

КОЛЛИЗИЯ ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК И ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Е. В. Ушакова, преподаватель кафедры гражданского права Омского юридического института

Фирменные наименования являются одним из наиболее распространенных средств индивидуализации в хозяйственном обороте. В связи с этим нередко возникают ситуации конфликта между фирменными наименованиями и другими объектами интеллектуальной собственности и средствами индивидуализации, используемыми в хозяйственном обороте. Это касается объектов, которые являются смежными по отношению к товарным знакам, то есть обозначений, в отношении которых возможна параллельная правовая охрана как фирменных наименований и как иных объектов интеллектуальной собственности. Наиболее распространенными являются коллизии с объектами, выполняющими функции коммерческой идентификации. В первую очередь, это относится к товарным знакам.

Практика показывает, что очень часто возникает коллизия прав на товарный знак и фирменное наименование, приводящая к судебным спорам, причиной которых является несовершенство законодательства о фирменных наименованиях и товарных знаках.

Прежде всего, проблема связана с самой трактовкой понятия фирменного наименования, которое в разных источниках не совпадает. Под термином «товарный знак» мы понимаем обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. В отношении фирменного наименования такой определенности нет.

До принятия четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)¹ такой объект, как фирменное наименование, был лишен специального правового регулирования, в результате чего его положение в системе объектов интеллектуальных прав оставалось противоречивым.

Спорными оставались даже базовые вопросы прав на такой объект. Так, например, А. П. Сергеев полагал, что «фирменным наименованием могут пользоваться только организации, но не граждане»², а О. А. Городов заявлял, что фирменное наименование может использоваться и для индивидуализации гражданина-предпринимателя, осуществляющего самостоятельную деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг³.

Четвертая часть ГК РФ определила фирменное наименование как средство индивидуализации коммерческой организации, что исключает принадлежность этого объекта физическому лицу, даже являющемуся индивидуальным предпринимателем, а также означает невозможность его отчуждения.

На исключительную принадлежность фирменного наименования коммерческим организациям неоднократно указывали суды.

Так, общественная организация «Международное физкультурно-спортивное общество «Спартак» имени Николая Петровича Старостина» (далее - общество «Спартак») являлась правообладателем товарного знака в виде словесного обозначения «Спартак» в отношении нескольких классов товаров и услуг, в том числе включающих в себя организацию досуга, массово-зрелищных мероприятий, соревнований, конкурсов, спартакиад, чемпионатов и т. п.

С другой стороны, муниципальное учреждение «Футбольный клуб «Спартак» г. Луховицы» (далее - клуб «Спартак») размещало обозначение «Спартак» в названии муниципального стадиона, на билетах, в программах футбольных матчей, в наименовании футбольного клуба, в телефонном справочнике и т. п.

¹ См.: Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЗ: часть четвертая // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2006. - № 52 (ч. 1). - Ст. 5496.

² Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. - М., 1996. - С. 525.

³ См.: Городов О. А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения. - М., 2006. - С. 49.

Суды предшествующих инстанций признали право клуба «Спартак» использовать свое фирменное наименование любым из перечисленных способов.

Отменяя решения судов, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (далее - ВАС РФ) указал на то, что у футбольного клуба, зарегистрированного как некоммерческая организация в форме муниципального учреждения, не имеется исключительного права на фирменное наименование, поскольку в соответствии со ст. 54 ГК РФ право на фирменное наименование возникает лишь у коммерческих организаций.

Тем не менее, хотя ВАС РФ и признал правомерность требования общества «Спартак» о запрете использовать обозначение «Спартак» и выплате ему разумной компенсации, обязанность клуба «Спартак» изменить еще и название суд не предусмотрел⁴.

Коллизия между правом на фирменное наименование и правом на товарный знак связана также с неопределенностью момента возникновения самого права на фирменное наименование. Статья 54 ГК РФ ссылаясь на Федеральный закон, устанавливающий порядок регистрации фирменного наименования, но который на тот момент принят не был. Закон о товарных знаках также не устанавливал момента возникновения исключительно права на фирменное наименование.

С одной стороны, положение п. 4 ст. 54 ГК РФ многими толкуется таким образом, что исключительное право на фирменное наименование возникает с момента государственной регистрации юридического лица.

В то же время существует и другой подход, имеющий под собой определенное правовое обоснование. В соответствии со ст. 8 Парижской конвенции об охране промышленной собственности 1883 г. фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака. В соответствии со ст. 15 Конституции Российской Федерации⁵ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем законом, то применяются правила международного договора. Следовательно, так как законом (ст. 54 ГК РФ) установлено другое, нежели в международном договоре, то в отношении определения мо-

мента возникновения права на фирменное наименование должен применяться международный договор. А международный договор, в данном случае это Парижская конвенция, не привязывает возникновение исключительного права на фирменное наименование к факту государственной регистрации юридического лица.

Кроме того, в обоснование второго подхода приводилась ст. 10 Положения о фирме 1927 г.⁶, в соответствии с которой право на фирму возникает с момента, когда фактически началось пользование фирмой, при условии соответствия ее требованиям Положения о фирме. Фирменное наименование в соответствии с Положением не подлежит особой регистрации, независимо от регистрации предприятия. Под использованием фирменного наименования Положение понимает, в частности, использование фирменного наименования в сделках, на вывесках, в объявлениях, рекламах, на бланках, на счетах, на товарах предприятия, их упаковке.

Однако в судебной практике можно встретить и иной подход: фирменное наименование возникает с момента государственной регистрации юридического лица, т. е. с момента внесения сведений о юридическом лице в Реестр юридических лиц⁷.

Таким образом, положениями четвертой части ГК РФ внесена большая ясность в вопрос о моменте возникновения права на фирменное наименование. Как указано в п. 2 ст. 1475 ГК РФ, исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования. Новое законодательство не допускает множественности толкований по этому вопросу.

Причиной возникновения правовых коллизий в отношении товарных знаков и фирменных наименований может послужить и столкновение исключительных прав данных средств индивидуализации.

В судебной практике часто рассматриваются споры, в которых обеим сторонам принадлежат исключительные права на разные или одинаковые объекты интеллектуальной собственности. Одной из самых сложных спорных ситуаций является ситуация, когда одной стороне принадлежит словесный товарный знак или комбинированное обозначение

⁴ См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 14.03.2006 № 13421/05 // СПС «КонсультантПлюс».

⁵ См.: Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Российская газета. - 1993. - 25 дек.

⁶ См.: Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 22.06.1927 «Положение о фирме» // Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства СССР, 1927. Ст.ст. 394, 395.

⁷ См.: Постановление ФАС Московского округа от 16.05.2001 по делу № КГ-А40/2229-01 // СПС «КонсультантПлюс».

с охраняемым словесным элементом, а другая сторона, являясь юридическим лицом, имеет фирменное наименование с этим словесным элементом, при этом сфера их деятельности совпадает.

В таких спорах обычно владелец товарного знака предъявляет иск и опирается при этом на нормы закона о товарных знаках, а юридическое лицо строит свою защиту на утверждении, что оно не использует чужой товарный знак, а использует свое фирменное наименование. Суды с уверенностью удовлетворяют иски владельцев товарных знаков, когда нарушитель использует на упаковке товара только произвольную часть своего фирменного наименования. Какие-либо оправдания ответчика со ссылкой на свое исключительное право в отношении фирменного наименования не принимаются во внимание, поскольку он не использует свое фирменное наименование, а лишь его элемент. А также фирменное наименование никак не может использоваться для индивидуализации самого товара. В этом вопросе приоритет отдается праву на товарный знак.

Конечно, это не значит, что если произвольная часть фирменного наименования производителя зарегистрирована в качестве товарного знака третьим лицом, то производитель вообще не может указывать свое полное название на упаковке или этикетке, он даже обязан это делать.

Так, например, владелец товарного знака «Фар-Макон» предъявил иск о нарушении прав на этот товарный знак к производителю лекарственных препаратов ООО «Фирма «Фармаком», который указывал это свое наименование на упаковке. Установив сходство до степени смешения сравниваемых обозначений, суд первой инстанции удовлетворил иск⁸.

Отменяя данное решение, суд кассационной инстанции указал, что «судом не были оценены доводы ответчика об использовании им не товарного знака истца, а своего зарегистрированного в установленном порядке фирменного наименования, которое оно должно иметь (ст. 54 ГК РФ) и указывать на своей продукции в соответствии со ст. 9 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Но если из обстоятельств использования ответчиком фирменного наименования будет ясно видно, что он пытается индивидуализировать свою продукцию с помощью произвольной части наименования (например, помещает фирменное наименование в центр этикетки с явным выделением произвольной части), то суд должен признать нарушение прав на товарный знак третьего лица.

Из судебной практики известны и другие споры такого рода. Так, владелец товарного знака «Интерконт», зарегистрированного в отношении операций с недвижимостью, обратился в суд с иском к ЗАО «Интерконт-недвижимость» о запрете этой организации использовать фирменное наименование, включающее зарегистрированный товарный знак, в своей деятельности: в сделках, на вывесках, объявлениях, рекламе, на бланках и в ином виде. При этом он представил доказательства использования ответчиком в рекламе своей деятельности элемента «Интерконт-недвижимость». Такими доказательствами являлись рекламные объявления. Суд первой инстанции в иске отказал. Суд апелляционной инстанции своим постановлением запретил ответчику использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца и его охраняемым компонентом – словесным обозначением «Интерконт» – в рекламной деятельности, деловой документации, в печатных изданиях, а также любое иное введение в хозяйственный оборот этого словесного обозначения в отношении однородных услуг. Суд кассационной инстанции, проверяя по жалобе ответчика законность вынесенных судебных актов и оставляя в силе постановление апелляционной инстанции, указал, что «выводы суда о нарушении истцом прав на товарный знак обоснованы, т. к. в вышеуказанных объявлениях отсутствует указание на организационно-правовую форму предприятия-ответчика – общество с ограниченной ответственностью». Далее суд указал: «Что же касается объявлений ответчика в газетах, где содержатся указания на его организационно-правовую форму, то судом обоснованно признано использование фирменного наименования ООО «Интерконт-недвижимость» и указанные действия не признаны как нарушения прав истца на товарный знак «Интерконт»⁹.

Можно встретить и иные решения, которые исходят из тех же принципов. Например, судебное дело, по которому ОАО «Автодом» требовало от ЗАО «Автодом» прекратить использование обозначения «Автодом», так как оно являлось зарегистрированным товарным знаком истца¹⁰.

В настоящее время в судебной практике доминирует подход, в соответствии с которым использование фирменного наименования в том виде, в котором оно зарегистрировано, не признается нарушением прав на товарный знак или знак обслуживания, даже если они сходны и право на товар-

⁸ См.: Постановление ФАС Московского округа от 16.11.2000 № КА-А40/5258-00 // СПС «КонсультантПлюс».

⁹ Постановление ФАС Московского округа от 30.10.2000 № КА-А40/4903-00; Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2000 № КА-А40/2966-00 // СПС «КонсультантПлюс».

¹⁰ См.: Постановление ФАС Московского округа от 22.11.1999 № КА-А40/3844-99 // СПС «КонсультантПлюс».

ный знак возникло раньше. Такой подход закреплен в проекте Информационного письма ВАС РФ «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»¹¹. В нем, в частности, указано, что «индивидуализация юридического лица имеет значение постольку, поскольку предполагается участие такого лица в хозяйственном обороте, во внешней деятельности той или иной организации, поэтому право на фирменное наименование не может не включать в себя полномочие на его указание юридическим лицом в своих коммерческих и иных предложениях. Необходимость для этого зарегистрировать фирменное наименование в качестве товарного знака законом не установлена». Подобный подход можно встретить и в других судебных актах¹².

Значительно реже в судебной практике встречается другой подход. Так, известно дело, два раза доходившее до арбитражного суда кассационной инстанции¹³. ЗАО «АКОС» обратилось к ООО «АКОС-2» и ЗАО «Находка-АКОС» с иском о прекращении нарушения права на товарный знак «АКОС». Суд первой инстанции в иске отказал, указав, что «слово «АКОС» входит в фирменное наименование ответчиков и является средством индивидуализации предприятия, не имеющим отношения к товарному знаку истца». Суд кассационной инстанции отменил такое решение. Основными доводами судебного постановления стали следующие: «При рассмотрении спора суд не дал оценку действиям ответчиков, зарегистрировавших наименование, содержащие средство индивидуализации истца, - наименование «АКОС» как участника экономического оборота». Не исследовались судом и вопросы о смешении наименований истца и ответчиков и получении последними возможности вследствие указанных действий привлекать к себе для обслуживания клиентов под товарным знаком «АКОС», поскольку услуги истца и ответчика относятся к одному и тому же роду и виду, имеют общих потребителей и общий рынок. Далее в постановлении сказано: «Отсутствие в нормах

Закона о товарных знаках прямого указания на то, что использование в наименовании фирмы, деловой документации чужого товарного знака является нарушением прав владельца товарного знака, не препятствует признанию судом таких действий хозяйствующих субъектов правонарушением». Наконец, следует ключевой для данного дела вывод: «Фирменное наименование в данном случае выступает как форма нарушения исключительно права истца на товарный знак».

Суд признал, что использование даже полного фирменного наименования может считаться нарушением прав на знак обслуживания. Такой вывод суду пришлось сделать после того, как он установил сходство до степени смешения между знаком обслуживания истца и фирменными наименованиями ответчиков. Также он принял во внимание, что фирмы ответчиков были зарегистрированы позже даты приоритета товарного знака.

Данный случай из судебной практики в полной мере отражает подход, закрепленный в п. 6 ст. 1252 ГК РФ, и тем самым разрешает проблемы коллизии прав между товарным знаком и фирменным наименованием: «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, имущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Владелец такого исключительного права может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения». Как следует из нормы п. 6 ст. 1252 ГК РФ, новое законодательство поставило в основу разрешения споров правообладателей принцип старшинства права.

Таким образом, с принятием части четвертой ГК РФ ожидается, что именно такая практика разрешения дел по спорам правообладателей будет доминировать.

¹¹ См.: Информационное письмо ВАС РФ «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» // СПС «Консультант-Плюс».

¹² См., напр.: Постановление ФАС Московского округа от 16.11.2000 № КА-А40/5258-00, от 20.07.2000 № КА-А40/2966-00 // СПС «КонсультантПлюс».

¹³ См., напр.: Постановление ФАС Дальневосточного округа от 30.12.2003 № Ф03-А51/03-1/3375, от 07.10.2002 № Ф03-А51/02-1/2099 // СПС «КонсультантПлюс».