

Пародийное использование чужого товарного знака: возможно или нет?

30.11.2021

НОВОСТИ КОМПАНИЙ



Пародийное использование чужого товарного знака: ВОЗМОЖНО ИЛИ НЕТ?

Арина Ворожевич

д.ю.н., партнёр «Гардиума», преподаватель МГУ



Применительно к исключительным авторским правам **пародия определена в качестве одного из способов свободного использования**. Для товарных знаков подобного изъятия не предусмотрено. Между тем **это не означает того, что пародирование товарного знака в принципе невозможно**.

Весьма показателен в рассматриваемом аспекте пример с открытием кафе «Сбербар».

В 2010 году в Москве в одном здании с отделением «Сбербанка» открылось заведение со звучным названием «Сбербар». Вывески «Сбербара» и «Сбербанка» хотя и отличались цветом (красный и зеленый соответственно), но были схожи шрифтами, а также рубриками

«режим работы» и «обслуживание физических лиц». Логотип на вывеске кафе, бокал, напоминал фирменный сбербанковский кошелек, водруженный на стеклянную ножку. Владельцы кафе планировали работать под слоганом «Еда рядом!» (напоминающим сбербанковский — «Всегда рядом!») и ввести для постоянных клиентов дисконтную карту «Собирательная книжка».

Источник: <http://prohotelia.com/2011/03/sberbar/>

Руководство «Сбербанка» потребовало от владельцев бара «сменить имидж» заведения. Не желая вступать в конфликт, владельцы переименовали бар в «Депозитарий». Вывески, содержащие в себе идентичные банку рубрики и спародированный знак кредитной организации, были изменены.

Можно ли применять нормы п. 4 ст. 1274 ГК РФ по аналогии к товарным знакам?

Или отсутствие ссылки на пародийное использование для товарных знаков означает, что законодатель не планировал для средств индивидуализации подобного изъятия?

Представляется, что на товарные знаки нецелесообразно автоматически переносить конструкцию, возникшую в авторском праве. Проблема в том, что с созданием пародии в рассматриваемых случаях, во-первых, возникают различные конфликты интересов.

В случае с пародией на объекты авторских прав не могут пострадать интересы потребителей. Речь идет о сопоставлении интересов авторов оригинального и пародийного произведения, а также об общественном интересе в культурном развитии.

Во-вторых, в случае с пародией товарных знаков **должны учитываться функции и ценности, заложенные в основу прав на средства индивидуализации.** В данном случае возникает определенный парадокс. С одной стороны, пародия на бренд носит некий творческий характер. С другой стороны, если вести речь строго о пародийном товарном знаке, а не об объекте искусства, где был «обыгран» товарный знак, в том числе с ироническим подтекстом, то самостоятельный объект авторского права может и не быть

создан. Отсутствует вклад в культурное развитие, который мог бы оправдать ограничение исключительных прав.

Однако это не означает, что пародия на товарные знаки не может быть легализована.

Вопрос допустимости пародийного использования товарного знака необходимо рассматривать в двух аспектах: может ли оно быть квалифицировано в качестве нарушения исключительного права на товарный знак или в качестве размывания товарного знака. Другой вопрос, что в российской доктрине и судебной практике данные разновидности противоправного использования товарного знака по сути не разграничиваются.

Пародийное использование возможно только в отношении известных товарных знаков. Для потребителей должно быть очевидно, что используемое предпринимателем обозначение намекает на другое, при этом в юмористической или ироничной форме обыгрываются какие-либо особенности бренда, имиджа правообладателя. Важно понимать, что если потребители воспринимают обозначение как пародию, введения в заблуждение не происходит, а значит, отсутствует и состав нарушения.

Как отмечается в американской доктрине, пародия как исключение из ответственности за нарушение на самом деле представляет собой случай, **когда правообладатель не может доказать вероятность введение в заблуждение.**

Схожий подход высказывался на уровне судебной практики. Так, при рассмотрении **дела Dr. Seuss Enters. v. Penguin Books USA, Inc.**, суд отметил, что пародия не является самостоятельным возражением ответчика в деле о нарушении исключительного права. Она представляет собой один из способов обоснования отсутствия введения потребителей в заблуждение.

Весьма показательно в рассматриваемом аспекте **дело Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC**. Ответчик предлагал собачьи игрушки «Chewy Vuiton» намекавшие на товарный знак истца «Louis Vuitton», под которым истец продавал в том числе аксессуары для собак.

Источник: <https://clck.ru/YvVE3>

Прежде всего, суд установил, что пародия реально имела место. Затем рассмотрел четыре фактора, указывающие на введение потребителей в заблуждение.

Суд отметил, что **пародия может перевесить критерий силы товарного знака**. Сильный товарный знак обычно делает более выгодной позицию истца, но в случае с пародией наблюдается обратная ситуация. Слабый товарный знак не может использоваться в пародии. Только в случае с использованием сильного знака потребители знают, что имеют дело с пародией.

Затем суд указал, что **в ситуации с пародией должен иным образом учитываться критерий сходства товарных знаков**. Обозначение делает пародией его способность быть схожим с оригинальным товарным знаком, вызвать его образ в сознании потребителей и комментировать его. В рассматриваемом деле ответчик имитировал часть обозначения LV. Однако разграничил свой продукт от оригинала с сатирическим оттенком.

Суд также исследовал критерий намерения. Он отметил, что **намерение спародировать товарный знак прямо противоположно недобросовестности**. В данном случае цель ответчика вызвать юмористическую сатирическую ассоциацию, которая разграничивает продукты.

В конечном итоге суд вынес решение в пользу ответчика. Он заключил, что реклама, продажи и распространение игрушек для собак «Chewy Vuiton» не могли привести к введению потребителей в заблуждение, потому что это была очевидная пародия.

