

## **ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И ТОВАРНЫЙ ЗНАК КАК ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ФИРМЫ**

*Материал опубликован в журнале «БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ», № 2 (39), апрель 2008*

**Филиппова Ирина Анатольевна** — патентный поверенный РФ, консультант по маркетингу.

Фирменное наименование коммерческой организации и товарный знак (товарная марка) в настоящее время стали привычными атрибутами рекламы изделий и услуг той или иной компании. Данные элементы позволяют любой организации выделить свой продукт среди прочих и успешно конкурировать с другими производителями. Все потому, что основная функция фирменного наименования и товарного знака — индивидуализация юридического лица или продукта.

Довольно часто руководители компаний не регистрируют фирменное наименование в качестве товарного знака. Они считают: как официально существующие юридические лица, организации обладают исключительным правом на свое фирменное наименование. Однако не секрет, что в стране зарегистрированы сотни предприятий, имеющих различную организационно-правовую форму и одинаковое обозначение. При этом собственники компаний полагают: они дали своему бизнесу уникальное название. Более того, сегодня нередки судебные споры, предметом которых является конфликт владельцев тождественных или сходных до степени смешения фирменных наименований и товарных знаков. Подобные сложные дела могут рассматриваться годами. А самое главное — они не всегда заканчиваются в пользу владельцев фирменных наименований.

### **ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И ТОВАРНЫЙ ЗНАК**

Основными нормативными актами, регулирующими вопросы, связанные с правовой охраной фирменного наименования, являются Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) и федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Фирменное наименование регистрируется вместе с коммерческой компанией и указывается в учредительских документах. Полное фирменное наименование включает данные об организационно-правовой форме предприятия и собственно название юридического лица. При этом название юридического лица впоследствии может быть зарегистрировано как товарный знак.

С момента регистрации в Федеральной налоговой службе коммерческая организация приобретает исключительное право на фирменное наименование. Это предполагает как пользование и распоряжение данным объектом интеллектуальной собственности, так и

запрещение другим лицам применять его каким-либо образом (это касается всех видов деятельности, заявленных компанией при регистрации).

Однако на практике часто возникает следующая ситуация. Какая-либо компания проходит регистрацию, и только затем выясняется, что обозначение, которое она использует в качестве фирменного наименования (или похожее на него), применяют десятки других организаций. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в Единый государственный реестр юридических лиц (см. <http://www.nalog.ru/>). Например, по запросу «Большевик» здесь легко найти 208 записей. От Москвы до Тюмени, от Санкт-Петербурга до Ставропольского края — по всей Российской Федерации зарегистрированы десятки одноименных обществ с ограниченной ответственностью, сельскохозяйственных производственных кооперативов и товариществ собственников жилья.

Возможно, мы просто выбрали неудачное название? Давайте посмотрим, какими окажутся результаты поиска по запросу «Калина». Десятки абсолютно идентичных фирменных наименований или названий, отличающихся друг от друга отдельными цифрами и буквами, зарегистрированы во всех областях нашей родины. Даже если конкретизировать поисковый запрос до названия «Калина красная», то только в одной Москве можно будет обнаружить четыре зарегистрированных ООО «Калина красная». В целом же по стране насчитывается 30 юридических лиц, фирменное наименование которых включает соответствующее словосочетание. Все они производят товары, оказывают услуги и считают, что обладают уникальным фирменным наименованием.

В итоге конфликт интересов неизбежен. Однако почему все это происходит? Вероятно потому, что в обязанности сотрудников Федеральной налоговой службы не входит проверка названий компаний на повторяемость при регистрации юридических лиц. В соответствии с законодательством специалисты соблюдают жесткие сроки регистрации, но им не хватает ни времени, ни ресурсов на дополнительные изыскания.

Другой возможной причиной сложившейся ситуации может быть следующее. В русском языке лишь ограниченное число благозвучных слов имеет определенный, понятный для потребителя смысл. Однако предположите, что завтра начнут регистрировать юридические лица только с фирменным наименованием, которое не встречается в Едином государственном реестре юридических лиц. Что получится в результате? В какой-то момент в регистрации откажут сотням заявителей, и красивыми фирменными наименованиями начнут спекулировать как дефицитным продуктом.

Что же следует предпринимать владельцам фирменных наименований в данном случае? Как бизнесменам сделать так, чтобы деньги, которые они вкладывают в рекламу и продвижение своих товаров и услуг, работали не на одноименных конкурентов, а

становились частью интеллектуального капитала компании, содействовали созданию нематериальных активов предприятия?

Ответ лежит на поверхности. Необходимо найти дополнительный способ охраны имени той или иной компании: только одна фирма должна иметь исключительное право беспрепятственно использовать определенное фирменное наименование. Более того, предполагается, что данное право будет защищаться в соответствии с законодательством. Так называемым дополнительным способом охраны может стать защита названия как фирменного наименования и товарного знака одновременно.

Напомним, что товарный знак и знак обслуживания (далее — товарный знак) — это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и удостоверяемое соответствующим свидетельством (ГК РФ, ст. 1477).

Отметим также: не всякое фирменное наименование можно зарегистрировать в качестве товарного знака. Именно поэтому, выбирая фирменное наименование для организации, перед регистрацией предприятия необходимо оценить название компании с точки зрения его охраноспособности, т.е. убедиться в том, что наименование удовлетворяет требованиям ст. 1483 ГК РФ. В ней указаны основания для отказа в регистрации товарного знака.

Так, не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- являющихся общепринятыми символами и терминами;
- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта (они могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если не займут в нем доминирующего положения);
- являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;
- противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали и т.д.

Приведем наглядные примеры. Вы производите и продаете лакокрасочные материалы. При этом в качестве фирменного наименования своего предприятия вы выбрали слово «краска» (ООО «Краска»). Это емкое и короткое название хорошо идентифицирует ваш товар.

Вы подаете заявку на регистрацию товарного знака для определенных товаров и услуг (в соответствии с тем видом деятельности, которым вы занимаетесь или собираетесь

заниматься в будущем). Однако название «Краска» может быть зарегистрировано только как неохраняемый и недоминирующий элемент комбинированного товарного знака для изделия 2-го класса (лакокрасочные материалы). Это обусловлено тем, что слово «краска» указывает на вид товара. В этом случае защита возможна, но она окажется малополезной. Каждая компания с аналогичным названием сможет зарегистрировать свой товарный знак, например, в другом графическом исполнении. Именно поэтому фирмам рекомендуется выбирать для себя уникальное и, безусловно, охраноспособное обозначение.

Давайте снова вернемся к фирменному наименованию «Большевик». Несмотря на то что официально юридических лиц с таким названием очень много, только некоторым компаниям удалось зарегистрировать собственное фирменное наименование в качестве товарного знака для своих товаров и услуг.

Рассмотрим несколько примеров. ОАО «Большевик» (г. Новосибирск) зарегистрировало свой товарный знак (св. №192478) в виде комбинированного обозначения (рис. 1) для товаров 19 и 20-го классов (изделия из дерева).

**Рис. 1.** Товарный знак ОАО «Большевик» (г. Новосибирск)



Открытое акционерное общество с иностранными инвестициями «Большевик» (г. Москва) зарегистрировало товарный знак, включающий сходные словесные элементы (св. №№170083 и 234132), но для товаров 29 и 30-го классов (пищевые продукты) (рис. 2).

**Рис. 2.** Товарный знак открытого акционерного общества с иностранными инвестициями «Большевик» (г. Москва)



Дизайн-бюро «Бона Деа» (г. Владикавказ) обладает регистрацией товарного знака «БОЛЬШЕВИК», имеющего стандартное шрифтовое исполнение (св. № 193416), для товаров 32 и 33-го классов (напитки), а также 35-го класса (услуги).

**Эти примеры говорят о том, что компании, регистрируя свои товарные знаки, преследуют различные цели. В первых двух случаях данные объекты интеллектуальной собственности были зарегистрированы в качестве товарных знаков. Таким образом**

производители дополнительно защитили свое фирменное наименование и начали успешно работать под ним, выводя его на уровень бренда.

Что касается дизайн-бюро «Бона Деа», то эта компания зарегистрировала фирменное наименование в качестве товарного знака в коммерческих целях. Руководители организации надеются, что рано или поздно найдется производитель, который захочет выпускать напитки под знаменитым названием «Большевик».

Для тех, кто привык проводить более детальный анализ, автор статьи предлагает таблицу, в которой представлен сравнительный анализ фирменного наименования и товарного знака по определенным критериям.

**Таблица.** Сравнительный анализ фирменного наименования и товарного знака

<b>Критерий сравнения</b>	<b>Фирменное наименование</b>	<b>Товарный знак и знак обслуживания</b>
Субъекты прав	Только коммерческие юридические лица	Юридические лица и индивидуальные предприниматели
Форма обозначения	Состоит из указания организационно-правовой формы фирмы и собственно наименования юридического лица (слова или сочетания слов)	Словесное (слово или сочетание слов) / изобразительное / объемное / звуковое обозначение или их комбинация
Срок действия	Неограничен (на протяжении всего времени существования юридического лица)	10 лет; может быть продлен на такой же срок; в отношении общеизвестного товарного знака неограничен
Территория действия	Определяется местом нахождения юридического лица и сферой деятельности компании	Вся территория РФ и стран, в которых товарный знак был зарегистрирован на основании международных соглашений

Регистрация и охрана	Специальная регистрация не требуется; подлежит охране с момента регистрации юридического лица	Подлежит правовой охране с момента регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности
Документы, подтверждающие регистрацию	Запись юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц; свидетельство о регистрации юридического лица	Свидетельство о регистрации товарного знака и знака обслуживания
Ограничения регистрации	при Наименование юридического лица должно соответствовать деятельности организации и удовлетворять требованиям п.3 и п.4 ст.1473 ГК РФ	Действуют ограничения, указанные в ст.1483 ГК РФ (основания для отказа в регистрации товарного знака)
Права владельца	Право пользования (участие в гражданском обороте под фирменным наименованием) в рамках того вида деятельности, который предусмотрен Уставом юридического лица	Право пользования (указание на товарах, упаковках, официальных бланках, вывесках и пр.) и распоряжения (без ограничений); действует в отношении только тех товаров и услуг, для которых получена регистрация
Обязанности владельца	Обязательно указывать в официальных документах при заключении сделки с потребителями производимых или продаваемых товаров и услуг	Необходимость использования (при неиспользовании в течение трех лет подряд право может быть прекращено досрочно)
Способы передачи права	Передача не допускается	Договор отчуждения

пользования другому лицу		исключительного права на товарный знак Лицензионный договор о предоставлении права пользования товарным знаком (Договоры обязательно регистрируются в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатенте))
Способы защиты	Судебный и административный (обращение в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, в Федеральную антимонопольную службу)	Судебный и административный (обращение в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, в Федеральную антимонопольную службу)

## КОГДА МОЖНО И НУЖНО ОБРАЩАТЬСЯ В СУД

Защита прав на фирменное наименование может осуществляться в административном и судебном порядке. Конфликт решается в административном порядке, если произошло столкновение интересов владельцев товарного знака и фирменного наименования. В этом случае следует обращаться в Федеральную антимонопольную службу или Палату по патентным спорам.

Возникшие трудности также сумеет разрешить суд. Однако не всегда есть смысл обращаться в данную инстанцию для того, чтобы устранить с рынка организацию, которая имеет фирменное наименование, идентичное вашему. Подобная компания может работать на ином товарном рынке, ином рынке услуг или даже в ином регионе. Другими словами,

она не будет являться вашим прямым конкурентом. И стоит ли в этом случае подавать на нее иск и проводить в судах долгие годы?

К настоящему моменту сложилась определенная судебная практика, в соответствии с которой удовлетворяются те или иные иски владельцев товарных знаков против владельцев фирменных наименований. Подобные конфликты возникают тогда, когда нарушитель размещает на упаковке своего продукта произвольную часть собственного фирменного наименования, не зарегистрированного в качестве товарного знака. Подобная часть, как правило, представляет собой словесное обозначение, а иногда и логотип, включающий словесное обозначение без указания организационно-правового статуса фирмы (например, «Калина» или «Большевик»). Владелец соответствующего товарного знака всегда стремится пресечь незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с его товарным знаком. Ответчик при этом обычно утверждает, что он использует свое фирменное наименование, а не чужой товарный знак. Однако когда рядом с таким обозначением не указано полное или сокращенное фирменное наименование нарушителя, а приводится только собственно название организации, суды выносят решение в пользу владельца зарегистрированного товарного знака.

Резюмируя вышесказанное, отметим: если компания стремится прочно утвердиться на рынке, она должна позаботиться о комплексной охране своей интеллектуальной собственности (в данном случае об охране и фирменного наименования и товарного знака). Подобная двойная защита станет для предприятия ключом к успеху. Только так та или иная организация сумеет обезопасить себя от недобросовестной конкуренции и при этом увеличить ценность своих нематериальных активов