

СТОЛКНОВЕНИЕ ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И ДОМЕННЫЕ ИМЕНА (ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

© 2012 Н.В. Залубовская

кандидат юридических наук, доцент

Всероссийская государственная налоговая академия

Министерства финансов Российской Федерации

E-mail: Elena-Mikhaylovna@yandex.ru

Рассматривается понятие товарного знака, его обозначения и символики. В практическом аспекте исследуется столкновение прав на товарные знаки, фирменные наименования и доменные имена.

Ключевые слова: товарный знак, фирменное наименование, доменное имя.

На товарный знак, т.е. на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)). В практической деятельности **товарный знак (знак обслуживания), как правило, представляет собой только словесное обозначение товара.** Однако ст. 1482 ГК РФ дает возможность регистрировать такие виды товарных знаков, как звуковые, световые, изобразительные, объемные и т.п.

При **изобразительном** обозначении (или его части) приводится описание всех входящих в него элементов и указывается его смысловое значение, если таковое имеется. Наиболее ярким примером подобного товарного знака является символика Олимпийских игр.

Если изобразительное обозначение носит абстрактный характер, то указывается, что оно символизирует. Так, одна российская компания, обладающая исключительным правом на словесное обозначение товара (пиво), решила зарегистрировать изобразительное обозначение товара, при этом использовала в хаотичном порядке "советскую" символику, рассчитывая пробудить ностальгические чувства у населения. В то же время все элементы символики получили свое современное толкование.

Помимо того, изображение обозначения должно иметь качественное графическое исполнение, позволяющее репродуцировать его в неограниченном количестве копий.

Если на регистрацию в качестве товарного знака заявляется световое обозначение, то при-

водится характеристика световых символов (сигналов), их последовательность, длительность свечения и другие особенности.

Большинство зарегистрированных в России товарных знаков носит примитивный характер: общеизвестный шрифт, черный цвет, первая заглавная буква - все это не защищает нынешнего правообладателя, а скорее, поддерживает на плаву сложившуюся ситуацию до первого судебного процесса. Подобная ситуация требует проведения рестайлинга товарного знака и создания концепции его использования.

Такое понятие, как приоритет товарного знака, позволяет определить период времени, даже точную дату, начиная с которой использование товарного знака в соответствующем классе считается законным. При этом не надо забывать, что если иметь исключительное право только на словесное обозначение товара, то в реестре Федеральной налоговой службы можно будет встретить не один десяток юридических лиц с фирменным наименованием, аналогичным вашему товарному знаку. Это свидетельствует главным образом о том, что в случае, если данные организации занимаются тем же бизнесом, что и ваша компания, и в отношении данных компаний будут предъявлены требования о незаконном использовании товарного знака, то они смогут защищать свои права в соответствии с п. 3 и п. 8 ст. 1482 ГК РФ. А именно: 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 (отдельны-

ми элементами таких наименований или обозначений), права на которые в Российской Федерации **возникли у иных лиц ранее даты приоритета** регистрируемого товарного знака.

В соответствии с **мнением Федеральной антимонопольной службы России** на сегодня в бизнесе достаточно распространено такое явление, как **столкновение фирменных наименований, товарных знаков и доменных имен**. Как фирменное наименование, товарный знак (знак обслуживания), так и домен является средством индивидуализации.

С одной стороны, согласно ст. 8 «Парижской конвенции по охране промышленной собственности»: «Фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака».

С другой стороны, фирменное наименование, содержащее название фирмы, постоянно сталкивается с чужим зарегистрированным товарным знаком, а на данный момент времени еще и с доменом.

Для защиты по всем указанным трем аспектам необходимо, чтобы словесный элемент товарного знака являлся одновременно и фирменным наименованием, и зарегистрированным товарным знаком, и доменом (если требуется).

Как показала практика, очень часто даже широко известные товарные знаки или фирменные наименования зарегистрированы в качестве доменов не за владельцами товарных знаков и не за владельцами фирм с конкретным фирменным наименованием, а совершенно за другими субъектами, именно за теми, кто первый по приоритету зарегистрировал данный домен.

С одной стороны, владелец товарного знака, например «Роза», имеет полное право в соответствии с действующим гражданским законодательством России на изготовление своего товара, **его применение**, ввоз, рекламу, продажу, хранение и иное введение в хозяйственный оборот под данным товарным знаком, зарегистрированным в соответствующем классе товаров.

С другой стороны, иное юридическое лицо с фирменным наименованием «Роза» также имеет право на любые деловые операции и реализацию товара на правах владельца зарегистрированно-го фирменного наименования.

Данный вопрос достаточно сложен. Для того чтобы потребитель не был введен в заблужде-

ние относительно сходных товарных знаков и связанных с ними фирменных наименований, по мнению ФАС России, желательно при регистрации товаров дополнительно регистрировать и услуги, связанные с рекламой, деловыми операциями, доставкой и реализацией товара под тем же товарным знаком.

Предположим, ООО «Ресторан «Сказка»» является владельцем товарного знака «Сказка». При этом наше общество обнаружило в Москве и других регионах несколько других фирм «Сказка», занимающихся теми же видами деятельности. В данном случае фирменное наименование «Сказка» совпадает с товарным знаком «Сказка» той же фирмы. Фирма «Сказка» провела широкую рекламную кампанию, которой воспользовались фирмы, имеющие в своем фирменном наименовании название «Сказка», но с другой организационно-правовой формой юридического лица (иногда даже с той же самой организационно-правовой формой). При этом потребитель обычно не обращает внимания на организационно-правовую форму юридического лица, а видит только яркое название «Сказка» и, соответственно, возникает смешение фирм. И если одна из фирм еще и зарегистрировала на себя домен «Сказка.Ру», воспользовавшись широкой рекламной кампанией фирмы «Сказка» - владельца товарного знака «Сказка», в отношении однородных товаров, то данный факт приведет к смешению предприятий и товара, что можно расценивать как факт недобросовестной конкуренции, согласно ст. 10 bis. Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в которой сказано:

(1) Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции.

(2) Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

(3) В частности, подлежат запрету: все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента. Использование в качестве домена чужого зарегистрированного товарного зна-

ка, совпадающего с чужим фирменным наименованием, приведет к смешению предприятий, к смешению торговой деятельности предприятий, к смешению аналогичных товаров с тождественными товарными знаками, что может расцениваться как факт недобросовестной конкуренции, по которому, согласно ст. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, Российская Федерация, как страна, входящая в Союз, обязана обеспечить эффективную защиту. В данное время в России этот механизм не отработан.

При регистрации фирменных наименований и доменов необходим механизм проверки связи фирменного наименования, сходного с ним домена и товарного знака, знака обслуживания в отношении однородных товаров и однородных услуг. Однако такие нормы в действующем Гражданском кодексе отсутствуют.

Как следствие, складывается ситуация, когда фирменное наименование одной компании включает в себя чужой товарный знак другой компании. Согласно ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности данные фирмы имеют право пользоваться своим фирменным наименованием без специальной регистрации в силу самого факта пользования им.

Однако как только данное фирменное наименование вводится в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации, сразу же начинают действовать другие статьи законов, а именно гл. 76 ГК РФ и ст. 10 bis (недобросовестная конкуренция) Парижской конвенции об охране промышленной собственности, и фирма, имеющая в составе своего фирменного наименования название “Сказка”, считается нарушителем прав владельца товарного знака “Сказка” в отношении однородных товаров и услуг. Обусловлено это тем, что в соответствии с п. 2 ст. 1446 ГК РФ фирменное наименование или отдельные его элементы могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке и знаке обслуживания.

В сложившемся парадоксе фирма “Сказка”, деятельность которой совпадает с услугами тождественного зарегистрированного товарного знака “Сказка”, вроде бы имеет право на фирменное наименование “Сказка”, но при этом она не имеет права ни на рекламу, ни на деловые операции, а главное, она не имеет права на свою основ-

ную деятельность, допустим, это услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, в том числе кафе, кафетерии, рестораны, услуги баров, поскольку данные услуги охраняются товарным знаком “Сказка”, владельцем которого является другая фирма. Фирм, содержащих фирменное наименование “Сказка”, по Российской Федерации достаточно много, но, с другой стороны, даже в судебном порядке невозможно лишить их фирменного наименования “Сказка”.

Аналогичная ситуация сложилась и с доменами, а именно: фирма, если она регистрирует право на домен “Сказка.Ру”, занимаясь в российском сегменте Интернета услугами по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, вроде бы нарушает чужой товарный знак (знак обслуживания) “Сказка”, поскольку тождественный домен “Сказка.Ру” содержит в своем составе чужой зарегистрированный товарный знак “Сказка” на те же виды услуг, но на практике в настоящее время невозможно вернуть владельцу товарного знака “Сказка” домен “Сказка”, хотя использование фирмами чужих товарных знаков или чужих фирменных наименований в качестве своих доменов можно считать “киберзахватом”.

В России практика возвращения доменов владельцам аналогичных товарных знаков или фирменных наименований находится в зачаточном состоянии, поскольку отсутствует закон о доменах как средствах индивидуализации предприятия. Однако попытки в судебном порядке аннулировать неправомерную регистрацию домена, используя действующие законы, имели место.

По мнению ФАС России, до тех пор, пока из понятия “фирменное наименование”, которое содержит, согласно ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, указание на организационно-правовую форму юридического лица и название фирмы, не будет выделено понятие “название фирмы” и не будет предусмотрена его регистрация в установленном порядке в Роспатенте в качестве товарного знака (знака обслуживания) фирмы, мы будем сталкиваться при регистрации предприятий с разными организационно-правовыми формами юридического лица, но с одинаковыми названиями и одинаковыми видами деятельности, вследствие чего будет происходить именно “смешение в отношении предприятий”, а именно это и запрещено статьей 10 bis (недобросовестная конкуренция) Парижской конвенции.

Кроме того, в уставе каждого предприятия есть строка “любые виды деятельности, не запрещенные законом”, а следовательно, все предприятия со сходными фирменными наименованиями могут привести к смешению и фирм, и их деятельности.

Что же касается защиты фирмой прав на домен, тождественный фирменному наименованию, совпадающему с товарным знаком (знаком обслуживания), то осуществить эту защиту можно, например, в виде регистрации товарного знака (знака обслуживания) на конкретные виды услуг: “реклама через Интернет с помощью доме-

на”, “связь через Интернет с помощью домена”, “реализация товаров через Интернет с помощью домена”. Кроме того, считает ФАС России, необходимо при разработке новых нормативных документов в области правовой охраны фирменных наименований и товарных знаков учесть столкновение интересов по фирменным наименованиям, аналогичным товарным знакам, знакам обслуживания и тождественным доменам.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Парижская конвенция по охране промышленной собственности.

Поступила в редакцию 03.03.2012 г.