

Оспаривание регистрации товарного знака из-за старшего права на фирменное наименование

Д. А. Боровский
ООО «ПатентВолгаСервис»



20
лет

Основания отказа в регистрации товарного знака из-за фирменного наименования (ФН)

По п. 8 ст. 1483 ГК	По п. 10 ст. 1483 ГК
<p>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 (отдельным элементом такого наименования), право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.</p>	<p>Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.</p>

Проверка обозначения на сходство со старшим ФН

По п. 8 ст. 1483 ГК	По п. 10 ст. 1483 ГК
Экспертиза Роспатента не имеет полномочий на самостоятельную проверку (абз. 2 п. 1 ст. 1499 ГК)	Экспертиза Роспатента обязана проверить самостоятельно (абз. 2 п. 1 ст. 1499 ГК)
Экспертиза Роспатента обязана проверить в случае обращения любого лица (абз. 3 п. 1 ст. 1493 и абз. 3 п. 1 ст. 1499 ГК)	
Коллегия Палаты по патентным спорам Роспатента обязана проверить в случае возражения заинтересованного лица (п. 2 ст. 1513 ГК):	
в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак (пп. 1 п. 2 ст. 1512 ГК)	в течение пяти лет со дня публикации сведений о регистрации товарного знака (пп. 2 п. 2 ст. 1512 ГК)

Условия применения п. 8 ст. 1483 ГК, указанные в законе

1. ФН охраняется в России и принадлежит иному лицу.
2. Право на ФН возникло ранее даты приоритета товарного знака.
3. Товарный знак тождественен или сходен до степени смешения с ФН или отдельным элементом ФН.
4. Отказ выносят в отношении однородных товаров и услуг.

Особенности применения условия 1 – об охраняемости ФН

- Нельзя противопоставить товарному знаку наименование **некоммерческой** организации – в качестве ФН оно не охраняется.
- Охрана ФН распространяется на **любые** его варианты, если они включены в ЕГРЮЛ (полное, сокращенное, на иностранном языке).
- ФН **иностранного** юридического лица может быть противопоставлено заявленному обозначению (хотя оно и не включено в российский ЕГРЮЛ).

Особенности применения условия 1 – об охраняемости ФН

- Исключительное право на ФН российского юридического лица возникает со дня его государственной **регистрации** и прекращается в момент **исключения** из ЕГРЮЛ – в связи с прекращением юридического лица либо изменением его ФН.
- В случае **изменения** право на новое ФН возникает со дня государственной регистрации изменения.
- Исключительное право на противопоставленное ФН должно **действовать** на момент проведения экспертизы заявленного обозначения.

Особенности применения условия 2 – о старшинстве права на ФН

- Надо сопоставить дату приоритета заявленного обозначения с датой возникновения права на противопоставленное ФН.
- Сведения, подтверждающие регистрацию юридического лица, представляет лицо, подавшее обращение или возражение.

Особенности применения условия 3 – о тождестве или сходстве до степени смешения

- Заявленное обозначение сравниваем с **отличительной (произвольной)** частью ФН.
- Указание на **организационно-правовую форму** не учитываем.
- Заявленное обозначение сравниваем также и с отдельными **элементами** произвольной части ФН.

Особенности применения условия 3 – о тождестве или сходстве до степени смешения

- Тождество или степень сходства заявленного обозначения с отличительной частью фирменного наименования определяем с учетом п. 41–44 Правил ТЗ (применяем по аналогии).
- П. 41 дает определения «тождества» и «сходства до степени смешения».
- П. 42 предписывает оценивать сходство словесных обозначений по звуковым, графическим и смысловым признакам.
- П. 43 говорит о сходстве изобразительных и объемных обозначений – он не применим к фирменному наименованию.
- П. 44 предлагает исследовать значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Особенности применения условия 4 – об однородности товаров и услуг

- На предмет однородности сравниваем виды **товаров/услуг**, для которых испрашивается правовая охрана знака, и виды **деятельности** юридического лица, ФН которого противопоставляется.
- Сведения о видах деятельности, в отношении которых зарегистрировано российское юридическое лицо, смотрим в **ЕГРЮЛ**.
- Однородность устанавливаем с учетом **п. 45 Правил ТЗ**. Вывод об однородности делаем, если товары/услуги и виды деятельности по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Дополнительные условия применения п. 8 ст. 1483 ГК в разъяснениях Роспатента и СИП

Источники:

- **Информационное сообщение Роспатента** «О проверке соответствия обозначений, заявляемых на регистрацию в качестве товарных знаков, требованиям п. 8 (в части фирменных наименований и коммерческих обозначений) ст. 1483 Гражданского кодекса РФ», опублик. 09.06.2020.
- **Обзор практики Суда по интеллектуальным правам**, утв. постановлением президиума Суда от 20.02.2020 № СП-21/4.

Дополнительные условия применения п. 8 ст. 1483 ГК в разъяснениях Роспатента и СИП

5. Лицо, подающее обращение или возражение, должно представить доказательства **фактического использования** ФН при осуществлении однородных видов деятельности **до даты приоритета** заявленного обозначения;
6. Для доказательства заинтересованности лицо, подающее возражение, может доказать **фактическое использование** ФН **на дату подачи возражения** в отношении конкретных видов деятельности, однородных товарам и услугам, в отношении которых оспаривается знак.

Особенности применения условия 5 – фактического использования ФН до даты приоритета ТЗ

- Лицо, подавшее обращение или возражение, должно представить **доказательства** реального использования ФН при осуществлении однородных видов деятельности.
- Надо доказать, что фактическое использование ФН началось **до даты приоритета** заявленного обозначения.
- Имеет значение факт, а не **объем** фактического использования ФН. Но при наличии довода о мнимом (номинальном) использовании суд исследует объем.
- **Территория**, на которой фактически используются товарный знак и ФН, не учитывается, поскольку охрана этих средств индивидуализации предоставляется на всей территории России.

Особенности применения условия 5 – фактического использования ФН до даты приоритета ТЗ

Обоснование Суда по интеллектуальным правам

- По существу:

Потребители или контрагенты могут быть введены в заблуждение, только если товарный знак похож на ФН, которое им **известно**.
Для этого оно должно реально применяться.

- Формально-юридически:

Надо применять общее правило **п. 6 ст. 1252 ГК** о возможности введения потребителей и контрагентов в заблуждение при использовании тождественных и сходных средств индивидуализации и в частном случае **п. 8 ст. 1483 ГК**.

Особенности применения условия 6 – фактического использования ФН на дату подачи возражения

- При установлении **заинтересованности** лица, подавшего возражение, можно исследовать фактическое использование ФН на **дату подачи возражения**.
- Сам по себе факт существования юридического лица и наличия информации о его общей правоспособности в ЕГРЮЛ не свидетельствует о наличии у него заинтересованности.
- Фактическое использование ФН надо доказать в отношении конкретных видов деятельности, **однородных** товарам/услугам, в отношении которых оспаривается знак.

Предмет доказывания для оспаривания регистрации товарного знака по п. 8 ст. 1483 ГК

1. ФН охраняется в России и принадлежит иному лицу.
2. Право на ФН возникло ранее даты приоритета товарного знака.
3. Товарный знак тождественен или сходен до степени смешения с ФН или отдельным его элементом.
4. Отказ выносят в отношении однородных товаров и услуг.
5. Лицо, подающее обращение или возражение, должно представить доказательства фактического использования ФН при осуществлении однородных видов деятельности до даты приоритета заявленного обозначения;
6. Для доказательства заинтересованности лицо, подающее возражение, может доказать фактическое использование ФН на дату подачи возражения в отношении однородных видов деятельности.

Дополнительные требования Роспатента

Для применения условия 3 (о тождестве или сходстве) Роспатент требует, чтобы часть знака, тождественная или сходная с ФН, была:

- охраняемой (обладала различительной способностью);
- словесной;
- занимала доминирующее положение в знаке.

ООО «СПЗ-7»



Довод Роспатента об охраняемости части знака

Обоснование Роспатента:

По п. 162 Постановления Пленума Верховного суда от 23.04.2019 № 10 «сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается».

П. 162 разъясняет, как установить факт нарушения товарного знака, сравнивая охраняемый товарный знак правообладателя с неохраняемым обозначением предположительного нарушителя. Сказано, что по аналогии такой подход можно применять и для отказа в регистрации товарного знака при наличии старшего права на товарный знак у иного лица (п. 6 ст. 1483).

О применении п. 162 для целей п. 8 ст. 1483 не сказано.

Довод Роспатента об охраняемости части знака

Что не так:

Охраняемость элемента имеет значение только для старшего охраняемого объекта. Если в старшем объекте элемент охраняемый, то его использование другим лицом нарушит исключительное право владельца.

Нельзя произвольно развернуть подход п. 162 Постановления № 10 в обратную сторону: нельзя перенести требование охраняемости с элемента старшего охраняемого объекта (фирменного наименования) на элемент младшего проверяемого объекта (заявленного обозначения).

Так обладатель фирменного наименования будет лишен возможности применить исключительное право, предоставленное ему законом. Это противоречит логике и нарушает принцип **старшинства исключительных прав** (п. 6 ст. 1252 ГК РФ).

Довод Роспатента об охраняемости части знака

Обзор практики Суда по интеллектуальным правам:

- Наличие у фирменного наименования **различительной способности** для целей применения п. 8 ст. 1483 ГК РФ не оценивается.
- Из этой нормы не вытекает требование о необходимости приобретения обозначением, используемым в фирменном наименовании, **различительной способности** для целей противопоставления этого фирменного наименования товарному знаку.
- При регистрации и использовании фирменного наименования понятие «**различительная способность**» не применяется.

Довод Роспатента о словесном характере сходного элемента

Обоснование Роспатента:

- По определению Большого Энциклопедического словаря: «Слово – одна из основных единиц языка, служащая для **именования** предметов, лиц, процессов, свойств».
- Следовательно, «СПЗ-7» – **не слово**, а цифро-буквенный элемент.
- Аббревиатура «СПЗ» – **общепринятое сокращение**.
- Поскольку элемент «СПЗ-7» не обладает словесным характером и не воспринимается как слово, а также является общепринятым сокращением, он не обладает **различительной способностью** и не охраняется.
- **Неохраняемые** элементы не учитываются.

Довод Роспатента о словесном характере сходного элемента

Что не так:

- ФН служит для именованя юридического лица – это видно из самого слова «наименование». Поэтому в силу определения БЭС оно является словом.
- По данным словарей аббревиатуры являются словами.
- «СПЗ» – не общепринятое сокращение. В словарях сокращений у него много разных расшифровок.
- Словесный характер элемента товарного знака оценивают для п. 1 ст. 1483 ГК (п. 34 Правил ТЗ). Для п. 8 ст. 1483 ГК различительная способность ФН не оценивается. В старшем ФН «СПЗ-7» – охраняемый элемент, а его неохраняемость в младшем ТЗ не имеет значения.

Довод Роспатента об отсутствии у сходного элемента доминирующего положения в знаке

Что не так:

- Элемент «СПЗ-7» не доминирует в знаке?



Довод Роспатента об отсутствии у сходного элемента доминирующего положения в знаке

Что не так:

- Если элемент «СПЗ-7» не занимает доминирующего положения в знаке, вместо п. 8 применяют **п. 10 ст. 1483 ГК**, предназначенный именно для таких случаев.
- По п. 10 ФН надо сравнивать **не со всем знаком**, а только со сходным элементом в знаке.

ВЫВОДЫ

- Предмет доказывания для оспаривания регистрации товарного знака по п. 8 и 10 ст. 1483 ГК в части ФН сводится к установлению шести обстоятельств.
- По п. 8 сравниваем ФН со знаком в целом.
- По п. 10 – только со сходным элементом знака.
- Это необходимая и достаточная совокупность доказываемых обстоятельств. Все прочие требования к применению этих норм не основаны на законе и официальных разъяснениях.
- В частности, не надо оценивать различительную способность и охраняемость тождественного или сходного элемента товарного знака, если элемент охраняется в ФН.

Спасибо за внимание!

Дело № СИП-15/2024



Д.А. Боровский
ООО «ПатентВолгаСервис»
+7 8452 51 24 14
patentvolga@mail.ru