

**Товарные знаки физических лиц:
новые возможности vs. новые трудности**

А.П. Горчакова
Студентка 1 курса магистратуры юридического института Российского
университета дружбы народов (РУДН).
Кафедра гражданского права и процесса и международного частного права.
Работа подготовлена с использованием системы КонсультантПлюс

Аннотация: недавние поправки в Гражданский кодекс РФ нацелены на то, чтобы предоставить физическим лицам, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, возможность обладания исключительным правом на товарный знак. В статье рассматривается история принятия таких изменений, а также предлагаются возможные последствия их вступления в силу.

Ключевые слова: товарный знак; средство индивидуализации; исключительное право; физическое лицо; предпринимательская деятельность.

**Individuals' trademarks:
new abilities vs. new difficulties**

A.P. Gorchakova

1st year of master degree of faculty of law of Peoples' Friendship University of Russia.

Cathedra of civil law, civil procedure and international private law.

Abstract: recent amendments at Russian Civil Code are tend to grant individuals trademark rights. At this article author explores the genesis of this amendment and propose possible consequences of its enforcement.

Key words: trademark; means of individualization; exclusive right; individual; entrepreneurial activity.

Федеральный закон «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» от 28 июня 2022 № 193-ФЗ расширил список тех, кто может обладать правом на товарный знак, включив в него физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями (далее – ИП). Данный акт вступит в силу лишь через год после его промульгации, то есть летом 2023 года.

Интересно вспомнить формулировку закона-предшественника четвертой части Гражданского кодекса (далее - ГК РФ). Итак, Закон РФ от 23 сентября 1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в ст. 1 устанавливал следующее: «товарный знак и знак обслуживания – обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц».

В текст Гражданского кодекса (ст. 1477) подобная норма перешла в таком виде: «на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак».

Однако в настоящее время можно говорить о такой форме предпринимательской деятельности, как самозанятость. Самозанятые граждане выделились в нашей правовой системе в 2017 году. К ним относятся:

1. индивидуальные предприниматели;
2. адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие, оценщики, медиаторы и иные лица, занимающиеся в установленном порядке частной практикой;
3. иные граждане, которые, как правило, выполняют работы или оказывают услуги по гражданско-правовым договорам и получают за

это вознаграждение. То есть лица, которые де-факто осуществляют предпринимательскую деятельность.

На момент принятия ст. 1477 ГК РФ иной формы легитимации предпринимательской деятельности физического лица, кроме индивидуального предпринимательства, в России не существовало, вероятно поэтому мы имеем именно такую формулировку в законе.

Изменениями в ГК РФ законодатель стремится нивелировать данную несправедливость в отношении самозанятых, которые тоже хотят иметь право индивидуализировать себя и свои услуги.

Однако текст нового закона не предусматривает, что для получения права на товарный знак нужно будет заниматься предпринимательской деятельностью. Следовательно, возникают вопросы о том, действительно ли любое лицо сможет зарегистрировать товарный знак? Если да, то в чем будет их мотивация? А также как Роспатент будет разрешать возможные коллизии между субъектами предпринимательской деятельности и обычными физическими лицами?

Вопрос необходимости внесения таких изменений в 4 часть ГК РФ вырос из проблемы наследственного права, а именно – наследования после смерти индивидуального предпринимателя.

Известно, что «принадлежавшее ИП исключительное право на товарный знак и знак обслуживания (п. 1 ст. 1484 ГК РФ), унаследованное гражданином, не зарегистрированным в качестве ИП, должно быть отчуждено им в течение года со дня открытия наследства». Однако последствия несоблюдения такого требования не были урегулированы.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» предлагает два пути решения:

1. Применение аналогии закона в отношении п. 2 ст. 238 ГК РФ и ст. 1180 ГК РФ (исключительное право на товарный знак подлежит продаже с торгов, с передачей наследнику вырученной от продажи суммы);
2. Роспатент в такой ситуации вправе прекратить правовую охрану товарного знака на основании подп. 4 п. 1 ст.1514 ГК РФ в связи с регистрацией прекращения правообладателем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя¹.

В связи с тем, что проблема предоставления права на товарный знак физическому лицу становится все более актуальной, Правительство утвердило «дорожную карту» трансформации делового климата в сфере интеллектуальной собственности. В Распоряжении Правительства РФ от 03.08.2020 года №2027-р предложено внести изменения в гражданское законодательство с целью разрешения физическим лицам, не обладающим статусом ИП, приобретать такое исключительное право.

Кроме того, интересно отметить, что в пояснительной записке к ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса РФ» разработчики законопроекта апеллировали к следующему: «в настоящее время регистрация товарного знака на имя физических лиц допускается в ряде иностранных государств (Австрийская Республика, ФРГ, КНР, США) и Европейском союзе ... предлагаемые законопроектом изменения позволят обеспечить равенство правового положения российских и иностранных граждан (иностранцев заявителей) в части возможности осуществления ими исключительных прав на товарный знак».

Такой ограничительный подход российского законодателя уже некоторое время критикуется в доктрине. Например, Д.А. Смирнов пишет: мнение о том, что «физическим лицам нет необходимости иметь свой товарный знак, так как они не занимаются предпринимательской

¹ Справка к заседанию Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам по спорным вопросам соотношения положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с некоторыми положениями частей первой, второй, третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / «Журнал Суда по интеллектуальным правам», № 19. – 2018 г. – с. 27-42.

деятельностью, а также не создают товаров и не оказывают услуг на постоянной основе следует считать устаревшим и нецелесообразным»².

Также Н.Н. Кириллов и Н.Г. Кириллов отмечают, что «причина указанной юридической коллизии носит объективный характер и связана с отставанием законодательства в области интеллектуальной собственности от более динамичных общественных отношений, связанных с активным вовлечением в легальный бизнес огромного класса физических лиц - самозанятых. По мнению авторов, способом устранения данной коллизии является внесение изменений в действующие нормативные акты»³.

Безусловно, кроме разрешения существовавшей коллизии в отношении наследования, изменения в ГК РФ откроют для физических лиц новые грани в отношении средств индивидуализации, например, здесь я вижу следующие:

- Возможность самозанятым «продвигаться» на рынке, индивидуализируя свои услуги или себя как специалиста;
- Физические лица, не занимающиеся бизнесом, смогут продавать или лицензировать свои права на товарный знак. Это, вероятно, будет выгодно для микропредприятий или ИП, т.к. проще и быстрее заключить лицензионный договор, получив готовое средство индивидуализации (процесс регистрации занимает длительное время, необходимо уплачивать множество государственных пошлин, Роспатент может отказать в регистрации по ряду причин). Это возможность для граждан заработать и помочь субъектам малого предпринимательства.

² Смирнов Д.А. Физическое лицо как правообладатель товарного знака (знака обслуживания) // ИС. Промышленная собственность. 2021. № 4. С. 73.

³ Кириллов Н.Г., Кириллов Н.Н. Могут ли самозанятые быть правообладателями товарных знаков? // ИС. Промышленная собственность. 2020. № 11. С. 49.

- Устранена «несправедливость» в отношении регистрации товарного знака физическим лицом по условиям Мадридского соглашения 1891г.

Мадридская система международной регистрации товарных знаков предполагает, что подача одной заявки и оплата одного набора пошлин позволяет испрашивать охрану в 128 странах, а наличие единой централизованной системы дает возможность вносить изменения в глобальный портфель товарных знаков, продлевать срок их действия и расширять их географический охват.

Иностранные граждане могли пользоваться удобствами этой системы, получая регистрацию в РФ, а наши соотечественники были лишены такой возможности.

- Товарный знак можно считать нематериальным активом, стоимость которого отчасти определяется ситуацией на рынке. Так, в теории, граждане могут использовать его в качестве средства накопления или, например, вносить в уставный капитал хозяйственного общества.

Однако остается открытым вопрос, чего стоит товарный знак, который на деле не индивидуализирует товары и услуги, так как правообладатель не занимается предпринимательской деятельностью. Кроме того, товарный знак – институт, который является необходимым для самоидентификации на рынке, а не роскошь-актив.

Важно отметить вероятную проблему: все ли смогут получить право на товарный знак? А именно – будет ли необходимо заниматься предпринимательской деятельностью для того, чтобы обладать таким исключительным правом? Если да, то станет ли Роспатент запрашивать доказательство того, что лицо является субъектом предпринимательства? На эти вопросы пока что не даны ответы.

Полагаю, что если условие занятия предпринимательской деятельностью станет обязательным, то это вернет общество к старой проблеме наследования товарного знака физическим лицом.

В целом возможно, что так называемые бренд-тролли – физические лица начнут активную деятельность и в этом правовом поле. Так, они будут регистрировать товарные знаки на свое имя без реального намерения ими пользоваться, потому что получить такое право станет намного доступнее (даже не придется проходить процедуру регистрации юридического лица и уплачивать государственные пошлины). Вполне вероятно, эти поправки создадут благоприятную почву для злоупотреблений правом.

С другой стороны, я предпочитаю толковать правовые нормы телеологически. Сущность товарного знака – индивидуализация субъекта предпринимательства, его товаров и услуг на рынке. Одно дело, если такое право будет предоставлено лишь тем, кто осуществляет предпринимательскую деятельность, но в предоставлении права на товарный знак каждому физическому лицу я не вижу практического смысла.

В связи с этим последствия вступления в силу данной поправки для меня скорее кажутся негативными, ведь такие изменения повлекут за собой множество трудностей и судебных тяжб.

Список литературы

1. Кириллов Н.Г., Кириллов Н.Н. Могут ли самозанятые быть правообладателями товарных знаков? // ИС. Промышленная собственность. 2020. № 11. С. 47 - 51.
2. Смирнов Д.А. Физическое лицо как правообладатель товарного знака (знака обслуживания) // ИС. Промышленная собственность. 2021. № 4. С. 71 - 77.
3. Справка к заседанию Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам по спорным вопросам соотношения положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с некоторыми положениями частей первой, второй, третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / «Журнал

С

У

Д

А

П

О

И

Н

Т

Е

Л

Л

Е

К

Т

У

А

Л