



**КОММЕРЧЕСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ: ОТЛИЧИЯ ОТ ФИРМЕННОГО
НАИМЕНОВАНИЯ И ТОВАРНОГО ЗНАКА, ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНОЙ
ЗАЩИТЫ**



Коммерческое обозначение (КО) согласно п. 1 ст. 1538 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) может использоваться юридическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, и индивидуальными предпринимателями для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий.

КО может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий, в то же время для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более КО.

Правообладатель, имеющий исключительное право использования КО, может использовать КО в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом, в том числе путем указания на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет".

КО отличается от таких средств индивидуализации как фирменное наименование (ФН) и товарный знак (ТЗ) по:

1. **кругу лиц, которые могут быть правообладателями:** правообладателем КО может быть любое юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческая организация, которой право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом ее учредительными документами) или индивидуальный предприниматель; правообладателем ФН может быть юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией (ст. 1473 ГК РФ), ТЗ - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (ст. 1478 ГК РФ));

2. **объектам индивидуализации:** если КО индивидуализирует предприятие, то ФН - само юридическое лицо (ст. 1473 ГК РФ), ТЗ - товары, работы или услуги (ст. 1484 ГК РФ);

3. **ограничениям на использование обозначений:** не допускается использование КО, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с ФН, ТЗ или защищенным исключительным правом КО, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее (п. 2 ст. 1539 ГК РФ); применительно к ФН и ТЗ установлены запреты и ограничения не только на использование определенных обозначений, но также и определенных элементов в их составе (так, в ФН не могут включаться полные или сокращенные официальные наименования иностранных государств и слова, производные от таких наименований, полные или сокращенные официальные наименования федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, полные или сокращенные наименования общественных объединений (п.4 ст. 1473 ГК РФ); ст.1483 ГК РФ установлен обширный перечень оснований для отказа в регистрации ТЗ, в частности, не могут быть зарегистрированы в качестве ТЗ обозначения, представляющие собой или содержащие элементы: являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя; противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали; тождественные промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого ТЗ);

4. **основаниям возникновения исключительного права:** КО не требует регистрации ни в Едином государственном реестре юридических лиц, как ФН, ни в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, как ТЗ; для использования КО необходимо: формирование имущественного комплекса (предприятия), начала фактического использования КО для индивидуализации предприятия и приобретение КО различительной способности и известности в пределах определенной территории;

5. **территории действия исключительного права:** исключительное право на КО, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации (РФ), действует на территории РФ (п. 1 ст. 1540 ГК РФ), ФН – на территории РФ при условии включения в Единый государственный реестр юридических лиц (п. 1 ст. 1475 ГК РФ), ТЗ - на территории РФ при условии регистрации Роспатентом и в предусмотренных международными договорами РФ случаях (ст. 1479 ГК РФ);

6. **сроку действия исключительного права:** исключительное право на КО прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года (п. 2 ст. 1540 ГК РФ; «автоматически» согласно п. 65 Постановления Пленумов ВАС РФ и ВС РФ № 5/29); исключительное право на ФН возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения ФН из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его ФН (п. 2 ст. 1475 ГК РФ); исключительное право на ТЗ действует в течение 10 лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент либо, в случае регистрации ТЗ по выделенной заявке с даты подачи первоначальной заявки, данный срок может быть продлен на 10 лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права, такое продление возможно неограниченное число раз (ст. 1491 ГК РФ);

7. **возможности распоряжения исключительным правом:** исключительное право на КО может перейти к другому лицу (в том числе по договору, в порядке универсального правопреемства и по иным основаниям, установленным законом) только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение используется (п. 4 ст. 1539 ГК РФ); правообладатель может предоставить право использования КО другому лицу по договору аренды предприятия или договору коммерческой концессии (п. 5 ст. 1539 ГК РФ); распоряжение исключительным правом на ФН (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования ФН не допускается (п. 2 ст. 1474 ГК РФ); правообладатель по общему правилу не ограничен в праве распоряжения исключительным правом на ТЗ (п. 1 ст. 1484 ГК РФ).

Форма КО не определена законом, однако суды указывают, что это «лексическая единица» (Постановление ФАС Уральского округа №Ф09-1555/10-С6 от 16.03.2010 и др.) – то есть подразумевается, что КО не может быть только изобразительным, как ТЗ.

Кроме того, КО отличается от ФН тем, что:

1. КО не подлежит обязательному включению в учредительные документы и Единый государственный реестр юридических лиц (п.1 ст. 1473 ГК РФ);
2. КО не должно обязательно включать указание на организационно-правовую форму юридического лица (п.2 ст. 1473 ГК РФ);
3. исключительное право на КО может включать ФН правообладателя или отдельные его элементы, возникает и при этом действует независимо от исключительного права на ФН (ст. 1476, п. 1 ст. 1541 ГК РФ);
4. исключительное право на КО может перейти к другому юридическому лицу в порядке универсального правопреемства (в т.ч. в случае реорганизации юридического лица) согласно п. 4 ст. 1539 ГК РФ.

Особенности судебной защиты исключительного права на КО обусловлены спецификой оснований его возникновения (отсутствием необходимости государственной регистрации), а также соотношением права на КО с правами на ФН и ТЗ.

Защита права на КО осуществляется в гражданско-правовом порядке, в частности, путем предъявления суд требования на основании ст. 1252 ГК РФ:

- о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;
- о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;
- о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему КО без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Для защиты исключительного права на КО в судебном порядке правообладателем, исходя из практики Суда по интеллектуальным правам (СИП), должны быть представлены доказательства того, что:

1. КО фактически использовалось правообладателем для индивидуализации своего предприятия и известно потребителям в пределах определенной территории (Постановление СИП от 20.02.2015 N C01-32/2015 по делу № А40-30994/2014);

2. КО приобрело различительные признаки и непрерывно использовалось правообладателем для индивидуализации предприятия в пределах определенной территории в течение по менее одного года (Постановление СИП от 03.06.2014 № C01-381/2014 по делу № А40-61749/2013);

3. правообладатель может быть признан имущественным комплексом, используемым для осуществления предпринимательской деятельности согласно ст. 132 ГК РФ (Постановление СИП от 22 августа 2014 г. по делу № А40-77233/2013).

П. 6 ст. 1252 ГК РФ установлен принцип "старшинства" в случае, если различные средства индивидуализации (ФН, ТЗ, знак обслуживания, КО) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты: в таком случае преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, и обладатель такого исключительного права может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны ТЗ, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования ФН.

В частности, для признания недействительной правовой охраны ТЗ, включающего элементы КО, необходимо доказать, что КО стало известным и приобрело различительную способность в качестве индивидуализации предприятия в пределах определенной территории до даты приоритета ТЗ – для этого могут быть представлены публикации рекламы, пресс-релизов и иных информационных материалов в СМИ (Решение СИП от 18.12.2013 по делу № СИП-202/2013).

В то же время, есть судебные постановления о том, что, поскольку до введения в действие части четвертой ГК РФ (01.01.2008 г.) такой вид индивидуализации юридического лица как КО нормами гражданского законодательства не регламентировался и правовая охрана исключительного права на КО не обеспечивалась, в случае, если ТЗ зарегистрирован ранее 01.01.2008 г., использование КО, сходного с ним до степени смешения, может быть признано неправомерным, даже если фактически КО приобрело различительную способность и стало известным в пределах определенной территории до даты приоритета ТЗ (Постановление ФАС Уральского округа от 16.11.2009 № Ф09-3543/09-С6 по делу № А60-1448/2008).

С уважением,

Юридическая фирма GRATA (Москва),

Департамент Корпоративного и коммерческого права

Информация в настоящем документе основана на нормативных правовых актах и постановлениях судов по состоянию на начало июля 2015 г. и не является юридической консультацией. Данная информация подготовлена с целью уведомления наших клиентов и других заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать ссылки на Интернет сайты помимо сайта GRATA. На основании данной информации не следует осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации без надлежащей юридической консультации.

Контакты для дополнительной информации:

Яна Дианова

Директор Департамента Корпоративного и коммерческого права GRATA (Москва)

Т.: +7 (495) 660 11 84

Е.: Ydianova@gratanet.com