

## G-NEWS

#2 (103) 2015, МОСКВА, РОССИЯ

ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЁРЫ  
ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ  
И ЮРИСТЫ

# Соотношение товарных знаков с другими средствами индивидуализации: необходимость в комплексной правовой охране / Окончание



**В.В.Трей**  
Партнер, Патентный  
поверенный РФ,  
«Городисский и  
Партнёры» (Москва)

Настоящий материал является заключительной частью статьи, первая часть которой была опубликована в Информационном бюллетене № 1 (101) 2015.

## Товарный знак против Наименования места происхождения товаров

В России географические обозначения, как таковые, не являются объектами правовой охраны. Однако российское законодательство предусматривает правовую охрану наименований мест происхождения товаров, что может пониматься как своеобразный вид географического обозначения.

Наименование места происхождения товаров (НМПТ), является обозначением «географического характера», которое идентифицирует товар. Гражданский Кодекс (ГК) определяет НМПТ как «обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами». Производители таковой продукции могут быть признаны владельцами исключительного права на использование НМПТ. Причем обозначение, являющееся или содержащее наименование географического объекта, которое в широком смысле используется в Российской Федерации как обозначение товаров определенного вида, но не относится к месту, где они производятся, не должно признаваться НМПТ. НМПТ используется в отношении товаров, которые обладают видовым качеством, что происходит исключительно либо в существенной» стр. 2

мере из-за географической окружающей среды, где данные товары производятся. НМПТ демонстрирует, что продукты произведены в определенном регионе и обладают определенными характеристиками.

Товарные знаки и НМПТ, обладают как различиями, так и точками соприкосновения. Товарный знак является обозначением, используемым юридическим лицом для того, чтобы устанавливать различия для своих товаров и услуг от однородных товаров и услуг других юридических лиц. Он предоставляет своему владельцу возможность препятствовать другим лицам в использовании идентичных или сходных товарных знаков для однородных товаров. НМПТ может быть использовано различными производителями из того же региона, чьи продукты обладают теми же самыми типовыми качествами, при этом согласия других производителей из этого региона на использование того же наименования места происхождения товара не требуется.

Пункт 7 Статьи 1483 ГК запрещает регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, которые идентичны или сходны до степени смешения с НМПТ. Вместе с тем, НМПТ может быть включено в товарный знак как неохраняемый элемент при условии, что заявка на регистрацию товарного знака подается для тех же самых товаров, для которых было зарегистрировано НМПТ, а заявитель обладает правом использовать это наименование места происхождения. В противном случае, НМПТ может стать препятствием для регистрации товарного знака, который может быть признан способным ввести в заблуждение.

На практике едва ли возможно устранить риск конфликта между товарным знаком и НМПТ. В какой-то мере возможно предсказать такой потенциальный конфликт, если до подачи заявки на регистрацию товарного знака заявитель проведет поиск на чистоту обозначения, охватывающий в том числе и зарегистрированные НМПТ. Вместе с тем, тако-

интеллектуальной собственности может быть весьма проблематичным.

### **Товарный знак против Коммерческого обозначения**

С января 2008 года, когда вступила в силу Часть IV ГК, появился новый объект интеллектуальной собственности, а именно так называемое «коммерческое обозначение». Оно весьма близко к понятию товарный знак по своему характеру, однако право на данный объект возникает без обязательной регистрации в Роспатенте.

В соответствии с положениями ГК для индивидуализации одного или нескольких торговых, промышленных или иных предприятий – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно использовать одно или большее число коммерческих обозначений, которые не являются фирменными наименованиями, и не подлежат обязательно включению в государственный реестр юридических лиц.

В качестве коммерческих обозначений могут быть использованы не только словесные обозначения, но и эмблемы, цвета, цветовые обозначения. Если мы сравним фирменное наименование и коммерческое обозначение, то два этих объекта существенно различаются между собой с точки зрения их функций, поскольку фирменное наименование используется для того, чтобы идентифицировать компанию в отношениях с государственными органами или другими фирмами, а коммерческое обозначение используется для того, чтобы идентифицировать предприятие в отношениях с клиентами.

Коммерческое обозначение может использоваться на вывесках, бланках компании, счетах-фактурах и на иной документации, в объявлениях, в рекламе, а также на товарах и их упаковке. Таковыми, например, могут быть наименования магазинов и предприятий бытового обслуживания, названия ресторанов и кафе или отелей и клубов, эмблемы,

наименования средств транспорта, таких как суда, самолеты или поезда и др. Требованиями к охраноспособности для коммерческого обозначения являются различительная способность и использование для индивидуализации предприятия праволадельца

в рамках границ конкретной территории.

ГК ограничивает использование коммерческого обозначения до определенных пределов, в частности, использование коммерческого обозначения не разрешено, если оно может ввести в заблуждение в связи с принадлежностью предприятия определенному лицу. Таким образом, коммерческое обозначение не может быть сходным до степени смешения с фирменным наименованием, с товарным знаком или иным коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, если исключительные права на упомянутые объекты возникли ранее. Нарушение этого правила влечет за собой прекращение использования коммерческого обозначения и компенсацию ущерба, нанесенного правообладателю, по его требованию.

Исключительное право на коммерческое обозначение может переходить другому лицу, например, по договору, посредством правопреемства и по другим основаниям. Однако условием передачи права на коммерческое обозна-

## На практике едва ли возможно устранить риск конфликта между товарным знаком и наименованием места происхождения товаров

вой поиск, также как и возможная регистрация товарного знака, не могут гарантировать, что такое же либо подобное НМПТ не будет зарегистрировано в будущем.

Столкновения между товарными знаками и наименованиями НМПТ. Примером такого столкновения было дело на основе наименования места происхождения товаров «Славяновская» против товарного знака «Славяновская», которое закончилось признанием недействительной регистрации товарного знака.

Спор в отношении наименования «Сарова» (минеральная вода) растянулся на длительное время, а решения различных инстанций по этому делу усердно обжаловались с переменным успехом.

Стоит отметить, что возможные противоречия между товарными знаками и НМПТ все еще являются предметом дискуссий и существует необходимость дальнейших законодательных инициатив в данной сфере, поскольку в некоторых ситуациях сосуществование этих объектов

чение является то, что оно переходит другому юридическому лицу вместе с предприятием, для индивидуализации которого такое обозначение используется.

Право на коммерческое обозначение является независимым от исключительного права на фирменное наименование или на товарный знак, однако коммерческое обозначение или отдельные элементы коммерческого обозначения могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке.

Возвращаясь к принципу старшинства права, необходимо отметить, что он касается также и коммерческих обозначений. В соответствии с положениями ГК коммерческое обозначение может служить основой для оспаривания регистрации товарного знака. Согласно пункту 8 статьи 1483 ГК «не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), ... права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака». Возражение с просьбой о признании регистрации товарного знака недействительной на основании более раннего коммерческого обозначения может быть подано в Роспатент в течение всего срока действия оспариваемого товарного знака.

В последние годы отмечается ряд административных и судебных споров, в которые были вовлечены коммерческие обозначения. Имело место несколько дел, где коммерческие обозначения образовали основу для возражений с просьбами о признании регистраций товарных знаков недействительными. В качестве примера может выступать дело, инициированное частной школой «Ступени» (Москва, Россия) против регистрации товарного знака «Московский Лицей «Ступени» на имя образовательного учреждения с тем же наименованием, что и указано в упомянутом товарном знаке. Одним из оснований для признания регистрации товарного знака недействительной был тот факт, что оспариваемый товарный знак представлял часть коммерческого обозначения частной школы «Ступени». Роспатент не удовлетворил требования лица, подавшего возражение, однако решение было в дальнейшем успешно обжаловано в суде. Затем решение суда было оспорено правообладателем товарного знака и товарный знак был оставлен в силе. Вместе с тем, представляется, что истец еще не исчерпал все возможные аргументы и может начать очередной раунд в борьбе за признание оспариваемого товарного знака недействительным.

Для того, чтобы инициировать спор, основанный на коммерческом обозначении, необходимо определить, на основе каких фактов возникли права на данное обозначение. Основанием возникновения прав на коммерческое обозначение является его первое коммерческое применение, а доказательства такого применения могут рассматриваться как подтверждение того, что кто-то обладает правами на конкретное коммерческое обозначение. Таким образом, доказательством наличия права на коммерческое обозначение можно считать финансовую документацию, соглашения, образцы рекламной информации в отношении товаров, а также, например, их упаковку с нанесенным на нее коммерческим обозначением и т.п. Причем необходимо доказать, что коммерческое обозначение известно среди потребителей в границах конкретной

территории, что может показаться весьма трудным, поскольку законодательство не определяет каких-либо критериев для подтверждения фактов, что коммерческое обозначение известно среди потребителей.

ГК не позволяет использовать коммерческие обозначения, которые могут ввести потребителей в заблуждение относительно принадлежности предприятия конкретному лицу. Такое смешение может возникнуть, если рассматриваемое коммерческое обозначение сходно до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или иным коммерческим обозначением. Тем не менее, опять же законодательство не содержит никаких ссылок на методологию определения сходства. В случае необходимости привести аргументацию о том, что коммерческое обозначение сходно до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или другим коммерческим обозначением, можно воспользоваться существующими Правилами рассмотрения заявок на регистрацию товарного знака, которые описывают критерии для установления сходства заявленных товарных знаков с более ранними товарными знаками при проведении экспертизы товарных знаков Роспатентом относительно оснований для отказа в регистрации заявки на товарный знак. Однако упомянутые Правила могут оказаться недостаточно эффективным инструментом в случае применения их к коммерческим обозначениям.

Включение коммерческих обозначений в действующее законодательство является весьма спорным решением. С одной стороны, правовая охрана коммерческих обозначений соответствует международной практике, которая существует во многих юрисдикциях. С другой стороны, присутствие такой правовой категории в действующем законодательстве может вызвать споры юридического характера и противоречия с иными объектами интеллектуальной собственности, такими как зарегистрированные товарные знаки и фирменные наименования.

Сегодняшняя практика показывает, что защита прав на обозначения, которые индивидуализируют товары и услуги, может быть проще осуществлена при наличии должным образом оформленных прав на товарный знак. Получение свидетельства о регистрации товарного знака значительно усиливает позиции обозначения, используемого для того, чтобы идентифицировать товары или услуги. Регистрация товарного знака может укрепить позиции правообладателя в возможных спорах, поскольку, если истец опирается только на фирменное наименование или на коммерческое обозначение, для него может быть весьма затруднительным или даже невозможным предоставить однозначные и неопровержимые доказательства того, что он владеет правами на соответствующие средства индивидуализации (например, в такой ситуации, когда истец представляет собой не коммерческую организацию, или в случае, если документы, относящиеся к началу использования коммерческого обозначения, не могут быть обнаружены и т.д.) Тем не менее, правообладатель должен помнить, что регистрация его товарного знака может быть уязвимой для признания недействительной на основании иных более ранних средств индивидуализации или для аннулирования в связи с неиспользованием или недолжным использованием, и поэтому получение охраны для различных средств индивидуализации является предпочтительным путем создания комплекса инструментов для защиты прав на интеллектуальную собственность.

# События

(конференции, семинары, новости)

## 19.03.2015 // МОСКВА

С.В. Медведев, к.ю.н., LL.M., Старший юрист («Городисский и Партнеры», Москва), выступил с докладом «Сделки в сфере интеллектуальной собственности: юридические и практические вопросы» на XV Юбилейном Форуме по Интеллектуальной Собственности (ИС), который был организован компанией «Informedia Russia» в отеле Mercure Moscow Paveletskaya. Доклад С.В. Медведева был посвящен основным изменениям законодательства в части распоряжения исключительными правами на различные объекты ИС и практике заключения сделок в этой области.

## 11.03.2015 // ЙОШКАР-ОЛА

С.В. Дудушкин, Старший партнер, Патентный поверенный, В.И. Бирюлин, Партнер, Руководитель юридической практики, Т.Ю. Погребинская, к.ю.н., Патентный поверенный, Н.А. Радченко, к.ю.н., Патентный поверенный, Советник (все – «Городисский и Партнеры», Москва), провели Тематические консультации «Правовой взгляд на товарный знак», которые были организованы министерством экономического развития и торговли Республики Марий Эл для представителей промышленных компаний, юристов, маркетологов региона.

## 10-11.03.2015 // ЛОНДОН



Фото: Д.М.Яковлев, И.А.Чадина и Е.А.Монахов с почетной наградой

И.А.Чадина и Е.А.Монахов, Патентные поверенные (оба «Городисский и Партнеры», Москва), и Д.М.Яковлев, Патентный

поверенный («Городисский и Партнеры», С.Петербург), приняли участие в Международном Патентном Форуме, организованным изданием Managing Intellectual Property (MIP), на котором обсуждались вопросы патентования, судебной практики, коммерциализации и оценки интеллектуальной собственности в Европе, США, России, Китае, Турции, Индии и других странах. В Форуме приняли участие свыше 150 делегатов.

По окончании Форума состоялась торжественная церемония вручения наград юридическим и патентным фирмам со всего мира за вклад в развитие интеллектуальной собственности – «Managing IP Global Awards 2015». **Фирма «Городисский и Партнеры» получила награду как Фирма года России в области интеллектуальной собственности.**

## 3.03.2015 // МОСКВА

Н.И.Степанова, Партнер, Главный юрист («Городисский и Партнеры», Москва), приняла участие в работе круглого стола «Паразитический маркетинг: основные симптомы и методы борьбы», организованного Международной торговой палатой в России. В рамках круглого стола состоялись выступления Л.А. Новоселовой, Суд по интеллектуальным правам, Н.И.Карташова, Федеральная антимонопольная служба, представителей Роспатента, Организационного комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года, а также практикующих юристов, по проблемам защиты конкуренции в контексте паразитирующего маркетинга и пресечения актов недобросовестной конкуренции.

## 2-3.03.2015 // МОСКВА

В.В.Нарежный, к.э.н., Советник, и С.В. Медведев, к.ю.н., LL.M., Старший юрист (оба «Городисский и Партнеры», Москва), выступили с докладами на семинаре «Права на результаты интеллектуальной деятельности: оборот и защита», организованном Институтом развития современных образовательных технологий (ИРСОТ) для юристов, налоговых специалистов, бухгалтеров. Доклады касались как общих, так и частных аспектов правового регулирования и практики заключения различных сделок с объектами интеллектуальной собственности (ИС), а также вопросов налогообложения объектов ИС. Доклады сопровождалась примерами из практики, в том числе и практики докладчиков.



Россия, 129090, **МОСКВА**  
ул. Большая Спасская, 25, стр. 3  
Телефон: +7(495) 937-61-16/61-09  
Факс: +7(495) 937-61-04/61-23  
e-mail: pat@gorodissky.ru  
www.gorodissky.ru

Россия, 197046, **С-ПЕТЕРБУРГ**  
Каменноостровский пр-т, 1-3, оф. 30  
Телефон: +7(812) 327-50-56  
Факс: +7(812) 324-74-65  
e-mail: spb@gorodissky.ru

Россия, 350000, **КРАСНОДАР**  
ул. Красноармейская, 91  
Телефон: +7(861) 210-08-66  
Факс: +7(861) 210-08-65  
e-mail: krasnodar@gorodissky.ru

Россия, 620026, **ЕКАТЕРИНБУРГ**  
Ул. Розы Люксембург, 49  
Телефон: +7 (343)351-13-83  
Факс: +7 (343)351-13-84  
e-mail: ekaterinburg@gorodissky.ru

Россия, 603000, **Н. НОВГОРОД**  
ул. Ильинская, 105а  
Телефон: +7(831) 411-55-60  
Факс: +7(831) 430-73-39  
e-mail: nnovgorod@gorodissky.ru

Россия, 607328, **САРОВ ТЕХНОПАРК**,  
Нижегородская обл.,  
Дивеевский район, пос. Сатис,  
ул. Парковая, 1, стр. 3, оф. 14  
Телефон / Факс +7 83130 67475  
e-mail: sarov@gorodissky.ru

Россия, 443096, **САМАРА**  
ул. Осипенко, 11, офисы 410-412  
Телефон: +7(846) 270-26-12  
Факс: +7(846) 270-26-13  
e-mail: samara@gorodissky.ru

Россия, 420015, **КАЗАНЬ**  
ул. Жукковского, 26  
Телефоны: +7 (843) 236-32-32  
Факс: +7 (843) 237-92-16  
e-mail: kazan@gorodissky.ru

Россия, 614000, **ПЕРМЬ**  
ул. Петропавловская, 41, оф. 215  
Телефон: 7 (342) 259-54-39  
Факс: 7 (342) 259-54-38  
e-mail: perm@gorodissky.ru

Украина, 01135, **КИЕВ**  
ул. Черновола, 25, офис 3  
Телефон: +380(44) 278-49-58  
Факс: +380(44) 503-37-99  
e-mail: office@gorodissky.ua  
www.gorodissky.ua