

Кадырбекулы Мырзадильда

ЗАЩИТА ПРАВ НА ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Kadyrbekuly Myrzdilda

PROTECTING THE RIGHTS TO THE BRAND NAME

УДК: 658.579

В данной статье автор раскрывает вопросы защиты прав на фирменное наименование. Дается сравнительный анализ.

In this article, the author reveals the issues of protection of the rights to the brand name. A comparative analysis.

Основой для применения любого способа защиты своих прав является правило статьи 38 ГК РК о том, что лицо, неправомерно использующее чужое фирменное наименование, по требованию обладателя права на фирменное наименование обязано прекратить использование такого наименования и возместить причиненные убытки.

Под защитой права на фирменное наименование понимается реализация предусмотренных законом мер, с помощью которых владелец фирменного наименования может обеспечить восстановление своих нарушенных прав, пресечь их нарушение и применить к нарушителю иные санкции¹.

Формой защиты субъективного гражданского права на фирменное наименование обычно называют совокупность организационных мероприятий, обеспечивающих применение предусмотренных законом способов защиты. В юридической науке принято различать юрисдикционную и неюрисдикционную формы защиты субъективных прав. Понятием "юрисдикционная форма защиты" охватывается деятельность уполномоченных государством органов по защите нарушенных или оспариваемых прав. Суть ее выражается в том, что лицо, права и законные интересы которого нарушены неправомерными действиями, обращается за защитой к государственным или иным компетентным органам, которые уполномочены принять необходимые меры для восстановления нарушенного права и пресечения правонарушений. В рамках юрисдикционной формы защиты, в свою очередь, выделяются общий и специальный порядки защиты нарушенного права на фирменное наименование. По общему правилу, защита права на фирменное наименование осуществляется в судебном порядке. В соответствии с нормами действующего законодательства Республики Казахстан споры, связанные с нарушением права на фирменное наименование, относятся к компетенции судов по рассмотрению экономических споров либо третейского суда.

В качестве средства судебной защиты права на фирменное наименование выступает иск, т.е. обращенное к суду требование об отправлении правосудия, с одной стороны, и обращенное к ответчику материально-правовое требование о прекращении

нарушения права и восстановлении сферы потерпевшего, с другой стороны. Судебный или исковой порядок защиты права на фирменное наименование применяется во всех случаях, кроме тех, которые прямо указаны в законе.

В Казахстане и России административная и судебная практика защиты фирменных наименований только складывается. Но уже из имеющихся прецедентов и действующего законодательства складывается следующая система мер защиты: меры оперативного характера, включая меры самозащиты правообладателем своего фирменного наименования; административно-правовые меры защиты; судебная защита прав.

Меры оперативного характера предполагают собой действия, связанные с дополнительной регистрацией товарного знака, сходного с фирменным наименованием. Необходимость регистрации вызвана тем, что при возникновении спора у стороны, имеющей зарегистрированный товарный знак, больше шансов на судебное решение в свою пользу.

Эта рекомендация будет для нас более привлекательной, если учесть, что в практической жизни в большинстве рыночных стран³ в рекламе, вывесках, электронных сайтах, при маркировке товаров и др. используются не полные фирменные наименования с указанием всей организационно-правовой формы, подчиненности и пр., а только оригинальная часть в виде отдельных слов и словосочетаний. В соответствии со ст. ст. 5,6,7 Закона о товарных знаках РК такие обозначения могут быть зарегистрированы как товарные знаки, чем и пользуются очень многие коммерческие юридические лица. Дублирование наиболее запоминающейся части фирменного наименования в товарном знаке должно быть произведено без большого разрыва во времени от даты регистрации юридического лица под определенным фирменным наименованием.

И в России и в Казахстане для разграничения прав на товарный знак и фирменное наименование необходимо соблюдение трех условий: общеизвестность фирменного наименования, получение права на фирменное наименование до даты приоритета на товарный знак; действие прав на фирменное наименование и товарный знак в отношении однородных товаров и услуг.

Так, в частности, ст. 7 Закона о товарных знаках РК не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие общеизвестные на территории Республики Казахстан фирменные наименования (или их части), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования до

даты приоритета заявки на товарный знак в отношении однородных товаров. Способом самостоятельной защиты прав является, таким образом, максимальное приложение усилий его правообладателя для превращения своего фирменного наименования из простого в общеизвестное. Общеизвестность зарегистрированного в установленном порядке фирменного наименования может служить мотивом вынесения решения об удовлетворении возражения против правомерности регистрации самого товарного знака конкурента с более поздним приоритетом. Следует отметить то, что реальный механизм этой процедуры до конца не проработан и на практике подобные прецеденты редки. Однако данную возможность следует рекомендовать в качестве вероятного довода в случае возникновения претензий по поводу нарушения прав на фирменное наименование.

В пользу такого вывода говорит пример из практики Казпатента. Данный орган вынес решение о регистрации на имя коммерческой организации "Е. и компания" товарного знака "Доживем до понедельника". Против такой регистрации возражала организация с фирменным наименованием "Коллектив редакции газеты "Доживем до понедельника", мотивируя свои требования тем, что усилиями коллектива и множеством выпущенных номеров газет данное фирменное наименование стало общеизвестным в Казахстане и регионе Центральной Азии. В доказательство этих утверждений силами редакции было проведено социологическое исследование, результаты которого были восприняты судом, и регистрация товарного знака в пользу конкурента была отменена. Впоследствии товарный знак был зарегистрирован на имя коллектива редакции.

Основным юридическим качеством самозащиты является ее правомерность - она не должна выходить за пределы действий, необходимых для пресечения правонарушения. В частности, не могут быть признаны правомерными такие фактические действия управомоченного лица, которые явно не соответствуют способу и характеру правонарушения, а причиненный (возможный) вред более значителен, чем предотвращенный.

Одним из возможных способов самозащиты исключительного права может стать официальное (публичное) заявление владельца права на фирменное наименование, сообщенное через средства массовой информации. В таком заявлении могут быть, в частности, указаны выявленные правообладателем факты незаконного использования фирменного наименования; заявлена официальная позиция владельца права на фирменное наименование по данным фактам; обращено внимание потребителей на указанные противозаконные действия и т.д.

Специальным порядком защиты права на фирменное наименование, реализуемого в рамках юрисдикционной формы, следует признать его защиту в административном порядке. Примером административного способа защиты могут послу-

жить жалобы правообладателей в уполномоченный орган по пресечению недобросовестной конкуренции, подаваемые в порядке, изложенном в Законе Республики Казахстан от 9 июня 1998г. №232-1 "О недобросовестной конкуренции"

Этот закон определяет действия, признающиеся недобросовестной конкуренцией, устанавливает механизм предотвращения и устранения недобросовестной конкуренции и ее последствий, а также ответственность за недобросовестные конкурентные действия. В соответствии со ст. 5 незаконное использование фирменного наименования, а также копирование конкурента путем прямого воспроизводства его фирменного наименования, которые вводят в заблуждение потребителей относительно производителя или продавца товара (работ, услуг), относятся к недобросовестной конкуренции. В соответствии со ст. 7 указанного Закона для проведения государственной политики по содействию и развитию конкуренции, а также предупреждению, ограничению и пресечению недобросовестной конкуренции является Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции. Данный уполномоченный орган вправе рассматривать дела о недобросовестной конкуренции и принимать решения о наложении административных взысканий, направлять виновным лицам обязательные для исполнения предписания о прекращении действий, ограничивающих или устраняющих конкуренцию. Если предписания Агентства не выполняются, то оно вправе обратиться в суд с исками о пресечении недобросовестной конкуренции и устранении ее последствий, об изъятии в государственный бюджет дохода, полученного в период осуществления недобросовестной конкуренции, о взыскании убытков, причиненных юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, а также потребителям в период осуществления недоброкачественной конкуренции.

Серьезным полномочием Агентства является право направлять в правоохранительные органы материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, по фактам недобросовестной конкуренции. Не может быть использовано фирменное наименование, похожее на фирменное наименование уже зарегистрированного юридического лица настолько, что это может привести к отождествлению соответствующих юридических лиц. Использование административных мер становится особенно актуальным в тех ситуациях, когда предъявление иска по тем или иным причинам неперспективно. Сюда могут быть отнесены все те случаи, когда чужое фирменное наименование используется третьим лицом не полностью (а иногда и вне связи с собственным фирменным наименованием, например в качестве коммерческого обозначения). Как правило, заимствуется отдельное слово или выражение, которое составляет оригинальный элемент произвольной части фирменного наименования. Использование

административных процедур, связанных с пресечением недобросовестной конкуренции, представляет собой достаточно универсальное средство, смягчающее формализм фирменного права. На основании норм о недобросовестной конкуренции подлежат запрету все действия, "способные каким бы то ни было способом вызвать смещение в отношении предприятия, продуктов или торговой деятельности конкурента (ст.10 bis (3) Парижской конвенции по охране промышленной собственности).

Как отмечается в комментариях к Конвенции, данное положение представляет собой общую норму права для всех стран Союза и поэтому должно быть включено в их национальное законодательство или же применяться непосредственно их судебными и административными органами. Эти правила должны действовать даже в том случае, когда конкурирующие фирменные наименования имеют формальные различия, исключающие возможность применения защиты с точки зрения фирменного права (в том числе различия в организационно-правовой форме юридических лиц). При этом, следует исходить из того, что исключительное право на фирменное наименование не является самоцелью и имеет значение лишь в качестве одного из правовых инструментов, обеспечивающих соблюдение "честных обычаев в промышленных и торговых делах" (ст. 10 bis (2) Парижской конвенции). Судебная защита права на фирменное наименование является знакомой большинству юристов по своей процедуре и универсализму. Практически любой из выбранных несудебных способов защиты права в случае недостижения успеха может перейти в судебный. Также и любое правомочие из права коммерческой организации на фирменное наименование может быть защищено в судебном порядке. Суд должен исходить из того, что защита исключительных прав осуществляется всеми способами, предусмотренными ст. 9 настоящего Кодекса.

Кроме применения общих гражданско-правовых мер, защита исключительных прав на фирменное наименование может осуществляться также путем: изъятия материальных объектов, с использованием которых нарушены исключительные права, и материальных объектов, созданных в результате такого нарушения; обязательной публикации о допущенном нарушении, с включением в нее сведений о том, кому принадлежит нарушенное право.

Наиболее распространенный (наиболее эффективный на сегодняшний день) способ судебной защиты права на фирменное наименование - требование о прекращении ее незаконного использования. Формальным основанием для заявления подобных исков служит ст. 9, предусматривающая в качестве одного из способов защиты гражданских прав восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий,

нарушающих право. В случае предъявления "иска о воспрещении" фирмовладельцу придется доказать следующие обстоятельства:

- фактическое использование ответчиком тождественного или сходного обозначения (в сделках, товаре, в рекламе) факт своего приоритета. В данном случае должны учитываться не только и не столько даты регистрации учредительных документов коммерческих организаций, сколько сроки, определяющие начало их деловой активности.

- обстоятельство, что использование тождественного или сходного обозначения приводит к реальной опасности смещения коммерческих организаций для этого необходимо доказать наличие полного "состава" конкурентного правоотношения - совпадение деловой и территориальной сфер деятельности сторон.

Неюрисдикционная форма защиты предоставляется со стороны не государственных или иных компетентных органов, а самих потерпевших. Конечно же, здесь имеется в виду, что защита нарушенных или оспариваемых прав потерпевшим производится на основе применения законных средств защиты, т. е. действия предпринимаются в рамках закона. Спектр возможностей у юридического лица для защиты своих нарушенных прав в неюрисдикционной форме защиты, по сравнению с юрисдикционной, очень ограничен. Юридическое лицо, для того чтобы предотвратить возможное создание плохой репутации или незаслуженное использование наработанного имиджа другим юридическим лицом, используя схожее фирменное наименование, может воспользоваться, например, средствами массовой информации. В данном случае, потерпевшая сторона, юридическое лицо делает публичное заявление о том, что конкретное юридическое лицо, пользующееся тождественным или сходным фирменным наименованием, не имеет к нему никакого отношения. Под способами защиты права на фирменное наименование понимается закрепленные законом материально-правовые меры принудительного характера, посредством которого производится восстановление (признание) нарушенного (оспариваемого) права на фирменное наименование на воздействие на правонарушителя. В ГК РК предусмотрены материально-правовые способы защиты субъективных гражданских прав, среди которых для защиты права на фирменное наименование применяются следующие: признание права на фирменное наименование; восстановление положения, существовавшего до нарушения права; пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; взыскание убытков. Выбор конкретного способа защиты предоставляется самому потерпевшему, однако он обычно предопределен характером совершенного преступления. Любое нарушение права на фирменное наименование предусматривает собой какие-то потери или убытки. Они могут быть понесены в двух формах: как расходы, которые лицо,

чье право нарушено, производит для восстановления нарушенного права; как неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы это право не было бы нарушено (упущенная выгода).

В качестве реального ущерба могут, в частности выступать затраты юридического лица, связанные с переименованием им фирменного наименования, которое скомпрометировано выступлением ответчика в обороте под таким же или сходным наименованием; расходы на дополнительную рекламную кампанию, призванную загладить причиненную ответчиком вред; стоимость публикаций, разъясняющих другим участникам оборота и потребителям, что ответчик не имеет никакого отношения к потерпевшему. Упущенная выгода может быть представлена как доход, неполученный вследствие неправомерных действий ответчика, использовавшего фирменное наименование для собственного обозначения, применения ее в товарном знаке или ее искажению. Этот вид убытков встречается часто, но возмещение его правонарушителем происходит очень редко. Трудности связаны с тем, сложно определить и обосновать конкретные размеры упущенной выгоды. Эта задача облегчается статьей ГК РК, которая

гласит, что "если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы". Иначе говоря, упущенная выгода приравнивается к тем доходам, которые извлечены незаконным пользователем фирменного наименования. Вполне очевидно, что доказать размер доходов правонарушителя значительно легче, чем собственные потери в виде недополученных доходов.

Литература:

1. *Ч.И. Арабаев, Н.А. Омукеева* Право интеллектуальной собственности Кыргызской Республики, Бишкек, 2004, 667с.
2. *Сергеев А.П.* Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации, М., 1996, 694с.
3. *Томашев В.* Целесообразность корректировки закона о ТЗ для повышения эффективности охраны фирменных наименований// Интеллектуальная собственность, 1999, №2, С.30-33.
3. *Боденхаузен Г.* Парижская конвенция по охране промышленной собственности, М., 1977, с.165.

Рецензент: к.ю.н. Акимбекова С.А.