



**Марина Александровна Рожкова**

профессор кафедры гражданского права и кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, доктор юридических наук

## **Коммерческое обозначение: можно ли защитить исключительные права на него в условиях существующего в России правового регулирования?\***

Анализ норм действующего российского законодательства, устанавливающего положения о коммерческом обозначении, а также изучение отечественной литературы и судебной практики позволили автору настоящей работы сделать вывод о том, что на сегодняшний день юристы не слишком хорошо представляют, что следует понимать под упомянутым объектом интеллектуальной собственности. Основываясь на позитивном опыте зарубежных стран, автор раскрывает сущность и значение института коммерческого обозначения. Введение и использование этого обозначения обусловлено необходимостью решения одновременно двух основных задач: выделения собственного бизнеса среди аналогичного и облегчения его запоминания потребителями. Поэтому, как отмечается в статье, для коммерческого обозначения обычно выбирается причудливое слово, аббревиатура или сокращения, позволяющие исключить или существенно снизить риск путаницы. По смыслу норм российского права решение вопроса о возникновении исключительных прав на коммерческое обозначение поставлено в зависимость от существования предприятия как имущественного комплекса (ст. 132 ГК РФ), что в условиях известных проблем понимания и применения положений о предприятии на практике практически сводит на нет возможность защиты исключительных прав на коммерческое обозначение.

*Ключевые слова: коммерческое обозначение, товарный знак, бизнес, интеллектуальная собственность, маркетинговое обозначение*

---

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

**Marina Rozhkova**

LL.D, Professor of Department of Civil Law and Department of Intellectual Property Law of the Kutafin Moscow State Law University

**Trade Name: Is It Possible to Protect the Exclusive Rights to It Under the Existing Conditions of the Russian Legislation?**

It is not entirely clear for Russian lawyers what should be regarded as a trade name. Author draws this conclusion from the analysis of the Russian legislation, court practice and academic works. The essence and nature of the trade name could be understood through the positive experience of foreign countries. The introduction this type of intellectual property is caused by the following needs: (1) identification of business among others and (2) developing of brand awareness of consumers. For these reasons, a trade name usually takes form of a fancy word, abbreviation or contraction. This should eliminate or significantly reduce the risk of confusion by consumers. It is implied by the Russian legislation that the origin of the exclusive right to a trade name depends on recognition of an enterprise as a complex asset (art. 132 of the Civil Code of the Russian Federation). However, the rules regarding complex assets still need clarification. That makes the protection of the exclusive right to a trade name almost impossible in Russian law.

*Key words: trade name, trade mark, business, intellectual property, commercial designation*

Согласно п. 1 ст. 1538 ГК РФ юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (ст. 132 ГК РФ) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и Единый государственный реестр юридических лиц. При этом в силу п. 2 ст. 1538 ГК РФ коммерческое обозначение может применяться для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Согласно п. 1 ст. 1539 ГК РФ использование коммерческого обозначения осуществляется любым не противоречащим закону способом, в том числе путем указания на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети Интернет, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В одном из самых известных комментариев к части четвертой ГК РФ этому маркетинговому обозначению было посвящено всего полторы страницы и, в частности, указывалось: «В отличие от фирменного наименования коммерческое обозначение представляет собой *средство индивидуализации не субъекта, а объекта гражданских прав* (здесь и далее в цитатах курсив наш. — *М.Р.*) — торгового, промышленного или иного предприятия (магазина, ресторана, предприятия бытового обслуживания и т.д.)... Право на коммерческое обозначение — это своего рода аналог известного в мировой практике «права на вывеску». Такое право возникает в силу самого использования обозначения и не подлежит обязательной государственной регистрации.

Вместе с тем исключительное право возникает не на любое обозначение, а лишь на такое, которое обладает достаточными различительными признаками и отвечает критерию известности, означающему, что употребление указанного обозначения правообладателем для индивидуализации принадлежащего ему предприятия должно быть известным в пределах определенной территории»<sup>1</sup>.

Не слишком многословным в отношении коммерческого обозначения было и известное постановление 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» — ему отдано всего два кратких пункта (п. 64 и 65). В п. 64, помимо пересказа упомянутых п. 1 ст. 1538 и п. 1 ст. 1539 ГК РФ, содержится лишь указание на необходимость учитывать, что «право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия», а п. 65 содержит ссылку на то, что в случае неиспользования коммерческого обозначения в течение года исключительное право на него по смыслу п. 2 ст. 1540 ГК РФ прекращается автоматически.

С учетом наблюдающихся сложностей с пониманием коммерческого обозначения и трудностей в применении весьма немногочисленных норм § 4 главы 76 ГК РФ<sup>2</sup> представляется полезным рассмотреть вопрос о том, что следует понимать под этим обозначением.

В Руководстве по применению Парижской конвенции об охране промышленной собственности Г. Боденхаузен указывал, что коммерческое обозначение по-разному толкуется в законодательстве различных стран, но в самом общем виде его нужно понимать как наименование или обозначение, позволяющее идентифицировать предприятие физического или юридического лица<sup>3</sup>. Важно заметить, что при переводе этого Руководства на русский язык<sup>4</sup> термин *trade name* («коммерческое обозначение») был переведен как «фирменное наименование», что создало массу проблем для отечественных правоведов и способствовало признанию фирменного наименования объектом интеллектуальных прав, каковым оно не является<sup>5</sup>.

На сегодняшний день в развитых правовых порядках под **коммерческим обозначением** обычно понимается *оригинальное и яркое, а потому легко запоминаемое потре-*

---

<sup>1</sup> Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / под ред. А.Л. Маковского. М., 2008. С. 699–700 (автор — Г.Е. Авилов).

<sup>2</sup> Например, в одном из постановлений Суда по интеллектуальным правам указывается, что ответчик, использующий коммерческое обозначение, не представил доказательств того, что это обозначение *было зарегистрировано* ранее товарного знака истца (см. постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2014 по делу № А41-20527/2013).

<sup>3</sup> См.: *Bodenhause G.H.C. Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. Stockholm, 1967. P. 23. URL: [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo\\_pub\\_611.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf).

<sup>4</sup> См.: *Боденхаузен Г.* Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий. М., 1977. С. 37–38.

<sup>5</sup> Подробнее об этом смешении см.: *Рожкова М.А., Ворожевич А.С.* Фирменное наименование — «чужой» среди объектов интеллектуальных прав // *Хозяйство и право*. 2014. № 11. С. 57–68.

бителями **название**, используемое компанией или предпринимателем для выделения (идентификации<sup>6</sup>) своего **бизнеса** и получившее известность на определенной территории. Как правило, в качестве коммерческого обозначения выбирается причудливое слово или выражение, которое должно исключить или существенно снизить риск путаницы. Чаще всего для этого используется выдуманное слово, аббревиатура, сокращение и т.п., но никак не общеупотребляемые слова, которые широко применяются для описания деятельности или объекта бизнеса. Так, не будут рассматриваться в качестве коммерческого обозначения сами по себе слова и выражения *law office* («юридическая контора»), *foods* («продукты»), *information service* («информационные услуги»), встречающиеся на вывеске соответствующих предприятий.

Смысл введения и использования коммерческого обозначения состоит в решении одновременно двух основных задач: выделении собственного бизнеса среди аналогичного и облегчении его запоминания потребителями. Например, одной из крупнейших компаний мира — *Wal-Mart Stores, Inc.*<sup>7</sup> для обозначения своего бизнеса **используются следующие коммерческие обозначения: *Walmart U.S.* (для сети розничных магазинов в 50 штатах США и Пуэрто-Рико), *Walmart International* (для сети розничных магазинов за пределами США), *Sam's Club* (для магазинов оптовой торговли).**

Коммерческое обозначение в большинстве стран *не предполагает регистрации и получает соответствующую правовую охрану в связи с его использованием*. Этим оно принципиально отличается от фирменного наименования компании, права на которое возникают в силу регистрации самой компании и которое обычно содержит указание на организационно-правовую форму компании, именуемое правовым окончанием (*legal ending*) — *LLC, Inc.* или *limited partnership*<sup>8</sup>. Например, компания *Panda Chemical Manufacturers, Inc.* («легальное» фирменное наименование) использует коммерческое обозначение *Panda Pharmaceuticals*. Еще более показательным в этом смысле является пример компании, фирменное наименование которой *Eastman Kodak Company*, а коммерческое обозначение — *Kodak*, или другой известнейшей компании, фирменное наименование которой *McDonald's Corporation*, а используемые коммерческие обозначения — *McDonald's, McCafé*<sup>9</sup>.

Нередко коммерческое обозначение именуется ***DBA*** (от англ. *doing business as* — «делать бизнес как»). Такое понимание отражает сущность франшизы<sup>10</sup>, предполагающей предоставление одним лицом (франчайзером) в пользование другому

<sup>6</sup> Подробнее об идентификации товаров, работ, услуг см.: Рожкова М.А. Идентификаторы: все ли их надо относить к объектам интеллектуальной собственности? // Хозяйство и право. 2015. № 2. С. 82–86.

<sup>7</sup> См.: <http://www.forbes.com/companies/wal-mart-stores/>.

<sup>8</sup> Нормами отечественного правового регулирования предусмотрено, что организационно-правовая форма указывается в начале фирменного наименования (например, общество с ограниченной ответственностью, открытое акционерное общество).

<sup>9</sup> При этом *Eastman Kodak Company* обладает также и правами на товарный знак *Kodak*, а *McDonald's Corporation* — на товарный знак *McDonald's*, поскольку коммерческое обозначение допускает его регистрацию в качестве товарного знака (или знака обслуживания).

<sup>10</sup> В отечественном праве — коммерческой концессии (глава 54 ГК РФ).

лицу (франчайзи) коммерчески успешной бизнес-модели с одновременным предоставлением права использования принадлежащих франчайзеру коммерческого обозначения, товарного знака или знака обслуживания и т.п. (но не фирменного наименования, индивидуализирующего исключительно и только самого франчайзера<sup>11</sup>), а также права использования отраженной в этих маркетинговых обозначениях деловой репутации франчайзера.

Так, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» в 2012 г. получил франшизу *McDonald's*<sup>12</sup>. Причем на тот момент ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» уже являлось франчайзи британских кофеен с коммерческим обозначением *Costa Coffee* и эксклюзивным франчайзи ресторанов с коммерческим обозначением *TGI Fridays*, при этом предоставляя во франшизу (выступая франчайзером) собственные бизнес-модели: рестораны итальянской кухни с коммерческим обозначением «*IL Патио*», рестораны японской кухни с коммерческим обозначением «Планета Суши» и др.

Сказанное позволяет подчеркнуть, что коммерческое обозначение не обязательно должно совпадать с фирменным наименованием правообладателя, поскольку, как уже отмечалось, основная цель использования коммерческого обозначения — упростить запоминание для *потребителей*. Этим оно отличается от фирменного наименования, используемого в «официальных» взаимоотношениях: в частности, налоговых и иных публичных правоотношениях, в отношениях с контрагентами и т.д.<sup>13</sup> Например, компания с фирменным наименованием *Jones Development LLC* может вести бизнес под коммерческим обозначением *Bruce Jones and Sons* («Брюс Джонс и сыновья»), но нет никаких препятствий к тому, чтобы ей выступать под вывеской *BJ* или *Son's Idea* («Сыновья идея»). Такое правило — *коммерческое обозначение может не совпадать с фирменным наименованием правообладателя* — существует в большинстве развитых правовых порядков.

<sup>11</sup> Примечательно, что первоначальная редакция ст. 1027 ГК РФ предусматривала передачу по договору коммерческой концессии «право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение», что свидетельствовало о том, что при разработке ГК РФ особой разницы между названными понятиями отечественные правоведы не ощущали и противоречий в подмене фирменным наименованием коммерческого обозначения не видели. Например, В.В. Орлова писала по этому поводу следующее: «В состав комплекса исключительных прав могут входить права на любые объекты промышленной собственности, в любом наборе. Однако во главу угла в данном виде договора ставится право на фирменное наименование и другие средства индивидуализации. Этот подход определяется существом договора коммерческой концессии, предоставляющим пользователю возможность выступать в гражданском обороте под именем правообладателя... Очевидно, что не во всех случаях заключения договора коммерческой концессии организационно-правовые формы правообладателя и пользователя будут совпадать. Соответственно пользователь не сможет указывать фирменное наименование правообладателя полностью, не рискуя ввести в заблуждение потребителя» (Охрана интеллектуальной собственности в России. Сборник законов, международных договоров, правил Роспатента с комментариями / отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М., 2005. С. 578–579 (автор комментария — В.В. Орлова)).

<sup>12</sup> См.: [http://www.vedomosti.ru/companies/news/1622349/rosinter\\_poluchil\\_franshizu\\_mcdonalds](http://www.vedomosti.ru/companies/news/1622349/rosinter_poluchil_franshizu_mcdonalds). Интересно, что при открытии первого ресторана *McDonald's* на Пушкинской площади в Москве Правительству Москвы принадлежал 51% заведения, а позже *McDonald's Corporation* выкупила этот пакет, развивая сеть своих ресторанов самостоятельно.

<sup>13</sup> Вследствие этого право на фирменное наименование, являющееся средством индивидуализации юридического лица, не подлежит отчуждению, а право как коммерческое обозначение может перейти к другому лицу при отчуждении самого предприятия (бизнеса) или передано для использования в порядке и на условиях, которые предусмотрены, например, договором аренды предприятия (ст. 656 ГК РФ) или договором коммерческой концессии — франчайзинга (ст. 1027 ГК РФ).

Вместе с тем недопустимым признается использование в качестве собственного коммерческого обозначения *чужого* фирменного наименования, коммерческого обозначения или товарного знака, поскольку такое несанкционированное использование «может вызвать путаницу в умах потребителей»<sup>14</sup>.

Например, в деле *US Bk. of Gr. Junction v. Mesa Un. Bk.* судом было установлено, что коммерческий банк *Mesa United Bank of Grand Junction* стал использовать, по сути, в качестве коммерческого обозначения наименование *United Bank of Grand Junction* (опуская слово *Mesa*) на всех банковских документах, что привело к смешению с фирменным наименованием другого коммерческого банка — *United Bank of Grand Junction*. Суд, признав, что в данном случае подобное использование представляет собой обман широкой общественности и недобросовестную конкуренцию, вынес решение о запрете использования фирменного наименования истца в качестве обозначения ответчика.

Нельзя не заметить, что некоторые из изложенных правил находят подтверждение в отечественном законодательстве. Например, согласно п. 3 ст. 1539 ГК РФ не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.

Это положение находило отражение и в отечественной судебной практике. Так, определением ВАС РФ была подтверждена правильность вывода судов Уральского округа, признавших, что использование с 1979 г. индивидуальным предпринимателем Донцовым А.Л. на вывесках своих магазинов по продаже книг, канцелярских и иных товаров выражения «Читай-Город» представляет собой использование коммерческого обозначения<sup>15</sup>. В результате был признан правомерным отказ в удовлетворении требований обладателя прав на товарный знак «Читай-Город» (зарегистрированный в 2001 г. в отношении книг, канцелярских товаров, игр и пр.), предъявившего иск о запрете предпринимателю использовать это коммерческое обозначение и взыскании компенсации в размере 100 000 руб. за нарушение исключительного права на использование товарного знака «Читай-Город».

Следует напомнить, что, как указывалось выше, в российской цивилистике право на коммерческое обозначение иногда предлагается понимать как *право на вывеску*<sup>16</sup>. Подобная трактовка основывается в том числе и на работах отечественных дореволюционных цивилистов. Так, разграничивая фирменное наименование и коммерческое обозначение (в его сегодняшнем понимании), Г.Ф. Шершеневич писал: «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

<sup>14</sup> *Johnson C.N. Remedies For Trade Name Infringement // The Colorado Lawyer. July 1999. Vol. 28. № 7 P. 67.*

<sup>15</sup> См.: определение ВАС РФ от 28.06.2010 № ВАС-8458/10.

<sup>16</sup> О вывеске упоминается, например, в ст. L713-6 *Code de la propriete intellectuelle* (Кодекс интеллектуальной собственности Франции).

предприятие «Самолет» имеет столько вывесок, сколько пароходов, потому что название каждого парохода есть вывеска, а каждый пароход есть отдельное торговое заведение»<sup>17</sup>.

Понимание коммерческого обозначения как вывески характерно и для современных зарубежных правовых порядков: в законодательстве некоторых стран закреплены положения именно о вывеске. Поэтому, как подчеркивает В.И. Еременко, необходимо учитывать различия в названиях понятия «коммерческое обозначение»: «В законодательстве и судебной практике государств с развитым правовым порядком коммерческое обозначение известно под различными названиями: например, вывеска (в Испании, Италии, Португалии, Франции), вымышленное или официальное наименование (в США), вторичный символ (в Финляндии, Швеции)»<sup>18</sup>.

В то же время существующие терминологические различия не позволяют рассматривать в качестве коммерческих обозначений (*trade name*), идентифицирующих **бизнес** компании или предпринимателя, в частности, товарные знаки (*trade mark*), которые призваны идентифицировать сами **товары**, — на необходимость их размежевания указывалось еще в 1985 г. в постановлении одного из апелляционных судов США<sup>19</sup>.

Поясняя данное утверждение, хотелось бы отметить, что в США выделяют две разновидности товарных знаков — *зарегистрированные*, обозначаемые символом ®, и *незарегистрированные* товарные знаки и знаки обслуживания<sup>20</sup>, обозначаемые символом ™. Разница между ними проявляется прежде всего в статусе и уровне правовой защиты: зарегистрированные знаки (®) могут использоваться только правообладателем (или с его согласия третьими лицами), тогда как использование незарегистрированных знаков (™) подобным образом не ограничивается. Проставление символа ™ для выделения какого-либо товара (работы, услуги) из ряда аналогичных не приравнивается к регистрации этого обозначения в качестве товарного знака или знака обслуживания.

Сказанное позволяет сделать следующие выводы. *Обозначение* (словесное, изобразительное, комбинированное или иное), не зарегистрированное в установленном порядке и используемое для выделения *товаров, работ или услуг*, представляет собой незарегистрированный товарный знак (правовая охрана которому отечественным законодательством не предоставляется). Оригинальное *название* (буквенное или буквенно-цифровое обозначение), используемое для выделения *бизнеса* —

---

<sup>17</sup> Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права (по изданию 1914 г.). М., 1994. С. 76.

<sup>18</sup> Еременко В.И. Об интеллектуальной собственности в гражданском кодексе РФ // Законодательство и экономика. 2002. № 5 (СПС «КонсультантПлюс»).

<sup>19</sup> См.: Bell v. Streetwise Records, Ltd., 761 F.2d 67 (1st Cir. 1985). Сегодня данное утверждение нашло широкую поддержку и развитие. Например, указывается, что коммерческое обозначение относится к бизнесу компании и ее гудвиллу, а отличие товарного знака в том, что он проставляется на продаваемый товар (см.: Wallace J., Wild S.E. Webster's New World Law Dictionary. Wiley, Hoboken, NJ, 2006. URL: <http://www.yourdictionary.com/tradename>).

<sup>20</sup> Существует и специальный символ для обозначения знака обслуживания — SM, однако он используется гораздо реже (особенно за пределами США), поскольку считается, что аббревиатура SM имеет другое, оскорбительное значение.

ресторана, магазина, производства, банка и т.п. — и получившее известность на определенной территории, является коммерческим обозначением. В качестве коммерческих обозначений, получивших известность, можно упомянуть используемые отечественной компанией *X5 Retail Group N.V.*<sup>21</sup>: «Пятёрочка» (для сети магазинов), «Перекресток» (для сети супермаркетов), «Карусель» (для сети гипермаркетов), «Стол заказов E5.RU» (интернет-магазин).

В рамках настоящей статьи представляется важным обратить внимание читателя на то, что в отечественном праве коммерческое обозначение, по сути, привязано к понятию «предприятие», которое в п. 1 ст. 132 ГК РФ определяется как имущественный комплекс<sup>22</sup>, используемый для осуществления предпринимательской деятельности<sup>23</sup>, что создает дополнительные трудноразрешимые для практики вопросы.

Дело в том, что в судебной практике сформировалась позиция, согласно которой имущественный комплекс может быть квалифицирован в качестве предприятия только в том случае, если в его составе обязательно присутствуют *все прямо упомянутые в законе элементы* имущественного комплекса, составляющего предприятие. В итоге в одних случаях суды делают вывод о том, что имущественный комплекс не может признаваться предприятием, поскольку в его составе отсутствует недвижимое имущество<sup>24</sup>. В других случаях, напротив, суды не признают имущественным комплексом совокупность нескольких объектов недвижимости<sup>25</sup>. Встречаются на практике ситуации, когда суд для признания предприятием имущественного комплекса требует наличия в его составе всех видов имущества, упомянутого в п. 2 ст. 132 ГК РФ<sup>26</sup>.

<sup>21</sup> См.: <http://www.x5.ru/ru/about/>.

<sup>22</sup> М.Г. Пискунова подчеркивает: «Предприятие представляет собой не простую совокупность разрозненных вещей и произвольно выбранных обязательств, а единый имущественный комплекс, необходимый для предпринимательской деятельности. Исходя из данного Гражданским кодексом определения основными признаками предприятия являются:

— объединение имущества (образование *комплекса*) для определенного вида предпринимательской деятельности;

— *фактическое ведение* предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли от использования этого имущества («предприятие на ходу»).

На фактическое ведение предпринимательской деятельности в первую очередь указывают *обязательства, договоры*, права требования и долги по которым включаются в состав предприятия. Иные комплексы недвижимых и движимых вещей, не задействованные в предпринимательской деятельности, предприятием (бизнесом) не являются. Предприятия могут образовываться на базе заводов, автозаправочных станций, ресторанов и пр., если это имущество будет «оживлено» предпринимательской деятельностью его собственника» (Пискунова М.Г. Понятие имущественного комплекса в законодательстве и правовой режим объектов в его составе // Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование. 2002. № 1. URL: [http://dpr.ru/journal/journal\\_8\\_14.htm](http://dpr.ru/journal/journal_8_14.htm)).

<sup>23</sup> См. также комментарий к ст. 132 ГК РФ в работе: Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к главам 6–12 / под ред. Л.В. Санниковой. М., 2014 (автор комментария — М.А. Рожкова) (СПС «КонсультантПлюс»).

<sup>24</sup> См., напр.: постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.06.2010 № 18АП-4584/2010 по делу № А07-22991/2009.

<sup>25</sup> См., напр.: постановление ФАС Поволжского округа от 11–18.08.2005 № А12-1058/05-С50.

<sup>26</sup> См., напр.: постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 31.05.2011 по делу № А28-12215/2010.



Между тем такой подход неверен: *законодатель, дав примерный список имущества, которое может составить предприятие, указывает на возможность предусмотреть иное законом или договором*. Другими словами, ст. 132 ГК РФ носит диспозитивный характер, притом содержащийся в ее п. 2 перечень не является закрытым.

Вследствие сказанного при рассмотрении вопроса, может ли тот или иной имущественный комплекс признаваться предприятием, нельзя буквально подходить к перечню имущества, содержащемуся в абз. 2 п. 2 ст. 312 ГК РФ. Для решения этого вопроса суды должны установить, все ли передаваемое имущество относится к соответствующему бизнесу и будет ли передаваемый имущественный комплекс достаточным для использования его в качестве торгового, промышленного или иного предприятия, т.е. для осуществления торгового или иного бизнеса. И при положительном ответе (даже при отсутствии в составе имущественного комплекса любой из разновидностей имущества, упомянутой в абз. 2 п. 2 ст. 312 ГК РФ) можно делать вывод о том, что перечисленное имущество составляет единый имущественный комплекс, который является предприятием (бизнесом).

Например, такой распространенный нынче бизнес, как интернет-магазин, не требует для своего осуществления наличия объектов недвижимости или движимых вещей, но для него необходимы имущественные права: на доменное имя, на контент, размещенный на сайте, а также на иные объекты — прежде всего деловую репутацию, деловые связи и сложившуюся клиентуру (по сути, гудвилл). Следовательно, заключение сделки купли-продажи имущественного комплекса, включающего такие имущественные права, будет сделкой по продаже бизнеса (предприятия).

Интересно, что в праве зарубежных стран поднимался вопрос о возможности для лиц свободных профессий (не являющихся коммерсантами и не осуществляющими коммерческую деятельность) выступать носителями прав на предприятие. Об этом пишет Е.А. Сидоров: «По общему правилу они не могли являться таковыми, что нашло свое закрепление, к примеру, в пунктах 2 и 3 § 4 Австрийского предпринимательского уложения. Однако из данного правила делались исключения, которые создавались благодаря правоприменительной и судебной практике. В частности, решением Федерального верховного суда Германии от 20 января 1965 г. продажа адвокатской практики в качестве предприятия была признана допустимой. В основе позиции суда лежит то обстоятельство, что адвокат осуществляет свою практику также в целях получения средств к существованию, при этом преуспевающий адвокат способен создать из доверия его клиентуры имущественную ценность, которая хотя и существенно связана с его личностью, но в определенных пределах может быть сделана доступной для правопреемника, в том числе и на возмездной основе. Следствием существования такой судебной практики является возможность отчуждения частной практики в качестве предприятия»<sup>27</sup>. В общем-то схожими соображениями руководствовался Верховный суд Аризоны, когда 30.08.2012 одобрил поправку к этическим правилам (*Ethical Rule (ER)*), позволяющую адвокатам Ари-

---

<sup>27</sup> Сидоров А.Е. Предприятие как объект гражданских прав в Германии, Австрии, Швейцарии: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. С. 12. Причем, как указывает далее автор, современная судебная практика Австрии, Германии и Швейцарии допускает отчуждение предприятий, в состав которых входит только клиента (устойчивые связи с клиентами и контрагентами) и даже — только шансы на обладание клиентелой (в правовой литературе обозначаются термином *Chancen*, «иногда используется англоязычный термин *goodwill*, а во французскоязычных трудах о праве Швейцарии — *clientele et achallandage*» (Там же. С. 15)).

зоны использовать коммерческое обозначение. Суд подчеркнул, что коммерческое обозначение выделяет (идентифицирует) бизнес и является символом деловой репутации правообладателя; допущение использования адвокатами коммерческого обозначения «обеспечивает свободу в том, что юридическая практика может быть продана, с учетом некоторых — хотя важных — ограничений»<sup>28</sup>.

К сожалению, даже в условиях, когда сфера услуг заняла преобладающие позиции над производством продукции, а кроме того, значительно расширилась сфера именно электронной коммерции (*e-commerce*), разглядеть существование имущественного комплекса (предприятия) иногда становится для судов проблематичным. А сложности с установлением факта наличия предприятия, в свою очередь, отрицательно сказываются на решении вопроса о предоставлении защиты исключительным правам на коммерческое обозначение.

Например, в арбитражный суд обратилось ООО «Одноклассники» с иском к издательству «Эксмо» о взыскании компенсации за незаконное использование на обложке книги «Одноклассники» принадлежащих истцу исключительных прав на логотип и коммерческое обозначение «Одноклассники.ru» (демонстрируемых на сайте [www.odnoklassniki.ru](http://www.odnoklassniki.ru)). В удовлетворении исковых требований в итоге истцу было отказано. Кассационная инстанция, поддерживая решение об отказе в удовлетворении иска, согласилась с выводами нижестоящих инстанций о том, что «обозначение «odnoklassniki.ru» не является коммерческим обозначением заявителя, поскольку представленными в материалы дела документами *не подтверждается наличие у истца коммерческого обозначения*». При этом суд указал следующее: «...по смыслу положений ст. 1538 ГК РФ обозначение «odnoklassniki.ru» может быть признано коммерческим обозначением, если оно используется для индивидуализации принадлежащего ему предприятия... В материалы дела *не представлены доказательства, подтверждающие принадлежность истцу на каком-либо праве предприятия как имущественного комплекса*. В отсутствие принадлежности предприятия само по себе обозначение «odnoklassniki.ru» не может признаваться коммерческим обозначением»<sup>29</sup>. И это притом что уже тогда чистая прибыль ООО «Одноклассники» исчислялась миллионами рублей!<sup>30</sup>

Сложно сказать, чем руководствовался суд, делая подобный вывод. Однако нормы действующего законодательства позволяют дать ему следующее обоснование.

Абзац 2 п. 1 ст. 132 ГК РФ относит предприятие как имущественный комплекс к *недвижимости* (ст. 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государ-

<sup>28</sup> Подробнее см.: *Whitacre K.C. What's in a (Trade) Name? Distinguishing Practices in the Legal Field // Phoenix Law Review Online. P. 39–43.*

<sup>29</sup> Постановление ФАС Московского округа от 25.05.2009 № КГ-А40/1594-09 по делу № А40-18395/08-26-81.

<sup>30</sup> Об этом писала в 2010 г. газета «Ведомости»: «За прошлый год социальная сеть «Одноклассники» увеличила чистую прибыль почти в 10 раз, а выручку — в 2,4 раза. Причиной может быть введение платных сервисов и сокращение затрат. Российское ООО «Одноклассники» увеличило выручку в 2009 г. в 2,4 раза до 1,54 млрд руб. (\$48,6 млн) по сравнению с уровнем 2008 г., а чистую прибыль — в 9,4 раза, с 39 млн руб. (\$1,6 млн) до 366,4 млн руб. (\$11,6 млн)... представители «Одноклассников» рассказывали, например, что месяцем ранее социальная сеть продала в 2,4 раза больше медийной рекламы, чем в апреле 2009 г.» (Ведомости. 2010. № 133. 21 июля. URL: <http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/07/21/241173>).

ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; далее — Закон о государственной регистрации прав на недвижимость). Согласно п. 1 ст. 2 Закона о государственной регистрации прав на недвижимость такая регистрация представляет собой акт признания и подтверждения государством *возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество*. При этом в силу п. 2 ст. 8.1 ГК РФ права на имущество, подлежащие государственной регистрации, *возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр*. Исходя из сказанного можно заключить, что *до внесения в Единый государственный реестр прав записи о регистрации прав конкретного лица на предприятие (как единый имущественный комплекс), по всей видимости, нет оснований говорить о существовании у этого лица прав на предприятие*<sup>31</sup>.

Правда, существует и противоположная позиция, заложенная в утверждении М.Г. Пискуновой о том, что *«предприятие есть особый объект прав, который формируется, приобретает имущественную определенность при совершении сделок с ним»*<sup>32</sup>. Она нашла отражение в постановлении ФАС Северо-Кавказского округа, который при рассмотрении дела заключил следующее: *«В соответствии со статьей 22 Закона о государственной регистрации права на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества, входящие в состав предприятия как имущественного комплекса, подлежат государственной регистрации в Едином государственном реестре прав по месту нахождения данных объектов»*.

В случае необходимости совершения сделки в отношении предприятия как имущественного комплекса государственная регистрация наличия и перехода права на предприятие в целом и сделки с ним проводятся федеральным органом в области государственной регистрации.

Из указанных норм Закона следует, что *государственная регистрация права на предприятие необходима только в случае совершения с ним сделки*. Следовательно, при обращении лица с заявлением о регистрации права на имеющийся у него имущественный комплекс, который рассматривается им как единое предприятие, в такой регистрации должно быть отказано, в отличие от других недвижимых объектов, права на которые необходимо регистрировать независимо от того, будут ли с ними когда-нибудь совершаться сделки»<sup>33</sup>.

Обоснованность изложенной позиции вызывает серьезные сомнения. Однако именно следование ей (!) позволяет более-менее свободно реализовывать на практике положения о коммерческом обозначении, закрепленные в § 4 главы 76 ГК РФ. Противоположный подход на корню убивает возможность в отсутствие государственной регистрации прав на предприятие обладать правами на коммерческое

---

<sup>31</sup> При разработке Концепции развития гражданского законодательства был сделан вывод о том, что требование о регистрации предприятия в качестве недвижимости практически вывело предприятие из оборота, исключило его востребованность практикой (см. п. 3.2 разд. II Концепции развития гражданского законодательства).

<sup>32</sup> Пискунова М.Г. Указ. соч.

<sup>33</sup> Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 06.03.2008 № Ф08-896/08 по делу № А53-3966/2007-С2-32.

обозначение: *не зарегистрировав права на предприятие как имущественный комплекс, лицо не приобретает и исключительные права на коммерческое обозначение, выделяющее данное предприятие, и, следовательно, не может требовать защиты такого обозначения!*

В целях преодоления этой проблемы целесообразно возвратиться к идее исключения из ст. 132 ГК положения о признании предприятия недвижимой вещью, что горячо поддерживалось в процессе разработки Концепции развития гражданского законодательства<sup>34</sup>, однако «потерялось» в процессе трансформации положений Концепции в конкретные нормы ГК РФ. Здесь же следует отметить рациональность сложившейся в германском праве позиции, которую описывает Е.А. Сидоров: «...большинство попыток дать определение понятия предприятия и определить его правовую сущность в целом сводятся к его пониманию как средства, с помощью которого осуществляется ведение торговой деятельности, торгового промысла, находящее свое объективное выражение в совокупности материальных и нематериальных элементов, входящих в его состав. Также указывается на существующее мнение ряда правоведов Германии и Швейцарии о невозможности или ненужности выделения определения предприятия в принципе, следствием чего является отсутствие в законодательстве нормативно закрепленного определения предприятия»<sup>35</sup>.

Другим, вероятно, более удачным выходом из создавшегося положения видится отказ от привязки коммерческого обозначения к предприятию — *коммерческое обозначение призвано выделять среди аналогичных не имущественный комплекс, а именно бизнес конкретного лица.*

В завершение настоящей статьи хотелось бы заметить, что не только и даже не столько отсутствие в ГК РФ дефиниции понятия «коммерческое обозначение», отмечаемое многими юристами, является причиной трудно складывающейся судебной практики по делам о защите исключительных прав на коммерческие обозначения. Таких причин много, но основная проблема — в недостаточной продуманности закрепленного в § 4 главы 76 ГК РФ правового регулирования, свидетельствующего о недопонимании разработчиками проекта данной части Кодекса сути института коммерческого обозначения (что подтверждает и отсутствие подробных и ясных разъяснений к разработанному нормативному материалу<sup>36</sup>). В итоге судьи при рассмотрении дел этой категории занимаются исследованием вопросов, которые вовсе не способствуют вынесению обоснованных судебных решений, формированию правильной судебной практики. Например, апелляционный суд при рассмотрении конкретного дела для целей решения вопроса о возникновении исключительных прав на коммерческое обозначение исследует, в частности,

<sup>34</sup> См. п. 1.8, 2.8 разд. III Концепции совершенствования общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации.

<sup>35</sup> Сидоров А.Е. Указ. соч. С. 12.

<sup>36</sup> Кстати, претензии к нормам в § 4 главы 76 ГК РФ можно предъявить и с точки зрения семантики, и с точки зрения правил русского языка, нарушение которых не позволяет уяснить смысл заложенных в нормах требований. Например, из п. 2 ст. 1538 ГК РФ следует, что коммерческое обозначение признается таковым, если оно «обладает достаточными различительными признаками и его употребление... является известным в пределах определенной территории».

вопросы наличия у сторон предприятия как имущественного комплекса, производит семантический анализ слова *Interior*, не принимая во внимание, что в качестве коммерческого обозначения заявлен, по сути, незарегистрированный товарный знак в «в виде графического изображения окна на желто-синем фоне и словесное обозначение «Компания *Interior*»<sup>37</sup>.

Между тем в развитых правовых системах, в государствах, где коммерческое обозначение не требует регистрации, появление исключительных прав на коммерческое обозначение связывают с его публичным использованием, обуславливая установление защиты этих прав только теми случаями, когда правообладатель может продемонстрировать, что *бизнес и его название стали неразделимы в общественном сознании*. Иными словами, название бизнеса компании или предпринимателя становится коммерческим обозначением только тогда, когда оно используется так продолжительно и эффективно, что потребитель связывает данный бизнес только с этой компанией или этим предпринимателем. То название бизнеса, которое используется эпизодически или нерегулярно, не может рассматриваться в качестве коммерческого обозначения.

Коммерческое обозначение, являясь весьма значимым для бизнеса объектом интеллектуальной собственности, бесспорно, заслуживает полноценной правовой охраны. Поэтому хочется надеяться на эффективное совершенствование отечественного правового регулирования в рассмотренной области и позитивные сдвиги в развитии отечественной судебной практики по делам, связанным с защитой исключительных прав на коммерческие обозначения.

## References

- Bodenhause G.H.C. Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Stockholm, WIPO Publication, 1967. P. 256.
- Bodenhause G. The Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Comment. [*Parizhskaya konventsiya po okhrane promyshlennoy sobstvennosti. Kommentariy*]. Moscow, Progress, 1977. P. 377.
- Eremenko V.I. About Intellectual Property in the Civil Code of the Russian Federation [*Ob intellektualnoy sobstvennosti v grazhdanskom kodekse Rossiyskoy Federatsii*]. The Law and the Economy [*Zakonodatelstvo i ekonomika*]. 2002. No. 5. Legal-reference System «ConsultantPlus» [*spravочно-pravovaya sistema «KonsultantPlus»*].
- Johnson C.N. Remedies For Trade Name Infringement. *The Colorado Lawyer*. July 1999. Vol. 28. No. 7. P. 67.
- Makovskiy A.L. Commentariy on Part IV of the Civil Code of the Russian Federation [*Kommentariy k chasti chetvertoy Grazhdanskogo kodeksa Rossiyskoy Federatsii*]. Moscow, Statut, Issledovatel'skiy tsentr chastnogo prava. 2008. P. 715.

---

<sup>37</sup> Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.08.2010 № 16АП-1420/2009(2) по делу № А22-218/2009. Оставлено без изменения постановлением ФАС Северо-Кавказского округа от 29.11.2010 по делу № А22-218/2009/12-10, а затем определением ВАС РФ от 24.03.2011 № ВАС-2793/11 отказано в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора.

- Piskunova M.G. The Concept of a Property Complex in Legislation and the Legal Regime of Interest in Its Composition [*Ponyatie imushchestvennogo kompleksa v zakonodatel'stve i pravovoy rezhim ob"ektov v ego sostave*]. Real Estate and Investment. Legal Regulation. [*Nedvizhimost' i investitsii. Pravovoe regulirovanie*]. 2002. No. 1. URL: [http://dpr.ru/journal/journal\\_8\\_14.htm](http://dpr.ru/journal/journal_8_14.htm).
- Rozhkova M.A., Vorozhevich A.S. Brand Name — «Stranger» among the Objects of Intellectual Property Rights [*Firmennoe naimenovanie — «chuzhoy» sredi ob'ektov intellektualnykh prav*]. Property and Law [*Khozyaystvo i pravo*]. 2014. No. 11. P. 57–68.
- Rozhkova M.A. Identifiers: Should All of Them Be Referred to the Intellectual Property? [*Identifikatory: vse li ikh nado odnosit' k ob'ektam intellektualnoy sobstvennosti?*]. Property and Law [*Khozyaystvo i pravo*]. 2015. No. 2. P. 82–86.
- Sannikova L.V. Article-by-Article Commentary to Chapters 6–12 to the Civil Code of the Russian Federation [*Grazhdanskiy kodeks Rossiyskoy Federatsii. Postateynny kommentariy k glavam 6–12*]. Moscow, Statut, 2014. P. 270.
- Shershenevich G.F. A Textbook of Business Law (Issue of 1914) [*Uchebnik torgovogo prava (po izdaniyu 1914)*]. Moscow, Spark, 1994. P. 335.
- Sidorov A.E. The Enterprise as an Object of Civil Rights in Germany, Austria, Switzerland: A Summary of a PhD Thesis in Law [*Predpriyatie kak ob'ekt grazhdanskikh prav v Germanii, Avstrii, Shveysarii: avtoref. dis. na soiskanie uchenoi stepeni kand. jurid. nauk.*]. Moscow, 2014. P. 27.
- Trakhtengerts L.A. Intellectual Property Protection in Russia. The Collection of Laws, International Agreements, Rules of Rospatent with Comments [*Okhrana intellektualnoy sobstvennosti v Rossii. Sbornik zakonov, mezhdunarodnykh dogovorov, pravil Rospatenta s kommentariyami*]. Moscow, Kontrakt, 2005. P. 880.
- Wallace J., Wild S.E. Webster's New World Law Dictionary. Wiley, Hoboken, NJ, 2006. URL: <http://www.yourdictionary.com/tradename>.
- Whitacre K.C. What's in a (Trade) Name? Distinguishing Practices in the Legal Field. *Phoenix Law Review Online*. P. 39–43.

### Information about the author

*Rozhkova Marina* — LL.D, Professor of Department of Civil Law and Department of Intellectual Property Law of the Kutafin Moscow State Law University.