УДК/UDC 347.772

К вопросу об использовании товарного знака

Гусева Ольга Николаевна
студентка юридического факультета
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина
г. Краснодар, Россия
e-mail: olga.gs313@gmail.com

Седова Наталья Александровна (научный руководитель)
кандидат юридических наук, доцент
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина
г. Краснодар, Россия

Аннотация

Несмотря на то что исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации иногда называют монопольным, его, тем не менее, нельзя назвать неограниченным. На сегодняшний день зарегистрированные товарные знаки представляют собой эффективный инструмент для охраны интересов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом на практике возникают случаи использования третьими лицами этих знаков без соответствующего разрешения правообладателей для своих целей. Данная статья посвящена вопросу использования товарного знака, в частности с изменением отдельных его элементов, с целью сделать его сходным с чужим товарным знаком и, как следствие, более привлекательным для потребителя. Данная проблема рассмотрена в аспекте ограничения правомочий правообладателя с целью соблюдения законных интересов других участников гражданского оборота.

Ключевые слова: правообладатель, товарный знак, исключительное право на товарный знак, словесное наименование.

On the Issue of Trademark Use

Guseva Olga Nikolayevna
student of the Faculty of Law
Kuban State Agrarian University
Krasnodar, Russia

Sedova Natalya Aleksandrovna
Candidate of Law, assistant professor
Kuban State Agrarian University
Krasnodar, Russia

Abstract

Despite the fact that the exclusive right to the results of intellectual activity and the means of individualization are sometimes called monopoly, nevertheless, it cannot be called unlimited. Today, registered trademarks are an effective tool for protecting the interests of legal entities and individual entrepreneurs. Moreover, in practice, there are cases when third parties use these marks without the respective permission of the right holders for their purposes. This article touches upon the use of a trademark, in particular, with the change of its individual elements in order to make it similar to another trademark and, as a result, more attractive to the consumer. This issue is considered in the aspect of limiting the powers of the right holder in order to respect the legitimate interests of other participants in civil turnover.

Key words: right holder, trademark, exclusive right to trademark, verbal name.

Товарный знак является объектом гражданских прав и представляет собой обозначение (словесное, изобразительное, комбинированное или иное), используемое для индивидуализации товаров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В соответствии с положением, закрепленным в п. 1 ст. 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использовать товарный знак, им распоряжаться и запрещать его использование третьим лицам [1]. Как справедливо заметил ученый-правовед А. П. Сергеев, использование товарного знака рассматривается законом не только как право, но и

как обязанность его правообладателя: неиспользование товарного знака в течение трех лет может привести досрочному прекращению правовой охраны данного товарного знака [2].

Вместе с тем правообладатель может контролировать не любое использование принадлежащего ему товарного знака, а только использование его в гражданском обороте. Так, владелец товарного знака может самостоятельно и монопольно использовать его в производстве товаров, для которых зарегистрирован данный товарный знак, путем размещения его на этикетках, упаковках этих товаров, в рекламе и продвижении товаров на рынке, а также на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, и в сети Интернет.

Примечательным в этом контексте является фактическое использование зарегистрированного обозначения с незначительными, в том числе композиционными, изменениями. Такm пункт 2 ст. 1486 ГК РФ предусматривает использование товарного знака с изменением его отдельных составляющих, которые не меняют существа данного товарного знака. Правообладатели в данном случае должны осознавать характер и степень допустимости таких изменений.

Судебной практике известны случаи использования правообладателями товарных знаков, существенно отличавшихся от зарегистрированных. Ненадлежащее использование товарного знака в дальнейшем привело к недобросовестной конкуренции и нарушению исключительного права на чужой товарный знак. В качестве примера рассмотрим дело Арбитражного суда города Москвы по иску ООО «Александровы погреба» к ООО «ВЕЛЬД-21» о запрете использования товарного знака «TESORO» и взыскании компенсации.

Для маркировки алкогольной продукции обе стороны использовали зарегистрированные товарные знаки. Товарный знак истца представляет собой словесное наименование «TESORO/TECOPO». У ответчика — «MARQUES DEL REAL TESORO». Именно изменения ответчиком товарного знака в процессе маркировки продукции привело к нарушению прав заявителя.

Товарный знак, который использовался ответчиком, зарегистрирован в одну строку заглавными латинскими буквами «MARQUES DEL REAL TESORO». В то же время на этикетке спорной продукции он использовался с визуальным изменением. При этом доминирующее положение занимала только часть наименования «REAL TESORO», а оставшиеся элементы (Marques del) были непримечательными для потребителя, так как были выполнены в значительно меньшем размере, другим шрифтом и цветом, на отдельной строке.

В сложившейся ситуации заявителем не оспаривалась правовая охрана товарного знака ответчика, поскольку том виде, в котором он зарегистрирован — «MARQUES DEL REAL TESORO («Маркиз королевских сокровищ») — было расширено смысловое значение, которое значительно отличалось от товарного знака «TESORO», что в переводе с испанского означает «сокровище».

Предоставление обозначению «MARQUES DEL REAL TESORO» правовой охраны не противоречит ст. 1483 ГК РФ и не нарушало прав истца.

При этом доводы истца сводились к тому, что ответчиком осуществлялось фактическое использование обозначения «REAL TESORO» («Королевское сокровище»), потому что оно сходно до степени смешения с его товарным знаком по семантическому, графическому и фонетическому признакам и именно оно занимает на этикетке доминирующее положение, индивидуализируя импортируемую алкогольную продукцию.

Позиция истца аргументировалась на использовании ответчиком товарного знака в измененном виде, что повлияло на его отличительный характер, сущность и восприятие и привело к нарушению исключительных прав. Однако, по мнению ответчика, он использовал зарегистрированное обозначение без какого-либо существенного изменения. В свою защиту он ссылался на то обстоятельство, что третье лицо не имеет право запрета использования правообладателем зарегистрированного им товарного знака.

Судом первой инстанции было установлено использование ответ-

чиком для индивидуализации своей продукции словосочетания «REAL TESORO», занимающее преобладающее положение на этикетке и создающее общее зрительное впечатление с более ранним знаком истца, так как является сходным с ним до степени смешения. Действия нарушителя были признаны злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией. Апелляционная и кассационная инстанции поддержали выводы Арбитражного суда.

Таким образом, если придерживаться позиции заявителя, то в области использования товарных знаков может сложиться такая практика, что можно будет регистрировать в одну строку обозначения, состоящие из нескольких словесных элементов, в том числе, возможно, включающие в себя чужие знаки, а впоследствии фактически использовать лишь некоторые слова или часть фразы, которые известны и являются более привлекательными для потребителя.

В своем Постановлении по данному делу Высший Арбитражный суд установил, что использование товарного знака в ситуации, когда доминирующим становится лишь определенный его элемент, меняет сущность данного товарного знака и не является надлежащим использованием. «Выделение» или соответствующее обозначение слов, которые имеют узнаваемость и репутацию, может привести к нарушению исключительных прав третьих лиц и ввести потребителей в заблуждение, несмотря на то, что на продукции присутствуют все словесные элементы зарегистрированного правообладателем обозначения. По требованию заявителя в рассмотренном случае не только был установлен факт нарушения его прав ответчиком, но и взыскана компенсация за незаконное использование интеллектуальной собственности [3].

На основании изложенного можно сделать вывод, что товарный знак должен использоваться правообладателем в том виде, в котором он был зарегистрирован, или с изменениями, не создающими угрозу смешения с чужим товарным знаком.

Список литературы

1. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. 3-е изд. М., 2003. С. 636.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. № 52. Ст. 5496

3. Постановление Президиума ВАС РФ от 4 февраля 2014 г. № 14567/13, принятое по делу Арбитражного суда города Москвы № А40-27210/12-19-247 // Справочно-правовая система «Гарант».