

Актуальные проблемы защиты исключительных прав на товарные знаки

А. А. Гришин

аспирант кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Адрес: ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»,
117997, Москва, Стремянный пер., д. 36.
E-mail: grishin.anatoly97@gmail.com

Actual Problems of Protection of Exclusive Rights to Trademarks

A. A. Grishin

Post-Graduate Student of the Department of Civil Law Disciplines of the PRUE.
Address: Plekhanov Russian University of Economics, 36 Stremyanny Lane,
Moscow, 117997, Russian Federation.
E-mail: grishin.anatoly97@gmail.com

Аннотация

Защита исключительных прав на товарные знаки в нашей стране – сложная неоднозначная юридическая проблема, судебной практики по которой еще недостаточно ввиду сравнительно недавнего введения норм гражданско-правового регулирования вопросов защиты исключительных прав на товарные знаки в действующее законодательство. В связи с этим решения разных судов могут не только не соответствовать, но и противоречить друг другу. Если даже среди сотрудников судов наблюдаются такие различия в понимании вопросов защиты исключительных прав на товарные знаки, что говорить о рядовых гражданах и представителях юридических лиц. Гражданско-правовое регулирование рассматриваемых вопросов осложняется и ввиду размытости формулировок, принятых в законодательных актах. Разобраться в таких документах без специальной подготовки непросто. Это приводит к тому, что физические и юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, не знают своих прав, обязанностей и не понимают меры ответственности. Соответственно, в момент получения претензии в большинстве случаев юридические и физические лица не понимают сущности совершенного нарушения, а также того, что им следует делать, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию. В зарубежной практике данные вопросы рассматриваются достаточно давно и имеют обоснованную систему законодательного регулирования процессов, связанных с защитой исключительных прав на товарные знаки. Чаще всего разного рода злоупотребления совершаются по отношению к общеизвестным товарным знакам. Еще со времен Парижской конвенции, принятой в 1883 г., охрана товарных знаков стала объектом пристального внимания. Эти вопросы затронуты и в Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). Исследователи полагают, что в ближайшем будущем следует ожидать расширения системы охраны товарных знаков и использования более обширных понятий, чем понятие «нарушение прав на товарный знак». В 2006 г. законодательство США было дополнено законом, положения которого позволили владельцам общественных товарных знаков формировать судебные иски для решения вопроса о незаконном использовании товарных знаков, в результате которого размываются, устраняются ассоциации и наносится вред репутации собственника знака. Многие государства ввели в свое законодательство положения о возможности вносить сведения в созданные базы товарных знаков их собственниками, что позволило таможенным органам противодействовать пиратству. Автором дается анализ наработанной судебной практики с целью формирования понимания точки зрения судов на решение сложных вопросов гражданско-правовой защиты исключительных прав на товарные знаки.

Ключевые слова: нормативное регулирование, источник повышенной опасности, системы управления высокоавтоматизированными транспортными средствами, субъекты предпринимательской деятельности, поставщики услуг, опытная эксплуатация, специальная декларация, правовое регулирование, законодательство, юридические лица, тестирование, зарубежный опыт, полномочия органов.

Abstract

The protection of exclusive rights to trademarks in our country is a complex ambiguous legal problem, judicial practice on which is still insufficient due to the relatively recent introduction of the norms of civil law regulation of the protection of exclusive rights to trademarks in the current legislation. The decisions of different courts may not only not correspond, but also contradict each other. Even if there are such differences among the employees of the

courts in understanding the issues of protection of exclusive rights to trademarks, what can we say about ordinary citizens and representatives of legal entities? The civil law regulation of the issues under consideration is also complicated due to the vagueness of the wording adopted in legislative acts. It is not easy to understand these documents without special training. This leads to the fact that individuals and legal entities engaged in entrepreneurial activity do not know their rights, obligations and do not understand the measures of responsibility. Accordingly, at the time of receipt of the claim, in most cases, legal entities and individuals do not understand the essence of the violation committed, as well as what they should do to resolve the situation. In foreign practice, these issues have been considered for a long time and have a well-founded system of legislative regulation of processes related to the protection of exclusive rights to trademarks. Most often, various kinds of abuses are committed in relation to well-known trademarks. Since the time of the Paris Convention, adopted in 1883, the protection of trademarks has been the object of close attention. These issues are also addressed in the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). The researchers believe that in the near future we should expect the expansion of the trademark protection system and the use of more extensive concepts than the concept of "trademark infringement". In 2006 The US legislation was supplemented by a law, the provisions of which allowed owners of public trademarks to form lawsuits to resolve the issue of illegal use of trademarks, as a result of which associations are eroded, eliminated and the reputation of the owner of the mark is damaged. Many States have introduced into their legislation provisions on the possibility of entering information into the created databases of trademarks by their owners, which allowed customs authorities to counteract piracy. The author analyzes the accumulated judicial practice in order to form an understanding of the courts' point of view on solving complex issues of civil protection of exclusive rights to trademarks of the point of view of the courts on solving complex issues of civil protection of exclusive rights to trademarks.

Keywords: regulatory regulation, source of increased danger, highly automated vehicle control systems, business entities, service providers, trial operation, special declaration, legal regulation, legislation, legal entities, testing, foreign experience, authority powers.

Введение

Правовое регулирование товарных знаков и знаков обслуживания – сравнительно новое направление в гражданско-правовой практике, поэтому вызывает множество вопросов, особенно со стороны людей, не имеющих юридического образования.

Сравнительная новизна опыта разбора дел по защите исключительных прав на товарные знаки, недоработанность законодательства, недостаточное количество высокопрофессиональных специалистов по данным вопросам становятся причиной возникновения множества спорных ситуаций в судебных разбирательствах.

По мере накопления данных о решенных спорах по товарным знакам формируется судебная практика, использование которой в юридической работе не менее важно, чем установленные нормы гражданского законодательства.

В статье использовались данные сложившейся судебной практики по делам, связанным с защитой исключительных прав на товарные знаки. Ниже приведены наиболее яркие и показательные дела, а также анализ возможных последствий принятых решений.

Судебные дела по вопросам защиты исключительных прав на товарные знаки и особенности их разрешения

Рассмотрим основные споры по делам о защите исключительных прав на товарные знаки, которые действительно значимы в современной правовой практике.

1. «Охота нашего» против «Охота крепкое». Дело № СИП-102/2019. ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» (далее – ОПХ) производит пиво «Охота крепкое». Общество также имеет право на соответствующий товарный знак, регистрация которого была проведена в 1998 г. В 2015 г. компании «Афанасий» и «НикитиН» начали производить медовуху «Охота нашего! Крепкое». Стиль оформления этикетки совпадал со стилем этикетки пива «Охота крепкое».

По результатам рассмотрения дела Судом по интеллектуальным правам было принято решение о наличии средней степени сходства. Верховным судом было указано, что это понятие не позволяет определить, имеется ли сходство для проведения сопоставительного анализа. Так как суды не провели комплексный анализ конкурирующих товарных знаков, коллегией по экономическим спорам было принято решение о пересмотре дела.

2. «Тривиум-XXI» против ФТС России. Дело № А40-241863/2018. В 2018 г. ООО «Тривиум-XXI» обратилось в Федеральную таможенную службу с заявлением о включении в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности своего товарного знака.

При рассмотрении заявления правообладателя о включении объекта в ТРОИС требуется подтверждение реального нарушения прав, в виде образца товара-нарушителя. Однако в январе 2019 г. экономколлегия Верховного суда указала на отсутствие необходимости предоставления образца, так как это «лишает смысла ТРОИС как средства, способствующего выявлению и оперативному пресечению правонарушений и защите правообладателей».

Возможно, правовая позиция Верховного суда окажет позитивное воздействие на процессы, связанные с защитой интеллектуальной собственности правообладателей. Практика показывает, что необходимость поиска и приобретения контрафактного товара становится усложняющим фактором в процессе включения объекта в ТРОИС. Учитывая новую тенденцию, ожидается, что процесс включения объекта в ТРОИС упростится.

Таким образом, в данном деле Верховный суд пересмотрел привычную позицию таможенной службы о возможности включения товарных знаков в реестр только в случае выявленных фактов неправомерного ввоза товаров, имеющих указанные товарные знаки.

3. OFFPRICE против «Фамилии». Дело № СИП-98/2019. Компанией Familia Trading S.a.r.l. было сформировано заявление в Роспатент, в котором она возражала против возможности предоставить правовую охрану товарному знаку компании OFFPRICE. Familia Trading S.a.r.l. настаивала на том, что регистрация слова off-price (пер. с англ. – со скидкой) в качестве товарного знака создаст препятствия для его свободного использования другими торговыми предприятиями при проведении акций и распродаж.

Суд постановил, что на момент регистрации товарного знака (март 2015 г.) обозначение OFFPRICE не воспринималось людьми как описание для рассматриваемого вида деятельности. В качестве обоснования такого мнения суд считал, что российский потребитель не имеет необходимого уровня знаний в английском языке, а также учел тот факт, что потребители не воспринимают оспариваемое слово в значении «со скидкой» без дополнительных суждений.

Дело OFFPRICE и Familia Trading S.a.r.l. интересно с точки зрения охраны товарного знака не выдуманного слова или словосочетания, а слова, несущего в себе определенный семантический смысл. В случае регистрации подобного товарного знака может возникнуть ситуация, оказывающая воздействие на конкурентную борьбу на определенных рынках, при которой другие участники рынка не будут иметь возможности законно использовать зарегистрированные товарные знаки или сходные с ними обозначения. Юристы утверждают, что такое мнение – это переоценка преюдициальной силы принятого решения, так как рассмотрение каждого спора о товарных знаках уникально и требует учета всех конкретных обстоятельств.

4. LT против LD. Дело № СИП-26/2019. Компания «Петро», правообладатель товарного знака сигарет LD, оспорила действия Роспатента, которым была предоставлена правовая охрана товарному знаку LT, использовавшемуся ООО «Самарин» для реализации электронных сигарет.

Судом по интеллектуальным правам были учтены особенности приобретения товара потребителем. При этом оценка фонетического сходства знаков не производилась; были рассмотрены только их визуальные отличия. В связи с тем что знак LT наносился на электронные сигареты, реализация которых предполагает использование открытых витрин, а не закрытых, как для обычных сигарет, суд отдал предпочтение визуальным различиям товарных знаков в цвете, композиции и общем восприятии графики.

5. Duracell против «Зубра». Дело № А41-59565/2018. Компания «Дюрасэль Баттериз БВБА» имеет право на использование бессловесного товарного знака – форма батарейки, раскрашенная в медно-черные цвета. Схожее изображение на батарейках, но с нанесением своего фирменного наименования, было использовано подмосковной компанией «Зубр ОВК».

Суды двух инстанций постановили, что так как на батарейках компании «Зубр ОВК» изображен логотип «Зубра», то права истца не были нарушены. Суд по интеллектуальным правам указал, что в этом споре необходимо было провести сравнение товарного знака истца и дизайна батареек ответчика, не учитывая словесные элементы.

Новое рассмотрение дела в Арбитражном суде Московской области ориентировалось в том числе и на результаты проведенного опроса, которые показали, что покупатель мог ошибиться и приоб-

рести батарейки компании «Зубр» вместо желаемых Duracell, вследствие чего судом был признан факт того, что рассматриваемые товарные знаки схожи, несмотря на наличие надписи «Зубр» на оспариваемом знаке.

Судебная практика по делам о защите исключительных прав на объемные товарные знаки неоднозначна, что связано с различным подходом судов к определению сходства объемных товарных знаков. Часть судов сравнивает товарный знак с товаром, другая часть – товары истца и ответчика. Существуют также суды, которые проводят сравнение товарного знака истца и обозначения, используемого в товаре ответчика. Решение спора между компаниями Duracell и «Зубр ОВК» дает понимание того, как разрешать подобные споры в случае их возникновения в будущем.

6. «Свинка Пеппа» против контрафакта. Дело № А40-156970/2019. В российской судебной системе определенный объем рассматриваемых дел по товарным знакам приходится на долю исков о защите произведений и их отдельных элементов (персонажей). В большинстве случаев – это иски с минимальными суммами компенсаций – от 10 000 до 50 000 рублей за одно нарушение.

В судебной практике стали встречаться иски с требованием больших сумм, которые рассчитываются как двукратная стоимость права использования товарного знака (или персонажа) или как двукратная стоимость оспариваемого товара.

Одно из дел, в котором обладателю права на использование образа Свинки Пеппы, популярного мультипликационного персонажа, удалось взыскать около 33 млн рублей компенсации с компании, производившей конструкторы «Домик Свинки». Доказать нарушение удалось с помощью социологического опроса, который показал, что опрошенные узнают персонажа с упаковки конструктора «Домик Свинки» как известного персонажа Свинку Пеппу. Компенсацию по этому делу можно считать рекордной.

7. Mobiba против «Мобибы». Дело № А45-5897/2018. Правообладатель товарного знака Mobiba обратился в суд с иском к компании «Терма». Истец отметил использование ответчиком слова «мобиба» в коде сайта, в рекламных объявлениях, а также в ключевых словах для «Яндекс.Директа».

Суд по интеллектуальным правам выразил свое согласие с мнением о незаконности использования товарного знака на основании того, что

такие действия относятся к инструментам поисковой оптимизации.

Данное дело представляет интерес в связи с тем, что в настоящее время Верховный суд проявляет некоторую осторожность в признании подобных нарушений. Например, в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» отражена позиция об отсутствии нарушения в действиях, связанных с использованием знака в ключевых словах. При этом отмечено, что в некоторых случаях такие действия могут быть приравнены к недобросовестной конкуренции.

Существует вероятность, что отсутствие системного подхода к рассмотрению подобных вопросов может повлечь увеличение количества противоречивых решений в судебной практике, в которых некоторые способы продвижения и рекламы будут считаться законными, а другие – нет.

8. «Афиша» против МТС и «Яндекса». ООО «Компания Афиша» имеет право использовать серию товарных знаков, зарегистрированных до даты приоритета товарного знака «Яндекс. Афиша», в которых используется слово «афиша», в отношении однородных товаров и услуг. Например, компания имеет право использовать товарные знаки «Афиша», «Пикник «Афиши», «Афиша – Еда», «АФИША.RU», «Мобильная «Афиша», «Афиша Daily» и др. Палатой по патентным спорам было принято решение о частичной недействительности предоставленной правовой охраны товарным знакам «МТС.Афиша» и «Яндекс. Афиша». Так как в основе знака лежит использование общепринятого и общеупотребляемого слова, есть вероятность изменения дальнейшей практики защиты товарных знаков, составленных с использованием общеупотребляемых слов.

В случае развития аналогичной практики похожие требования могут лечь в основу недобросовестного поведения лиц, имеющих право использования товарных знаков, составленных с применением общеупотребляемых слов, а это может негативно сказаться на конкурентной борьбе.

Следует отметить, что Фонд ВЦИОМ провел опрос населения, отчет о котором был представлен 23 декабря 2019 г. Результаты опроса свидетельствуют о том, что большинство опрошенных (87%) ассоциируют слово «афиша» с объявлением о планируемом мероприятии или рекламной вывеской.

По нашему мнению, в современных условиях под афишей многие люди понимают анонс планируемого мероприятия, в том числе и в сети Интернет. Из этого следует, что это слово не обладает различительной способностью по отношению к соответствующим видам деятельности. Однако Роспатент не изъял слово «афиша» из общего объема правовой охраны товарных знаков.

Спор между ООО «Афиша» и ПАО «МТС» и «Яндекс» ожидает своего разрешения в суде. Так, к рассмотрению в СИП назначено сразу четыре иска «Яндекса» о прекращении правовой охраны товарных знаков ООО «Компания Афиша» (дела № СИП-1083/2019, № СИП-42/2020, № СИП-43/2020, № СИП-44/2020), которые были заявлены еще до решения Палаты по

патентным спорам и скорее всего будут оспорены в судебном порядке.

Заключение

Рассмотренная судебная практика дает понимание того, как защищать исключительные права на товарные знаки, какие аргументы использовать в защите, сбор каких документов организовать до начала судебного разбирательства. Кроме того, формируется и понимание того, какие претензии скорее всего останутся неудовлетворенными.

Тем не менее судебная практика еще находится в стадии формирования. Решения судов на настоящий момент разрозненны и не всегда соответствуют друг другу. Поэтому перспективы на положительное решение спора имеет любая претензия в данной сфере.

Список литературы

1. Бубнова О. Ю. Актуальные проблемы защиты прав на товарные знаки // Вестник современных исследований. – 2017. – № 8–1 (11). – С. 87–91.
2. Городов О. А. Коммерческое обозначение как средство индивидуализации предприятия // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. – 2017. – № 9. – С. 2–9.
3. Егоров Я. К. Правовая природа товарного знака // Наука и образование сегодня. – 2018. – № 4 (27). – С. 56–57.
4. Колмыкова А. Д. Защита прав на товарный знак // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2019. – № 11. – С. 230–232.
5. Кузина Е. В. Защита товарных знаков в интернете // Синергия наук. – 2018. – № 19. – С. 1177–1182.
6. Ламбина В. С. Основания, препятствующие регистрации товарных знаков // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. – 2017. – № 6 (34). – С. 69–75.
7. Матвеев С. В. Основные проблемные вопросы, связанные с регистрацией товарного знака // Известия Чеченского государственного университета. – 2017. – № 3 (7). – С. 132–135.
8. Нефедкина И. В. Специфика субъекта права на коммерческое обозначение // Высшая школа. – 2017. – № 8. – С. 30–31.
9. Романова Е. А. Сущность товарного знака как средства индивидуализации // Научно-методический журнал «Наука и образование: новое время». – 2017. – № 5 (6). – С. 42–43.
10. Смирнов С. А. О некоторых способах совершения преступлений в сфере авторского и смежных прав в сети Интернет // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2016. – № 3 (35). – С. 191–194.
11. Тайнишева В. С. Особенности защиты товарного знака, как объекта интеллектуальной собственности // Успехи в химии и химической технологии. – 2017. – Т. 31. – № 15 (196). – С. 41–42.
12. Тирских В. В. К вопросу о правах на товарный знак // Аллея науки. – 2017. – Т. 1. – № 10. – С. 708–710.
13. Тюлькин А. А. Содержание объекта, индивидуализируемого коммерческим обозначением // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2020. – № 1 (23). – С. 226–233.