

**Жанатаев Жанбулат Хусеевич**

Магистрант

**Направление:** Юриспруденция

**Магистерская программа:** Гражданское право, семейное право, МЧП

**Права собственности коммерческого юридического лица на  
товарный знак**

**Аннотация.** Товарный знак – это обозначение, способное отличать товары и услуги (далее – товары) одних юридических и физических лиц от однородных товаров или услуг других лиц. Главная функция товарного знака – отличительная. При этом товарный знак помогает отличать не любые, а лишь однородные товары различных производителей. Если знак зарегистрирован для мебели, он не поможет в выборе зубной пасты. Другая важная функция – рекламная. Товарный знак, маркирующий хорошо зарекомендовавший себя товар, делает ему рекламу, повышает репутацию производителя, увеличивает объемы сбыта товаров и размеры прибыли.

Существуют словесные, изобразительные, объемные, другие (например, звуковые) товарные знаки и их комбинации. Товарный знак регистрируется в любом цвете или цветовом сочетании. Для обозначения обладающих единичными качественными или иными общими характеристиками товаров, выпускаемых и (или) реализуемых союзом либо ассоциацией юридических лиц, могут использоваться коллективные знаки.

**Ключевые слова:** собственность, товарный знак, коммерческое юридическое лицо.

На сегодняшний день большое количество споров о столкновении прав на средства индивидуализации касается коллизии прав на товарные знаки и фирменные наименования.

Согласно ст. 1477 ГК РФ товарным знаком признается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Товарный знак отнесен к числу средств индивидуализации, признаваемых интеллектуальной собственностью (ст. 1225 ГК РФ). На основании ст. 1484 ГК РФ правообладателю товарного знака принадлежит исключительное право на его использование для индивидуализации товаров, в отношении которых он был зарегистрирован [1].

В соответствии с п. 1 ст. 54 ГК РФ юридическое лицо имеет наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму. Пункт 4 указанной статьи устанавливает, что юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. Согласно ст. 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в Единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица [1].

В доктрине гражданского права фирменное наименование определяется как обозначение, служащее для индивидуализации юридического лица, являющегося коммерческой организацией, под которым оно выступает в гражданском обороте [8, с. 36].

Несмотря на различия в объектах индивидуализации между фирменным наименованием и товарным знаком, при наличии между ними сходства и одновременной принадлежности разным лицам сферы их коммерческого использования часто пересекаются, что приводит к возникновению споров. Оба указанных обозначения могут наноситься на схожие товары, использоваться в рекламе одинаковой продукции, что влечет вероятность смешения их владельцев, результатов их деятельности и возникновения риска введения в заблуждение потребителей или контрагентов [6, с. 26].

Для разрешения таких конфликтных ситуаций в ГК РФ был закреплен общий принцип «старшинства» прав на средства индивидуализации [1]. Так, ст.

1252 ГК РФ определяет, что 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 право на которое возникло ранее. Обладатель 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. Принцип «старшинства» прав нашел отражение также в ст. ст. 1483, 1512 ГК РФ [1]. Так, п. 8 ст. 1483 ГК РФ устанавливает прямой запрет на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений в отношении однородных товаров, тождественных или сходных до степени смешения с охраняемыми в Российской Федерации фирменными наименованиями (отдельными элементами такого наименования), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. Если же такая регистрация все же была произведена, то в соответствии с п. 2 ст. 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак по требованию правообладателя фирменного наименования.

Анализ указанных норм позволяет определить следующие признаки, наличие которых свидетельствует о нарушении прав правообладателя товарного знака или фирменного наименования при их столкновении. Во-первых, в качестве товарного знака и фирменного наименования разными лицами используются тождественные или сходные до степени смешения обозначения. Во-вторых, в результате такого тождества или сходства существует риск введения в заблуждение потребителей и (или) контрагентов.

В-третьих, право одного из правообладателей в отношении средства индивидуализации должно возникнуть ранее, чем право другого [4, с. 58].

Для определения первого признака применима методология, разработанная федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в отношении определения тождества и сходства до степени смешения обозначений, заявленных на государственную регистрацию в качестве товарных знаков с другими обозначениями, заявленными на государственную регистрацию в качестве товарных знаков или охраняемых в Российской Федерации в качестве таковых [7, с. 9]. Так, раздел 3 Методических рекомендаций определяет, что обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия [3, с. 12].

Как известно, фирменное наименование состоит из основной (обязательной) части, определяющей организационно-правовую форму юридического лица, и вспомогательной (отличительной) части фирменного наименования [9, с. 573]. Учитывая это, закон устанавливает, что первый признак нарушения присутствует даже тогда, когда товарный знак тождественен или сходен до степени смешения с его отдельными элементами, т.е. с его отличительной частью. Иными словами, сходными до степени смешения будут являться фирменное наименование ООО «Город» и товарный знак «Город», притом что товарный знак тождественен только отличительной части фирменного наименования.

© Второй признак нарушения согласно ст. 1252 ГК РФ заключается в существовании риска введения в заблуждение потребителей и (или) контрагентов в результате такого тождества или сходства средств индивидуализации [1]. Для установления этого признака сравниваются виды деятельности, которыми занимается обладатель фирменного наименования с видами товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана

товарному знаку, и определяется их однородность. Это связано с тем, что если такие обозначения используются в различных сферах деятельности (например, фирменное наименование индивидуализирует строительную компанию, а товарный знак зарегистрирован в отношении услуг по радиовещанию), то отсутствует вероятность введения потребителей и контрагентов в заблуждение. Нормативное определение однородных товаров, а также порядок оценки однородности товаров установлены Методическими рекомендациями по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198. Согласно п. 2 указанных Методических рекомендаций под однородными товарами следует понимать товары, в отношении которых у потребителя может создаваться представление о принадлежности их одному и тому же изготовителю. Полагаем, что изложенный подход является в достаточной степени обоснованным и оправданным для целей определения факта нарушения указанных прав.

Использованием товарного знака считается применение его на товарах и (или) их упаковке, а также в рекламе, печатных изданиях, на бланках и вывесках. Владелец товарного знака вправе проставлять рядом с товарным знаком маркировку, предупреждающую об официальной регистрации знака,- (г).

Лица, желающие воспользоваться чужим товарным знаком, обязаны договориться с его владельцем либо о его уступке, либо о предоставлении лицензии при условии, что оба договора должны быть зарегистрированы в Патентном ведомстве и качество товаров приобретателя знака или лицензиата будет не ниже качества товаров его владельца. Владелец товарного знака не вправе запретить его использование другими лицами лишь в отношении товаров, которые были введены в хозяйственный оборот непосредственно владельцем знака или с его согласия. Подобная ситуация именуется «исчерпанием прав, основанных на регистрации товарного знака».

Помимо охраны в Российской Федерации юридические и физические лица вправе зарегистрировать товарный знак в зарубежных странах или произвести его международную регистрацию. Заявка на регистрацию в зарубежную страну подается в соответствии с законодательством данной страны. Заявка направляется в Патентное ведомство. В дальнейшем она пересылается в Международное бюро интеллектуальной собственности и рассматривается в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. (с последующими изменениями вплоть до 14 декабря 1990 г.).

Правовая охрана товарного знака прекращается в случае признания его регистрации недействительной или аннулирования регистрации. Основаниями для полной или частичной недействительности регистрации товарного знака может служить ее проведение ненадлежащим субъектом, например физическим лицом, не являющимся предпринимателем, либо с нарушением норм, предусматривающих отказ в регистрации некоторых обозначений.

Регистрация товарного знака аннулируется Патентным ведомством в связи с прекращением срока ее действия, а также на основании решения Высшей патентной палаты о досрочном прекращении действия регистрации по мотивам, изложенным в ст. 21 и 22 Закона о товарных знаках.

Как было отмечено, согласно п. 6 ст. 1252 ГК РФ обладатель исключительного права, возникшего ранее, может в порядке, установленном ГК РФ, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования. При этом, говоря о признании недействительной правовой охраны товарного знака, следует отметить, что, исходя из положений ст. 1512 ГК РФ, аннулирование его регистрации осуществляется в отношении только тех видов товаров, которые однородны видам деятельности правообладателя фирменного наименования [1].

Порядок применения полного запрета не конкретизирован в действующем законодательстве. Представляется, что полный запрет должен представлять запрет на использование фирменного наименования при осуществлении любого вида деятельности и, по сути, должен влечь обязанность правообладателя по изменению своего фирменного наименования [2].

Учитывая изложенное, в целом можно говорить о наличии достаточно эффективных механизмов, закрепленных в настоящем законодательстве, регулирующих вопросы разрешения споров о столкновении прав на товарный знак и фирменное наименование, которые в равной степени обеспечивают защиту прав каждого из владельцев указанной пары обозначений.

### Литература

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 28.11.2015) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496. 25 декабря.

2. Федеральный закон от 18.12.2006 № 231-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015) [Электронный ресурс] // Режим доступа: consultant.ru

3. Гаврилов Э.П. Из практики Президиума ВАС РФ по вопросам охраны интеллектуальной собственности // Хозяйство и право. 2006. № 12.

4. Еременко В.И. Кодекс интеллектуальной собственности Российской Федерации, или часть четвертая гражданского кодекса Российской Федерации // Адвокат. 2006. № 7.

5. Зольников А. Незаконное использование товарного знака // Законность. 2007. № 1.

6. Крон В.И., Сафронов А.Г. Как оптимизировать регистрацию фирменных наименований? // Патенты и лицензии. 2004. № 6.

7. Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденные Приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 [Электронный ресурс] // Режим доступа: consultant.ru

8. Право интеллектуальной собственности: Учебник / Под ред. И.А. Близнеца. М.: Проспект, 2011.

9. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 2001.

© Бюллетень магистранта 2016 год № 2