

2 июня 2006

Direct line +7 495 933 3000  
Direct fax +7 495 933 3001  
[Natalia.Gulyaeva@lovells.com](mailto:Natalia.Gulyaeva@lovells.com)  
[Pavel.Arievich@lovells.com](mailto:Pavel.Arievich@lovells.com)

Matter ref 88888/77777

Г-ну Ариевичу Е.А.  
Г-ну Хабарову Д.И.  
Baker & McKenzie  
ул. Долгоруковская, 7  
Москва, 127006

Копия  
Г-же Доминик Винтер  
Коалиция в защиту прав  
интеллектуальной собственности (CIPR)  
Успенский пер., 3, стр. 4  
Москва, 127006

Уважаемые коллеги!

Проанализировав проект части четвертой Гражданского Кодекса ("Проект") в отношении регулирования прав на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг, предприятий и информационных ресурсов (глава 76 Проекта), мы пришли к выводу, что авторы проекта предлагают немалое число существенных изменений, касающихся как каждого из этих средств индивидуализации по отдельности, так и регулирования вопросов соотношения и коллизий между ними.

Мы хотели бы обратить Ваше особое внимание на следующие изменения.

1. **ПРАВО НА ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ (глава 76, § 1).**
  - (a) П. 4 ст. 1473 Проекта, по нашему мнению, необоснованно ограничительно подходит к вопросу использования официального названия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и производных от них слов в составе фирменного наименования. Полагаем, что использование подобных слов может допускаться в составе фирменного наименования любой коммерческой организации (а не только акционерного общества и вне зависимости от числа акций, принадлежащих РФ или субъектам РФ) с разрешения соответственно государственных органов Российской Федерации или субъектов РФ. В противном случае, коммерческие организации, добросовестно использующие, к примеру, слова "российский", "московский" и т.п. в составе своего фирменного наименования в течение длительного времени и завоевавшие известность под этим наименованием,

а также их вновь создаваемые дочерние компании, будут необоснованно лишены права на использование подобного наименования, что приведет к многочисленным судебным тяжбам.

- (б) П. 2 ст. 1474 Проекта не допускает распоряжения исключительным правом на фирменное наименование. Мы полагаем, что это необоснованно сужает возможности участников гражданского оборота по передаче прав на использование фирменного наименования по договору коммерческой концессии (как закреплено в действующей редакции Гражданского Кодекса РФ). Предлагаем в качестве единственного исключения из общего правила данной предлагаемой нормы установить возможность подобной передачи по договору коммерческой концессии.
- (в) Предлагаемая редакция пп. 3 и 4 ст. 1474 Проекта может вызвать ряд серьезных проблем в правоприменении. Во-первых, положения данных пунктов могут считаться обоснованными лишь при наличии возможности для участников гражданского оборота осуществлять относительно быстрый, доступный и надежный поиск по Единому государственному реестру юридических лиц во избежание риска будущих претензий "старшего" правообладателя на идентичное или сходное до степени смешения фирменное наименование, зарегистрированное в любом, даже географически отдаленном, субъекте РФ. В условиях практического отсутствия на сегодняшний день возможности такого поиска принятие указанных положений подвергнет правообладателей вновь регистрируемых фирменных наименований серьезному риску потенциального нарушения прав третьих лиц. Во-вторых, на наш взгляд, использование даже идентичного фирменного наименования "младшим" правообладателем не должно признаваться нарушающим права "старшего" правообладателя, если отсутствуют конкурентные отношения между сторонами (например, правообладатели осуществляют коммерческую деятельность в разных географических точках и сферах деятельности).
- (г) Кроме этого, § 1 Главы 76 Проекта не предусматривает положения, содержащего возможность признания права на фирменное наименование недействительным, если действия по регистрации юридического лица с данным фирменным наименованием признаны актом недобросовестной конкуренции (положение, аналогичное ныне действующему в отношении товарных знаков). Полагаем, что данное положение необходимо, так как оно создаст препятствие для компаний, недобросовестно регистрирующих фирменные наименования, идентичные или сходные до степени смешения с товарными знаками третьих лиц, а также с фирменными и иными наименованиями, использовавшимися третьими лицами без регистрации, в том числе за пределами РФ, длительное время и приобретшие известность на рынке (с учетом однородной сферы деятельности и существования возможности введения в заблуждение потребителей).

## 2. ПРАВО НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК И ПРАВО НА ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ (ГЛАВА 76, § 2).

- (а) Положение п. 8 ст. 1483 Проекта неоправданно включает доменное имя в перечень объектов, тождество или сходство с которыми обозначений, подаваемых на регистрацию в качестве товарных знаков, будет влечь отказ в регистрации таковых обозначений (причем вне зависимости от критерия однородности товаров). Полагаем, что данное положение может нанести самый серьезный удар по интересам огромного числа добросовестных

правообладателей товарных знаков и заявителей, стимулировать массовую недобросовестную регистрацию доменных имен (прежде всего, поскольку регистрация доменных имен осуществляется очень быстро и с минимальными издержками) и неоправданно блокировать возможность регистрации разными правообладателями сосуществующих тождественных или сходных товарных знаков, зарегистрированных для неоднородных товаров. Предлагаем либо исключить указание на доменное имя из данного пункта, либо существенно скорректировать данное положение (например, оставив лишь критерий тождества, что будет означать, что существующее доменное имя, напр. "XXX.RU" блокирует возможность зарегистрировать на имя третьих лиц лишь товарный знак XXX.RU, но не XXX и не какой-либо иной сходный товарный знак).

- (б) П. 2 ст. 1489 Проекта содержит положение о солидарной ответственности лицензиата и лицензиара перед потребителями за качество товара. Полагаем, что данное положение возлагает неоправданную ответственность и обременение на лицензиара, который, согласно тому же пункту, вправе, но не обязан осуществлять контроль качества, и может не быть причастен к производству и (или) продаже товаров. Полагаем также, что действующее законодательство, регулирующее защиту прав потребителей, содержит и без того адекватную защиту интересов потребителей, включая положения об ответственности как продавца, так и производителя за качество товара.

**3. ПРАВО НА НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА (ГЛАВА 76, § 3).**

По всему тексту указанного параграфа право пользования наименованием места происхождения товара названо исключительным, что не отражает его природу, так как возможно сосуществование неограниченного числа равноправных правообладателей данного средства индивидуализации. Рекомендуем исключить указание на исключительность.

**4. ПРАВО НА КОММЕРЧЕСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ (ГЛАВА 76, § 4).**

Включение в текст законопроекта данного объекта представляется нам крайне сомнительным и потенциально способным существенно нарушить баланс соотношения прав обладателей средств индивидуализации. Во-первых, в силу положений данного параграфа объект, близкий по функции и содержанию к товарному знаку, а также фирменному наименованию, получает по сути равноправную с ними охрану, несмотря на отсутствие, в отличие от них, необходимости какой-либо его государственной регистрации, что является абсолютно неоправданным. Во-вторых, наличие данного объекта может поставить под угрозу интересы "младших" добросовестных правообладателей товарных знаков и фирменных наименований, не знающих и не могущих знать о потенциальном существовании тождественного или сходного с ними до степени смешения коммерческого обозначения. В-третьих, нигде не определен момент возникновения прав на коммерческое обозначение.

**5. ПРАВО НА ДОМЕННОЕ ИМЯ (ГЛАВА 76, § 5).**


Формулировка статьи 1546 Проекта не совсем удачна, т.к. не учитывает возможность правомерного включения в доменное имя товарного знака или фирменного наименования третьих лиц при условии фактического использования доменного имени в отношении неоднородных товаров или деятельности. Данное

положение также вызывает коллизию с пунктом 2 статьи 1484 Проекта, из которого вытекает, что исключительное право на товарный знак, осуществленное, в том числе, путем размещения товарного знака в сети Интернет, будет действовать лишь применительно к товарам, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Если у Вас возникнут какие-либо дополнительные вопросы, мы будем рады обсудить их с Вами.

С уважением,

  
Гуляева Н.С.  
Консультант  
Лавеллз Москва

  
Ариевич П.Е.  
Юрист  
Лавеллз Москва