

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Полоцкий государственный университет»

Региональный учебно-научно-практический Юридический центр

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ПРАВЕ

Материалы международной
научно-практической конференции,
посвященной 20-летию юридического факультета
и 50-летию Полоцкого государственного университета

(Новополоцк, 6–7 октября 2017 г.)

В трёх томах
Том 2

Новополоцк
2017

УДК 34(082)
ББК 67я43

Рекомендован к изданию
советом юридического факультета
Полоцкого государственного университета (протокол № 7 от 04.09.2017 г.)

Редакционная коллегия:

И. В. Вегера, кандидат юридических наук, доцент (отв. редактор);
Д. В. Щербик, кандидат юридических наук, доцент;
В. А. Богоненко, кандидат юридических наук, доцент;
Е. Н. Ярмоц, кандидат юридических наук, доцент;
П. В. Соловьёв, магистр юридических наук

Рецензенты:

Г. А. Василевич, доктор юридических наук, профессор;
Т. И. Довнар, доктор юридических наук, профессор;
В. М. Хомич, доктор юридических наук, профессор

Традиции и инновации в праве : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 20-летию юрид. фак. и 50-летию Полоц. гос. ун-та, Новополоцк, 6–7 окт. 2017 г. : в 3 т. / Полоц. гос. ун-т, Регион. учеб.-науч.-практ. Юрид. центр ; редкол.: И. В. Вегера (отв. ред.) [и др.]. – Новополоцк : Полоцкий государственный университет, 2017. – Т. 2. – 288 с.

ISBN 978-985-531-570-5.

Предложены материалы, в которых обсуждаются проблемы юридической науки и практики с позиций преемственного и инновационного развития национальных правовых систем и международного права.

Адресован научной юридической общественности, практическим работникам, преподавателям, студентам юридических факультетов, слушателям переподготовки по специальности «Правоведение», а также всем, кто интересуется актуальными проблемами в праве.

УДК 34(082)
ББК 67я43

ISBN 978-985-531-570-5 (Т. 2)
ISBN 978-985-531-568-2

© Полоцкий государственный университет, 2017

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Полоцкий государственный университет»

Региональный учебно-научно-практический Юридический центр

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ПРАВЕ

Материалы международной
научно-практической конференции,
посвященной 20-летию юридического факультета
и 50-летию Полоцкого государственного университета

(Новополоцк, 6–7 октября 2017 г.)

В трёх томах
Том 2

Новополоцк
2017

УДК 34(082)
ББК 67я43

Рекомендован к изданию
советом юридического факультета
Полоцкого государственного университета (протокол № 7 от 04.09.2017 г.)

Редакционная коллегия:

И. В. Вегера, кандидат юридических наук, доцент (отв. редактор);
Д. В. Щербик, кандидат юридических наук, доцент;
В. А. Богоненко, кандидат юридических наук, доцент;
Е. Н. Ярмоц, кандидат юридических наук, доцент;
П. В. Соловьёв, магистр юридических наук

Рецензенты:

Г. А. Василевич, доктор юридических наук, профессор;
Т. И. Довнар, доктор юридических наук, профессор;
В. М. Хомич, доктор юридических наук, профессор

Традиции и инновации в праве : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 20-летию юрид. фак. и 50-летию Полоц. гос. ун-та, Новополоцк, 6–7 окт. 2017 г. : в 3 т. / Полоц. гос. ун-т, Регион. учеб.-науч.-практ. Юрид. центр ; редкол.: И. В. Вегера (отв. ред.) [и др.]. – Новополоцк : Полоцкий государственный университет, 2017. – Т. 2. – 288 с.

ISBN 978-985-531-570-5.

Предложены материалы, в которых обсуждаются проблемы юридической науки и практики с позиций преемственного и инновационного развития национальных правовых систем и международного права.

Адресован научной юридической общественности, практическим работникам, преподавателям, студентам юридических факультетов, слушателям переподготовки по специальности «Правоведение», а также всем, кто интересуется актуальными проблемами в праве.

УДК 34(082)
ББК 67я43

ISBN 978-985-531-570-5 (Т. 2)
ISBN 978-985-531-568-2

© Полоцкий государственный университет, 2017

ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА

Т.В. Ковалевская,

начальник управления права и международных договоров, Национальный центр интеллектуальной собственности

В связи с широким использованием товарных знаков на практике возникают вопросы, связанные с надлежащим оформлением прав на такое использование.

Согласно пп. 2 и 3 ст. 3 Закона Республики Беларусь от 5 февраля 1993 года «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее – Закон о товарных знаках) никто не может использовать охраняемый на территории Республики Беларусь товарный знак без разрешения его владельца. Использование товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, без разрешения владельца товарного знака, признается нарушением исключительного права на товарный знак (п. 3 ст. 3 Закона о товарных знаках).

Владельцу товарного знака также принадлежит право запрещать его использование другими лицами (п. 1 ст. 3 Закона о товарных знаках). Таким образом, владелец может разрешить или запретить использовать его товарный знак другим лицам. Следует отметить, что отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Данное положение закреплено в статье 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Вместе с тем ни в законодательстве Республики Беларусь, ни в законодательстве Российской Федерации не определено, в какой форме должно быть выражено такое разрешение, в связи с чем данный вопрос является дискуссионным.

Термин «разрешение» в отношении использования соответствующего объекта интеллектуальной собственности содержится в части первой п. 1 ст. 985 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК РБ), согласно которой по лицензионному договору сторона, обладающая исключительным правом использования объекта интеллектуальной собственности (лицензиар), предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности. Таким образом, на первый взгляд, ответ очевиден: разрешение предоставляется путем заключения лицензионного договора. Однако по данному вопросу существует несколько различных точек зрения.

По мнению Ж.Б.Шкурдюк, подтвержденное доказательствами реальное и достаточное использование третьим лицом товарного знака в классах товаров и услуг, для которых он зарегистрирован, не только в рамках заключенного письменно лицензионного договора с правообладателем, но и с устного разрешения последнего, при предъявлении к правообладателю иска о досрочном прекращении правовой охраны знака служит основанием для отказа в его удовлетворении [1, с. 29]. Данное утверждение основано на положениях п. 3 ст. 20 Закона о товарных знаках, согласно которому именно при рассмотрении указанного иска

использованием товарного знака могут быть признаны действия, совершаемые как на основании договора, так и с разрешения владельца.

Несколько иной точки зрения придерживается судебная практика Российской Федерации. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд при рассмотрении дела № А71-1525/2010 по иску ООО «Голос столицы» к ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод» о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака установил, что суд первой инстанции правомерно принял копию письма ООО «Голос столицы», содержащего согласие на розлив алкогольной продукции с использованием товарного знака «Шайтан-вода» без выплаты каких-либо вознаграждений, в качестве допустимого доказательства правомерного использования этого товарного знака. Согласно постановлению Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.08.2010 № 17АП-7699/2010-ГК по названному делу распоряжение правообладателя принадлежащим ему исключительным правом на товарный знак может быть осуществлено не только в форме совершения договора, но и посредством согласования или последующего одобрения совершенных каким-либо лицом действий по использованию товарного знака. Такого рода согласование или одобрение также обеспечивает легитимность использования товарного знака [2]. Указанный вывод суда основан на положениях ст. 1233 ГК РФ, согласно которой перечень видов распоряжения исключительным правом не ограничивается заключением договора об отчуждении исключительного права и лицензионного договора. Однако представляется, что к иным способам распоряжения исключительным правом могут быть отнесены предусмотренные ГК РФ договор залога и договор коммерческой концессии (франчайзинг), а также иные договоры, содержащие элементы упомянутых договоров.

Следуя указанной позиции Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, использование товарного знака без заключения лицензионного договора, но при наличии разрешения (согласия) владельца такого товарного знака, является правомерным. Однако, по нашему мнению, такая точка зрения ставит под сомнение обязательность заключения лицензионного договора. А учитывая предусмотренное законодательством требование о регистрации лицензионного договора и уплаты в связи с этим патентной пошлины, случаев заключения лицензионных договоров будет немного.

Заслуживает внимания суждение по данному вопросу С.Широкова, который полагает, что «вид договора, которым стороны оформляют возникающие между ними правоотношения, должен соответствовать характеру этих правоотношений. Если между участниками гражданского оборота возникают правоотношения, которые соответствуют правовой природе лицензионного договора, к ним должны применяться правила ГК РФ о лицензионном договоре. Согласие (разрешение) правообладателя на использование тем или иным лицом принадлежащей данному правообладателю интеллектуальной собственности по существу означает предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, поскольку речь идет о выражении волеизъявления на использование другим лицом интеллектуальной собственности тем или иным способом» [3]. Кроме того, по мнению С.Широкова, предо-

ставление права использования интеллектуальной собственности соответствует предмету лицензионного договора и должно оформляться путем заключения лицензионного договора [3].

В соответствии с п. 3 ст. 984 и п. 2 ст. 985 ГК РБ, а также ст. 23 Закона о товарных знаках предметом лицензионного договора является именно предоставление права на использование товарного знака, а не разрешения, как это определено в части первой п. 1 ст. 985 ГК РБ. Полагаем, что такая формулировка отражает сущность лицензионного договора.

Таким образом, согласно Закону о товарных знаках правомерное использование товарного знака возможно, с одной стороны, при наличии разрешения его владельца, с другой стороны, право на использование может быть предоставлено по лицензионному договору.

Представляется обоснованным, что заключение лицензионного договора необходимо в случае, когда третье лицо заинтересовано в длительном использовании товарного знака. В этом случае заключение лицензионного договора выгодно обеим его сторонам: лицензиару и лицензиату.

Однако на практике не всегда использование товарного знака связано с заключением лицензионного договора.

Национальное законодательство не содержит требование о необходимости осуществлять действия, связанные с использованием товарного знака, владельцем лично. В связи с этим он может реализовывать свое исключительное право при участии других лиц. Так, например, владелец может использовать свой товарный знак при:

производстве товара, прибегая к услугам подрядчика по договору подряда. Согласно п. 1 ст. 656 ГК РБ результат выполненной по договору подряда работы сдается заказчику и, следовательно, права на товар, на котором применен товарный знак, возникают не у подрядчика, а у заказчика;

рекламе товара через рекламное агентство путем заключения договора на изготовление и размещение рекламного материала;

ввозе на территорию Республики Беларусь товара, принадлежащего производителю (владельцу товарного знака), через уполномоченное им лицо.

Все указанные действия (производство, реклама, ввоз товара с примененным товарным знаком) являются действиями по использованию товарного знака, перечисленными в п. 1 ст. 20 Закона о товарных знаках. Однако важно определить, кто в данных случаях использует товарный знак.

Согласно постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.10.2010 № 8867/10 выплата лицензионных платежей правообладателю обществом «Дж. Т. И. – МП», которое вводило продукцию с товарным знаком в гражданский оборот, а не заводом, который изготавливал эту продукцию, является обоснованной. Таким образом, Суд указал, что использующим товарный знак, является то лицо, которое вводит продукцию с этим товарным знаком в гражданский оборот [4, с. 5,8].

Данной позиции Суда придерживается также А.Лаврухина, которая полагает, что в случае заключения договора подряда заключение лицензионных до-

говоров не требуется, так как размещение товарного знака изготовителем осуществляется не на своих товарах, а по заказу правообладателя на его же товарах... Субъектом осуществления исключительного права на товарный знак остается правообладатель [5].

Представляется, что по аналогии с указанной ситуацией с договором подряда могут рассматриваться вышеназванные случаи по рекламе и ввозу товара, а также иные случаи, когда субъектом осуществления исключительного права остается сам владелец товарного знака, а другие лица являются посредниками осуществления его исключительного права. Вместе с тем в таких случаях для урегулирования вопроса об использовании товарного знака не его владельцем целесообразно включать в договор (например, подряда) условие о разрешении (согласии) владельца на осуществление определенных действий с применением его товарного знака (например, размещение товарного знака владельца на изготавливаемых по его заказу товарах).

Подводя итог изложенному, можно резюмировать, что если субъектом использования товарного знака является не его владелец, то предоставление исключительного права должно осуществляться на основании лицензионного договора. При этом использование товарного знака другими лицами без заключения лицензионного договора представляется возможным при совершении ими каких-либо действий в интересах владельца товарного знака.

В заключение хотелось бы отметить, что в настоящей статье в основном изложена позиция специалистов Российской Федерации, что свидетельствует о наличии там правоприменительной практики по данному вопросу. Однако, учитывая близость законодательства наших государств, опыт Российской Федерации является полезным для Республики Беларусь.

Список использованных источников:

1. Шкурдюк, Ж.Б. Принцип обязательного использования товарного знака и правовые последствия его несоблюдения / Ж.Б.Шкурдюк // СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК ПЛЮС: экономическое правосудие. – 2015.– № 12. – С. 29.

2. Дело № А71-1525/2010 [Электронный ресурс]: постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, 30.08.2010, № 17АП-7699/2010-ГК // Сейчас.ру Новости России и мира. – Режим доступа: <https://www.lawmix.ru/17ap/3111/>. – Дата доступа: 26.08.2017.

3. Широков, С. [Электронный ресурс] / С. Широков // ГАРАНТ.РУ.– Режим доступа: http://www.garant.ru/consult/civil_law/1084120/. – Дата доступа: 26.08.2017.

4. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.10.2010 № 8867/10 [Электронный ресурс] // ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. – Режим доступа: http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_ad1d9abc-e284-44d5-b9eb-18f4fa91dfe0. – Дата доступа: 26.08.2017.

5. Лаврухина, А. Изготовителю продукции с нанесением товарного знака правообладателя безопаснее заключить договор подряда [Электронный ресурс] / А. Лаврухина // ПРИОРИТЕТ. – Режим доступа: <http://www.uk-prioritet.ru/presscenter/articles/izgotovitelju-produkcii-s-naneseniem-tovarnogo-znaka-pravoobladatelya-bezopasnee-zaklyuchat-dogovor-podryada>. – Дата доступа 26.08.2017.

Научное издание

**ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
В ПРАВЕ**

Материалы международной
научно-практической конференции,
посвященной 20-летию юридического факультета
и 50-летию Полоцкого государственного университета

(Новополоцк, 6–7 октября 2017 г.)

В трех томах

Том 2

Текст печатается в авторской редакции

Ответственный за выпуск *И. В. Вегера*

Техническое редактирование *Т.А. Дарьяновой*
Компьютерная верстка *П. В. Соловьёва*
Дизайн обложки *М. С. Мухоморовой*

Подписано в печать 20.09.2017. Формат 60×84 ¹/₁₆. Бумага офсетная. Ризография.
Усл. печ. л. 16,71. Уч.-изд. л. 18,64. Тираж 145 экз. Заказ 1075.

Издатель и полиграфическое исполнение:
учреждение образования «Полоцкий государственный университет».

Свидетельство о государственной регистрации
издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий
№ 1/305 от 22.04.2014.

ЛП № 02330/278 от 08.05.2014.

Ул. Блохина, 29, 211440, г. Новополоцк.

Научное издание

**ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
В ПРАВЕ**

Материалы международной
научно-практической конференции,
посвященной 20-летию юридического факультета
и 50-летию Полоцкого государственного университета

(Новополоцк, 6–7 октября 2017 г.)

В трех томах

Том 2

Текст печатается в авторской редакции

Ответственный за выпуск *И. В. Вегера*

Техническое редактирование *Т.А. Дарьяновой*
Компьютерная верстка *П. В. Соловьёва*
Дизайн обложки *М. С. Мухоморовой*

Подписано в печать 20.09.2017. Формат 60×84 ¹/₁₆. Бумага офсетная. Ризография.
Усл. печ. л. 16,71. Уч.-изд. л. 18,64. Тираж 145 экз. Заказ 1075.

Издатель и полиграфическое исполнение:
учреждение образования «Полоцкий государственный университет».

Свидетельство о государственной регистрации
издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий
№ 1/305 от 22.04.2014.

ЛП № 02330/278 от 08.05.2014.

Ул. Блохина, 29, 211440, г. Новополоцк.