

## **СТОЛКНОВЕНИЕ ПРАВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И ФИРМЕННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ**

К сожалению, довольно распространенная ситуация на рынке, когда в качестве фирменного наименования юридического лица регистрируется товарный знак (или его доминирующая часть), принадлежащий другим лицам, получившим право на этот товарный знак ранее государственной регистрации юридического лица <\*>.

-----

<\*> Возможна и противоположная ситуация - регистрация и использование в качестве товарного знака чужого фирменного наименования. В данной статье рассматривается лишь один аспект коллизии прав на товарный знак и фирменное наименование - недобросовестное использование фирменного наименования.

ОАО "Компания Х" предъявило иск к ЗАО "Компания Х" об обязанности прекратить использование товарного знака истца "Компания Х". Типичный пример, когда одно лицо под видом использования фирменного наименования фактически использует чужой товарный знак и тем самым продвигает на рынок собственные товары/услуги. Как правило, в таких случаях потребитель не различает разных по сути производителей товаров/услуг и воспринимает их как одно лицо. При этом экономические выгоды использования "раскрученного" товарного знака очевидны. Безусловно, права на товарный знак подлежат защите, никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя... (п. 1 ст. 4 Закона РФ от 23.09.1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" - далее по тексту "Закон о товарных знаках"). Однако в то же время действующее законодательство устанавливает, что юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право на его использование, а лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное фирменное наименование, по требованию обладателя права на него обязано прекратить его использование и возместить причиненные убытки (п. 4 ст. 54 Гражданского кодекса РФ).

Как видим, решение проблемы не лежит на поверхности. Владельцу товарного знака недостаточно зарегистрировать в установленном порядке товарный знак. Необходимо знать эффективные механизмы защиты интеллектуальной собственности. Что может сделать добросовестный владелец товарного знака, если на рынке появится производитель, фирменное наименование которого практически полностью совпадает с товарным знаком? Как раз об этом пойдет речь в данной статье.

## **ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И ФИРМЕННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ**

Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей Приладожья, Поморья и Прионежья – [www.alppp.ru](http://www.alppp.ru). Постоянно действующий третейский суд.

Фирменное наименование и товарный знак являются самостоятельными средствами индивидуализации участников гражданского оборота. Чтобы умело пользоваться этими правами, необходимо ясно понимать правовую природу каждого из них.

"Товарный знак и знак обслуживания (далее - товарный знак) - обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц" (ст. 1 "Закона о товарных знаках"). Согласно ст. 54 ГК РФ "юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование". "Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования" (ч. 3 ст. 54 ГК РФ). Фирменное наименование должно содержать в себе указание на организационно-правовую форму юридического лица и само индивидуализирующее название.

Несмотря на сходство выполняемых товарным знаком и фирменным наименованием задач, между ними имеются существенные отличия. Основным и безусловным отличием является то, что с помощью товарного знака идентифицируется не сам субъект экономической деятельности, а производимые им товары или оказываемые услуги. Полное фирменное наименование не способно эффективно выполнять присущую товарному знаку рекламную функцию из-за своей сложности, многоэлементной структуры и подверженности различным изменениям.

Структура фирменного наименования состоит из относительно самостоятельных частей. Основная часть содержит указание на организационно-правовую форму предприятия, его тип и предмет деятельности. Вспомогательная часть содержит специальное наименование предприятия (условное словесное обозначение, имя собственное, географическое название и т.п.), необходимое для отличия одних предприятий от других. Условный пример фирменного наименования: Открытое акционерное общество "Компания X". Разумеется, отличительным элементом в данном фирменном наименовании является словесное обозначение "Компания X".

Фирменное наименование и товарный знак могут дополнить друг друга и существенно расширяют объем прав их обладателя в случае, когда они принадлежат одному и тому же хозяйствующему субъекту. Наличие у участника гражданского оборота зарегистрированного в надлежащей форме фирменного наименования и товарного знака (имеющего в своем обозначении вспомогательную часть фирменного наименования) предоставляет правообладателю больше возможностей для защиты от проявлений недобросовестной конкуренции, создает необходимые условия для эффективного функционирования в пределах товарного рынка. Однако, как показывает приведенный пример (ОАО "Компания X" против ЗАО "Компания X"), даже совпадение фирменного наименования и товарного знака не гарантируют его владельцу полную защищенность. В этом случае добросовестный владелец товарного знака вынужден защитить свои права.

## **СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК**

Безусловно, в настоящее время судебный способ защиты прав на товарный знак является наиболее эффективным. В случае выявления нарушения правообладателю следует обратиться в арбитражный суд с иском о прекращении использования ответчиком обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком истца. Практике известны также случаи, когда предметом иска является требование к ответчику об изменении фирменного наименования, об удалении спорного обозначения с товаров или его упаковок, о публикации судебного решения, о

Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей Приладожья, Поморья и Прионежья – [www.alppp.ru](http://www.alppp.ru). Постоянно действующий третейский суд.

возмещении причиненных убытков.

Однако необходимо помнить, что сама по себе регистрация фирменного наименования, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, не признается нарушением исключительного права на товарный знак, поскольку, как уже было сказано, владелец фирменного наименования имеет исключительное право на его использование. Кроме того, действующее законодательство не предусматривает особой регистрации фирменного наименования юридического лица, отличной от регистрации самого юридического лица. Ст. 23 Закона РФ от 08.08.2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" не содержит в перечне оснований для отказа в государственной регистрации положений, позволяющих отказать в регистрации фирменного наименования, содержащего зарегистрированный товарный знак, права на который принадлежат третьим лицам.

Однако арбитражными судами выработана позиция, в соответствии с которой удовлетворяются иски правообладателей товарных знаков в случаях, если нарушитель для выпускаемых товаров/услуг указывает только произвольную часть своего фирменного наименования, представляющую собой словесное обозначение, например "Компания X".

В случае обращения обладателя исключительного права на товарный знак в суд с требованием прекратить нарушение его прав на товарный знак, необходимо, прежде всего, доказать следующее:

- фирменное наименование ответчика тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком истца;
- товарный знак истца имеет приоритет перед фирменным наименованием ответчика;
- ответчик использует фирменное наименование для обозначения товаров/услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца;
- ответчик для обозначения товаров/услуг использует не полное фирменное наименование, а лишь ту часть, которая дублирует товарный знак.

При решении вопроса об установлении тождественности и сходства до степени смешения товарного знака и фирменного наименования необходимо принимать во внимание то обстоятельство, что фирменное наименование, в отличие от товарного знака, как правило, не имеет характерного графического исполнения и поэтому не обладает различительной способностью. В соответствии с абзацем 2 п. 14.4.2 "Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака", утвержденных Роспатентом 29.11.1995 г., обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Арбитражные суды на настоящий момент исходят из того, что для установления факта неправомерного использования чужого товарного знака в составе фирменного наименования необходимо установить тождественность или сходство используемого обозначения с товарным знаком по признакам звукового (фонетического), графического (визуального) и смыслового (семантического) сходства. При установлении тождественности или сходства до степени смешения товарного знака и фирменного наименования, спор между правообладателями решается в пользу ранее возникшего права.

В соответствии с п. 1 ст. 9 Закона о товарных знаках приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на регистрацию товарного знака. Регистрация фирменных наименований в настоящее время является частью процедуры регистрации самих организаций, и, соответственно, исключительное право на фирменное наименование возникает в момент государственной регистрации юридического лица. Нарушением исключительного права

Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей Приладожья, Поморья и Прионежья – [www.alppp.ru](http://www.alppp.ru). Постоянно действующий третейский суд.

правообладателя на товарный знак признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории РФ фирменного наименования, тождественного или сходного до степени смешения с указанным товарным знаком, в частности, следующими способами:

- на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ;

- при выполнении работ, оказании услуг;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- в предложениях к продаже товаров (в т.ч. в рекламе);

- в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

Однако следует помнить, что охрана товарному знаку предоставляется только для тех товаров, которые указаны в свидетельстве о регистрации товарного знака и однородных им.

Дело в том, что регистрация товарных знаков производится на основе Единой международной классификации товаров и услуг (МКТУ), принятой Ниццким соглашением о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 г. (пересмотр в Стокгольме 14 июля 1967 г. и в Женеве 13 мая 1977 г.). Классификация состоит:

- из перечня классов, сопровождаемого, в случае необходимости, пояснениями;

- из алфавитного перечня товаров и услуг с указанием класса, к которому отнесен каждый товар или услуга.

Перечень включает 42 класса товаров и услуг (34 - по товарам, 8 - по услугам). В каждом классе содержится подробный перечень товаров и услуг. Международная классификация в последнем опубликовании 1995 г. (всего 7 редакций) содержит около 20000 наименований товаров и услуг.

Товарный знак регистрируется по одному или нескольким классам или группе товаров или услуг одного или нескольких классов. Таким образом, право на товарный знак возникает только по зарегистрированным классам или части класса. В отличие от товарного знака, фирменное наименование не привязано к товарам и услугам. Направления деятельности определяются Уставом организации. Поэтому при возникновении судебного спора владельцу товарного знака необходимо доказать использование товарного знака в отношении товаров/услуг, аналогичных тем, по которым зарегистрирован конфликтный знак. Использование спорного фирменного наименования, включающего в себя товарный знак, для иных товаров (не указанных в свидетельстве о регистрации товарного знака) нарушением права на товарный знак не является.

Тем не менее следует отметить, что за владельцем спорного наименования сохраняется право использовать свое полное фирменное наименование, например Закрытое акционерное общество "Компания X". Более того, указанное лицо обязано указывать на своей продукции подобную информацию на основании п. 1 ст. 9 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей". Однако эти аргументы будут обоснованными лишь в случае, если владелец спорного наименования использует свое фирменное наименование в том виде, как оно прописано в учредительных документах, при этом произвольная часть фирменного наименования не должна выделяться относительно его обязательной части (элементов, описывающих организационно-правовую форму предприятия).

Изложенные выводы основаны на изучении и обобщении практики рассмотрения

Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей Приладожья, Поморья и Прионежья – [www.alppp.ru](http://www.alppp.ru). Постоянно действующий третейский суд.

арбитражными судами подобных споров.

## АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ПРАВ

Добросовестному владельцу товарного знака следует знать, что защита исключительного права на товарный знак возможна не только в судебном порядке.

В соответствии с законодательством о конкуренции и ограничении монополистической деятельности недобросовестная конкуренция не допускается (ст. 10 Закона РФ от 22.03.1991 г. N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках").

Недобросовестная конкуренция - это любые направленные на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности действия хозяйствующих субъектов, которые противоречат положениям действующего законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и могут причинить или причинили убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанести ущерб их деловой репутации (ст. 4 Закона РФ от 22.03.1991 г. N 948-1).

Поскольку нарушение прав на товарный знак можно рассматривать как нарушение законодательства РФ о недобросовестной конкуренции, то и владельцы товарных знаков, считающие, что их исключительные права нарушены, вправе обратиться в Федеральную антимонопольную службу РФ или его территориальные структурные подразделения с заявлением о принятии мер по защите их прав. Заявление подается в письменном виде с приложением документов, подтверждающих факты нарушений прав на товарный знак.

Таким образом, если использование фирменного наименования (содержащего в себе товарный знак, права на который принадлежат третьим лицам) каким-либо образом причиняет убытки обладателю права на товарный знак, то антимонопольный орган вправе запретить владельцу использование такого фирменного наименования.

Обобщая вышесказанное, хочется добавить, что компании не всегда стоит спешить применять меры по устранению с рынка фирмы с аналогичным названием. Так, появление очередной фирмы с тождественным наименованием, только лишь заявляющей о себе в рекламе, но не производящей товаров и услуг, вряд ли может нанести ущерб деловой репутации уже существующей фирмы. По крайней мере, определить и доказать этот ущерб будет крайне сложно. Поэтому нецелесообразно и экономически невыгодно начинать борьбу против одного лишь факта совпадения товарного знака с фирменным наименованием другого лица. Если товары и услуги фирм не сталкиваются на рынке и не имеет места недобросовестная конкуренция в их деятельности, попытки запретить использовать тождественное наименование в названии фирмы вряд ли будут успешными.

Ведущий юрист  
компании "Делкон"  
В.ГОЛОВКИН

Подписано в печать

17.05.2006

Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей Приладожья, Поморья и Прионежья – [www.alppp.ru](http://www.alppp.ru). Постоянно действующий третейский суд.

Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей Приладожья, Поморья и Прионежья – [www.alppp.ru](http://www.alppp.ru). Постоянно действующий третейский суд.