Особенности правовой охраны общеизвестных товарных знаков: международный опыт

01.09.2021 СТАТЬИ

ГАРДИУМ

Охрана общеизвестных товарных знаков: международный опыт

Арина Ворожевич,
к.ю.н., партнёр «Гардиум»,
преподаватель МГУ

Арина Ворожевич, к.ю.н., партнер «Гардиум»

Месяц назад мы начали рассматривать тему общеизвестных товарных знаков и обратились к российской практике.

В соответствии с п. 3 ст. 1508 ГК РФ нарушением прав на общеизвестный товарный знак

признается использование сходного обозначения, в том числе для неоднородных товаров с теми, в отношении которых такой товарный знак признан общеизвестным, если потребители ассоциируют товары или услуги нарушителя с правообладателем общеизвестного знака.
Таким образом, исключительные права на общеизвестные товарные знаки распространяются и на неоднородные товары, работы или услуги. При этом для признания незаконным использования сходного с известным брендом обозначения достаточно одних ассоциаций потребителей. Введения в заблуждение в данном случае не требуется. Потребители могут осознавать, что товары или услуги нарушителя не имеют отношения к оригинальному производителю. Но при столкновении с контрафактом в их сознании все равно возникнут мысли, представления об оригинальном бренде.

Норму п. 3 ст. 1508 ГК РФ нельзя признать идеальной, поскольку в ее рамках происходит смешение традиционного нарушения исключительного права с размыванием товарного знака. В случае с общеизвестными товарными знаками может произойти и то, и другое.

Использование чужого общеизвестного товарного знака в отношении неоднородных товаров при наличии заблуждения потребителей и при отсутствии заблуждения представляют собой разные правонарушения, требующие выбора адекватного способа защиты.

Использование общеизвестного знака при введении потребителей в заблуждение представляет собой традиционное нарушение исключительного права. В данном случае «поражается» индивидуализирующая функция товарного знака. Страдают интересы потребителей. Правообладатель при этом несет характерные для подобного нарушения потери.
Важно понимать, что в случае с общеизвестными товарными знаками введение потребителей в заблуждение возможно и при использовании обозначений в отношении неоднородных товаров. Особенно если нарушитель намеренно формирует у потребителей представления о том, что предлагаемый ими товар выпускает, скажем, известный модный

дом. Многие обладатели известных брендов реализуют стратегии продуктовой диверсификации. Потребители в целом могут ожидать выпуска под известным брендом неожиданных товаров. Например, в свое время модные дома Versace и Gucci запустили линии товаров для дома. В данном случае должны применяться традиционные способы защиты нарушенного исключительного права.

Использование сходного с широко известным товарным знаком обозначения, когда отсутствует риск введения в заблуждение, должно квалифицироваться в качестве размывания товарного знака. В российском праве полноценной доктрины размывания товарного знака (trademark dilution) до сих пор не сложилось. Поэтому оправдано обратиться к опыту западных правопорядков.

Опыт Германии

В Германии дифференциация режима товарных знаков в зависимости от осуществляемой ими функции обозначилась еще в начале XX в. 1 . Охрана обычных товарных знаков ограничивалась однородными товарами и устанавливалась Законом о товарных знаках 1894 г. 2 Интересы правообладателей знаков, известных более чем 30 % потребителей, получили защиту также на основе Закона «О недобросовестной конкуренции» 3 и ГГУ. Ст. 16 Закона «О недобросовестной конкуренции» установила запрет на использование известных товарных знаков в отношении не конкурирующих, но связанных с товарами, которые предлагались правообладателями, если это вводило в заблуждение потребителей.
Норма ст. 1 Закона установила запрет на действия, которые противоречат свободной конкуренции и интересам иных участников рынка, общества в целом. На этом основании суды стали признавать противоправным использование обозначения в целях формирования ассоциаций с известным брендом при ослаблении его различительной способности. Введение потребителей в заблуждение не требовалось.

Руководствуясь ст. 823, 826, 1004 ГГУ, суды квалифицировали использование известного товарного знака в качестве общего деликта. Специфическим объектом защиты

признавалась «рекламная аура знаменитого товарного знака». Необходимость введения потребителей в заблуждение также отсутствовала.

Определились основные составы нарушений прав на общеизвестные товарные знаки:
1) использование обозначения, сходного с товарным знаком, в отношении однородных или неоднородных продуктов, повлекшее введение потребителей в заблуждение;
2) паразитирование на репутации, связанной с чужим брендом, которое привело к ослаблению различительной способности товарного знака (размывание права).
При оценке действий нарушителя учитывались разные обстоятельства: причинение вреда конкуренции или правообладателю, недобросовестная цель и прочее.

Первым значимым прецедентом, связанным с предоставлением расширенной охраны известному бренду, было решение по бренду Odol (1925). Обладатель прав на товарный знак Odol, маркирующий жидкость для полоскания рта, добился отказа в регистрации схожего обозначения в отношении неоднородных товаров. Суд признал, что использование ответчиком обозначения, сходного с известным товарным знаком, не вводит потребителей в заблуждение, стороны не конкурируют друг с другом. Однако использование «младшего» знака нарушает законные интересы правообладателя, поскольку существует риск размывания товарного знака. Способность истца конкурировать с другими производителями жидкости для полоскания рта будет нарушена, если ценность его товарного знака снизится 4 .

В решении по делу Quick Верховный суд констатировал, что эффективность маркетинговой кампании зависит от уникальности знака. Правообладатель товарного знака имеет законный интерес в поддержании эксклюзивности, которую он приобрел посредством существенных вложений, независимо от того, вводятся ли потребители в заблуждение относительно производителя товара 5 .

Рассматривая спор о товарном знаке Dimple, суд установил, что бренд приобрел широкую известность применительно к высококачественному виски. Ответчик зарегистрировал

тождественное обозначение в качестве товарного знака, маркирующего косметическую продукцию. Суд признал, что действия ответчика размывают рекламную ценность товарного знака. Использование репутации чужого знака для продвижения на рынке своих продуктов противоречит принципу добросовестности 6 .

Предоставляя защиту известным знакам, суды руководствовались различными основаниями:

- снижением конкурентных преимуществ обладателя известного знака;
- нарушением эксклюзивности;
- недобросовестностью ответчика.

Анализируя правовой режим общеизвестных товарных знаков (Notorisch bekannte Marken), установленный современным правом ФРГ, можно выделить несколько особенностей.

Во-первых, обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, если оно идентично или сходно с товарным знаком с более ранней датой приоритета, который является общеизвестным в контексте ст. 6 bis Парижской конвенции.
При этом должно наличествовать одно из следующих условий:
1) «старший» товарный знак зарегистрирован в отношении товаров или услуг однородных с теми, в отношении которых испрашивается защита на «младший» знак;
2) существует риск введения в заблуждение потребителей, формирование у них ассоциаций со «старшим» знаком;
3) «старший» знак обладает широкой известностью и репутацией, использование сходного с ним обозначения приведет к получению несправедливых преимуществ или причинит вред различительному характеру «старшего» обозначения, связанной с ним репутации.
Однородность товаров или услуг не является необходимым условием (ст. 10 Закона о товарных знаках) 7 .
Во-вторых, существует возможность прекращения правовой охраны зарегистрированного товарного знака, если он является тождественным с
общеизвестным и существует риск получения правообладателем несправедливых преимуществ; размывания различительной способности товарного знака, причинение

вреда связанной со «старшим» товарным знаком деловой репутации (ст. 9 Закона о товарных знаках).
В-третьих, запрещается использование обозначений, сходных или тождественных общеизвестному товарному знаку в отношении как однородных, так и неоднородных товаров, если оно приводит к получению несправедливых преимуществ или причиняет вред различительной способности или репутации общеизвестных знаков (ст. 14 Закона о товарных знаках).

В судебной практике различаются следующие составы нарушений прав на известный знак.
Во-первых, паразитирование на репутации, когда товарный знак с репутацией используется нарушителем в целях переноса репутации на свои продукты. Примером является дело OLG Köln (6 U 147/08) «Deutschland sucht den Superstar» 8 .
При проведении розыгрыша продукции ответчик использовал логотип в виде синего овала с цветовыми эффектами, в середине которого был размещен слоган «S sucht Deutschlands hässlichstes Jugendzimmer». Суд признал, что такой логотип вызывает ассоциации с комбинированным товарным знаком «Deutschland sucht den Superstar», который используют для обозначения известного телешоу. Хотя вероятность введения в заблуждение потребителей отсутствует, действия ответчика являются необоснованным и несправедливым использованием репутации известного товарного знака. Нарушитель незаконно пытается распространить на свой бизнес положительную «ауру», имиджевые характеристики, связанные с популярным знаком.
Во-вторых, паразитирование на различительной способности известного знака, когда нарушитель пытается привлечь внимание потребителей посредством броского известного обозначения.
В-третьих, причинение вреда репутации посредством использования обозначения, сходного с известным, для маркировки ненадлежащих товаров. В результате со знаменитым знаком начинают связываться негативные ассоциации 9 .
В-четвертых, причинение вреда различительной способности товарного знака, когда использование обозначения, сходного с известным, приводит к ослаблению его

привлекательности для потребителей. Так, в деле по товарному знаку Shall.de (ZR 138/99 of 2001) 10 ответчик зарегистрировал известный товарный знак в качестве доменного имени, вследствие чего заинтересованные потребители перенаправлялись на сайт нарушителя. Суд постановил, что подобные действия привели к размыванию товарного знака.

Способы защиты от ослабления различительной способности известного знака, паразитирования на его репутации:
1) требование о запрете использования такого обозначения;
2) возмещение убытков в размере, достаточном для компенсации затрат на восстановление рекламной ценности товарного знака.

Опыт США

В США в литературе и судебной практике долгое время отсутствовало единое мнение о целесообразности предоставления особой защиты прав на известные бренды. Зарождение теории размывания товарных знаков в США связывается с именем известного юриста Шехтера. В 1927 г. он опубликовал статью, в которой на основе анализа опыта Германии пришел к выводу: у обладателя товарного знака должна быть возможность пресекать попытки других лиц паразитировать на оригинальности, уникальности обозначения 11 . В середине XX в. некоторые штаты начали принимать законы, направленные против ослабления товарных знаков (anti-dilution acts). Однако американские суды не спешили применять эти правила.

В 1996 г. Конгресс США принял первый федеральный закон «О противодействии ослаблению товарных знаков» (FTDA). Его целью была защита известных товарных знаков от снижения их различительной способности, вне зависимости от наличия или отсутствия конкуренции между правообладателем и иными лицами, использующими товарный знак. В законе отсутствовали четкие критерии, которым должны соответствовать товарные знаки, подпадающие под его защиту. Лишь отмечалось, что такие обозначения должны быть известны до начала использования конкурирующих.

Иногда суды отмечали, что закон распространяется только на обозначения, обладающие по самой своей сути существенной различительной способностью, оригинальностью 12 . В других случаях суды признавали достаточным, чтобы знак приобрел различительную способность вследствие его активного использования 13 .

Без определения понятия «знаменитый товарный знак» закон указал на ряд факторов, которые должен учитывать правоприменитель при решении вопроса о предоставлении конкретному обозначению защиты от ослабления:
1) степень изначальной или приобретенной различительной способности;
2) продолжительность и объем использования товарного знака в отношении товаров и услуг;
3) интенсивность рекламирования марки;
4) территория использования товарного знака;
5) каналы реализации товаров, для индивидуализации которых используется товарный знак;
6) степень признания товарного знака;
7) природа и объем использования сходных с товарным знаком обозначений иным лицом.

Ослабление товарного знака определялось как уменьшение способности известного товарного знака идентифицировать и разграничивать товары или услуги, независимо от наличия или отсутствия конкуренции между обладателем прав на известный товарный знак или других сторон; вероятности смешения, введения в заблуждение потребителей. На практике закон также стал применяться к действиям, порочащим репутацию известного знака (tarnishment). Нарушением признавалось формирование у потребителей ассоциаций с известными товарными знаками при продвижении на рынке
дешевых, низкопробных продуктов; наркотических средств и прочего. 14

В 2006 г. в США был принят закон, направленный на борьбу с ослаблением различительной способности известных знаков, – Trademark Dilution Revision Act (TDRA). Он четко разграничил два вида противоправного использования товарного знака, которые приводят к ослаблению различительной способности:
1) размывание товарного знака (dilution by blurring) вследствие формирования у потребителя

ассоциации с известным путем использования сходного обозначения, приводит к снижению различительной способности известного знака;
2) использование обозначения, сходного с известным знаком и порочащего его репутацию посредством формирования негативной ассоциации (dilution by tarnishment) 15 .
Для признания факта размывания товарного знака должны быть установлены:
1) степень схожести между используемым обозначением и знаменитым товарным знаком;
2) степень изначальной или приобретенной различительной способности товарного знака;
3) степень поддержания правообладателем эксклюзивности товарного знака;
4) узнаваемость товарного знака;
4) пытается ли правообладатель создать ассоциации со знаменитым товарным знаком;
5) любая действительная ассоциация между знаменитым товарным знаком и сходным с ним обозначением.

Не считаются нарушением прав на известный знак следующие действия:
1) добросовестное использование (любое использование товарного знака, не относящееся к индивидуализации источника происхождения товаров);
2) упоминание бренда в новостных репортажах и комментариях;
3) любое некоммерческое использование.
Законом были определены способы защиты товарных знаков от ослабления: запрет на использование товарного знака и взыскание убытков.

Чаще доктрина размывания товарного знака применяется в спорах, связанных с использованием иным лицом сходного с известным брендом обозначения. Между тем американские правоприменители ссылаются на нее и в рамках дел об оспаривании регистрации товарного знака, рассмотрении возражений на заявку на регистрацию обозначения. Интерес представляет решение по делу TiVo Brands LLC v. Tivoli, LLC 16 , вынесенное комитетом по рассмотрению споров и апелляций в связи с регистрацией товарных знаков (в рамках патентного ведомства США). Tivoli подала заявку на регистрацию двух товарных знаков «TIVOTAPE» и «TIVOBAR» по классу товаров «осветительные приборы».

По утверждению заявителя, первое обозначение использовалось им с мая 2010 г., второе – с сентября 2015 г. Компании TiVo Brands LLC удалось доказать, что ее товарный знак TIVO стал известным еще до регистрации указанных обозначений. Данный бренд широко использовался в отношении цифровых видеомагнитофонов. Комиссия отметила, что товарный знак TIVO часто упоминался в СМИ, телевизионных передачах. К 2010 г. обозначение стало известно большей части потребителей. При этом оно не потеряло своей известности на момент рассмотрения дела. Комиссия признала, что регистрация спорных обозначений приведет к размыванию широко известного товарного знака.

В российском праве отсутствуют прецеденты, когда бы суд признавал размыванием товарного знака использование сходного с ним обозначения в отношении неоднородных товаров. Между тем на размывание товарных знаков суды иногда указывают в делах об оспаривании регистрации «младшего» товарного знака.
Самым известным таким делом является спор о товарном знаке «VACHERON CONSTANTIN». Высший арбитражный суд РФ (ВАС РФ) установил, что товары истца (обладателя известного, «старшего» товарного знака) и товары ответчика (зарегистрировавшего на себя сходный знак) не являются однородными. Вместе с тем, вопреки мнению нижестоящих судебных инстанций, ВАС РФ признал противоправной регистрацию «младшего» знака, поскольку она направлена на получение необоснованного преимущества за счет использования сложившейся деловой репутации широко известного знака и создает угрозу возникновения заблуждения потребителя относительно товара или его изготовителя. В отношении товарного знака «VACHERON CONSTANTIN» суд использовал формулировку «широко известный». De lege lata термин «общеизвестный» относится только к обозначениям, признанным таковыми Роспатентом. Основанием аннулирования регистрации товарного знака и пресечения его последующего использования послужило злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ). Наконец, суд посчитал важным указать на вероятность введения потребителей в заблуждение.

В другом деле 16 производитель элитного шампанского «CRISTAL» оспаривал правовую охрану товарного знака «CRISTALINO», сходного, как он полагал, с его товарными знаками и способного ввести потребителей в заблуждение. Оспариваемый товарный знак был зарегистрирован в отношении алкогольных напитков.
Суд по интеллектуальным правам (СИП) подтвердил эти доводы и обязал Роспатент аннулировать госрегистрацию оспариваемого товарного знака. При этом доводы Роспатента, что сравниваемые товарные знаки невозможно смешать, поскольку маркируемые ими товары относятся к разным ценовым категориям, суд отклонил. Потребитель вводится в заблуждение тем, что может воспринимать игристое вино, маркируемое спорным обозначением, как продолжение линейки товаров французского производителя, более доступный аналог дорогого элитного напитка. По мнению суда, это может вести к размыванию товарных знаков французской компании.

В делах об аннулировании регистрации товарных знаков суд рассматривает размывание товарного знака как разновидность злоупотребления правом, недобросовестной регистрации. Нормативным основанием для пресечения подобной практики выступают ст. 10 и пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ. Такое решение вполне объяснимо.

Российским правом предусмотрена достаточно сложная (в сравнении с иными правопорядками) административная процедура признания товарного знака общеизвестным. Многие очень известные в мировом масштабе товарные знаки не получили соответствующего статуса в России. При этом российский законодатель предусмотрел расширение объектных границ только для общеизвестных товарных знаков. Одного обладания значительной положительной репутацией, известностью для узкого круга потребителей в данном случае недостаточно. Даже если исходить из того, что товарный знак может быть признан общеизвестным при рассмотрении конкретного дела, правообладателю «старшего» знака легче доказать недобросовестность правообладателя «младшего», чем общеизвестность своего обозначения. С догматической точки зрения более правильным представляется оспаривать размывающую регистрацию

«младшего» товарного знака на основании того, что она нарушает права на общеизвестный знак. В таком случае заявитель «младшего» обозначения вторгается в сферу господства правообладателя «старшего». Оспаривание регистрации товарного знака на основании ст. 10 ГК РФ в то же время возможно, когда противопоставленное обозначение (которое в принципе не зарегистрировано на территории РФ, либо зарегистрировано в отношении других товаров) обладает определенной репутацией и известностью у определенной группы потребителей. При этом доказано, что заявитель регистрировал свое обозначение с целью паразитирования на репутации такого бренда.

Западные правопорядки по-разному определяют товарные знаки, к которым применима доктрина размывания товарного знака. В праве США речь идет о famous trademark (а не well-known). Директива Европейского парламента и Совета ЕС от 22.10.08 № 2008/95/ЕС «О сближении законодательств государств-членов в отношении товарных знаков и знаков обслуживания» установила право стран-членов предоставлять расширенную правовую охрану товарным знакам, «обладающим репутацией». На практике доктрина размывания применяется к обозначениям, которые широко известные
потребителям в целом (а не какой-то отдельной группе).
Со случаями размывающего использования товарных знаков без регистрации «младшего» ситуация в российском праве несколько сложнее. В отсутствие специального состава «размывание товарного знака» суды не спешат применять данную доктрину.

De lege ferenda необходимым представляется выделение в российском праве форм размывания товарного знака, аналогичных западным. Способами защиты от ослабления различительной способности известного знака, паразитирования на его репутации должны являться:
1) требование о запрете использования такого обозначения;
2) возмещение убытков в размере, достаточном для компенсации затрат на восстановления рекламной ценности товарного знака.

1 Lehmann M. Unfair Use of and Damage to the Reputation of Well-Known Marks, Names and

Indications of Source in Germany: Some Aspects of Law and Economics // International Review of Industrial Property and Copyright Law. 1986. Vol. 17. No. 6. P. 746 – 767

2 German Trademark Act of 12 May 1894 (Warenzeichengesetz)

3 Act Against Unfair Competition of 1896 (Geseta Gegen Den Unlautern Wethewerb)

4 Odol, Juristiche Wocheschrift 502, XXV Markenschutz und WeHbewerb 265 (1925)

5 Quick, [1959] GRUR, 182

6 Dimple, [1985] GRUR 550

7 The Trademark Act of 1994

8 OLG Köln, Urteil vom 06. Februar 2009, 6 U 147/08.

9 BGH GRUR 1994, 808, Markenverunglimpfung I; BGH GRUR 1995, 57 –Markenverunglimpfung II.

10 BGH, 22.11.2001 — I ZR 138/99. Shell.de

11 Swann J. The evolution of dilution in the United States from 1927 to 2013 (http://www.inta.org/TMR/Documents/Volume%20103/vol103_no4_a1.pdf)

12 New York Stock Exchange, Inc. v. N.Y., N.Y. Hotel, LLC, 293 F.3d 550 (2d Cir. 2002); TCPIP Holding Co. v. Haar Comms., Inc., 244 F.3d 88 (2d Cir. 2001)

13 Thane Intern., Inc. v. Trek Bicycle Corp., 305 F.3d 894, 912 n.14 (9th Cir. 2002)

14 Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc., 346 F. Supp. 1183, 1188 (E.D.N.Y. 1972).

15 Victoria’s secret stores, inc., and Victoria’s secret catalogue, inc., Plaintiffs-Appellees, v. Victor Moseley and Cathy Moseley. 259 F.3d 464; 2001 U.S. App. LEXIS 16937; 2001 FED App. 0247P (6th Cir.); 59 U.S.P.Q.2D (BNA) 1650

16 TiVo Brands, LLC v. Tivoli, LLC, 129 USPQ2d 1097 (TTAB 2018)

17 Решение СИП от 26 апреля 2017 г. по делу № СИП-427/2016