодательством, однако наследодатель вправе изменить порядок наследования путем составления завещания. Таким образом, товарный знак является активом, который приносит доход от его использования определенному лицу, наследники которого не лишаются возможности получить блага от его использования.

Само право будет считаться возникшим у наследника в день открытия наследства (п. 4 ст. 1152, ст. 1114 ГК РФ), но для его реализации первым шагом является регистрация в качестве индивидуального предпринимателя. Второй этап – переоформление прав на товарный знак на свое имя в уполномоченном государственном органе. Второе действие будет свидетельствовать о желании наследника приобрести права на товарный знак, поскольку сама регистрация в качестве индивидуального предпринимателя такое желание не подтверждает.

Важно учитывать, что право на товарный знак может перейти только к

одному наследнику. В случае, когда существует несколько наследников, имеющих статус индивидуального предпринимателя, которые желают принять право на товарный знак, наследник будет определён в судебном порядке. В таком случае наследнику необходимо представить доказательства, свидетельствующие о его намерении использовать товарный знак в предпринимательских целях.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что Верховный суд РФ рассмотрел возможность наличия у наследников интереса в использовании исключительных прав на товарный знак и с учетом этого предоставил им такую возможность. Наследники могут взвесить все риски и преимущества приобретения такого актива. Преимуществ будет больше, если товарный знак является широко известным на рынке определенных товаров. Однако остается открытым вопрос, когда наследников, имеющих статус индивидуального предпринимателя, несколько, кому в таком случае перейдет право на товарный знак. В настоящее время каждый конкретный рассматривается в судебном порядке, однако, разработка четких критериев относительно наследования товарного знака в таком случае законодателем или правоприменительной практикой представляется разумной и в некоторых случаях даже необходимой.

Библиографический список:

1. Гаврилов Э. П. Наследование интеллектуальных прав в свете постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2012. № 9.

2. Лабзин М. Наследование права на товарный знак // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2007. № 8.

3. Никулина В. С. Правовая защита товарного знака и борьба с недобросовестной конкуренцией. М.: Статут, 2015.