

G-NEWS

#1 (101) 2015, МОСКВА, РОССИЯ

ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЁРЫ
ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ
И ЮРИСТЫ

Соотношение товарных знаков с другими средствами индивидуализации: необходимость в комплексной правовой охране / Часть I



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

Данная статья представляет собой первую часть комментария недавно претерпевшей изменения Части IV Гражданского кодекса Российской Федерации, посвященной правам на результаты интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации. Гражданский кодекс образует основу для правового регулирования отношений между средствами индивидуализации. Законодательство определяет следующие объекты интеллектуальной собственности как «средства индивидуализации», которые могут быть охарактеризованы своей способностью отличать что-то или кого-то и в основе которых не лежит творческая активность конкретного лица или автора: фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения. Когда мы говорим о взаимоотношениях между вышеупомянутыми средствами индивидуализации или о противоречиях или частичных наложениях между ними, то в первую очередь мы должны упомянуть весьма важное положение Гражданского кодекса, в частности, так называемый принцип «старшинства права» (пункт 6 статьи 1252 ГК РФ). В соответствии с Кодексом, «если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное» стр. 2

право на которое возникло ранее». Таким образом, Кодекс делает возможным для владельца такого старшего права требовать признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку (или знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения в соответствии с предусмотренной Гражданским кодексом процедурой.

Упомянутое положение Кодекса регулирует ситуации, когда различные юридические лица получили права на сходные до степени смешения или идентичные средства индивидуализации различного рода, либо используют их, что может

менованное коммерческого предприятия упоминается в его учредительных документах и включено в реестр юридических лиц. Передача исключительного права на фирменное наименование другому юридическому лицу запрещена законом.

Фирменное наименование может также выступать в качестве товарного знака в ситуации, когда предприниматель начинает использовать его в связи со своими товарами или услугами. Такое использование может в перспективе привести к нарушению прав на товарный знак, принадлежащий иному лицу. Товарный знак может стать отличительной частью фирменного наименования, однако не каждое фирменное наименование может быть зарегистрировано

в качестве товарного знака. Например, «Coca-Cola» является общеизвестным товарным знаком, принадлежащим «Кокка-Кола Компани», и в этом случае отличительная часть фирменного наименования представляет собой товарный знак. Однако такое фирменное наименование, как, например, ООО «Информационные технологии» из-за отсутствия различительной способности вряд ли сможет выступать

в качестве товарного знака для идентификации товара или услуги, а компания с таким наименованием должна выбрать иное средство индивидуализации, отличное от своего фирменного наименования, для того, чтобы вывести на рынок свои товары или предоставлять свои услуги заказчикам.

Фирменное наименование не предоставляет того объема правовой охраны, которую может предоставить регистрация товарного знака. Однако, если фирменное наименование в достаточной степени сходно с товарным знаком иного лица, что создает у потребителей вероятность смешения, это может быть основанием для оспаривания регистрации такого товарного знака. Фирменное наименование предоставляет своему владельцу определенные возможности для того, чтобы действовать против товарного знака, зарегистрированного на имя иного лица, на основании принципа старшинства права. Таким образом, прежде чем взять слово или фразу для того, чтобы идентифицировать компанию, товар или услугу, рекомендуется провести проверку на чистоту среди зарегистрированных товарных знаков и фирменных наименований, чтобы быть уверенным, что не существует никаких более ранних прав на сходные до степени смешения или тождественные обозначения и что риск существования таких более ранних прав минимален.

Пункт 8 статьи 1483 Гражданского кодекса России гласит, что 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. Это положение Кодекса кажется простым и понятным. Все же, как оно работает на практике?

В первую очередь, следует отметить, что согласно положениям Парижской Конвенции, участницей которой является и Российская Федерация, иностранные юридические лица не обязаны регистрировать свои фирменные наименования в России. Таким образом, на практике вряд ли кому-нибудь

Любое охраноспособное слово, изображение, слоган, звук, символ и т.д. могут служить в качестве товарного знака, который индивидуализирует товары и/или услуги

привести к смешению среди потребителей. При этом важным обстоятельством является не только то, когда появилось право на средство индивидуализации, но также и многие другие факторы, такие, как, например, действительное использование средства индивидуализации, сфера деятельности владельца и т.д. Каждое средство индивидуализации обладает своими характерными особенностями, которые должны быть учтены. Существенно важным для предпринимателей в ходе их деятельности является осознание необходимости своевременного получения правовой охраны на средства индивидуализации, отсутствие которой может повлечь за собой дорогостоящие и требующие больших затрат времени судебные разбирательства, а также понимание широкого спектра возможностей по осуществлению защиты своих прав.

Существуют разнообразные варианты коллизий между различными средствами индивидуализации. В рамках настоящей статьи мы вкратце коснемся возможных конфликтов между товарными знаками и фирменными наименованиями, товарными знаками и географическими названиями (в частности, наименованиями мест происхождения товара) и, наконец, между товарными знаками и коммерческими обозначениями.

Прежде, чем мы приступим к обзору возможных конфликтов, представляется целесообразным привести точное определение термина «товарный знак» (или «знак обслуживания») для того, чтобы без труда понимать разницу между товарными знаками и иными средствами индивидуализации. В соответствии с Гражданским кодексом, товарный знак – это «обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей» (статья 1477 Гражданского кодекса). Любое охраноспособное слово, изображение, слоган, звук, символ и т.д. могут служить в качестве товарного знака, который индивидуализирует товары и/или услуги.

Товарный знак против фирменного наименования

В отличие от товарного знака фирменное наименование индивидуализирует юридическое лицо, а не товар. Обладать фирменным наименованием – это не только право юридического лица, но и его обязанность. Фирменное наи-

удастся осуществить исчерпывающий поиск среди фирменных наименований для того, чтобы установить, имеются ли возможные препятствия на пути регистрации его товарного знака. В свою очередь, может быть весьма трудным воспрепятствовать регистрации, либо добиться признания недействительной регистрации товарного знака, который сходен до степени смешения либо идентичен фирменному наименованию компании, существующей в другой стране.

Простой факт существования более раннего фирменного наименования не образует надежную основу для признания регистрации товарного знака недействительной. Упомянутые статьи Гражданского кодекса должны пониматься как инструмент предотвращения смешения среди потребителей, однако возможность такого смешения может возникнуть только в случае действительного использования фирменного наименования в отношении товаров и/или услуг, сходных с теми, в отношении которых был зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Таким образом, более раннее фирменное наименование должно использоваться своим владельцем до того, как была подана заявка на оспариваемую регистрацию. Причем важно, что если речь идет об оспаривании российской регистрации товарного знака на основании фирменного наименования, то использование такого более раннего фирменного наименования должно происходить для однородных товаров и услуг на территории именно Российской Федерации.

Первой инстанцией для оспаривания зарегистриро-

наименования приобрела узнаваемость и известность среди потребителей, и в этой связи регистрация оспариваемого знака может привести к смешению среди потребителей в отношении производителя товаров, поскольку товарный знак был зарегистрирован на имя иного юридического лица, не имеющего никакого отношения к владельцу фирменного наименования. Весьма важным является то, что принимая решение по возражению против регистрации, экспертная комиссия Роспатента руководствовалась не только фактом существования более раннего фирменного наименования, но также оценила доказательства более раннего использования этого фирменного наименования стороной, подавшей возражение.

Мы видим аналогичный подход и в отношении рассмотрения других споров на основании фирменных наименований. В некоторых ситуациях рассмотрение может быть затруднено тем обстоятельством, что обе стороны спора могут иметь фирменные наименования, которые включают в себя тот же самый элемент, который представляет собой оспариваемый товарный знак. Так, владелец фирменного наименования ТОО «Лира Софт» (Украина) сумел добиться признания недействительной регистрации товарного знака «Лира», зарегистрированного на имя ООО «Лира Сапр» (Россия) на основании своего фирменного наименования. При принятии решения Роспатент принял во внимание также тот факт, что фирменное наименование ТОО «Лира Софт» было зарегистрировано ранее, чем фирменное наименование ООО «Лира

Сапр» и товарный знак был признан недействительным, несмотря на тот факт, что фирменное наименование его владельца также включало оспариваемый товарный знак.

В другом случае товарный знак оказался весьма эффективным инструментом в борьбе против сходного до степени смешения фирменного наименования, используемого в отношении однородных услуг. Правообладатель товарного знака «Фестиваль» добился решения суда, в соответствии с которым

использование фирменного наименования с отличительным элементом «Фестиваль» было запрещено.

Тем не менее, несмотря на тот факт, что фирменное наименование предоставляет определенные возможности устранения конкурирующей продукции с рынка посредством признания недействительным сходного товарного знака, комплексная защита является предпочтительной: регистрация товарного знака, который представляет собой отличительную часть фирменного наименования, может обеспечить своему владельцу более сильную и широкую правовую защиту, а также может гарантировать весьма эффективное обеспечение защиты прав и дать больший выбор в принятии решений, как действовать в ситуациях с нарушением прав. В этом случае следует принимать во внимание тот факт, что может оказаться весьма проблематичным действовать против сходного фирменного наименования, используемого другим юридическим лицом, на основании лишь более раннего фирменного наименования. Гораздо более эффективным в такой ситуации было бы положиться на зарегистрированный должным образом товарный знак. *(Продолжение следует)*

Прежде чем взять слово или фразу для того, чтобы идентифицировать компанию, товар или услугу, рекомендуется провести проверку на чистоту среди зарегистрированных товарных знаков и фирменных наименований

ванного товарного знака на основании фирменного наименования является Роспатент, который рассматривает такие споры в административном порядке. В дальнейшем решение Роспатента по делу, относящемуся к оспариванию товарного знака, может быть обжаловано уже в судебном порядке.

В качестве одного из примеров подобных дел можно привести сравнительно недавно рассмотренное возражение ООО «Локус» (г. Саров, Россия) с просьбой о признании недействительной российской регистрации товарного знака № 452067 «Локус Locus Lokus». Компания была зарегистрирована в 2005 году, в то время, как датой приоритета оспариваемого товарного знака был август 2010 года, а зарегистрирован он был в январе 2012 года в отношении товаров класса 05 (гигиенические препараты для медицинских целей и т.д.). Сфера деятельности ООО «Локус» – компании, подавшей возражение, была связана с производством и продвижением медицинских инструментов, и, согласно информации ООО «Локус», фирменное наименование использовалось с 2007 года в качестве индивидуализирующего элемента. Компания «Локус» утверждала, что отличительная часть его фирменного

События

(конференции, семинары, новости)

13.02.2015 // МОСКВА



Фото: Выступает В.Н.Медведев В.Н.Медведев, Управляющий партнер, В.И.Бирюлин, Партнер, Руководитель юридической практики, и Н.И. Степанова, Партнер, Главный юрист (все – «Городисский и Партнеры», Москва), выступили с докладами на III-м Международном IP Форуме, организованном Московским государственным юридическим университетом им. О.Е.Кутафина (МГЮА). Форум был организован при поддержке Суда по интеллектуальным правам и Международной Торговой Палаты (ICC Russia). Юридическая фирма «Городисский и Партнеры» была Генеральным партнером Форума.

5.02.2015 // МОСКВА

Фирма «Городисский и Партнеры» провела очередной, 5-й вебинар по вопросам охраны и защиты интеллектуальной собственности. С.В.Медведев, к.ю.н., LL.M., Патентный поверенный РФ, Старший юрист фирмы, выступил с презентацией «Защита программного обеспечения в России после реформы гражданского законодательства», в которой рассказал о последних изменениях законодательства в сфере защиты компьютерных программ и баз данных, а также изменениях, связанных с национальной системой лицензирования «софтверных» объектов интеллектуальной собственности, в связи с введением в действие свободных, безвозмездных и открытых лицензий и других коммерческих инструментов в сфере информационных технологий.

28.01.2015 // МОСКВА

В.В.Нарежный, Советник («Городисский и Партнеры», Москва), дал интервью в прямом эфире радиостанции «Сити-ФМ»

касательно анонсированного Минтруда России проекта закона, позволяющего органам Пенсионного фонда и Фонда социального страхования проводить внеплановые проверки плательщиков взносов в случае выявления выплаты ими так называемых «серых зарплат». Как пояснил Валерий, при определенных обстоятельствах указанные органы и сейчас могут проводить такие внеплановые проверки. Кроме того, правом внезапных проверок документации по трудовым отношениям обладают налоговые органы и органы прокуратуры. Таким образом, в целом предлагаемый Минтруда законопроект принципиально не изменит ситуацию в области «обеления» заработной платы, а скорее создаст дополнительное административное давление на бизнес.

22.12.2014 // МОСКВА

В.В. Нарежный, к.э.н., Советник, и Н.В. Харивуло, Юрист (оба – «Городисский и Партнеры», Москва), а также П. Л. Уловкина, Департамент налоговой политики, Министерство финансов РФ, и И.Н. Басаргин, Партнер международной юридической фирмы «Инкор Альянс», выступили с докладами на семинаре «Деофшоризация: новые правила игры», организованном фирмой «Городисский и Партнеры». На Семинаре обсуждались принятые



Фото: В.В.Нарежный (в центре) в ноябре текущего года изменения в налоговом законодательстве, направленные на деофшоризацию российской экономики, а также возможные варианты модернизации корпоративных схем владения интеллектуальной собственностью с использованием иностранных компаний.

G

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. Жуковского, 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