

---

---

# СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

---

---

## Фирменное наименование – «чужой» среди объектов интеллектуальных прав\*

### АННОТАЦИЯ

В статье обосновывается ошибочность отнесения отечественным законодателем фирменного наименования к объектам интеллектуальных прав. На базе анализа зарубежных подходов к регулированию фирменного наименования, истории развития данного института в России, проблем толкования Парижской конвенции авторы делают вывод о том, что в российской правовой системе утвердилось неверное понимание институциональной природы «фирмы», ее соотношения с коммерческими обозначениями, наименованиями некоммерческих организаций.

**КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:** фирменное наименование, коммерческое обозначение, интеллектуальные права, личные права, наименование некоммерческой организации.

### ANNOTATION

The article concerns the problem of the fallacy of the company name's attribution to the intellectual property. Based on the analysis of foreign approaches to the regulation of the company name, the history of this institution in Russia, problems of the Paris Convention's interpretation, the authors conclude that misconception of the institutional nature of the company name, its relationship with the trade names, names of non-profit organizations was confirmed in the Russian legal system.

**KEY WORDS:** company name, trade name, intellectual property, moral rights, names of non-profit organizations.

Изменения, внесенные в часть четвертую ГК РФ Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ, не привели к глобальным переменам.



Как отмечали сами разработчики, модификация этой части Кодекса была обусловлена выявленными практикой недостатками и противоречиями в правовом регулировании интеллектуальных прав<sup>1</sup>.

Вместе с тем некоторые концептуальные ошибки, допущенные еще на стадии подготовки части четвертой ГК РФ, к сожалению, сохранились. В настоящей статье речь пойдет об ошибочности отнесения фирменного наименования к объектам интеллектуальных прав.

✓ С определением того, что понимается под «фирменным наименованием», на протяжении всей истории развития отечественного права были сопряжены некоторые трудности.



В дореволюционной доктрине, как и в судебной практике, использовалось понятие «фирма», причем сформировались два основных подхода к его трактовке. В соответствии с первым подходом фирма рассматривалась как имя лица, производящего

---

\* Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации за счет средств государственного задания на выполнение НИР по проекту 1865.

<sup>1</sup> Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 7 октября 2009 г.) ([www.garant.ru](http://www.garant.ru)).

торговлю. Так, в одном из решений Правительствующий Сенат отметил, что «фирма есть имя лица и по этому одному, доколе не будет доказано противное, должна считаться его принадлежностью»<sup>2</sup>.

По мнению А. Каминки, «фирма по самой своей идее служит для того, чтобы индивидуализировать лицо в роли предпринимателя»<sup>3</sup>, будучи обозначением «собственника предприятия, а не самого предприятия». Схожую позицию разделял В. Удинцев: данное понятие он предложил определять как «имя лица, которым оно в качестве владельца торгово-промышленного заведения подписывается, отграничивая свою торгово-промышленную сферу от сферы домашнего хозяйства»<sup>4</sup>.

В рамках второго подхода фирма трактовалась в качестве наименования дела: промышленного производства (фабрики, завода), торгового предприятия (магазина, лавки) и т.п.

Так, Правительствующий Сенат в решении по делу полтавской табачной фабрики «М. Дурунчъ» определил «фирму» как внешнее название или имя, даваемое лицом, производящим торговлю, своему торговому делу или предприятию<sup>5</sup>.

В литературе этот подход поддерживался Г. Шершеневичем: «... фирма есть название торгового предприятия, как обособленного частного хозяйства. Фирма имеет своей целью индивидуализировать предприятие подобно тому, как имя и фамилия индивидуализирует человека»<sup>6</sup>.

Некоторым правоведам не удалось остановиться ни на одном из обозначенных вариантов, в связи с этим при раскрытии понятия фирменного наименования ими смешивались разнопорядковые явления. Например, П. Цитович понимал фирму как имя торговца и его торговли, то есть понятие «фирма» употреблялось им в качестве обозначения и «имени хозяина торговли», и самого заведения<sup>7</sup>.

Наряду с термином «фирма» дореволюционными исследователями широко использовалось понятие «вывеска», определяемое как публично выставленное название помещения, обозначение рода торговли и промысла, совершаемых в данном заведении (например, название ресторана, трактира, корабля и т.п.<sup>8</sup>). Таким образом, дискуссии по вопросу о том, что понимается под «фирмой», не стали препятствием для развития иных категорий.

В целях настоящей статьи важно заметить: несмотря на существенные различия в определении содержания понятия «фирма», исследователи были солидарны в трактовке его правовой природы — как института торгового права, а не права интеллектуальной собственности<sup>9</sup>. Причем, обосновывая необходимость защиты права на фирменное наименование, большинство дореволюционных ученых склонялись к тому, чтобы рассматривать данное право как право личности.

Так, А. Каминка отмечал: «... более удачной необходимо признать теорию, выводящую защиту фирмы из прав человека на свою личность и на защиту ее проявлений вовне. Сюда относится право на жизнь, на телесную неприкосновенность, свободу, честь и т.д. Это так называемые индивидуальные права»<sup>10</sup>.

<sup>2</sup> Цит. по: Удинцев В. А. Русское торгово-промышленное право. — Киев, 1907. С. 235-236.

<sup>3</sup> Каминка А. И. Очерки торгового права / Под ред. и с предисловием В. А. Томсинова. — М., 2007 (www.garant.ru)

<sup>4</sup> Удинцев В. А. Указ. соч. С. 226.

<sup>5</sup> Цит. по: Розенберг В. В. Фирма. Догматический очерк. — СПб., 1914. С. 7.

<sup>6</sup> Шершеневич Г. Ф. Учебник торгового права. — М., 1919. С. 62.

<sup>7</sup> Цитович П. П. Учебник торгового права. — Киев, 1891 (www.garant.ru).

<sup>8</sup> Так, в «Учебнике торгового права» Г. Ф. Шершеневича можно прочесть следующее: «Соединение фирмы и вывески есть случайность, хотя и нередкая. Но они могут быть и разъединены: вывеска «Музыкальный магазин», очевидно, не есть фирма. При одной фирме может быть несколько вывесок, но не наоборот. Пароходное предприятие «Самолет» имеет столько вывесок, сколько пароходов, потому что название каждого парохода есть вывеска, а каждый пароход есть отдельное торговое заведение». — См.: Шершеневич Г. Ф. Учебник торгового права (по изданию 1914 г.). — М.: СПАРК, 1994. С. 76.

<sup>9</sup> При том, что как само право интеллектуальной собственности, так и категории исключительных прав были, несомненно, известны дореволюционным авторам. — См., например: Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права: Т. 1. — М., 2005. С. 452; Пиленко А. А. Право изобретателя. Книга 3. — М., 1902–1903.

<sup>10</sup> Каминка А. И. Указ. соч.

Приведенный подход не лишен рационального зерна и с позиций современного гражданского права. В соответствии со ст. 19 ГК РФ право на имя является одним из важнейших личных неимущественных прав гражданина, направленным на индивидуализацию его личности. Схожую задачу призвано решить и фирменное наименование в отношении юридического лица.



В дореволюционных исследованиях можно встретить утверждения об исключительном характере права на фирму. Как было отмечено В. Удинцевым, «исключительные права на фирму обнаруживаются в двояком смысле – в запрещении пользоваться чужой фирмой и в требовании возмещения убытков, причиненных неправомерным использованием»<sup>11</sup>.

Вместе с тем представляется очевидным, что термин «исключительные права» употребляется здесь для обозначения не разновидности прав интеллектуальной собственности, а прав, пользующихся абсолютной защитой, которая требует от всех признания этих прав и воздержания от действий, нарушающих данные права (соответственно в случае нарушения право подлежит восстановлению, а правонарушителю надлежит возместить причиненный ущерб). Такая защита «против всех и каждого» присуща абсолютным правам, к категории которых относят и право собственности<sup>12</sup>, и интеллектуальные права на результаты интеллектуальной деятельности, и интеллектуальные права на средства индивидуализации, и права личности.

С учетом изложенного можно утверждать: право на фирму в полной мере соответствует категории абсолютных прав, обеспечивающих их обладателю монополию и сопутствующую возможность пресекать посягательства всех иных лиц на указанный объект, но не в качестве разновидности интеллектуальных прав, а как право, приравняемое к праву личности.

Подтверждением этого тезиса служит и то, что в советский период развития отечественного права понятие «абсолютные права» зачастую подменялось термином «исключительные права». В частности, в юридических словарях того времени исключительные права рассматривались как права, предоставляющие определенному субъекту обладание известным объектом с исключением прав всех прочих лиц на него – в таком значении к их числу в первую очередь относили закрепленное Конституцией СССР право социалистического государства на землю, ее недра, леса и воды. Очевидно, что названное право не распространяется понятие интеллектуальных прав.

Таким образом, можно заключить, что ошибочное отнесение права на фирменное наименование к интеллектуальным правам во многом обусловлено отсутствием в отечественном праве значимых актуальных разработок категории «фирма» и использованием в связи с этим положений,

<sup>11</sup> Удинцев В. А. Указ. соч. С. 231-232.

<sup>12</sup> В. Дозорцев подчеркивал, что лишь одной из ветвей общей категории абсолютных прав, и в течение тысячелетий – единственной, являлось право собственности. – См.: Дозорцев В. А. Понятие исключительного права // Юридический мир. 2000. № 3.

сформировавшихся еще в дореволюционной отечественной цивилистике — в период вхождения в юридический обиход понятий права интеллектуальной собственности.

✓ Надо признать, что сложившиеся в дореволюционном праве два подхода к пониманию фирмы нашли продолжение в юридической литературе советского периода.



Сообразно первому подходу фирму предлагалось определять как наименование, под которым владелец предприятия выступает в торговом обороте<sup>13</sup>. В соответствии со вторым подходом фирма рассматривалась в качестве имени, под которым торговое предприятие выступает в обороте и которое индивидуализирует это предприятие в ряду других участников оборота<sup>14</sup>.

Положение о фирме, утвержденное постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 22 июня 1927 года (далее — Положение), способствовало дуализму в понимании фирмы. В первых статьях этого документа (несмотря на формулировку «фирма предприятия») данное понятие рассматривалось как обозначение самого хозяйствующего субъекта: была предусмотрена необходимость включать в состав фирмы указания на род деятельности предприятия, организационно-правовую форму юридического лица. В то же время в ст. 12 Положения закреплялось правило, по которому право на фирму не подлежало отчуждению отдельно от предприятия, что характерно для подхода, согласно которому фирма является обозначением дела (предприятия).

При этом в соответствии со ст. 8 Положения субъективное право на фирму определялось как право исключительного пользования фирменным наименованием в сделках, на вывесках, в объявлениях, рекламах, на банках, на счетах, на товарах предприятия и упаковке. На основе данной нормы нередко делаются выводы, что еще в советский период в отечественном праве сложилось четкое понимание прав на фирменное наименование как «исключительных прав».

Между тем такая трактовка неверна. Представляется, что «исключительность» использования указывает на абсолютный характер защиты права на фирменное наименование (о чем уже упоминалось), но не на его принадлежность к категории интеллектуальных прав. В подтверждение этой позиции можно предложить следующую аргументацию.

При разработке действующего отечественного законодательства, регулирующего средства индивидуализации, была реализована идея о необходимости наличия интеллектуальных прав на средства индивидуализации:

- самого хозяйствующего субъекта (то есть субъекта права);
- товаров, работ, услуг (то есть объектов прав);
- предприятия как бизнеса (объект права).

В смысле ст. 132 ГК РФ указанное понятие подразумевает совокупность имущества, предназначенного для этого бизнеса и способствующего его нормальному (успешному) осуществлению<sup>15</sup>.

<sup>13</sup> См., например: Шретер В. Советское хозяйственное право (право торгово-промышленное). — М.—Л., 1928. С. 196.

<sup>14</sup> Раевич С. И. Исключительные права. Право на товарные знаки, промышленные образцы, изобретения, авторское право. — Л., 1926. С. 48.

<sup>15</sup> В соответствии с п. 2 ст. 132 ГК РФ в состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором.

Соответственно в части четвертой ГК РФ в перечне объектов интеллектуальной собственности закрепление получили институты фирменного наименования, товарного знака, знака обслуживания и обозначения места происхождения товаров, а также коммерческого обозначения.

Критически оценивая реализованную идею, нужно отметить следующее.

Во-первых, фирменное наименование по своей сути есть средство идентификации юридических лиц, подобно тому как фамилия, имя, отчество позволяют выделить физическое лицо (причем в соответствии с п. 4 ст. 54, п. 1 ст. 1473 ГК РФ право на фирменное наименование признается необходимым только для коммерческих организаций). Фирма позволяет отграничить одного участника гражданского оборота от других его участников для целей договорных отношений, налогового учета, установления титульного владельца имущества и проч.

Вместе с тем обычное использование средств индивидуализации (товарных знаков, знаков обслуживания, коммерческих обозначений и т.д.) обусловлено чисто экономическими задачами коммерческих организаций — представить на рынке свои товары, работы, услуги, бизнес (предприятие), сделать их узнаваемыми для потребителей с целью повысить продажи и получить прибыль. То есть средства индивидуализации призваны идентифицировать не самих участников оборота, а только объекты (товары, работы, услуги), вводимые в гражданский оборот.

Таким образом, отнесение фирменного наименования к средствам индивидуализации, на которые распространяется действие части четвертой ГК РФ, изначально не отвечает задачам, стоящим перед средствами индивидуализации, — выделить на рынке товары, работы и услуги (объекты права), но никак не субъектов права, которым вовсе не присуще свойство оборотоспособности.

Во-вторых, как уже указывалось, согласно действующему законодательству исключительное право на фирменное наименование признается только за коммерческими организациями.

В то же время в соответствии с п. 1<sup>1</sup> ст. 4 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее — Закон о некоммерческих организациях) некоммерческая организация, наименование которой зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования. При этом, как было разъяснено в постановлении Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», наименования некоммерческих организаций (ст. 4 Закона о некоммерческих организациях) не являются средством индивидуализации юридических лиц в смысле положений части четвертой ГК РФ, на них не распространяется правовая охрана, установленная § 1 главы 76 Кодекса (п. 58.2).



В подтверждение этой позиции Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 07.03.2014 № С01-106/2014 по делу № А40-64429/2013 указал следующее: действительно, с момента введения в действие части четвертой ГК РФ (1 января 2008 года) исключительное право на фирменное наименование закреплено только

за юридическими лицами, являющимися коммерческими организациями. Между тем в силу п. 1<sup>1</sup> ст. 4 Закона о некоммерческих организациях некоммерческая организация, наименование которой зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования. Таким образом, наименование некоммерческой организации не является объектом интеллектуальной собственности по смыслу части четвертой ГК РФ, право на него не может защищаться способами, предусмотренными названной частью, однако такая некоммерческая организация имеет исключительное право его использования (не в качестве объекта интеллектуальной собственности).

Итак, можно сделать вывод о том, что предоставляемое отечественным законодательством некоммерческим организациям исключительное право использования наименования, под которым они зарегистрированы, по своей сути является аналогом права коммерческих организаций на фирменное наименование. Это объясняется как раз тем, что право некоммерческих организаций на использование наименования и право коммерческих организаций на фирменное наименование относятся к единой категории абсолютных прав, приравненных к правам личности, что исключает возможность различных подходов к их регулированию.



По всей видимости, интуитивно чувствуя это, правоведы негативно оценивают существующее правовое регулирование: «В настоящее время объективных оснований для деления наименований на простые и фирменные не существует, в связи с чем было бы правильнее охватывать категорией фирменного наименования юридические лица обоих видов – коммерческие и некоммерческие. Представляется, что правовой режим этих индивидуализирующих обозначений должен быть одинаковым. Важно здесь и то, что в силу ст. 50 ГК РФ некоммерческие организации также могут осуществлять предпринимательскую деятельность, а соответственно, их интерес в использовании и охране своих наименований должен быть защищен законодательством с не меньшей степенью, во всяком случае, путем аналогичного регулирования»<sup>16</sup>.

С учетом изложенного вызывает серьезные возражения целесообразность закрепления в отечественном праве различных правовых режимов для однопорядковых правовых явлений. Сложно уяснить, почему на фирменные наименования коммерческих организаций распространяются положения об интеллектуальных правах, а наименования некоммерческих организаций имеют иное правовое регулирование, не предполагающее применения норм части четвертой ГК РФ.

В-третьих, необходимо дать критическую оценку и позиции, согласно которой подтверждением обоснованности отнесения фирменного наименования к институтам права интеллектуальной собственности служит то, что коммерческая организация вправе запрещать всем иным лицам использовать фирменное наименование, под которым она зарегистрирована, или фирменное наименование, сходное с ним до степени смешения<sup>17</sup>.

<sup>16</sup> Гражданское право: Учебник / Под общ. ред. С. А. Степанова. – М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2014. С. 357 (автор главы – В. В. Голофаев). К сожалению, завершает изложенную цитату вывод, вступающий в противоречие с действующим законодательством: «Пока же наименования некоммерческих организаций оказались в правовом вакууме. В такой ситуации не остается ничего другого, как применять нормы о фирменных наименованиях к некоммерческим организациям по аналогии (ст. 6 ГК РФ)».

<sup>17</sup> Многими авторами возможность такого запрета рассматривается в качестве конституирующего правомочия исключительного права. – См.: Пилленко А. А. Указ. соч. С. 417; Лабзин М. В. Право запрещать как юридическое содержание исключительного права // Патенты и лицензии. 2009. № 7. С. 18; Дедков Е. Пресечение и запрещение нарушения исключительного права // Хозяйство и право. 2011. № 2. С. 90.



Стержневую основу исключительного права составляет возможность контроля со стороны правообладателя за использованием третьими лицами соответствующего объекта интеллектуальных прав, что подразумевает допустимость не только запрета на такое использование, но и выдачу разрешения (лицензии) на его использование, а также, что важно, и правомочие отчуждения этого права.

В отношении фирменного наименования такие возможности однозначно отсутствуют – закон запрещает распоряжение фирменным наименованием (отчуждение права на фирменное наименование и предоставление права на его использование). При этом действующее законодательство не предусматривает запрет всем иным лицам использовать фирменное наименование зарегистрированного юридического лица: правонарушением признается 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 (п. 3 ст. 1474 ГК РФ).

Изложенное дополнительно подтверждает неоправданность отнесения фирменного наименования к объектам интеллектуальной собственности и установления его правового режима в части четвертой ГК РФ.

✓ Закрепление в части четвертой ГК РФ положений, посвященных фирменному наименованию, предоставление на такой объект исключительных прав в доктрине (а равным образом и на практике<sup>18</sup>) объясняется, в первую очередь, необходимостью обеспечения соответствия отечественного законодательства положениям Конвенции об охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.) (далее – Парижская конвенция).

Но действительно ли Парижская конвенция включает положения, подобные установленным в части четвертой ГК РФ применительно к фирменному наименованию?

При обращении к российскому официальному переводу Парижской конвенции получаем однозначно утвердительный ответ на данный вопрос: согласно ст. 8 «фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака».

Но такой ответ неверен.

В ст. 29 (1) Парижской конвенции предусмотрено ее подписание в одном экземпляре на французском языке и последующий официальный перевод

---

<sup>18</sup> Как было отмечено в свое время в постановлении Президиума ВАС РФ от 08.12.2009 № 9833/09 по делу № А40-53937/08-51-526, предусмотренное ст. 1474 ГК РФ исключительное право юридического лица на фирменное наименование в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим способом, включенное согласно ст. 1475 ГК РФ в единый государственный реестр юридических лиц, которое возникает со дня государственной регистрации юридического лица, соответствует положениям Конвенции по охране промышленной собственности, предусматривающей обязанность государств, присоединившихся к Конвенции, охранять в том числе фирменные наименования.

на английский, испанский, итальянский, немецкий, португальский, русский, а также другие языки. В п. «с» ст. 29 (1) специально отмечено: в случае разногласий в толковании различных текстов предпочтение отдается французскому тексту.

Обратившись к Article premier<sup>19</sup> Парижской конвенции (на фр.), можно увидеть, что в ее тексте упоминается “le nom commercial” – понятие, которое переводится не как фирменное наименование, но как коммерческое наименование или коммерческое обозначение. Под этим термином принято понимать обозначения, индивидуализирующие бизнес и предприятия (как имущественные комплексы) в целях отграничения предприятия (бизнеса) одного субъекта от предприятия (бизнеса) другого; возникновение субъективного права на коммерческое обозначение связывается с его фактическим использованием<sup>20</sup>.

В ст. 1 английского варианта<sup>21</sup> Парижской конвенции также используется понятие, которое неверно переводить как «фирменное наименование», – “trade name”. Под “trade name” понимается наименование, используемое коммерческой организацией для обозначения своего бизнеса на рынке и для его отличия от других<sup>22</sup>, или, иными словами, это торговое наименование (коммерческое обозначение). Для обозначения же фирменных наименований в англо-американской доктрине, судебной практике, нормативных актах, как правило, используются термины “company name”, “corporate name”, “entity name”. Например, в Административном кодексе штата Калифорния (California Code of Regulations) целая глава (глава 8.5) посвящена регулированию “business entity names”: в ней индивидуализирующее юридическое лицо наименование обозначается такими терминами, как “corporate name”, “limited liability company name”, “limited partnership names”.

Таким образом, можно заключить, что Парижская конвенция в действительности предписывает государствам-членам устанавливать правовую охрану не фирменным наименованиям, а коммерческим обозначениям.

Необходимо заметить, что некоторые исследователи высказывают прямо противоположный вывод, согласно которому именно коммерческое обозначение не должно получать правовой охраны в качестве объекта интеллектуальных прав.



Так, В. Еременко отмечает, что «фирменное наименование (nom commercial) включено в перечень объектов охраны промышленной собственности согласно ст. 1 (2) Парижской конвенции; этот же термин указан в статьях 8, 9 и 10 ter Парижской конвенции»<sup>23</sup>, и с учетом этого делает вывод о том, что коммерческое обозначение

<sup>19</sup> La protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, les marques de service, le nom commercial et les indications de provenance ou appellations d'origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale.

<sup>20</sup> См. определение: [http://economie.fgov.be/fr/entreprises/propriete\\_intellectuelle/Marques/Nom\\_commercial\\_denomination\\_sociale/#.U-hlb\\_l\\_su4](http://economie.fgov.be/fr/entreprises/propriete_intellectuelle/Marques/Nom_commercial_denomination_sociale/#.U-hlb_l_su4)

<sup>21</sup> The protection of industrial property has as its object patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition.

<sup>22</sup> См., например: Evans G. E. Recent developments in the protection of trademarks and trade names in the European union: from conflict to coexistence? // Trademark reporter. Official Journal of the international trademark association. Vol. 97. № 4.

<sup>23</sup> Еременко В. И. О проблемах соотношения фирменных наименований и коммерческих обозначений в части четвертой Гражданского кодекса РФ // Законодательство и экономика. 2009. № 8.



не упоминается в Парижской конвенции<sup>24</sup>. Единственный аргумент в пользу приведенной позиции таков: «... указанная терминология уже давно вошла в нормотворческий и научный обиход, т.е. утвердилась в национальных законодательствах и доктрине. Поэтому представляются беспочвенными сомнения в корректности перевода на русский язык термина *pot commercial* как фирменное наименование и утверждения о якобы наличии охраны коммерческих обозначений согласно статьям 1 (2) или 8 Парижской конвенции»<sup>25</sup>.

Примечательно, что в обоснование изложенного не приводятся какие-либо ссылки на доктринальные зарубежные источники или правоприменительную практику, что делает соответствующие утверждения, по сути, голословными.

Что же на самом деле следует понимать под обозначенным термином, закрепленным в ст. 8 Парижской конвенции?



Для ответа на этот вопрос необходимо, прежде всего, обратиться к рассмотренному в ВТО делу “Havana Club trade mark case”.

В начале 90-х годов компания Pernod Ricard S.A. создала с правительством Кубы совместное предприятие по производству и продаже кубинского рома под торговым наименованием (*trade name*) “Havana club Holdings” (торговое наименование предприятия (бизнеса) не регистрировалось). В 1997 году Bacardi Ltd (компания, зарегистрированная на Бермудских островах), приступила к продаже на территории США рома под зарегистрированным товарным знаком (*trade mark*) “Havana Club”.

Таким образом, в конце 90-х годов на территории США две компании независимо друг от друга пытались вывести на рынок продукт под названием “Havana club”. Pernod Ricard S.A. предъявила к Bacardi Ltd иск в связи с нарушением прав на торговое наименование, который, однако, не был удовлетворен. В феврале 2000 года апелляционная инстанция (Second Circuit) констатировала, что Pernod Ricard S.A. не обладает правами на использование торгового наименования “Havana club” на территории США<sup>26</sup>.

Исчерпав национальные средства защиты, Pernod Ricard S.A. обратилась к Европейской комиссии с просьбой представить указанный спор перед ВТО в связи с тем, что отдельные законы США (в частности, раздел 211 Omnibus Appropriations Act of 1998) дискриминируют конкретные иностранные товарные знаки и торговые наименования.

Европейская комиссия согласилась с утверждением Pernod Ricard S.A. о том, что торговые наименования (коммерческие обозначения) являются разновидностью объектов интеллектуальной собственности. В тексте Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Марракеш, 15 апреля 1994 г.) (далее – Соглашение ТРИПС) они прямо не названы, что, однако, не исключает их защиты. Такая защита обеспечивается в силу ст. 2.1 Соглашения ТРИПС, в соответствии с которой члены Соглашения обязуются соблюдать в том числе ст. 8 Парижской конвенции.

Апелляционный орган ВТО признал раздел 211 Omnibus Appropriations Act дискриминационным, противоречащим установленным в Соглашении ТРИПС принципам национального режима и режима наибольшего благоприятствования. При этом подчеркивалось, что торговые наименования (коммерческие обозначения) относятся к объектам интеллектуальной собственности *sui generis*, исключительные права на которые защищаются в соответствии с Соглашением ТРИПС<sup>27</sup>.

Несложно заметить, что в рассматриваемом споре речь шла вовсе не о фирменном наименовании: понятие “*trade name*” употреблялось в качестве обозначения,

<sup>24</sup> Ту же позицию отстаивал С. Судариков. – См.: Судариков С. А. Право интеллектуальной собственности: Учебник. – М.: Проспект, 2013. С. 224.

<sup>25</sup> Еременко В. И. Указ. соч.

<sup>26</sup> Havana Club Holdings S. A. v. Galleon, S. A., 203 F. 3d 116 (2d Cir. 2000); Havana Club Holdings, S. A. v. Galleon, S. A., 62 F. Supp. 2d 1085 (S.D.N.Y. 1999).

<sup>27</sup> United States—Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998 (Havana Club), Report of the Appellate Body, WT/DS176/AB/R (WTO 2002).

используемого субъектом в его коммерческой деятельности для индивидуализации осуществляемого бизнеса и производимой продукции, причем это обозначение истом не регистрировалось (в отличие от товарного знака ответчика).

В практике американских судов "trade name" неоднократно рассматривалось в качестве обозначения, возникновение исключительного права на которое связывалось с фактом его использования в течение определенного периода в качестве средства индивидуализации бизнеса субъекта и не требовало регистрации.



Например, при рассмотрении дела *Drain Doctor Inc. v. Zeligon*<sup>28</sup> суд отметил, что «в соответствии с прецедентным правом исключительные права на торговые наименования (trade names) возникают вследствие их использования» (примерами чего могут стать, в частности, указание такого обозначения в телефонном справочнике, меню, рекламных материалах, ответах на звонки клиентов, размещение на вывеске и проч.). Конкретные споры в отношении прав на коммерческие обозначения возникали в ситуациях использования обозначений как сходных с фирменными наименованиями иных субъектов, так и принципиально отличных<sup>29</sup>.

В ст. 190 решения Андского сообщества № 486/2000 г. (*de la Decisi.n Andina 486 de 2000*), разработанной в соответствии со ст. 8 Парижской конвенции, устанавливается, что "el noble commercial" (испанский аналог терминов "le nom commercial" и "trade name", который получил закрепление в ст. 8 испаноязычной версии Парижской конвенции), представляет собой любое обозначение, которое идентифицирует экономическую деятельность, бизнес или торговое предприятие. В ст. 191 данного акта констатируется, что исключительное право на коммерческое обозначение возникает вследствие его непрерывного эффективного использования. Регистрация таких обозначений (при том, что она может быть предусмотрена законодательствами государств Андского сообщества) в любом случае не имеет правоустанавливающего значения.



Как отмечается в доктрине соответствующих стран, «коммерческое обозначение (*el noble commercial*) не зависит от наименования юридического лица. Коммерческих обозначений может быть несколько, в то время как фирменное наименование является уникальным». К функциям института "el noble commercial" относят, прежде всего, функцию идентификации бизнеса предпринимателя, привлечения клиентов, рекламы<sup>30</sup>.

Таким образом, в государствах — участниках Парижской конвенции, обладающих различными национальными правовыми системами, институт, установленный в ст. 8, понимается в целом схожим образом: как постоянно и эффективно используемое в коммерческой деятельности обозначение, служащее индивидуализации бизнеса субъекта. Исключительное право на коммерческое обозначение возникает вследствие факта его использования, тогда как регистрация (даже если она предусмотрена в национальной правовой системе) не

<sup>28</sup> *Drain Doctor Inc. v. Zeligon*, No. CV054012473, 2005 Conn. Super. LEXIS 3252 (Conn. Super. Ct. Nov. 3, 2005).

<sup>29</sup> См.: Fahey P., Murphy S. State Courts Can Handle Trade Name Cases. *Unfair competition laws govern disputes between businesses* // Connecticut law tribune. 2010. Vol. 36, № 16; *Shop-Rite Durable Supermarket Inc. v. Mott's Shop of Norwich Inc.*, 173 Conn. 261 (1977); *Arian Enters. LLC v. Lawson*, No. X04CV054004655S, 2006 Conn. Super. LEXIS 678 (Conn. Super. Ct. March 7, 2006).

<sup>30</sup> Garcia E. R. *El nonmbre comercial* // *Revista La propiedad inmaterial*. 2013. № 17 (<http://ssrn.com/abstract=2367004>).

обладает правоустанавливающим значением. Что касается возможных путей, посредством которых такое обозначение будет индивидуализировать бизнес, то к ним относятся размещение соответствующего обозначения на документах компании, вывесках принадлежащих ей помещений, указание в рекламе и т.п.

Приведенное понимание терминов “*le nom commercial*”, “*trade name*”, “*el noble commercial*” явно не имеет ничего общего с отечественным институтом фирменного наименования.

✓ В большинстве развитых правовых порядков не предусмотрено предоставление исключительных прав на фирменные наименования – фирменное наименование является институтом корпоративного или торгового права. Это обусловлено тем, что фирменное наименование, как уже указывалось, идентифицирует субъектов права, что и требует помещения данных норм в разделы, специально посвященные юридическим лицам.



Так, подробно вопросы фирменного наименования урегулированы в разделе 3 Германского торгового уложения (далее – ГТУ). В § 17 (1) ГТУ определено, что фирменное наименование представляет собой наименование, под которым коммерсант ведет свои дела и ставит свою подпись, причем в силу § 18 ГТУ такое наименование должно обладать различительной силой [§ 18 (1)] и не должно содержать сведений, способных ввести в заблуждение относительно деловых обстоятельств, существенных для заинтересованных лиц [§ 18 (2)]. Согласно § 30 (1) ГТУ каждое новое фирменное наименование должно четко отличаться от всех фирменных наименований, которые уже существуют в той же местности или в той же общине и зарегистрированы в торговом реестре или реестре кооперативов. В соответствии с § 37 (1) ГТУ того, кто использует фирменное наименование, не принадлежащее ему в соответствии с правилами данного раздела, регистрирующий суд принуждает прекратить использование фирменного наименования путем установления обязательного платежа.

В Англии фирменные наименования (*company names*) регулируются корпоративным законодательством: им посвящена, в частности, ч. V Закона о компаниях 2006 года (*Company act*). Как отмечается в литературе, учитывая тот факт, что компания представляет собой фикцию, она может быть определена только посредством ее наименования, которое таким образом приобретает существенное значение<sup>31</sup>. Законом о компаниях предусматривается обязанность регистрационной палаты вести перечень фирменных наименований всех корпораций, зарегистрированных на территории страны. Согласно ст. 66 Закона новые компании не должны регистрироваться под названием, которое является тождественным или сходным до степени смешения с наименованием, включенным в перечень. При этом в ст. 69 Закона закреплена возможность оспаривания зарегистрированного фирменного наименования на тех основаниях, что: (а) оно тождественно используемому истцом обозначению, с которым сопряжен гудвилл (*goodwill*); б) схоже с наименованием, которое использует истец, настолько, что может ввести в заблуждение относительно связи истца и ответчика.

Для США характерно, что по общему правилу лицо, зарегистрировавшее компанию под определенным наименованием, не вправе запрещать иным субъектам использовать свое фирменное наименование. В литературе по этому поводу отмечается следующее: «При разрешении инкорпорации компании под определенным наименованием должностными лицами большинства штатов не проверяется законность фирменного наименования. Равным образом как сама по себе инкорпорация под определенным фирменным наименованием не дает компании права запрещать иным лицам

<sup>31</sup> French D., Mayson S.W., Ryan C.L. *Company law*. Oxford, 2012. P. 59.

использовать такое название»<sup>32</sup>. Отмеченное право возникает только тогда, когда фирменное наименование одной компании выступает в качестве “trade name” другой. Иными словами, речь идет о ситуации, когда компания начинает активно использовать чужое фирменное наименование (фирму) для обозначения своего бизнеса. Притом что исключительные права возникают только в отношении “trade name”.

Примечательно, что в различных рекомендациях американских юристов-практиков, касающихся ведения бизнеса в США, постоянно встречаются предостережения от распространенного заблуждения, что с регистрацией компании под определенным фирменным наименованием субъект получает исключительные права.

\* \* \*

Резюмируя, можно отметить следующее. Отсутствие четкого понимания природы фирменного наименования, подведение под понятие «фирма» нескольких различных по своей сути институтов было вполне простительно в период становления советского государства, отрицающего «все частное». Однако в XXI веке, в условиях современного развития цивилистики, при наличии возможности изучения зарубежного опыта, а также мировых тенденций закрепление в части четвертой ГК РФ исключительных прав на фирменное наименование свидетельствует о непонимании разработчиками природы данного института. Верное представление о нем повлекло бы «разведение» институтов фирменного наименования и коммерческого обозначения в различные, соответствующие их правовой природе разделы ГК РФ: нормы, посвященные фирменному наименованию, должны были быть помещены в главу 4 «Юридические лица», тогда как место коммерческих обозначений действительно в части четвертой ГК РФ. Это сняло бы многие вопросы в правоприменительной практике, облегчило задачу судебным органам, которые сегодня (см. процитированное постановление Суда по интеллектуальным правам) вынуждены исходить из существования исключительных прав на наименование коммерческой организации, предусмотренных частью четвертой ГК РФ, и исключительных прав на наименование некоммерческой организации, которые этой частью Кодекса не регулируются.

**М. РОЖКОВА,**

*профессор кафедры гражданского права  
и кафедры интеллектуальных прав*

*Московского государственного юридического  
университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА),*

*главный научный сотрудник Института законодательства  
и сравнительного правоведения при Правительстве РФ,*

*доктор юридических наук*

**А. ВОРОЖЕВИЧ,**

*преподаватель кафедры интеллектуальных прав*

*Московского государственного юридического  
университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА)*

---

<sup>32</sup> Brookman A. Trademark law: protection, enforcement and licensing. Подтверждающая данные выводы прецедентная практика сложилась еще 50 лет назад: Luckie Magic Corp. v. McCall Mfg. Co., 133 U.S.P.Q. 487 (TTAB 1962).