УДК 347.77

Проблемы определения существенных признаков коммерческих обозначений

Барышев С.А.
Кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского права Казанского филиала
Российского государственного университета правосудия

В статье анализируются теоретические и практические проблемы, в сфере гражданско-правового регулирования коммерческих обозначений в Российской Федерации. Подробно рассмотрены проблемы выявления отдельных признаков коммерческих обозначений, как объектов интеллектуальных прав, а также исследованы примеры из судебной практики, на основе которой происходит практическое определение наличия или отсутствия данных признаков.

Ключевые слова: коммерческое обозначение, исключительное право, товарный знак, фирменное наименование, средство индивидуализации.

Коммерческое обозначение как объект интеллектуальных прав приобретает все большее значение в сфере использования различных средств индивидуализации. Несмотря на то, что гражданско-правовая защита коммерческого обозначения была введена в российской законодательство лишь с принятием Части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), использование данного средства индивидуализации позволяет достаточно эффективно защищать права коммерческих организаций, а также индивидуальных предпринимателей в отношении используемых ими предприятий.

В то же время специфика гражданско-правового регулирования коммерческого обозначения в Российской Федерации заключается в том, что в российском законодательстве отсутствует подробная и исчерпывающая регламентация отношений, связанных с данным средством индивидуализации. Достаточно сравнить нормы ГК РФ, регламентирующие коммерческое обозначение и, например, фирменное наименование, не говоря уже о товарном знаке. Подобный подход обусловлен объективными особенностями коммерческого обозначения как средства индивидуализации и объекта интеллектуальных прав, которые в значительной степени делают невозможным подробное регулирование процесса появления и использования коммерческих обозначений.

Анализ ст.ст. 1538-1541 ГК РФ позволяет выделить те признаки коммерческого обозначения, которые придают ему охраноспособность по действующему российскому законодательству.

Одним из основных признаков коммерческого обозначения, в значительной степени определяющим его специфику, а также в немалой степени и количество споров в отношении данного объекта интеллектуальных прав, является отсутствие необходимости его государственной регистрации. Отсутствие данного требования, с одной стороны, предоставляет правообладателям свободу в использовании коммерческого обозначения. С другой стороны, именно данное обстоятельство делает исключительно важным выявление иных необходимых признаков коммерческого обозначения, а также придает исключительное значение процедуре доказывания наличия данных признаков и интеллектуальных прав на него при рассмотрении дела в судебных инстанциях. В отсутствие оценки наличия или отсутствия необходимых обязательных признаков данного средства индивидуализации, которая обычно дается компетентным органом исполнительной власти, именно суду приходится устанавливать данные факты в ходе судебного разбирательства.

С учетом вышеизложенного, а также норм п. 1 ст. 1538 ГК РФ и ст. 1541 ГК РФ, необходимо иметь в виду, что коммерческое обозначение может фак-

тически совпадать или быть частью фирменного наименования и товарного знака, права на которые принадлежат правообладателю, использующему данное коммерческое обозначение. В то же время сам правообладатель может использовать и любое иное не запрещенное законом обозначение в качестве коммерческого, отличное от иных его средств индивидуализации. Данное обстоятельство может порождать ситуации, при которых, например, у одного юридического лица может быть и фирменное наименование, и отличный от него товарный знак, и не совпадающие с ними коммерческие обозначения, количество которых объективно ограничивается лишь количеством коммерческих предприятий, принадлежащих правообладателю (п. 2 ст. 1538 ГК РФ). Данное обстоятельство также может порождать проблемы при использовании сходных до степени смешения коммерческих обозначений и иных средств индивидуализации. Тем более что даже в случае принадлежности интеллектуальных прав на разные средства индивидуализации одному и тому же правообладателю, они сохраняют отдельный друг от друга правовой режим.

Важнейшим признаком коммерческого обозначения, который в конечном итоге и определяет возможность возникновения интеллектуальных прав на него и защиты этих прав, является его использование правообладателем в целях индивидуализации предприятия, сопряженное с необходимостью приобретения им известности в пределах определенной территории (п. 1 ст. 1539 ГК РФ). Сама по себе данная норма гражданского законодательства предоставляет значительную свободу усмотрения как субъектам гражданских правоотношений, так и правоприменителям.

Прежде всего возникает вопрос о том, что понимается под предприятием, индивидуализируемым коммерческим обозначением. Исходя из норм ст. 132 и ст. 1538 ГК РФ, в роли предприятия может выступать любой имущественный комплекс, целью использования которого является осуществление предпринимательской деятельности. Таким образом, ни размер, ни сфера деятельности предприятия не имеют никакого значения для признания интеллектуальных прав на коммерческое обозначение. Проблема с использованием данного средства индивидуализации возникает в силу того, что само предприятие как таковое может существовать и в виде совокупности имущества, включающего и недвижимость, лишенной в целом необходимости какой-либо государственной регистрации. На это, например, справедливо указывает А.А. Тюлькин [1, с. 228].

Аналогичная позиция была изложена и в Постановлении Суда по интеллектуальным правам РФ (далее СИП РФ) по делу № А56-4670/2015 [2]. Судом было указано, что возможность признания имущественного комплекса предприятием не связывается с его государственной регистрацией в качестве такого, то есть экономическое содержание понятия «предприятие» регистрацией не определяется.

В качестве такого предприятия, исходя из положений закона и судебной практики, может рассматриваться, например, отдел в торговом центре или в ином торговом помещении, принадлежащий на праве аренды юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. Право собственности на недвижимое имущество, используемое предпринимателем, будет принадлежать иному лицу. Данное обстоятельство зачастую не позволяет четко определить наличие или отсутствие данного средства индивидуализации в пределах определенной территории.

Использование коммерческого обозначения должно носить, безусловно, реальный характер, то есть правообладатель должен доказать действительность его использования, в том числе любым из перечисленных в п. 1 ст. 1539 ГК РФ способов. Однако судебная практика свидетельствует о том, что использование коммерческого обозначения лишь одним из указанных в п. 1 ст. 1539 ГК РФ способов бывает недостаточным для признания исключительного права на такое обозначение. Кроме того, судебные инстанции учитывают длительность и непрерывность такого использования. Особенно в том случае, если установленные в суде сроки реального использования обозначения и сходного с ним до степени смешения другого средства индивидуализации близки по продолжительности. Указанные обстоятельства, то есть реальность и длительность использования коммерческого обозначения, должны подтверждать факт приобретения известности данным обозначением [3, с. 82].

Примером может также служить решение Суда по интеллектуальным правам (СИП) РФ по делу № СИП-81/2017 [4]. В данном решении СИП признал несоответствующим закону решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее Роспатент РФ) об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по мотиву того, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с коммерческим обозначением «ЕВРОПЕЕЦ», используемым предпринимателем К.Н.Н. в отношении однородных услуг, исключительное право на которое возникло ранее даты приоритета этого товарного знака. В частности, СИП указал, что представленные К.Н.Н. арендные договоры, товарные накладные на поставку автозапчастей подтверждают лишь факт ведения К.Н.Н. деятельности по торговле автозапчастями. Представленные документы на размещение наружной рекламы не содержат прямого указания на рассматриваемое коммерческое обозначение. Ключевым моментом рассматриваемого дела явилось и то, что договоры на оказание рекламных услуг, а также издание рекламной продукции, на ко-

торой указано спорное обозначение, были заключены в январе-феврале 2012 г. При этом оспариваемый товарный знак имеет дату приоритета – 24.08.2012. Период времени между единственно подтвержденным в суде фактом использования спорного обозначения и датой приоритета товарного знака составляет всего около полугода. На этом основании суд и полагает, что за этот период времени используемое К.Н.Н. обозначение не могло приобрести известности в пределах определенной территории.

Таким образом, наличие определенных торговых объектов, размещенных по разным адресам и обозначенных однородным образом, не свидетельствует само по себе о том, что данное обозначение является коммерческим обозначением в смысле ст. 1538 ГК РФ. Аналогичным образом, изготовление рекламной продукции при отсутствии доказательств ее распространения среди потребителей также не может свидетельствовать о приобретении обозначением определенной известности в пределах какой-либо территории.

Сходная позиция была изложена также и в Постановлении Суда по интеллектуальным правам РФ по делу № А60-1837/2016 [5]. Здесь СИП указал, что возникновение исключительного права на коммерческое обозначение связано с моментом начала реального использования такого обозначения для индивидуализации предприятия.

Соответственно, размещение рекламы, наличие внутренней документации с соответствующим обозначением, а также различного рода договоров, в которых фигурирует такое обозначение, еще не свидетельствует о том, что данное обозначении носит характер коммерческого обозначения.

Более того, в вышеуказанном постановлении содержится и важнейший вывод о том, что использование предпринимателем интернет-сайта и доменного имени, включающих оригинальное, обладающее различительной способностью обозначение, не является фактом, лишь на основе которого может возникнуть коммерческое обозначение. Для признания обозначения коммерческим в данном случае все равно необходимо его соответствие требованиям, длительности использования и известности в пределах определенной территории.

Приведенные выше примеры судебной практики позволяют сделать вывод о том, что судебные инстанции, особенно Суд по интеллектуальным правам РФ, стали значительно строже подходить к проблеме доказывании факта возникновения исключительного права на коммерческое обозначение. С одной стороны, признается возможность возникновения исключительного права на коммерческое обозначение за широким кругом субъектов в отношении значительного круга предприятий, в том числе и тех, в состав которых не входят зарегистрированные объекты недвижимости.

С другой стороны, субъектам предпринимательства необходимо уделять особое внимание процедуре доказывания реальности использования коммерческого обозначения, длительности его использования, а также, и это самое сложное, доказывания в конечном итоге факта его известности в пределах ограниченной территории. С этой точки зрения, правообладатель должен доказать определенную взаимосвязь его предприятия, в самом широком смысле этого понятия, со своими контрагентами либо потребителями, которым данное обозначение должно быть известно. При этом должны иметься доказательства связи данного, известного в пределах определенной территории коммерческого обозначения с тем предприятием, в отношении которого оно используется.

В отличие от ранее использовавшихся подходов Суд по интеллектуальным правам РФ делает акцент именно на известности коммерческого обозначения среди потребителей продукции данного предприятия. При этом необходимо иметь в виду, что термин «потребитель» в данном случае используется в широком смысле, отличном от значения, придаваемого данному понятию законодательством о защите прав потребителей. Потребителем могут выступать и субъекты, которые сами являются субъектами предпринимательской деятельности и используют товары, работы и услуги, предоставляемые данные предприятием, для последующего осуществления предпринимательской деятельности.

В качестве доказательств вышеуказанных обстоятельств особое значение приобретают доказательства реального проведения рекламных акций по продвижению обозначаемого предприятия, включая расходы на данные акции, что подтверждает намерение правообладателя сделать обозначение известным в пределах определенной территории. Также важное значение имеют и опросы потребителей на предмет известности данного обозначения. Наличие нескольких опросов с положительным результатом служит важным доказательством известности обозначения.

Литература

1. Тюлькин А.А. Содержание объекта, индивидуализируемого коммерческим обозначением // Вестник Пермского университета. Юридические науки.– 2014.– № 1(23).– С. 226-233.

2. Постановление Суда по интеллектуальным правам РФ по делу № А56-4670/2015 от 11 ноября 2016 г. – URL: https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/9358ea76-9d53-4d8a-a56c-e796e1c08821/A56-4670-2015_20161111_Reshenija_i_postanovlenija (дата обращения: 10.08.2017 г.).
3. Верхолетов М.А. Товарный знак и коммерческое обозначение: проблемы в соотношении правового регулирования // Марийский юридический вестник. – 2016. – № 3(18). – С. 81-84.
4. Решение Суда по интеллектуальным правам РФ по делу № СИП-81/2017 от 23 мая 2017 г. – URL: https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/108a20cc-c435-4eb6-a4a0-2eefa8cae00d/SIP-81-2017_20170523_Reshenija_i_postanovlenija.pdf (дата обращения: 10.08.2017 г.).
5. Постановление Суда по интеллектуальным правам РФ по делу № А60-1837/2016 от 28 апреля 2017 г. – URL: https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/da88c7cc-bb69-4420-806f-715f919ce07b/A60-1837-2016_20170428_Reshenija_i_postanovlenija.pdf (дата обращения: 10.08.2017 г.).

The Problems with Specification of Essential Features of Trade Names

S.A. Baryshev
The Kazan branch of the Russian state university of justice

The paper deals with theoretical and practical problems in the sphere of civil regulation of trade names in the Russian Federation. The author focused on the problems of specifying certain features of trade names as intellectual property and analyzed the legal precedents based on which evidence or absence of these features are determined.

Key words: trade names, exclusive right, trademark, brand name, brand.