

ОСПАРИВАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА ИЗ-ЗА СТАРШЕГО ПРАВА НА ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

INVALIDATION OF A TRADEMARK REGISTRATION DUE TO AN EARLIER
COMPANY NAME



Д. А. Боровский,
нач. юрид. отдела ООО «ПатентВолгаСервис»,
российский и евразийский патентный поверенный,
Саратов; borovsky_patent@mail.ru

D. A. Borovsky,
Patent attorney, Head of the Legal Department
of PatentVolgaService Ltd, Saratov, Russia,
borovsky_patent@mail.ru

Нельзя регистрировать в качестве товарного знака обозначение, если в отношении однородных товаров оно тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием другого лица, право на которое возникло раньше. Нельзя регистрировать и обозначение, содержащее элемент, тождественный или сходный с ранним фирменным наименованием. Статья посвящена дискуссионным вопросам применения этих норм п. 8 и 10 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ.

A designation cannot be registered as a trademark in relation to goods of the same type, if it is identical or confusingly similar to a company name of another person, the right on which arose first. It is also impossible to register a designation in which there is an element identical or similar to the earlier company name. The article is dedicated to the discussion questions of the application of clauses 8 and 10 of Article 1483 of the Civil Code.

Ключевые слова: товарный знак, фирменное наименование, неохраняемый элемент.

Key words: trademark, company name, unprotected element.

Цель и задачи исследования

Нельзя регистрировать в качестве товарного знака обозначение, если в отношении однородных товаров оно тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием другого лица, право на которое возникло ранее даты приоритета заявленного обозначения (п. 8 ст. 1483 ГК РФ). Нельзя регистрировать и обозначение, содержащее элемент, тождественный или сходный с ранним фирменным наименованием (п. 10 ст. 1483 ГК РФ).

Цель исследования — определить совокупность необходимых и достаточных условий, подлежащих установлению для применения этих норм. При оспаривании регистрации товарного знака такая совокупность составляет предмет доказывания.

Цель достигается последовательным решением ряда задач:

- анализ условий, прямо указанных в ГК РФ;
- анализ дополнительных условий, содержащихся в официальных разъяснениях Роспатента и Суда по интеллектуальным правам (СИП);
- анализ и оценка законности требований, выдвигаемых Роспатентом в правоприменительной практике.

Когда Роспатент проверяет обозначение на соответствие п. 8 и п. 10 ст. 1483 ГК РФ

Экспертиза Роспатента должна сама проверять элементы товарного знака на тождество и сходство с фирменными наименованиями по основанию п. 10 ст. 1483 ГК РФ. Но по основанию п. 8 этой статьи проверить обозначение по фирменным наименованиям по своей инициативе эксперт не может (абз. 2 п. 1 ст. 1499 ГК РФ). Это создает неопределенность в регулировании работы экспертизы. Если заявленное обозначение содержит словесный элемент, экспертиза должна провести его проверку по фирменным наименованиям для целей п. 10. На практике этого часто не происходит, поскольку эксперт руководствуется порядком применения п. 8.

Вместе с тем на соответствие п. 8 экспертиза должна проверить знак, если любое лицо укажет на него в обращении о несоответствии заявленного обозначения требованиям закона (абз. 3 п. 1 ст. 1493 и абз. 3 п. 1 ст. 1499 ГК РФ).

После регистрации товарный знак можно оспорить и признать недействительным по любому из указанных оснований, подав возражение в Палату по патентным спорам Роспатента: по п. 8 — в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак (пп. 1 п. 2 ст. 1512 ГК РФ); по п. 10 — в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака (пп. 2 п. 2 ст. 1512 ГК РФ). Подать возражение может только заинтересованное лицо (п. 2 ст. 1513 ГК РФ).

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

Условия отказа в регистрации товарного знака из-за раннего фирменного наименования приведены в п. 8 ст. 1483 ГК РФ:

- фирменное наименование должно быть охраняемым в России и принадлежать иному лицу;

- право на фирменное наименование должно возникнуть ранее даты приоритета товарного знака;
- товарный знак должен быть тождественным или сходным до степени смешения с фирменным наименованием или отдельным элементом фирменного наименования;
- отказ выносится в отношении однородных товаров.

Как применять эти условия, разъясняет Информационное сообщение Роспатента¹. Разберем каждое из них.

1. По условию о действующей в России охране надо учитывать следующее (п. 3 и пп. 2 п. 6 Информационного сообщения).

1.1. Фирменное наименование — средство индивидуализации юридического лица, являющегося коммерческой организацией (п. 1 ст. 1473 ГК РФ), т. е. организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (п. 1 ст. 50 ГК РФ). Из этого следует, что на основании п. 8 ст. 1483 ГК РФ нельзя противопоставить товарному знаку наименование некоммерческой организации.

1.2. На территории России действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Из этого следует, что охраняемое исключительное право распространяется не только на полное фирменное наименование на русском языке, но и на иные варианты фирменного наименования, если они включены в ЕГРЮЛ. Например, на сокращенное или на иностранном языке.

1.3. Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из ЕГРЮЛ в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования (п. 1, 2 ст. 1475 ГК РФ).

1.4. В случае изменения право на новое фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица (п. 146 Постановления Верховного суда РФ № 10²).

¹ 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 Российской Федерации», опублик. 09.06.2020.

² Постановление Пленума Верховного суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой ГК РФ».

1.5. Согласно ст. 8 Парижской конвенции³ на территории России охраняются фирменные наименования юридических лиц, зарегистрированных в других странах-участницах Союза по охране промышленной собственности. Поэтому фирменное наименование иностранного юридического лица тоже может быть противопоставлено заявленному обозначению, хотя оно и не включено в российский ЕГРЮЛ.

1.6. Исключительное право на противопоставленное фирменное наименование должно действовать на момент проведения экспертизы заявленного обозначения. По ЕГРЮЛ надо убедиться, что российское юридическое лицо не прекращено или его фирменное наименование не изменено. Действие исключительного права на фирменное наименование иностранного юридического лица должно быть подтверждено документами обращения или возражения.

2. По условию о приоритете права надо сопоставить дату приоритета заявленного обозначения с датой возникновения права на противопоставленное фирменное наименование. Сведения, подтверждающие регистрацию юридического лица, представляет лицо, подавшее обращение. Если это российское юридическое лицо, для проверки сведений можно воспользоваться ЕГРЮЛ на сайте Федеральной налоговой службы России www.nalog.ru.

3. По условию о тождестве или сходстве до степени смешения надо учитывать следующее (пп. 3 п. 6 Информационного сообщения).

3.1. Фирменное наименование содержит указание на организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности (п. 2 ст. 1473 ГК РФ). Собственно наименование юридического лица также называют «произвольной» или «отличительной» частью фирменного наименования. Применяя п. 8 ст. 1483 ГК РФ, заявленное обозначение сравнивают только с отличительной частью фирменного наименования. Указание на организационно-правовую форму не учитывают.

3.2. Пункт 8 ст. 1483 ГК РФ говорит о тождестве или сходстве до степени смешения с заявленным обозначением не только фирменного наименования, но и его отдельных элементов. С учетом предыдущего абзаца это означает, что речь идет об элементах отличительной части фирменного наименования.

³ Конвенция по охране промышленной собственности. Закл. в Париже 20.03.1883 (ред. от 02.10.1979).

3.3. Наличие тождества или степень сходства заявленного обозначения с отличительной частью фирменного наименования определяются с учетом требований пунктов 41—44 Правил⁴.

3.4. По п. 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

3.5. По п. 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

3.6. Пункт 43 Правил явно попал в Информационное сообщение по ошибке. Он посвящен определению сходства изобразительных и объемных обозначений и не применим в случае фирменного наименования, поскольку это средство индивидуализации не бывает ни изобразительным, ни объемным.

3.7. По п. 44 Правил комбинированные обозначения сравнивают с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При этом используют признаки, указанные в п. 42 и 43 Правил (в случае фирменного наименования — только в п. 42), а также исследуют значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

4. По условию об однородности товаров надо учитывать следующее (пп. 4 п. 6 и п. 7 Информационного сообщения).

4.1. Сравнивается однородность товаров и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана, и видов деятельности юридического лица, фирменное наименование которого противопоставляется в обращении. Хотя в п. 8 ст. 1483 ГК РФ упомянуты только товары, по п. 2 ст. 1477 ГК РФ это условие также распространяется на работы и услуги.

4.2. Сведения о видах деятельности, в отношении которых зарегистрировано российское юридическое лицо, указаны в ЕГРЮЛ.

4.3. Однородность устанавливается с учетом требований п. 45 Правил. Вывод об однородности делается, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

⁴ Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482.

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

В пп. 4 п. 6 и в п. 7 Информационного сообщения указаны дополнительные условия, которых нет в п. 8 ст. 1483 ГК РФ. Хотя Информационное сообщение опубликовано в 2020 г., применяемые в нем подходы сформировались в судебной практике гораздо раньше. Это отражено, например, в статье А. Е. Сычева⁵.

5. Первое из дополнительных условий (и пятое в общем перечне) предполагает доказывание фактического использования фирменного наименования.

5.1. Лицо, подавшее обращение, должно представить доказательства реального использования фирменного наименования при осуществлении однородных видов деятельности. Это могут быть доказательства использования фирменного наименования путем указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в Интернете.

5.2. Надо доказать, что фактическое использование фирменного наименования началось до даты приоритета заявленного обозначения.

Эти условия фактического использования фирменного наименования, отсутствующие в п. 8 ст. 1483 ГК РФ, продиктованы позицией, отраженной в пунктах 1.3, 1.4 и 1.8 раздела 1 главы IV Обзора практики Суда по интеллектуальным правам⁶. Такая позиция применена в постановлениях президиума СИП от 22.12.2014 по делу № СИП-127/2014, от 22.05.2015 по делу № СИП-833/2014, в решениях СИП от 02.07.2014 по делу № СИП-274/2014, от 14.08.2014 по делу № СИП-283/2014, от 27.02.2015 по делу № СИП-713/2014, от 10.11.2015 по делу № СИП-449/2015, от 02.12.2015 по делу № СИП-487/2015 и от 26.04.2016 по делу № СИП-40/2016.

5.3. При этом объем фактического использования фирменного наименования для применения п. 8 ст. 1483 ГК РФ не имеет значения. Важен сам факт использования, а не его объем. Вместе с тем при наличии довода о мнимом (номинальном, символическом) использовании фирменного наименования суд исследует объем его использования (постановления президиума СИП от 02.06.2016 по делу № СИП-562/2015 и от 22.05.2015 по делу № СИП-833/2014).

⁵ Сычев А. Е. Некоторые особенности споров, связанных с оспариванием предоставления правовой охраны товарным знакам по основанию пункта 8 статьи 1483 ГК РФ // Имущественные отношения в РФ. 2014. № 6 (153). С. 64–70.

⁶ Обзор практики Суда по интеллектуальным правам, утв. постановлением президиума Суда от 20.02.2020 № СП-21/4.

5.4. Территория, на которой фактически используются товарный знак и фирменное наименование, также не учитывается. Поскольку правовая охрана и товарному знаку, и фирменному наименованию предоставляется на всей территории России, осуществление их правообладателями соответствующей деятельности на территории разных субъектов РФ не учитывается при определении вероятности смешения сравниваемых обозначений (постановление президиума СИП от 02.06.2016 по делу № СИП-562/2015).

Президиум СИП считает, что условие фактического использования фирменного наименования следует из совокупного толкования положений п. 6 ст. 1252, п. 8 ст. 1483 ГК РФ и ст. 8 Парижской конвенции. Доказать фактическое использование нужно, чтобы определить вероятность смешения спорного товарного знака с противопоставленным фирменным наименованием.

По п. 6 ст. 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (в том числе фирменное наименование и товарный знак) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства потребители и (или) контрагенты могут быть введены в заблуждение, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Правообладатель раннего фирменного наименования может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны знаку.

Потребители или контрагенты могут быть введены в заблуждение, только если товарный знак похож на фирменное наименование, которое им известно. А для этого оно должно реально применяться.

СИП распространил условие о возможности введения потребителей и контрагентов в заблуждение на п. 8 ст. 1483 ГК РФ, где такого условия не было, посчитав, что норма п. 8 — частный случай применения общей нормы п. 6 ст. 1252 ГК РФ.

Однако это не объясняет, почему такой же подход не применяется при сопоставлении заявленного обозначения с имеющим ранний приоритет товарным знаком (п. 6 ст. 1483 ГК РФ). В этой ситуации отказ последует и в том случае, когда ранний товарный знак фактически не использовался до даты приоритета спорного знака.

Могут возразить, что от блокирования возможности получить правовую охрану товарного знака, не используемого правообладателем, защищает институт прекращения охраны знака в судебном порядке после трех лет неиспользования (ст. 1486, пп. 3 п. 1 ст. 1514 ГК РФ).

Но механизм такого прекращения включает три года ожидания, специальный досудебный порядок урегулирования и исковое производство в единственном на всю страну специализированном суде. Он гораздо слож-

нее подачи обращения или возражения в Роспатент. Как говорил персонаж рассказа О. Генри «Вождь краснокожих»: «Песок — неважная замена овсу». Возникает дисбаланс между разными средствами индивидуализации. По п. 6 ст. 1252 ГК РФ они вроде бы равны, но некоторые (товарные знаки) явно «равнее» других (в частности, фирменных наименований).

Так или иначе, сложившаяся правоприменительная практика заставляет нас доказывать, что фирменное наименование фактически использовалось до даты приоритета товарного знака.

6. Еще одно условие надо выполнить, если заявитель подает возражение против предоставления охраны товарному знаку в Палату по патентным спорам Роспатента. В отличие от обращения в порядке абз. 3 п. 1 ст. 1493 ГК РФ, которое может подать любое лицо, возражение по этому основанию может подать только заинтересованное лицо (п. 2 ст. 1513 ГК РФ).

6.1. По п. 1.5 раздела 1 главы IV упомянутого Обзора в целях применения п. 8 ст. 1483 ГК РФ при установлении заинтересованности лица, подавшего возражение, может исследоваться фактическое использование фирменного наименования на дату подачи возражения.

6.2. Фактическое использование фирменного наименования надо доказать в отношении конкретных видов деятельности, однородных товарам и услугам, в отношении которых оспаривается знак.

Обзор объясняет причины такого требования. Регистрация для однородных товаров и услуг товарного знака, сходного до степени смешения с чужим фирменным наименованием, не допускается законодательством, поскольку приводит к нарушению прав лица, которое осуществляет хозяйственную деятельность под своим фирменным наименованием.

Таким образом, заинтересованным лицом в подаче возражения по указанному основанию является лицо, чье фирменное наименование сходно с товарным знаком и которое осуществляет хозяйственную деятельность в той же сфере рынка, в отношении которой зарегистрирован товарный знак. Сам по себе факт существования юридического лица и наличия информации о его общей правоспособности в ЕГРЮЛ не свидетельствует о наличии у него статуса заинтересованного лица.

Кроме того, норма п. 8 ст. 1483 ГК РФ направлена и на защиту общественных интересов — прав потребителей в целях исключения риска введения их в заблуждение в отношении лица, производящего товары или оказывающего услуги. При отсутствии на рынке определенного юридического лица с индивидуализирующим его фирменным наименованием, которое не может ассоциироваться в сознании потребителей с этим лицом, права данного лица на фирменное наименование не могут быть нарушены.

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

С учетом дополнительных условий, предъявляемых СИП и Роспатентом, для применения п. 8 ст. 1483 ГК РФ должно быть соблюдено уже не четыре, а шесть условий.

1) фирменное наименование должно быть охраняемым в России и принадлежать иному лицу;

2) право на фирменное наименование должно возникнуть ранее даты приоритета товарного знака;

3) товарный знак должен быть тождественным или сходным до степени смешения с отличительной частью фирменного наименования или ее отдельным элементом;

4) товары и услуги, в отношении которых оспаривается знак, должны быть однородны видам деятельности юридического лица;

5) лицо, подающее обращение или возражение, должно представить доказательства реального использования фирменного наименования при осуществлении однородных видов деятельности до даты приоритета заявленного обозначения;

6) для доказательства заинтересованности лицо, подающее возражение, может доказать фактическое использование фирменного наименования на дату подачи возражения в отношении конкретных видов деятельности, однородных товарам и услугам, в отношении которых оспаривается знак.

Это все условия, определяющие предмет доказывания при оспаривании знака по п. 8 ст. 1483 ГК РФ. Никаких других норм в законах, подзаконных актах и разъяснениях судов обнаружить не удалось.

Дополнительные требования Роспатента, не основанные на законе и официальных позициях

Но на практике Роспатент при оспаривании регистрации знака по п. 8 ст. 1483 ГК РФ выдвигает и другие требования. Например, для применения условия о тождестве или сходстве Роспатент требует, чтобы часть знака, тождественная или сходная до степени смешения с фирменным наименованием, была:

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

На основании этих требований коллегия Палаты по патентным спорам Роспатента отказала в признании недействительной регистрации товарного знака, состоящего из изображения подшипника с крупной

надписью «СПЗ-7» в центре. Знаку противопоставлялось сокращенное фирменное наименование — ООО «СПЗ-7». Все условия, кроме сходства до степени смешения, коллегия при этом сочла доказанными.

ООО «СПЗ-7»



В обоснование Роспатент сослался на п. 162 упомянутого Постановления № 10, где, в частности, сказано: «сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается». Однако для применения этой позиции Верховного суда нет оснований — она касается других обстоятельств. Разница в следующем.

Этот п. 162 разъясняет, как установить факт нарушения товарного знака по п. 3 ст. 1484 ГК РФ, сравнивая охраняемый товарный знак правообладателя с неохраняемым обозначением предположительного нарушителя. Если в сравниваемом с товарным знаком обозначении используется только неохраняемый элемент знака, то нарушения исключительного права на знак не будет. Еще в п. 162 сказано, что такой подход можно применять и для п. 6 ст. 1483 ГК РФ, сравнивая ранний товарный знак с заявленным на регистрацию обозначением. Это тоже понятно: если элемент не охраняется в старшем товарном знаке, его наличие в заявленном обозначении не нарушит старшее исключительное право.

Но в нашей ситуации заявленное обозначение сравнивают с охраняемой частью старшего фирменного наименования. Важно, чтобы охраняемым был элемент фирменного наименования, а не тождественный или сходный с ним элемент проверяемого обозначения. Еще раз подчеркнем: охраняемость элемента имеет значение только для старшего охраняемого объекта. Если в средстве индивидуализации элемент охраняемый, то его использование другим лицом нарушит исключительное право владельца. Поэтому другое лицо не должно получить охрану средства индивидуализации с таким элементом.

Роспатент произвольно развернул подход п. 162 Постановления № 10 в обратную сторону: перенес требование охраняемости с элемента охраняемого объекта (фирменного наименования) на элемент проверяемого объекта (заявленного обозначения). Фактически эксперты коллегии Роспатента рассуждали так: неважно, что «СПЗ-7» охраняется в раннем фирменном наименовании; если в позднем товарном знаке

мы сочли этот элемент неохраняемым, то нарушения исключительного права на фирменное наименование нет. Так обладатель фирменного наименования лишается возможности применить исключительное право, предоставленное ему законом. Это противоречит логике и нарушает принцип старшинства исключительных прав (п. 6 ст. 1252 ГК РФ).

Довод, что «СПЗ-7» не носит словесного характера, нужен Роспатенту для обоснования отсутствия у этого элемента различительной способности. О ее отсутствии у «сочетаний букв, не обладающих словесным характером или не воспринимаемых как слово», говорит п. 34 Правил. Но этот пункт посвящен применению п. 1 ст. 1483 ГК РФ. А в нашей ситуации заявленное обозначение проверяют на соответствие п. 8, а не п. 1 этой статьи.

Пункт 1.7 раздела 1 главы IV упомянутого Обзора прямо говорит: 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.

Действительно, по п. 2 ст. 1473 ГК РФ наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности. Очевидно, что только из таких слов «СПЗ-7» не состоит.

Хотя в силу сказанного довод об отсутствии словесного характера у сходного элемента фирменного наименования и знака не имеет значения, интересно, как его обосновывает судебный представитель Роспатента. Он ссылается на определение БЭС⁷: «Слово — одна из основных единиц языка, служащая для именования предметов, лиц, процессов, свойств».

Между тем, фирменное наименование служит как раз для именования юридического лица — это видно из самого слова «наименование». Следовательно, оно по определению является словом.

По данным словарей аббревиатура — это слово, образованное сокращением словосочетания, от слов которого берутся либо части, либо начальные буквы. Сокращенное фирменное наименование «СПЗ-7» образовано от полного наименования «Специализированный подшипниковый завод — 7». Это отражено в ЕГРЮЛ.

⁷ Большой Энциклопедический словарь. 2000 — URL: <https://rus-big-enc-dict.slovaronline.com/62038-СЛОВО>, дата обращения 09.05.2024.

Таким образом, «СПЗ» — аббревиатура и слово. «СПЗ» — словесный элемент, а «СПЗ-7» — словесно-цифровой.

Довод Роспатента об отсутствии доминирующего положения у элемента «СПЗ-7» в знаке направлен на то, что знак в целом может быть не сходен с отличительной частью фирменного наименования при сходстве элемента. С отсутствием доминирующего положения у «СПЗ-7» не могу согласиться, но предоставляю читателю оценить это самому.

Условия применения нормы п. 10 ст. 1483 ГК

Однако для случая, когда сходный элемент не доминирует в знаке, есть специальная норма п. 10 ст. 1483 ГК РФ. По ней не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в п. 9 этой статьи.

Для применения п. 10 в части фирменного наименования предмет доказывания состоит из тех же указанных выше шести условий, что и для п. 8 этой статьи. Отличие — в условии о тождестве и сходстве: фирменное наименование надо сравнивать не со всем знаком, а только со сходным элементом в знаке. Требования, чтобы такой элемент в знаке доминировал, нет. Как и в п. 8, здесь важно другое: элемент должен быть охраняемым в старшем средстве индивидуализации.

Однако в рассматриваемом споре Роспатент выдвинул дополнительные требования для применения п. 10, которых нет в законе. Представитель Роспатента считает, что п. 10 «по общему правилу может быть применен к товарному знаку, представляющему собой комбинированное обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица».

Здесь в общее правило возведен частный случай. Ни отнесение обозначения к комбинированным, ни его фрагментарность, ни противопоставление ему именно товарного знака не являются обязательными требованиями указанного пункта. Очевидно, что п. 10 ст. 1483 ГК РФ можно применить не только к комбинированному, но и к словесному или изобразительному обозначению. Противопоставить ему можно не только другой товарный знак, но и любое иное охраняемое средство индивидуализации (например, фирменное наименование), а также объекты из п. 9 этой статьи (например, промышленный образец).

Сейчас решение Роспатента оспорено в судебном порядке. Представитель Роспатента активно защищает позицию ведомства. Трудно пред-

ставить, что три эксперта коллегии, подписавших заключение, заместитель руководителя Роспатента, утвердивший решение, и судебный представитель, защищающий это решение в суде, не видят очевидных ошибок. Скорее, так осуществляется определенная политика — всегда отстаивать позицию ведомства, даже если она не соответствует закону. Печально, если это так. Авторитету правоприменителя такой подход не способствует.

Выводы

Предмет доказывания для оспаривания регистрации товарного знака по п. 8 и 10 ст. 1483 ГК РФ в части фирменных наименований сводится к установлению наличия шести обстоятельств, перечисленных выше. Применяя п. 8, сравниваем фирменное наименование с товарным знаком в целом. Применяя 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 соответствующий элемент охраняется в фирменном наименовании.

Список использованных источников

1. 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 Российской Федерации», опубли. 09.06.2020.

2. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

3. Конвенция по охране промышленной собственности. Закл. в Париже 20.03.1883 (ред. от 02.10.1979).

4. Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков. Приказ Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (ред. от 01.03.2023).

5. Сычев А. Е. Некоторые особенности споров, связанных с оспариванием предоставления правовой охраны товарным знакам по основа-

нию пункта 8 статьи 1483 ГК РФ // Имущественные отношения в РФ. 2014. № 6 (153). С. 64–70.

6. Обзор практики Суда по интеллектуальным правам, утв. постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 № СП-21/4.

7. Большой Энциклопедический словарь. 2000 — URL: <https://rus-big-enc-dict.slovaronline.com/62038-СЛОВО>, дата обращения 09.05.2024.