

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ОСПАРИВАНИЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ ПО ОСНОВАНИЮ ПУНКТА 8 СТАТЬИ 1483 ГК РФ¹

Пункт 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) предусматривает, 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 (отдельными элементами такого наименования), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Исходя из приведенной нормы ГК РФ, правовая охрана товарного знака признается недействительной в том случае, если:

- зарегистрированный товарный знак тождественен либо сходен до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами такого наименования);
- товары (услуги), в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку, должны быть однородными товарам (услугам), в отношении которых охраняется фирменное наименование;
- право на фирменное наименование возникло у лица ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Только при наличии всех трех упомянутых условий обозначение признается несоответствующим положению пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

Подтверждением этого может служить следующее дело, рассмотренное Арбитражным судом города Москвы в 2013 г.²

Решением Роспатента, принятым по возражению ООО «А Три Вижн», правовая охрана товарного знака «А 3 VISION» признана недействительной частично в связи с ее несоответствием пункту 8 статьи 1483 ГК РФ.

Проверяя законность принятого Роспатентом решения суд установил, что как следует из представленных ООО «А Три Вижн» свидетельства Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы, а также выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, право на фирменное наименование возникло у данного лица ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Проведя анализ на сходство фирменного наименования ООО «А Три Вижн» (его отличительной части) и оспариваемого товарного знака на основании признаков, установленных пунктом 14.4.2.2 Правил³, суд пришел к выводу об их сходстве до степени смешения.

Часть услуг, в отношении которых был зарегистрирован оспариваемый товарный знак, был признан однородным услугам, в отношении которых ООО «А Три Вижн» осуществляло свою деятельность до даты приоритета товарного знака.

¹ В докладе не рассматриваются вопросы, связанные с коммерческими обозначениями, а также с наименованиями селекционных достижений.

² Дело № А40-15642/13-117-147.

³ Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322.

С учетом установленных обстоятельств суд согласился с позицией Роспатента о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 8 статьи 1483 ГК РФ.

В том случае, если хотя бы одно из упомянутых выше условий не соблюдено, правовая охрана товарного знака сохраняется.

Роспатентом, а затем и судом было установлено отсутствие сходства до степени смешения фирменного наименования ОАО «Племенной конный завод «Дубровский» и товарного знака «ДУБРОВКА», в связи с чем правовая охрана упомянутого товарного знака была оставлена в силе⁴. В другом рассматриваемом в настоящее время в Арбитражном суде города Москвы деле Роспатентом было установлено, что право на фирменное наименование ООО «Бильярдный клуб «Абриколь» (лица, подавшего соответствующее возражение) возникло позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака «Абриколь», в связи с чем его правовая охрана была признана не нарушающей требование закона⁵.

Зачастую лицо, обращающееся в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по мотиву его несоответствия пункту 8 статьи 1483 ГК РФ, строит свою позицию на том, что названная норма не требует доказывать использование своего фирменного наименования (осуществление однородной деятельности) до даты приоритета оспариваемого товарного знака. По мнению заявителей только лишь наличие в учредительных документах определенных видов деятельности дает основание полагать, что оспариваемый товарный знак нарушает право заявителя на принадлежащее ему фирменное наименование.

Однако такая точка зрения не была поддержана ни Роспатентом, ни судами.

Роспатентом было отказано в удовлетворении возражений, поданных ООО «Бассейнофф», против предоставления правовой охраны комбинированным товарным знакам со словесными элементами «Господин БАССЕЙНОВ» / «Gospidin Basseinoff», в связи с их несоответствием пункту 8 статьи 1483 ГК РФ.

Роспатентом, а впоследствии и судом было установлено, что отличительная часть фирменного наименования ООО «Бассейнофф» сходна до степени смешения с оспариваемыми товарными знаками, при этом право на фирменное наименование возникло у обратившегося с возражением лица ранее даты их приоритета. В то же время заявителем ни в Роспатент, ни в суд не было представлено документов, свидетельствующих об осуществлении им до даты приоритета товарных знаков деятельности, однородной оспариваемым услугам.

Указанное обстоятельство послужило основанием для отказа в удовлетворении судом заявленных ООО «Бассейнофф» требований о признании решений Роспатента недействительными⁶.

Следует отметить, что подобный подход в полной мере применим и к товарным знакам, правовая охрана которым была предоставлена и до введения в действие Части четвертой ГК РФ, в период действия Закона о товарных знаках⁷.

Арбитражный суд города Москвы, рассматривая спор о соответствии комбинированного товарного знака со словесными элементами «Трактирь Вечный зов» требованиям пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках в связи с наличием фирменного наименования ООО «Вечный Зов Кемерово», указал, что само по себе указание в уставе заявителя о том, что он осуществляет определенную деятельность не означает, что заявитель осуществлял этот вид деятельности со дня государственной регистрации предприятия.

⁴ Дела № А40-121039/12-117-1168, № А40-121036/12-27-1124.

⁵ Дело № А40-34736/13-15-325.

⁶ Дела № А40-165024/12-26-1414, № А40-165029/12-26-1407.

⁷ Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 года № 3520-1 (в ред. Федерального закона от 11 декабря 2002 года № 166-ФЗ).

В связи с этим заявитель должен был доказать, что он реально осуществлял эту деятельность, т.е. использовал свое фирменное наименование для индивидуализации производимых им товаров (оказываемых услуг), до даты приоритета спорного товарного знака, в связи с чем на момент подачи заявки о регистрации этого товарного знака имелась возможность смешения потребителем индивидуализированных фирменным наименованием заявителя товаров (услуг) с товарами (услугами), в отношении которых подана заявка на регистрацию товарного знака.

Девятый арбитражный апелляционный суд решение суда первой инстанции оставил без изменения⁸.

Интересна ситуация, когда соответствующее возражение подается иностранным лицом из страны – участницы Парижской конвенции⁹. Особенность данной ситуации заключается в том, что на основании статьи 8 Парижской конвенции фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации. Ссылаясь на названную норму, иностранное лицо, обращающееся с возражением, представляет документы об использовании своего фирменного наименования на территории страны происхождения.

В то же время ни Роспатент, ни суд эту позицию не поддержали. По спору о столкновении права на фирменное наименование иностранного юридического лица «Ой Ларс Крогиус Аб» (Финляндия) и права на товарный знак «Krogius» суд не согласился с позицией заявителя об отсутствии необходимости доказывать осуществление лицом, чье фирменное наименование или его часть использованы в товарном знаке, деятельности только на территории Российской Федерации. При этом суд указал, что конструкция данной нормы закона такова, что под однородностью товаров (услуг) лица, чье фирменное наименование охраняется в Российской Федерации, следует понимать именно те товары и услуги, которые используются на территории Российской Федерации, поскольку закон предназначен для того, чтобы не допустить смешения товаров (услуг) и предприятий в предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации. В связи с изложенным, представленные заявителем документы в обоснование коммерческой деятельности в других странах не имеют отношения к спорным правоотношениям¹⁰.

В ряде случаев при рассмотрении соответствующего спора выясняется, что оспариваемый товарный знак тождественен (сходен до степени смешения) как фирменному наименованию лица, подавшего возражение, так и правообладателя.

В этом случае, согласно сложившейся практике, Роспатент учитывает право на фирменное наименование, возникшее раньше.

Приведем пример. Роспатентом было рассмотрено возражение, поданное ООО «ЗОДЧИЙ.ру» против предоставления правовой охраны товарному знаку «ЗОДЧИЙ», правообладателем которого являлось ООО «Компания Зодчий». Роспатентом было установлено, что право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение (ООО «ЗОДЧИЙ.ру»), возникло ранее, чем у правообладателя (ООО «Компания Зодчий»). С учетом данного обстоятельства, а также наличия иных упомянутых выше признаков, возражение было удовлетворено. Суд указанную позицию Роспатента поддержал¹¹.

Еще один пример. Роспатентом было отказано в удовлетворении возражения ООО «МИЛОРД ИКС» против предоставления правовой охраны товарному знаку «Милорд», правообладателем которого является ЗАО «Компания Милорд». При этом было установлено, что право на фирменное наименование и первого, и второго лиц возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, однако, ранее это право возникло у правообладателя. Заявитель, оспаривая в суде решение Роспатента, указывал, что

⁸ Дело № А40-63170/10-19-506.

⁹ Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (с изменениями от 02 октября 1979 года).

¹⁰ Дело № А40-710/07-67-7.

¹¹ Дело № А40-173210/09-12-1069.

наличие более раннего права на фирменное наименование у правообладателя при рассмотрении данного спора правового значения не имеет, поэтому формально установив, что право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, Роспатент должен был удовлетворить возражение. Однако суд такую позицию заявителя не поддержал, решение Роспатента оставил в силе¹².

В рамках одного из дел о соответствии комбинированного товарного знака со словесными элементами «Индивидуальные Бизнес Решения» требованиям пункту 8 статьи 1483 ГК РФ в связи с наличием фирменного наименования ЗАО «Индивидуальные Бизнес Решения», Арбитражный суд города Москвы установил, что словесные элементы оспариваемого товарного знака являются неохранными, в связи с чем данное словесное обозначение является свободным для использования различными лицами¹³.

Указанное обстоятельство, по нашему мнению, свидетельствует об отсутствии нарушения прав и законных интересов заявителя, что помимо всего прочего явилось одним из оснований для отказа в удовлетворении требований ЗАО «Индивидуальные Бизнес Решения».

В заключение необходимо отметить, что в данном докладе рассмотрены лишь некоторые вопросы, возникающие при применении нормы пункта 8 статьи 1483 ГК РФ. Отдельного рассмотрения заслуживает, например, вопрос о круге лиц, которые могут быть обладателями права на фирменное наименование, в частности, о некоммерческих организациях¹⁴.

Нельзя не признать, что на сегодняшний день накоплена значительная практика применения Роспатентом и судами нормы пункта 8 статьи 1483 ГК РФ и пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках, которая, как представляется, может быть полезна при рассмотрении соответствующих споров недавно созданному в России Суду по интеллектуальным правам.

¹² Дело № А40-1708/07-27-17.

¹³ Дело № А40-26552/13-27-256.

¹⁴ Подробнее об этом см. А.А. Робинов. Столкновение исключительных прав на товарные знаки и фирменные наименования. // Патенты и лицензии. – 2008. - № 11. - С. 30.