АСКОН НАВИГАТОР

Электронный журнал для специалистов в области бухгалтерии, кадров и права

Файл сформирован 29.03.2024

Возможно ли использование товарного знака без заключения лицензионного соглашения?

ВОПРОС

Компания А является правообладателем товарного знака, под которым выпускает товары бытовой химии. Компания Б оказывает услуги по рекламированию, продвижению товара компании А путем рекламирования товара в каталогах, СМИ, ТВ.

Необходимо ли заключать лицензионный договор между компанией А и компанией Б на передачу исключительного права на товарный знак?

Как можно избежать заключения лицензионного договора, но при этом использовать товарный знак другого лица при поставке, перевозке, оказании услуг?

ОТВЕТ

Согласно законодательству, отдельным правомочием, входящим в понятие исключительного права на товарный знак, является размещение товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе. Однако в указанном случае рекламируется товар правообладателя товара по договору с таким правообладателем, то есть, согласие правообладателя на такое использование товарного знака подразумевается изначально. Поэтому нет необходимости заключения лицензионного договора об использовании товарного знака с Компанией Б, однако по решению правообладателя возможность и объем использования товарного знака в рекламе могут быть урегулированы в договоре на оказание рекламных услуг.

Обратите внимание, что передача исключительного права означает, что использовать товарный знак в период действия такого договора сможет только та организация, которой исключительное право передано. Правообладатель также не сохраняет возможности использовать товарный знак до истечения срока действия исключительной лицензии теми способами, которые указаны в договоре

Использование зарегистрированного в РФ товарного знака, принадлежащего другому лицу (правообладателю) в коммерческих целях требует заключения одного из договоров, предусмотренных гражданским законодательством: договора отчуждения исключительного права, лицензионного договора (исключительная либо неисключительная лицензия), договор коммерческой концессии. Также часто используют непоименованный в российском законодательстве договор франчайзинга.

Однако допускается бездоговорное использование товарного знака в отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот правообладателем или с согласия правообладателя. Соответственно, при поставке товара, приобретенного на законных основаниях у правообладателя или с его согласия, поставщик, покупатель, перевозчик имеет право в отношении этого товара использовать товарный знак без заключения лицензионного договора. Например, согласно судебной практике законным является бездоговорное размещение товарного знака на вывеске магазина, если в таком магазине продаются оригинальные запчасти производителя, являющегося правообладателем товарного знака.

ОБОСНОВАНИЕ

Согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" реклама - это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Объект рекламирования - это товар, средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама (п. 2 ст. 3 Федерального закона N 38-ФЗ).

В силу п. 1 ст. 1484 Гражданского кодекса РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе (пп. 4 п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

Исключительное право на товарный знак может осуществляться различными способами. Например, путем размещения на товарах, в рекламе, в доменном имени и др. (п. 2 ст. 1484 ГК РФ). При этом использование товарного знака или сходных с ним обозначений в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров без разрешения правообладателя запрещено (п. 3 ст. 1484 ГК РФ). Отсутствие запрета на такое использование не считается разрешением (п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

Правообладатель вправе отчуждать исключительное право на товарный знак (ст. 1488 ГК РФ) и предоставлять право использования товарного знака по лицензионному договору (ст. 1489 ГК РФ). Общие положения о лицензионном договоре предусмотрены ст. 1235 ГК РФ.

В частности, по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату (п. 1 ст. 1235 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 1489 ГК РФ по лицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

Как следует из п. 1.1 указанной статьи, лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака должен содержать наряду с условиями, предусмотренными п. 6 ст. 1235 ГК РФ, перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака.

Предоставление по договору права использования исключительного права на товарный знак подлежит государственной регистрации в порядке, установленном ст. 1232 ГК РФ (п. 2 ст. 1490 ГК РФ).

Согласно статьи 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Правообладателям следует помнить, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет (п. 1 ст. 1486 ГК РФ).

На основании п. п. 1, 2 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать их изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя.

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (п. 3 ст. 1515 ГК РФ).

Из Постановления Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2016 N С01-1146/2016 по делу N А57-6183/2016, рассматривавшего аналогичную ситуацию, следует: расположение предпринимателем на здании магазина, в котором он осуществляет торговлю оригинальными запчастями, вывески с изображением тех товарных знаков, которые имеются на продаваемых им запчастях, введенных в гражданский оборот самим правообладателем товарных знаков или с его согласия, не образует состав правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ, поскольку объективная сторона такого правонарушения состоит в использовании товарного знака для контрафактных товаров. Таких действий предприниматель не совершал. Само по себе указание наименования производителя автозапчастей на фасаде магазина, в котором продаются оригинальные запчасти данного производителя, не свидетельствует о незаконности использования товарного знака, а лишь свидетельствует о том, что в этом магазине продаются оригинальные запчасти к автомобилям, производимым третьим лицом.



На вопрос отвечала:

Е.М. Тараненко,

консультант Аскон по юридическим вопросам