



# Столкновение средств индивидуализации на рынке

*Роман Головацкий  
Старший юрист  
DLA Piper в России  
4 Июня 2015 г.*

Объекты интеллектуальных прав (согласно ч.4 ГК РФ):

- товарный знак / знак обслуживания
- фирменное наименование
- коммерческое обозначение
- наименование места происхождения товаров
- наименование селекционного достижения

Прочие средства индивидуализации:

- название средства массовой информации
- доменные имена
- названия лекарственных средств
- названия морских/речных судов
- названия некоммерческих организаций

## Применение принципа приоритета старшего права над младшим правом

Ключевой фактор – фактор времени

Последствия:

- отказ в защите младшего права
- принудительное прекращение права
- запрет на использование объекта младшего права

## Прямое указание закона

- Пример, Федеральный закон от 07.06.2013 N 108-ФЗ
- Юридическое лицо, фирменное наименование которого тождественно символике чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года или сходно с ней до степени смешения, по требованию FIFA обязано прекратить использование этого фирменного наименования (ч.3 ст.19 Закона)

## Отказ в защите права

- Если действия правообладателя по приобретению и использованию права являются злоупотреблением права или недобросовестной конкуренцией
- Данный подход может применяться даже по отношению к старшему праву (пример, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 декабря 2013 г. по делу N А60-41938/2012)

## ч.6 ст.1252 ГК РФ:

Если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет следующее средство индивидуализации:

- исключительное право на которое возникло ранее; либо
- в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет

# Как определяется момент возникновения исключительного права?

## Объекты интеллектуальных прав

для фирменного наименования:

- дата регистрации юридического лица

для коммерческого обозначения

- дата начала использования

для товарного знака / знака обслуживания

- дата приоритета или дата регистрации?

# Особенности регулирования товарных знаков

ч.1 ст.1479 ГК РФ:

"На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, **зарегистрированный** федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности ..."

ч.1 ст.1491 ГК РФ:

"Исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет **с даты подачи заявки** на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности..."

## За дату приоритета ТЗ:

*"владелец товарного знака не вправе запрещать использовать спорное обозначение лицу, которое добросовестно его применяло для индивидуализации своего коммерческого предприятия до даты приоритета товарного знака (без расширения объема использования обозначения после регистрации товарного знака)"*

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 мая 2015 г. по делу N А40-57136/2014

Дата приоритета используется как рубеж для определения преимущественного права и в других судебных актах, например:

Определение Верховного Суда РФ от 22.08.2014 по делу N 309-ЭС14-498, А60-29011/2013

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2015 N С01-352/2015 по делу N А40-57136/2014

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2015 N С01-57/2015 по делу N А53-3070/2014

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 февраля 2014 г. по делу N А56-69018/2012

Постановление Президиума ВАС РФ от 17 января 2012 г. N 5282/11

## За дату регистрации ТЗ:

*"исключительное право на средство индивидуализации возникает с даты государственной регистрации такого средства (товарного знака), но распространяется на период времени, начинающийся с даты приоритета"*

Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.04.2015 N С01-5/2015 по делу N СИП-816/2014

*"для каждого из средств индивидуализации применяется установленный для них порядок признания приоритета исключительного права. В частности, для товарных знаков это первенство при государственной регистрации, а для коммерческого обозначения - момент начала фактического использования такого обозначения"*

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 ноября 2014 г. по делу N А40-139596/2013

Дата регистрации товарных знаков учитывается как дата возникновения права также в других судебных актах:

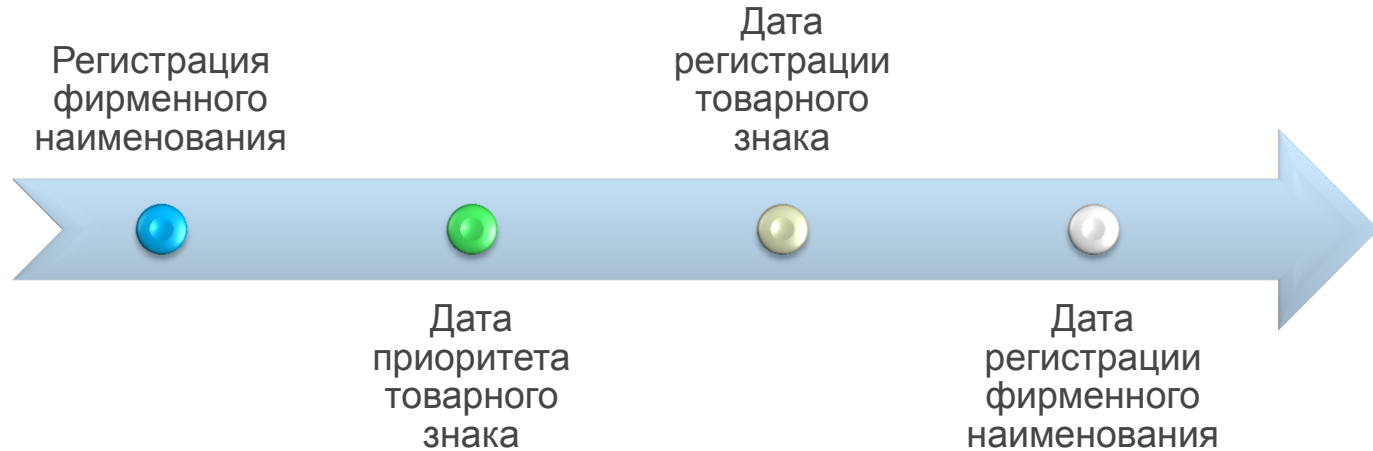
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2014 N С01-419/2013 по делу N А40-140758/2012

Постановление Президиума ВАС РФ от 25.05.2010 N 985/10 по делу N А40-56945/08-5-500

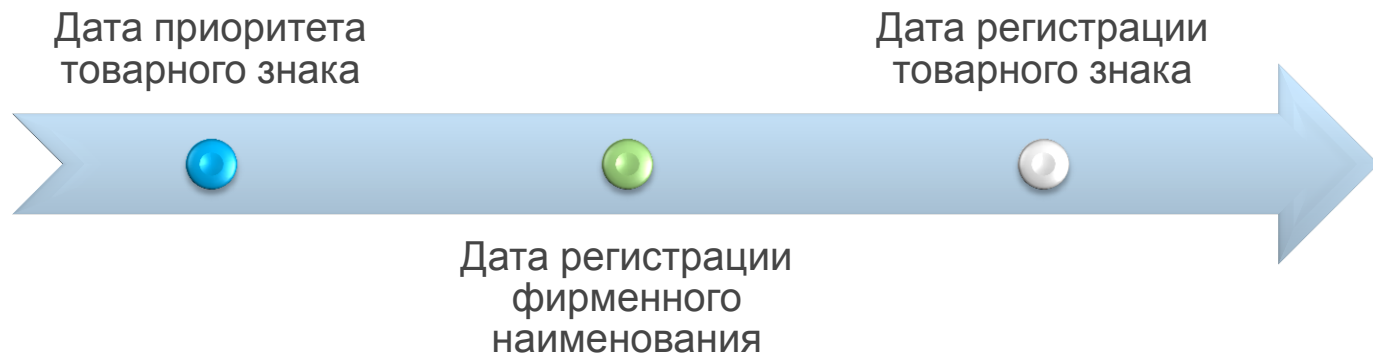
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 31 октября 2014 г. по делу N А19-19067/2013

# Как определить преимущество?

## Ситуация 1

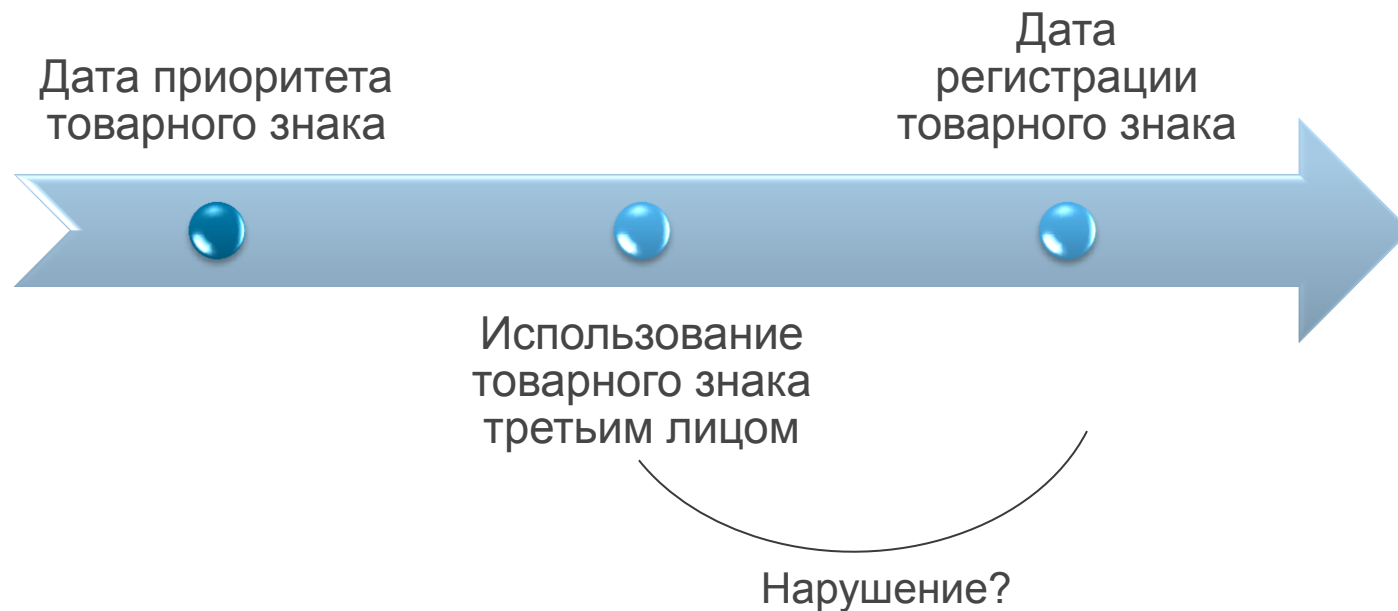


## Ситуация 2



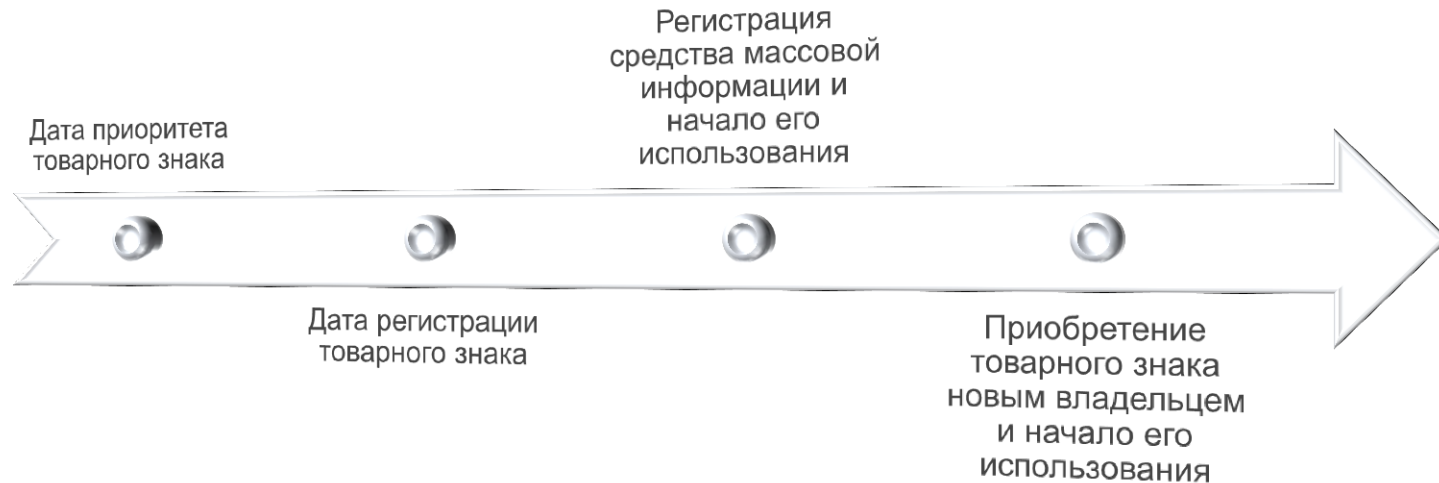


Если момент возникновения права = дата приоритета, то:



Суд по интеллектуальным правам: нарушения нет, поскольку действия ответчика имели место до "даты возникновения у правообладателя исключительных прав на товарный знак"  
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 31 октября 2014 г. по делу N А19-19067/2013

# Дата перехода права VS дата приоритета



Будет ли новый владелец товарного знака иметь преимущество по отношению к владельцу названия СМИ?

Суд по интеллектуальным правам: *"не имеет правового значения дата перехода исключительного права на товарный знак"*

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 мая 2014 г. по делу N А40–11509/2013

Из ранней практики, по делу А76-15256/2009-22-577 дата приобретения новым владельцем товарного знака учитывалась при определении вопроса о преимуществе коммерческого обозначения над товарным знаком (Определение от 28 июня 2010 г. N ВАС-8458/10, Постановление ФАС УО от 16 марта 2010 г. N Ф09-1555/10-С6 )

# Возможен ли иной вывод?



# Пределы ретроспективности при переходе права

Если новый владелец товарного знака принимает на себя ретроспективно весь позитивный эффект исключительного права с момента его возникновения (преимущество в силу более ранней даты приоритета/даты регистрации), придется ли ему принять также и исторические риски, вытекающие из предыдущего владения?

Суд по интеллектуальным правам: до приобретения права новый владелец *"не имел каких-либо прав на использование товарного знака ... соответственно, не может нести ответственность за его неиспользование прежним правообладателем, поскольку это противоречат общим принципам возложения ответственности"*.  
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 8 октября 2013 г. по делу N А40-3554/2013



**РОМАН ГОЛОВАЦКИЙ**

**Старший юрист**

[roman.golovatsky@dlapiper.com](mailto:roman.golovatsky@dlapiper.com)

**DLA Piper в Москве**

**T: +7 495 221 4400**

**Ф: +7 495 221 4401**

**DLA Piper в Санкт-Петербурге**

**T: +7 812 448 7200**

**Ф: +7 812 448 7201**

[www.dlapiper.com](http://www.dlapiper.com)