

УДК 347.774, 347.772

ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КАК ТОВАРНЫЙ ЗНАК: ОСОБЕННОСТИ РЕГИСТРАЦИИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Н.Н. Кириллов¹

¹Университет ИТМО, магистрант
Адрес для переписки: kirillov295@gmail.com

Информация о статье:

Поступила в редакцию 07.09.2019, принята к печати 30.09.2019.

Язык статьи – русский.

Ссылка для цитирования: Кириллов Н.Н. Фирменное наименование как товарный знак: особенности регистрации субъектов предпринимательства. // Экономика. Право. Инновации. 2019. № 3. С.36–42.

Аннотация: Статья посвящена вопросам исследования соотношения понятий «фирменное наименование» и «товарный знак» как средств индивидуализации и объектам интеллектуальных прав. Раскрыта двойственность содержания понятия «фирменное наименование» как, с одной стороны, наименования организации, указанного в учредительных документах и записанного в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а с другой стороны, как средства индивидуализации в соответствии со статьей 1225 ГК РФ и возможности его защиты в виде товарного знака. В то же время автор подробно анализирует различия между данными понятиями. Одним из главных отличий между двумя этими средствами индивидуализации заключается в том, что фирменное наименование индивидуализирует, прежде всего, само юридическое лицо, тогда как товарный знак направлен на индивидуализацию непосредственно товаров, работ или услуг. Регистрация фирменного наименования в качестве товарного знака значительно расширяет возможности использования названия, при этом монопольные права на него будут защищены законом. Наименование фирмы, зарегистрированное в Роспатенте как товарный знак, становится объектом интеллектуальной собственности, и их владельцы приобретают значительные преимущества. Отмечается, что фирменным наименованиям, представляемым для регистрации в качестве товарного знака, предъявляются такие же требования, как и к любым товарным знакам. Фирменное наименование заявляется относительно определенных товаров и услуг, перечисляемых по классам МКТУ. Отмечается, что чем успешнее организация ведет свою деятельность, тем ярче проявляется желание недобросовестных участников гражданских отношений в незаконном использовании известного фирменного наименования или товарного знака при производстве или продаже своей продукции. Данным обстоятельством, определяется актуальность темы исследования и обосновывается необходимости комплексного подхода к защите фирменного наименования предприятия и расширения его коммерциализации.

Ключевые слова: фирменное наименование; товарный знак; средства индивидуализации; интеллектуальная собственность; имущественные права.

COMPANY NAME AS A TRADEMARK: FEATURES OF REGISTRATION OF BUSINESS ENTITIES

N. Kirillov¹

¹ ITMO University, master student
Corresponding author: kirillov295@gmail.com

Article info:

Received 07.09.2019, accepted 30.09.2019

Article in Russian

For citation: N. Kirillov. Company name as a trademark: features of registration of business entities. *Ekonomika. Pravo. Innovacii*. 2019. No.3 pp. 36–42.

Abstract: The article is devoted to the study of the relations between the concepts of "company name" and "trademark" as means of individualization and objects of the intellectual rights. The duality of the "company name" concept is disclosed. That is on the one hand, the name of the organization indicated in the constituent documents and

recorded in the Unified State Register of Legal Entities, and on the other hand, as means of individualization, in accordance with article 1225 of the Russian Civil Code and the possibility of its protection in the form of a trademark. At the same time, the author analyzes in detail the differences between these concepts. One of the main differences between these two means of individualization is that the company name individualizes, first, the legal entity itself, while the trademark is aimed at individualizing directly goods, works or services. Registration of a company name as a trademark significantly expands the possibilities the using of the name, while law will protect monopoly rights to it. The name of the company registered in Rospatent as a trademark becomes an object of intellectual property, and their owner gains significant advantages. It is noted that the brand names presented for registration as a trademark are subjects to the same requirements as any trademarks. The company name is declared with respect to certain goods and services listed by classes of ICGS. The author notes that the more successful the organization conducts its activities, the brighter is the desire of unscrupulous participants in civil relations to illegally use a well-known company name or trademark in the production or sale of its products. This circumstance determines the relevance of the research topic and justifies the need for an integrated approach to protecting the company name of the enterprise and expanding its commercialization.

Keywords: company name; trademark; means of individualization; intellectual property; property rights, exclusive rights

Фирменное наименование как вид средств индивидуализации и объект интеллектуальных прав. В настоящее время в эпоху глобальной экономики и открытого рынка покупателю предлагается большое количество товаров, практически идентичных по своему назначению, но произведенных разными, как зарубежными, так и отечественными фирмами. Как выбрать более качественный товар и какой фирме отдать предпочтение? В этих условиях основным критерием, кроме цены, становится известность фирмы, а также ее репутация или имидж как производителя данного товара. В любом случае речь идет об уже известной или широко рекламируемой торговой марки, имеющей узнаваемые средства индивидуализации. Компании инвестируют капиталы в проведение маркетинговых кампаний, придают продукту определенные характерные свойства, применяют особую яркую или инновационную упаковку и разрабатывают иные способы индивидуализации как организации в целом, так и выпускаемого ей продукта. Следует отметить, что согласно ст. 1225 ГК РФ к средствам индивидуализации относятся: фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; наименования мест происхождения товаров и коммерческие обозначения.

Роль средств индивидуализации в нынешней рыночной экономики настолько значительна, что сегодня продаются не товары, а бренды [1].

«Бренд» – это сложное комплексное понятие, которым можно охарактеризовать деятельность компании со «стратегией единой марки».

Суть указанной стратегии проявляется в реализации компанией своих товаров и услуг с использованием одной торговой марки, наименование которой совпадает с фирменным наименованием организации в целом или в определенной части. Именно так, мы воспринимаем такие известные на мировом рынке бренды, как например «Ford», «Kodak», «Opel», «Chanel», «ChristianDior», «Coca-Cola» и др. То есть можно смело сказать, что фирменное наименование является одними из наиболее распространенных средств индивидуализации [2].

Одной из основных функций фирменного наименования является индивидуализация юридического лица на различных рода документах, к примеру: договоры, расчетные бланки, чеки, акты и т.д.

Организации так же используют фирменное наименование на баннерах и вывесках, которые указывают на места осуществления деятельности, в том числе при участии компании в различных выставках, ярмарках и иных мероприятиях. Важно отметить, что на баннерах используются и другие средства индивидуализации: товарные знаки и знаки обслуживания. Кроме того, организация указывает фирменное наименование на производимой ею продукции и упаковках.

Наименование организации должно быть указано в строгом соответствии с учредительными документами и записью в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Основными нормативными актами, регулирующими введение в оборот, структуру и правовую охрану фирменного наименования, являются Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) и федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [3].

В соответствии со ст. 54 ГК РФ, любое юридическое лицо имеет свое наименование. Наименование и место нахождения юридического лица указывается в регистрационных документах, которые подаются в ФНС, а также в учредительных документах.

Юридическое лицо являющейся коммерческой организацией, обязано иметь фирменное наименование. Права на фирменное наименование определяются в соответствии с правилами раздела VII ГК РФ. В частности, статьей 1473 ГК РФ в которой регламентированы требования, предъявляемые к фирменному наименованию юридического лица.

Исключительное право на фирменное наименование, согласно ст. 1475 ГК РФ, 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.

Юридическое лицо на исключительном праве использует свое фирменное наименование в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (п.п. 1, 3 ст. 1474 ГК РФ).

Не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность, и фирменное наименование второго

юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

С первого взгляда создается впечатление, что закон в полной мере охраняет фирменное наименование. Хотя, зачастую, юридические лица, в целях обеспечения фирменному наименованию дополнительной правовой охраны одного и того же словесного обозначения, используют следующий метод – регистрация фирменного наименования в качестве товарного знака. Законодательство формально позволяет реализовывать такой подход, так, согласно п.2 ст.1467 ГК РФ фирменное наименование или отдельные его элементы могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке. Логика законодателя понятна, специфика определенных видов деятельности компании позволяет инициализировать его продукцию с помощью обозначения, принадлежащего фирме [4].

Соответственно, товарный знак и фирменное наименование часто используются одинаковыми способами, вследствие этого зачастую происходит подмена этих понятий, что ведет к их неправильному использованию и нарушению интеллектуальных прав третьих лиц. Возникают ситуации, что на одном и том же рынке присутствуют субъекты с фирменным наименованием схожим со степенью смещения с товарным знаком, права на которые зарегистрированы за другим лицом.

Соответственно, говоря о фирменном наименовании как товарном знаке, особенно в вопросе регистрации и защиты прав необходимо ясно понимать правовую природу каждого из них, в чем их разница и как возникают права на данные объекты интеллектуальной собственности [5].

Анализ ключевых различий фирменного наименования, как средства индивидуализации, и товарного знака. Отношения товарного знака и фирменного наименования, как средств индивидуализации, характеризуются наличием множества принципиальных различий.

Автором была проведена классификация и анализ основных различий, по следующим признакам:

Между фирменным наименованием и товарным знаком большое количество принципиальных различий, которые позволяют говорить о них как о разных правовых понятиях, к основным из которых можно классифицировать по следующим признакам:

- целевое назначение фирменного наименования и товарного;
- процедура регистрации и приобретения прав на данные объекты интеллектуальной собственности;
- объем предоставляемых прав;
- время действия предоставляемых прав;
- требования к охраноспособности анализируемых объектов.

Одним из главных отличий между двумя этими средствами индивидуализации заключается в том, что фирменное наименование индивидуализирует, прежде всего, само юридическое лицо, тогда как товарный знак направлен на индивидуализацию непосредственно товаров, работ или услуг. Так, в ст. 1477 ГК РФ дается понятие товарного знака как обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг. Отсюда вытекает то обстоятельство, что у коммерческой организации может быть только одно фирменное наименование, когда как товарных знаков за одним юридическим лицом может быть зарегистрировано неограниченное количество.

Соответственно вторым принципиальным отличием между фирменным наименованием и товарным знаком является то, что, если право на фирменное наименование возникает с момента государственной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, то есть фирменное наименование регистрируется одновременно с регистрацией юридического лица в налоговых органах и отдельной процедуры регистрации не требуется, то право на

товарный знак возникает с даты приоритета товарного знака [6].

В силу ст. 1480, 1481 ГК РФ данные обозначения подлежат государственной регистрации в Госреестре товарных знаков, исключительные права на товарные знаки удостоверяются свидетельствами на товарные знаки, которые выдают федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В свидетельстве на товарный знак указывается номер свидетельства, изображение товарного знака, правообладатель, дата и срок действия регистрации товарного знака товарного знака, а также дата приоритета товарного знака. Именно с даты приоритета товарного знака осуществляется охрана исключительных прав правообладателя данного товарного знака в отношении товаров заявленного класса МКТУ.

Нельзя не отметить форму представления, как одно из ключевых отличий, двух анализируемых средств индивидуализации. Гражданский кодекс в статье 1482 допускает использование словесного, изобразительного или иного обозначения, а также их комбинацию в любом цветовом сочетании. Более того, допускается регистрация мелодии или запаха как товарного знака. В свою очередь фирменное наименование может быть выражено только словесного обозначения содержащее исключительно слово или сочетание слов.

Следующим принципиальным отличием является объем предоставляемых прав и время пользования этим правом. Согласно действующего законодательства исключительное право на фирменное наименование ограничивается только двумя правомочиями – правом владения (п. 1 ст. 1473 ГК РФ) и правом пользования (п. 1 ст. 1474 ГК РФ). Какое-либо распоряжение исключительным правом на фирменное наименование не допускается (п. 2 ст. 1474 ГК РФ). Это означает запрет на любое предоставление своего фирменного наименования другому лицу [7].

Передать фирменное наименование невозможно ни по договору об уступке фирменного наименования ни в рамках иного соглашения. Подобная сделка лишала

бы организацию индивидуализирующего значения, фирменного наименования, а также нарушала бы исключительность фирменного наименования и законы логики в целом, более того, такая сделка не будет иметь юридической силы.

Право на фирменное наименование прекращается только при проведении процедуры ликвидации юридического лица или при смене фирменного наименования путем внесения изменений в учредительные документы. Исключительное право на фирменное наименование прекращается в момент внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ.

Говоря о товарных знаках, исключительное право пользования и распоряжения осуществляется без ограничений. Владелец товарного знака может передать право использования знака по лицензионному договору (аренда знака), либо уступить знак другому лицу полностью или частично (продажа знака). Исключительное право прекращается по истечении срока регистрации (через 10 лет с даты подачи заявки, но может быть продлено еще на 10 лет, число продлений не ограничено), либо в случае досрочного прекращения правовой охраны.

Следует также отметить, что владельцами товарного знака могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, а на фирменное наименование в соответствии с п. 4 ст. 54, п. 1 ст. 1473 ГК РФ необходимо наличие статуса коммерческой организации. Исходя из вышесказанного, некоммерческие организации и граждане, обладающие статусом индивидуального предпринимателя, не обладают правом на фирменное наименование.

Зачем нужно регистрировать фирменное наименование как товарный знак. В настоящее время существует два веских аргумента, говорящие в пользу целесообразности защиты фирменного наименования в качестве регистрируемого товарного знака.

Во-первых, на практике, в рамках экономической деятельности, нередко после проведения процедуры государственной регистрации организации в органах ФНС,

оказывается, что фирменное наименование, которое было указано в регистрационных документах, уже используют в качестве фирменного наименования десятки других юридических лиц. Если организации реализуют свою деятельность в схожих рыночных нишах – конфликт интересов неизбежен. Указанные обстоятельства возникают по причине соблюдения установленных законом жестких сроков регистрации юридических лиц, а также нехватки временных и кадровых ресурсов ФНС. Более того, закон не обязывает сотрудников ФНС проводить проверку фирменных наименований на тождественности при проведении процедуры регистрации юридических лиц. Другими словами, в настоящее время не существует объективной оценки возможности нарушения прав третьих лиц и регистрации компании и фирменного наименования в налоговых органах.

Во-вторых, как отмечалось выше, фирменное наименование это словесное обозначение, цель которого – индивидуализация коммерческой организации. Наименование, прежде всего, отражает известность, доверие потребителей и контрагентов, как к производимым товарам и оказываемым услугам, так и ко всей организации в целом. Поэтому организации активно инвестируют в рекламу и продвижение собственного фирменного наименования, и иные средства индивидуализации, например, в товарный знак. Однако, чем успешнее организация ведет свою деятельность, тем ярче проявляется желание недобросовестных участников гражданских отношений в незаконном использовании известного фирменного наименования или товарного знака при производстве или продажи своей продукции.

Вышеизложенным обуславливается необходимость в усиленной правовой охране [8].

Повысить уровень правовой защищенности фирменного наименования организации позволит регистрация названия фирмы в качестве товарного знака. Регистрация фирменного наименования в качестве товарного знака значительно расширяет возможности использования

названия, при этом монопольные права на него будут защищены законом. Наименование фирмы, зарегистрированное в Роспатенте как товарный знак, становится объектом интеллектуальной собственности, и их владелец приобретают значительные преимущества.

К основным преимуществам регистрации фирменного наименования как товарного знака следует отнести:

- фирменное наименование приобретает свойства коммерческого актива: его можно продавать (отчуждать права), передавать в аренду (по лицензионному договору), отдавать в залог, поставить на баланс компании, подарить или передать по наследству; название фирмы в статусе товарного знака может использоваться при получении субсидий или инвестиций; коммерциализация наименования фирмы позволяет правообладателю получать дополнительную прибыль;

- усиление юридической защиты фирменного наименования заключается в том, что владелец может запретить использование своего названия, как по суду, так и в досудебном порядке, обратившись в правоохранительные или антимонопольные инстанции, а также Роспатент;

- правообладатель может предъявить к нарушителям требования о возмещении ущерба, полученного от незаконного использования названия фирмы;

- зарегистрированное в Роспатенте фирменное название как товарный знак можно включить в таможенный реестр с целью блокировки ввоза через границу контрафактной продукции под знаком правообладателя;

- обладатель фирменного наименования имеет право запретить применение доменного имени, имеющего сходство до степени смешения с его названием при условии, что на сайте размещается коммерческая информация, однородная деятельности владельца товарного знака;

- правовая защита фирменного наименования в статусе товарного знака

действует в течение 10 лет и может продляться многократно.

К фирменным наименованиям, представляемым для регистрации в качестве товарного знака, предъявляются такие же требования, как и к любым товарным знакам. Обозначение должно быть уникальным, иметь способность к идентификации фирмы и её товаров.

Фирменное наименование заявляется относительно определенных товаров и услуг, перечисляемых по классам МКТУ.

При подготовке фирменного наименования для регистрации в качестве товарного знака необходимо учесть не только все требования, предъявляемые к товарным знакам, но особенно важно обратить внимание на возможность отказов экспертов по «абсолютным» основаниям (ст. 1483 ГК РФ).

Гражданским кодексом (ст. 1478 ГК РФ) закреплён исчерпывающий перечень субъектов, наделённых правом подать заявление о регистрации товарного знака, а также потенциальных обладателей права на товарный знак. Согласно закону, такими субъектами являются лица, занятые предпринимательской деятельностью, т.е. юридические лица и граждане, обладающие статусом индивидуального предпринимателя.

В патентном ведомстве пакет документов, называемых заявкой, проходит процедуру делопроизводства, которая состоит из основных этапов:

- регистрация заявки с присвоением номера и даты приоритета;

- формальная экспертиза;

- проходит за месяц после оплаты пошлины;

- экспертиза по существу обозначения максимально выполняется за 12 месяцев (согласно регламенту Роспатента);

- завершающий этап включает внесение сведений о товарном знаке в Госреестр, публикация данных в открытых источниках; получение охранного свидетельства на фирменное наименование в статусе товарного знака, срок 1–1,5 месяца.

Литература

1. Lee, Edward. "The Global trade Mark." *University of Pennsylvania Journal of International Law* 35. No. 4. 2014. p. 917–967.
2. Рожкова М.А. Фирменное наименование – «чужой» среди объектов интеллектуальных прав // *Хозяйство и право*. 2014. № 10. С.57–68.
3. Тюлькин А.А. Особенности предоставления правовой охраны средствам индивидуализации // *Актуальные проблемы российского права*. 2014. № 9. С.1942–1948.
4. Бобров М.Е. Товарный знак и наименование юридического лица: коллизия прав. // *Адвокат*, 2013. № 12.
5. Попова С.И., Шульга А.К. Средства индивидуализации юридических лиц: вопросы теории и практики // *Научный журнал КубГАУ – Scientific Journal of KubSAU*. 2015. No 113. С. 6.
6. Григорьев Д. Использование фирменного наименования и защита исключительного права на него. // *Интеллектуальная собственность: Промышленная собственность*. 2013. №11. С.20–25.
7. Бобров М.Е. О проблеме совладения исключительным правом на средство индивидуализации. // *Пробелы в российском законодательстве*, №1. 2010.
8. Нагаев С.В. Отдельные проблемы правовой охраны коммерческого обозначения и фирменного наименования // *Пробелы в российском законодательстве*. 2011. No 5. С.102.
9. Журавлева О.Н. Меры защиты интеллектуальной собственности / О.Н. Журавлева. – М. : Альфа-М, 2014. – 192 с.
10. Ларионов И.К. Защита интеллектуальной собственности: учебник / И.К. Ларионов, М.А. Гуреева, В.В. Овчинников. – М. Изд: Дашков и К, 2015. – 256 с.
11. Никулина В. С. Правовая защита товарного знака и борьба с недобросовестной конкуренцией. – М.: Статут, 2015. – 208 с.
12. Права на товарный знак: монография / Д.В.Афанасьев, А.С. Ворожечевич, В.В. Голофаев и др.; отв. ред. Л.А. Новоселова.– М.: НОРМА, ИНФРА – М., 2016. – 144 с.
13. Greene, Jeremy A. "The Materiality of the Brand: Form, Function, and the Pharmaceutical trademark." *History and Technology* 29, No. 2 2013. pp. 210–226.
14. Morris, P. Sean. "Trademarks as Sources of Market Power: Legal and Historical Encounters." *Liverpool Law Review* 38, No. 2 2017. pp. 159–185.

References:

1. Lee, Edward. "The Global trade Mark". *University of Pennsylvania Journal of International Law* 35. No.4. 2014. pp.917–967.
2. Rozhkova M.A. Company name as an "alien" among intellectual rights objects. *Khosiaystvo i pravo*. 2014. No. 10. pp. 57–68 (in Rus)
3. Tyulkin A.A. The features of providing legal protection to individualization means. *Aktualniye problem rossiyskogo prava*. 2014. No. 9. pp. 1942–948. (in Rus)
4. Bobrov M.E. Trademark and name of legal entity: collision of rights. *Advokat*. 2013. No.12 (in Rus)
5. Popova S.I., Shulga A.K. Means of individualization of legal entities: theory and practice issues. *Scientific Journal of KubSAU*. 2015. No 113. p.7. (in Rus)
6. Grigoryev D. Use of the trade name and protection of the exclusive right to it. *Intellectualnaya sobstvennost: Promyshlennaya sobstvennost*. 2013. No. 11. pp. 20–25 (in Rus)
7. Bobrov M.E. On the problem of co-ownership of the exclusive right to the means of individualization. *Probely v rossiyskom zakonodatelstve*. No.1. 2010. (in Rus)
8. Nagaev S.V. Some problems of legal protection of commercial designations and trade names. *Probely v rossiyskom zakonodatelstve*. 2011. No.5. p. 102 (in Rus)
9. Zhuravleva O.N. Intellectual property protection measures. *O.N.Zhuravleva*. Moscow.: Alfa-M. 2014. 192 p. (in Rus)
10. Larionov I.K. Intellectual property protection: workbook. *I.K.Larionov, M.A.Gureeva, V.V.Ovchinnikov*. Moscow. Dashkov Co. 2015. 256 p. (in Rus)
11. Nikulina V.C. Trade mark rights protection and fight against unfair competition. Moscow. Statut. 2015. 208 p. (in Rus)
12. Trade mark rights: monograhpy. *D.V.Afanasyev, A.C.Vorozhevotch, B.B.Golofaev*. Under ed. *L.A. Novoselov*. Moscow. Norma, INFRA. M. 2016. 144 p.(in Rus)
13. Greene, Jeremy A. "The Materiality of the Brand: Form, Function, and the Pharmaceutical trademark." *History and Technology* 29, No. 2. 2013. pp. 210–226.
14. Morris, P. Sean. "Trademarks as Sources of Market Power: Legal and Historical Encounters." *Liverpool Law Review* 38, No. 2. 2017. pp. 159–185.