АСКОН НАВИГАТОР

Электронный журнал для специалистов в области бухгалтерии, кадров и права

Файл сформирован 29.03.2024

## Может ли обладатель исключительных прав на товарный знак передать их кому-то в управление?

Вопрос

Обладатель исключительных прав на товарный знак может передать кому-то (ИП) свои права в управление? Может ли управляющий (если такой возможен) заключить договор коммерческой концессии с третьими лицами?

Ответ

Правообладатель исключительного права на товарный знак вправе передать по договору доверительного управления исключительные права на товарный знак.

Доверительный управляющий вправе заключать договоры с третьими лицами, если соответствующие полномочия предусмотрены в договоре доверительного управления. Заключение доверительным управляющим договора коммерческой концессии возможно лишь в случае, если осуществляется передача *комплекса* исключительных прав, которые ранее были переданы в доверительное управление.

Обоснование

Исходя из установленного статьей 421 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ˇˇˇ ГК РФ) принципа свободы договора, следует, что стороны вправе заключить, договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.

Так, в силу положений статьи 1012 ГК РФ установлено, что по договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).

При этом **объектами доверительного управления** в силу прямого указания в статье 1013 ГК РФ могут быть предприятия и другие имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами, **исключительные права** и другое имущество.

В силу норм статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), **принадлежит исключительное право** использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

Соответственно, **в доверительное управление могут быть переданы исключительные права на товарный знак.** Указанный вывод также подтверждается материалами судебной практики (См., например: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.06.2016 N С01-258/2016 по делу N А27-11789/2015, Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.01.2015 N 13АП-27925/2014 по делу N А21-2347/2014)

Осуществляя доверительное управление имуществом, доверительный управляющий вправе совершать в

отношении этого имущества в соответствии с договором доверительного управления **любые юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя**. Законом или договором **могут быть предусмотрены ограничения** в отношении отдельных действий по доверительному управлению имуществом ( статья 1012 ГК РФ).

Таким образом, в договоре доверительного управления исключительными правами на товарный знак стороны вправе самостоятельно определить объем полномочий доверительного управляющего, а также границы его деятельности. Соответственно, **доверительный управляющий вправе заключать договор коммерческой концессии**, если договором доверительного управления не установлены ограничения по соответствующим полномочия.

Дополнительно обращаем внимание, что правовая природа договора коммерческой концессии предполагает передачу **комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав,** включая 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) (статья 1027 ГК РФ).

При таких обстоятельствах, поскольку в рамках рассматриваемой правовой ситуации речь идет исключительно о правах на товарный знак, полагаем целесообразным отметить, что в данном случае **доверительный управляющий вправе заключить лицензионный договор** на использование товарного знака на основании полномочий, установленных в договоре доверительного управления, **в виду отсутствия комплекса передаваемых исключительных прав**, что является существенным условием договора коммерческой концессии.