

УДК 34.096

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

© 2014 г.

Н.Л. Малахова

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

nadezhda.malakhova@itc.unn.ru

Поступила в редакцию 30.07.2014

Рассматривается проблема установления пределов действия исключительного права на товарный знак в аспекте ограничения правомочий правообладателя с целью соблюдения законных интересов других участников гражданского оборота.

Ключевые слова: гражданское право, право интеллектуальной собственности, исключительное право на товарный знак, ограничение исключительного права, добросовестное использование товарного знака без согласия правообладателя.

Несмотря на то что исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации называют иногда монопольным, такое право нельзя назвать неограниченным.

В силу статьи 1229 Гражданского кодекса РФ лицо, обладающее исключительным правом на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование средства индивидуализации. Другие лица не могут использовать средство индивидуализации без согласия правообладателя. Использование средства индивидуализации без согласия правообладателя является незаконным и влечет ответственность, установленную законом, за исключением случаев, когда использование средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия, допускается Гражданским кодексом.

В соответствии с первоначальной редакцией пункта 5 статьи 1229 ГК РФ ограничения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, в том числе в случае, когда использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации допускается без согласия правообладателей, но с сохранением за ними права на вознаграждение, устанавливаются Гражданским кодексом [1].

Указанные ограничения устанавливаются при условии, что они не наносят неоправданного ущерба обычному использованию результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации и не ущемляют необоснованным образом законных интересов правообладателей.

Данная формулировка неоднократно подвергалась критике в силу несоответствия положениям международных договоров, являющихся обязательными для РФ в связи с процессом вступления во Всемирную торговую организацию. В частности, специалистами неоднократно [2–4] указывалось на противоречие данного положения статье 17 Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности 1994 г. (ТРИПС), которая предусматривает ограниченные изъятия из прав, предоставляемых товарным знаком (limited exceptions to the rights conferred by a trademark), в частности добросовестное использование описательных выражений [5].

Для выполнения международных обязательств Федеральным законом от 4 октября 2010 г. № 259-ФЗ были внесены изменения и дополнения в часть четвертую Гражданского кодекса РФ. В соответствии с абзацем 5 п. 5 ст. 1229 ГК РФ (в ред. указанного закона) ограничения исключительных прав на товарные знаки устанавливаются в отдельных случаях при условии, что такие ограничения учитывают законные интересы правообладателей и третьих лиц.

В отличие от ограничений для объектов авторского права и смежных прав, законом устанавливается весьма краткий перечень случаев ограничения исключительного права на товарный знак:

- 1) исчерпание исключительного права на товарный знак (ст. 1487 ГК РФ);
- 2) досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием (ст. 1486 ГК РФ);
- 3) несмотря на прямое указание в п. 5 ст. 1229 ГК РФ на возможность установления ограничений только нормами Гражданского кодекса, но не иными законами РФ, к данному перечню можно добавить изъятие, установленное стать-

ей 14 Закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 г. «О защите конкуренции», запрещающей использование или приобретение прав на средства индивидуализации, если при этом использовании присутствуют признаки недобросовестной конкуренции.

Как видим, законодатель, приводя содержание национального законодательства в соответствие с международными нормами, не воспринял прямое указание на возможность ограничения исключительного права на товарный знак в виде возможности добросовестного использования товарного знака без согласия правообладателя, в частности в описательных целях.

Такой подход представляется не совсем удачным по нескольким причинам.

Во-первых, отсутствие ограничения в виде использования товарного знака с описательными целями противоречит как положениям международных договоров, так и нормам государств и международных объединений с развитыми правовыми порядками, в частности ЕС и США.

Директива № 89/104/СЕЕ Совета от 21 декабря 1988 года, унифицирующая законодательства государств-членов о товарных знаках (Premiere directive № 89/104/СЕЕ du Conseil du 21 décembre 1988, rapprochant les legislations des Etats-membres sur les marques (JO 1989, L 40, p.1) устанавливает, что владелец товарного знака не вправе запретить другому лицу использование в коммерческой деятельности своего товарного знака, если это необходимо для указания на предназначение товара или услуги, при условии добросовестности и честности такого использования (*usage honnete en matiere industrielle et commerciale*). Право производителя использовать не принадлежащий ему товарный знак для указания предназначения своей продукции подтверждается решениями и консультативными заключениями Суда ЕС (к примеру, *l'arret de la Cour dans l'affaire C-228/03 The Gillette Company et Gillette Groupe Finland Oy/LA-Laboratoires Ltd Oy*, 2005).

В соответствии с Разделом 33(b) (4) Федерального закона США о товарных знаках (закон Лэнхема 1946 года) (*The Lanham Federal Trademark Statute of Law*), разрешается использование товарного знака без разрешения его правообладателя не в качестве товарного знака, а с целью описания и «добросовестного использования», исключительно с целью описания товара или его географического происхождения (теория *fair use* (добросовестного использования)). Судебная практика по данному закону различает два случая «добросовестного использования» товарного знака, принадлежащего другому лицу, – традиционное (*traditional*) и

номинативное (*nominative*). Традиционное использование предполагает использование третьим лицом знака для описания собственного товара, номинативное – подразумевает использование товарного знака для отсылки покупателей к товарам обладателя чужого знака. Концепция номинативного использования получила развернутое судебное применение, известными по этому вопросу являются решения, вынесенные Апелляционным судом Соединенных Штатов Девятого округа (*New Kids on the Block v Gannett Satellite Info Network* 971 F 2d (9th Cir 1992), *Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v Church* 411 F 2d 350 (9th Cir 1969) и решение Апелляционного суда Соединенных Штатов Третьего округа по делу *Century 21 Real Estate Corp v Lending Tree Inc* 425 F 3d 211 (3d Cir 2005).

Во-вторых, отсутствие четкой позиции законодателя может провоцировать возникновение противоречивой судебной практики, нарушающей либо законные интересы правообладателя, либо, напротив, способствующей неограниченному расширению полномочий владельца товарного знака в ущерб интересам других предпринимателей. Такая практика в итоге может негативно влиять на развитие конкуренции на товарном рынке.

В актах арбитражных судов можно найти различные подходы к возможности использования чужого товарного знака без согласия правообладателя в случае, если ответчики приводят аргументы, обосновывающие правомерность такого использования.

Первый подход характеризуется буквальным истолкованием исчерпывающего перечня ограничений исключительного права на товарный знак. Отправной точкой для такого подхода является пункт 62 Постановления Пленума Верховного суда РФ и Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 26.03.2009 г. № 5/29, согласно которому лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ. Показательным с этой точки зрения является Постановление ВАС РФ по делу № А40-2569/11-27-22 от 17.04.2012 г. В данном деле ответчик – ООО «Макдональдс» – оправдывал использование товарного знака «С ПЫЛУ С ЖАРУ», принадлежащего истцу – ООО «Лина» – «описательной» целью такого использования. Товарный знак «С ПЫЛУ С ЖАРУ» использовался компанией «Макдональдс» на упаковке собственной продукции (сэндвичей) для описания следующих свойств товара: горячие, только что испеченные, све-

жие. При этом чужой товарный знак располагался на боковой стороне упаковки и был выполнен мелким шрифтом. Одновременно с товарным знаком правообладателя «Макдональдс» использовал и собственные товарные знаки «Вот что я люблю», «Биг Тейсти», стилизованная буква «М». Все эти обстоятельства, по мнению ответчика, делали использование им товарного знака без согласия правообладателя допустимым. Однако ВАС РФ не принял аргументацию ответчика, признав его действия нарушением исключительного права истца.

Одновременно арбитражные суды по аналогичной категории дел достаточно часто принимают сторону ответчиков, если те приводят обоснования необходимости или возможности использования не принадлежащих им товарных знаков. Обобщая приводимые в ходе судебного разбирательства аргументы ответчиков, можно заключить, что эти доводы объединяет один признак – они не связывают использование обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, с индивидуализацией собственной продукции, а используют тождественные или сходные обозначения с иными правомерными целями, при этом избегая возможности смешения товаров различных производителей.

В определении ВАС РФ от 27.02.2012 г. № ВАС-17774/11 об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ указывается, что товарный знак является средством индивидуализации товаров (услуг), а исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров (услуг), в отношении которых товарный знак зарегистрирован, однако «ответчик рекламировал свой товар, а не товар истца, упоминание в рекламной листовке ответчика обозначения «Флюкостат» направлено не на индивидуализацию товара ответчика, а на сравнение товара ответчика с другими лекарственными средствами».

ФАС Поволжского округа в Постановлении от 16.01.2009 г. по делу № А65-15872/2008 установил, что предприниматель, используя в рекламе на фасаде своего магазина товарный знак – «ГАЗ» – «Бегущий олень», принадлежащий ОАО «ГАЗ», сообщал о том, что у него имеется широкий ассортимент запасных частей к автомобилям, в том числе к автомобилям «ГАЗ». При этом изображение товарного знака «Бегущий олень» «не использовалось для индивидуализации другого товара». В данном случае использование чужого товарного знака имеет информационную функцию для ориентации потребителя в ассортименте товаров ответчика.

В указанном контексте ключевым является Постановление Президиума ВАС РФ от

01.12.2009 года № 10852/09. Размещение лицом на своем сайте интервью руководителя, в котором он употребил в качестве нарицательного существительного слово, тождественное зарегистрированному товарному знаку («Дискатор») в отношении товаров, однородных с указанными в свидетельстве на товарный знак, не признается незаконным. Суд подчеркнул, что «в материалах дела нет доказательств использования товарного знака при маркировке продукции, выпускаемой заводом, а также в документации и рекламе. Ответчик не отрицал факта размещения на своем сайте интервью генерального директора, в котором слово «дискатор» дважды употреблено как нарицательное существительное для обозначения дисковых агрегатов разных типов, используемых для обработки почвы. Следует отметить, что в интервью сообщается о выпуске заводом почвообрабатывающих агрегатов серии «Ермак», что исключает возможность смешения продукции истца и ответчика, а доказательств других способов использования товарного знака суду не представлено.

В постановлении утверждается, что «...**словесное упоминание** чужого товарного знака **не является использованием** этого знака».

Следовательно, не всякое упоминание обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, является его использованием и, как следствие, нарушением исключительного права владельца товарного знака. Суд указывает, что сам факт использования обозначения, сходного до степени смешения с чужим товарным знаком, не свидетельствует о нарушении исключительных прав владельца (Постановление ФАС МО от 01.12.2010 г. № КГ-А40/14391-10 по делу № А40-47499/10-27-380).

Можно предположить, что, при отсутствии прямого указания закона, ограничение исключительного права на товарный знак в виде его использования с описательными (сравнительными, информационными, иными целями) можно вывести из системного толкования статей 1229, 1477, 1481, 1484 ГК РФ.

Согласно статье 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации под товарным знаком (знаком обслуживания) понимается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Только на обозначение, служащее для индивидуализации товаров и услуг, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 1481 ГК РФ). В силу статьи 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, принадлежит исключительное право его использования любым не противоречащим

закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, прямо указанными в законе. В соответствии с указанием в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. Пункт 3 статьи 1484 определяет, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

На указанных принципах базируются и международные акты, имеющие силу на территории РФ. Согласно ст. 9, 10 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г. (ред. от 02.10.1979 г.), ответственность наступает в отношении продукта, незаконно снабженного товарным знаком, в случае прямого или косвенного использования ложных указаний о происхождении продуктов или подлинности личности изготовителя, промышленника или торговца. Согласно статье 16 ТРИПС, запрет третьим лицам использовать охраняемый знак распространяется на использование в обороте обозначений, идентичных или сходных с зарегистрированным знаком в отношении подобных (однородных) товаров или услуг, если указанное использование ведет к вероятности смешения знаков.

Товарный знак имеет цель защитить интересы потребителей при определении производителя товаров (услуг) (Постановление ФАС МО от 23.05.2005 г., 16.05.2005 г. № КА-А40/4071-05). Основным предназначением товарного знака является возможность отличить товары и услуги одного лица среди аналогичных товаров и услуг, производимых другими лицами (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2009 г. № 09АП-14076/2009 по делу № А40-16596/09-93-178, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-14076/2009-ГК по делу № А40-16596/09-93-178 (домен baumax.ru).

Как видим, использование товарного знака без разрешения правообладателя является незаконным именно с целью индивидуализации товаров этого третьего лица и именно таким образом, что возникает вероятность смешения производителей и товаров в глазах потенциальных потребителей (покупателей). Такой подход является устоявшимся в судебной практике.

В том случае, когда зарегистрированное как товарный знак обозначение используется с иной

целью (для идентификации, описания, указания на применимость или назначение товара, сравнения свойств товаров, указания на вид деятельности производителя (продавца), на содержание оказываемых услуг или выполняемых работ), такое использование не признается судами нарушением исключительного права.

Именно такую позицию занял ФАС Московского округа (Постановление № КА-А40/178-09 от 13.02.2009 г. по делу № А40-27553/08-96-130), установив, что обозначенный в рекламе товарный знак «КАМАЗ» используется для **указания на товары**, ремонт которых осуществляется в рекламируемой организации. При этом указания на принадлежность данных товарных знаков к самой рекламируемой организации в рекламе не содержится.

Постановлением Тринадцатого Арбитражного апелляционного суда от 20.07.2009 г., Постановлением ФАС Северо-Западного округа от 05.11.2009 г. по делу № А21-381/2009 суд отказал в удовлетворении заявления таможни о привлечении к административной ответственности за незаконное использование товарного знака «BMW», размещенного на коробках с автозапчастями. По мнению суда, указание среди прочих обозначений на коробочной наклейке букв «BMW» не является использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком «BMW» в отношении однородных товаров. Такой вывод суд основывал на том, что «данное обозначение нанесено не для индивидуализации товара, а для **соотнесения детали с конкретным изделием**, к которому она относится».

Согласно позиции ВАС РФ, правообладатель не вправе запретить третьему лицу рекламировать свою деятельность с использованием зарегистрированного товарного знака правообладателя в отношении товаров, правомерно введенных в гражданский оборот, если это не нарушает законодательства о рекламе (Постановление Президиума ВАС РФ от 06.04.2004 г. № 14685/03 по делу «Фольксваген»). Согласно п. 5 ст. 5 и ст. 6 Федерального закона «О рекламе» (в редакции, действующей на момент принятия постановления) использование объектов интеллектуальной собственности допускается, если потребитель не вводится в заблуждение недобросовестной рекламой, содержащей недостаточную информацию. В силу статьи 6 Закона о рекламе недобросовестная реклама не допускается, поскольку она вводит в заблуждение относительно рекламируемого товара или услуг в отношении товара посредством имитации (копирования или подражания) общего проекта, текста, рекламных формул, изображе-

ний, используемых в рекламе других товаров, либо посредством злоупотребления доверием физических лиц или недостатком у них опыта, знаний, в том числе в связи с отсутствием в рекламе части существенной информации.

Исходя из выбранного критерия, ВАС РФ по-разному оценивал рекламу, производимую ответчиком с использованием товарных знаков «Volkswagen», «VOLKSWAGEN», «VW» в наружной рекламе и в печатных изданиях.

В наружной рекламе изображение автомобиля и товарные знаки использовались в бледно-серых тонах, так же, как это делает правообладатель знаков и его дилеры в собственной рекламе. Это может ввести потребителя в заблуждение относительно взаимоотношений правообладателя и ответчика, создав впечатление, что ответчик является официальным дилером правообладателя. В рекламе в печатных изданиях ответчик указывал отношение своей деятельности к товарам, маркированным чужим товарным знаком, что он является автоцентром и занимается продажей, сервисным обслуживанием, поставкой запасных частей к автомобилям марки «Фольксваген». Реклама ответчика отличалась от рекламы правообладателя цветовым и объемным решениями. Такое применение товарных знаков не может ввести потребителей в заблуждение и вызвать смешение товаров (их производителей).

Следовательно, если товарный знак используется без согласия правообладателя, такое использование может быть признано правомерным при наличии следующих условий:

1) товарный знак используется с описательной или иной правомерной целью (для демонстрации потребителям ассортимента, назначения, свойств, характеристик товара);

2) при использовании товарного знака не происходит индивидуализации товара другого производителя (не правообладателя);

3) отсутствует вероятность смешения товаров (их производителей) в глазах потребителя.

Однако представляется, что использование чужого товарного знака с описательной целью должно быть ограничено. В противном случае неизбежны злоупотребления таким «описательным» использованием, что явно показывает позиция компании «Макдональдс» в вышеприведенном деле. Кроме того, такое оправдание, как описание собственного товара (бизнеса) или привлечение к нему внимания, часто недобросовестно используется при приобретении доменных имен, сходных до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками. При этом правообладатель и ответчик зачастую занимают не однородной (что исключает при-

менение запрета п. 3 ст. 1484 ГК РФ), но сходной в глазах посетителей сайтов деятельностью, например относящейся к 35-му классу (продвижение товаров, реклама, менеджмент) и к 36-му классу МКТУ (операции с недвижимостью) (решение Арбитражного суда Нижегородской области от 05.02.2014 г. по делу № А43-21112/2013, решение Арбитражного суда Нижегородской области от 07.02.2014 г. по делу № А43-21114/2013).

В связи с вышесказанным к приведенному перечню оснований использования товарного знака без согласия правообладателя необходимо добавить еще одно условие – **добросовестность** использования обозначения, повторяющего товарный знак другого лица. Добросовестность может подтверждаться, во-первых, одновременным использованием собственных средств индивидуализации, причем собственные средства должны занимать доминирующее положение на упаковке, рекламных материалах, иных документах, сопровождающих товарооборот; во-вторых, наличием охраняемого законом интереса «пользователя» либо исполнением им обязанности, установленной законом или иными обязательными для «пользователя» правилами.

Арбитражные суды традиционно обращают внимание на одновременное использование собственных средств индивидуализации при воспроизведении товарных знаков, принадлежащих другому правообладателю. Такое использование зачастую свидетельствует о не нарушении прав владельцев чужих товарных знаков.

Например, ФАС МО Постановлением от 27.05.2009 г. № КА-А40/4499-09 признал правомерным использование товарных знаков, принадлежащих ОАО «АВТОВАЗ», на упаковках товаров, произведенных с одновременным воспроизведением на упаковке товарного знака производителя «KRAFTTECH KUPPLUNGEN». В приложении к сертификату соответствия продукции изготовителя было указано, что сцепления марки «KRAFT TECH» и их части (комплекты сцепления, выжимные подшипники, диски сцепления) предназначены для автомобилей LADA (2110-2112), LADA SAMARA 2108-21099, LADA NIVA/CLASSIC 2101-2107, LADA KALINA 1.6 L. При совокупном анализе характера спорных обозначений (бумажные бирки белого цвета с голографической наклейкой и надписью «LADA», «SAMARA», «NIVA») и наличия на них логотипа производителя «KRAFT TECH» суд пришел к выводу, что обозначения в данном случае не воспринимаются потребителем как товарные знаки, используемые для соотнесения товара с конкретным производителем, они носят исключительно ин-

формационный характер относительно технического применения товара.

Сходную позицию занял Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Постановлении от 20.07.2009 г. по делу № А21-381/2009 в отношении использования товарного знака «BMW» на коробках с неоригинальными автозапчастями. Было принято во внимание, что, помимо знака «BMW», «по всей поверхности коробки со всех сторон на синем преобладающем фоне белым шрифтом размещено словесное обозначение фирмы-производителя «FRECCIA» с указанием «trade mark». Также на коробках указано наименование фирмы-производителя.

О необходимости учета судами охраняемых законом интересов третьих лиц прямо указывается в абз. 5 п. 5 ст. 1229 ГК РФ. Примером установленных законом обязанностей, оправдывающих использование чужого товарного знака, могут служить статья 495 ГК РФ и статьи 8, 10 Федерального закона РФ № 2300-1 «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г.

В соответствии со статьей 495 ГК РФ продавец обязан предоставить покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, соответствующую установленным законом, иными правовыми актами и обычно предъявляемым в розничной торговле требованиям к содержанию и способам предоставления такой информации. Статья 8 Федерального закона «О защите прав потребителей» устанавливает, что потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации об изготовителе (исполнителе, продавце) и реализуемых им товарах (работах, услугах). В силу статьи 10 изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора.

Представляется, что «описательное» использование товарного знака в силу указанных норм должно быть результатом единственной возможности проинформировать потребителя об особенностях производителя и его товаров. В случае, когда информацию о товаре можно донести иными способами, использование чужого товарного знака не следует считать правомерным. Например, в цитируемом деле «Макдональдса» свежеизготовленность товара можно отобразить иными обозначениями, например такими, как «горячий», «свежий», «только что изготовленный».

Другим примером вынужденной необходимости использования чужого товарного знака

может служить Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 20 января 2014 г. № 05АП-14314/2013 по делу № А51-11605. В указанном деле ответчик использовал обозначения, сходные с товарным знаком истца «bizovo» в качестве ключевого слова при поиске в сети Интернет. При этом выбор ключевых слов был определен Правилами показа Сервиса «ЯндексДирект». Согласно данным правилам рекламных объявлений, ключевые слова представляют собой технический параметр (критерий), устанавливаемый рекламодателем в интерфейсе рекламной кампании. Для каждого объявления рекламодатель может выбрать множество ключевых слов. При этом одно и то же ключевое слово может быть выбрано для нескольких объявлений одного рекламодателя, а также для объявлений разных рекламодателей.

Показательно, что суд особо подчеркивает связь технической обусловленности использования спорного обозначения с отсутствием у такого использования индивидуализирующих признаков. Ключевое поисковое слово не обладает индивидуализирующей способностью даже в отношении конкретного рекламного объявления, так как на основании ключевого слова невозможно выделить конкретное объявление из существующего массива. При этом ключевые слова не являются частью самого рекламного объявления, не входят в его содержание и не демонстрируются пользователям. В связи с этим пользователи не обладают информацией о том, по каким ключевым словам размещается показанное ему системой «Яндекс.Директ» рекламное объявление, а также не могут соотнести определенное объявление с конкретными ключевыми словами. Из изложенного следует вывод, что указание товарного знака в качестве ключевого слова в сервисе «Яндекс.Директ» осуществляется рекламодателями без преследования цели индивидуализации товаров (услуг), в технических целях, и не может привести к смешению товаров (услуг) и, следовательно, не может признаваться использованием товарного знака по смыслу статьи 1484 ГК РФ, в том числе частным способом такого использования – «в сети Интернет при других способах адресации».

Сложившийся судебный подход о необходимости наличия вышеперечисленных условий правомерного использования товарного знака без согласия правообладателя подтверждаются и Судом по интеллектуальным правам в Постановлении от 26 ноября 2013 г. по делу № А40-164436/2012 г., вынесенном по делу со схожими фактическими обстоятельствами.

Согласно позиции Суда по интеллектуальным правам, правообладатель не вправе огра-

ничивать третьих лиц в указании товарного знака в случае, когда такое указание не направлено на индивидуализацию товаров, работ или услуг и не способно вызвать их смешения. Поэтому указание третьими лицами товарного знака или сходного с ним обозначения с целями, отличными от цели индивидуализации товаров, работ или услуг, при отсутствии вероятности смешения различных товаров и производителей, не является использованием товарного знака. Следовательно, такое указание товарного знака не является нарушением исключительных прав на товарный знак. При этом словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака, если не вызывает смешения продукции истца и ответчика.

Практику с использованием указанных критериев можно считать устоявшейся. Как видим, суды не восприняли предложенные международные стандарты необходимости оценки добросовестности использования чужого товарного знака, в том числе с описательной целью. Акцент делается на отсутствии цели индивидуализации собственных товаров и отсутствии смешения в глазах потребителя. Однако такой подход нельзя назвать исчерпывающим, поскольку использование товарного знака может осуществляться не с целью индивидуализации, но с явно недобросовестной целью, не оправданной ни требованиями закона, ни явной коммерческой или производственной необходимостью. Например, в упоминавшемся споре между ООО «Макдональдс» и ООО «Лина» ответчик заявлял в суде, что, поскольку его компания имеет мировую известность, а владелец товарного знака, являясь не крупной компанией, такой известностью у российских потребителей не пользуется, ни о какой индивидуализации и смешении продукции «Макдональдс» с товарами истца речь идти не может. Аналогичная си-

туация прослеживается в получившем широкую известность деле, когда в рекламном ролике компании «Нидан соки» была использована продукция компании «Луи Витон» в качестве «фона» рекламного изображения.

Поэтому добросовестность действий по использованию чужого товарного знака должна быть обязательным предметом судебного разбирательства. В связи с имеющейся тенденцией судебной практики, а также в силу положений международных договоров с участием России, представляется необходимым дополнить имеющийся в Гражданском кодексе перечень ограничений на использование исключительного права на товарный знак случаем «добросовестного использования товарного знака, не приводящего к индивидуализации товаров иного производителя и не вызывающего смешения в глазах потребителя (вероятности смешения)».

Список литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 01.12.2007 г.), статья 1229 [Электронный источник]. Режим доступа: СПС «Консультант-Плюс».
2. Еременко В.И. Об изменениях в российских законодательных актах, связанных с интеллектуальной собственностью //Адвокат [Электронный источник]. 2011. № 1. Режим доступа: СПС «Консультант-Плюс».
3. Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы: Монография / Под общ. ред. Е.А. Моргуновой. М.: НОРМА, ИНФРА-М [Электронный источник]. 2014. Режим доступа: СПС «Консультант-Плюс».
4. Гаврилов Э.П. Изменения, внесенные Федеральным законом от 4 октября 2010 г. № 259-ФЗ в четвертую часть ГК РФ //Патенты и лицензии [Электронный источник]. 2010. № 11. Режим доступа: СПС «Консультант-Плюс».
5. Режим доступа: http://www.rupto.ru/norm_doc/sod/norm_doc/mejd_doc/trips.html#II.2

EXCEPTIONS TO THE EXCLUSIVE RIGHT TO TRADEMARK

N.L. Malakhova

The article deals with some problems of establishing exceptions to the exclusive right to trademark in terms of restricting the powers of a copyright holder in order to comply with the legitimate interests of other participants of the civil turnover.

Keywords: civil law, intellectual property law, exclusive right to trademark, exceptions to the exclusive right, fair use of trademark without rights holder's consent.

References

1. Grazhdanskij kodeks Rossijskoj Federacii (chast' chetvertaya) ot 18.12.2006 g. № 230-FZ (red. ot 01.12.2007 g.), stat'ya 1229 [Ehlektronnyj istochnik]. Rezhim dostupa: SPS «Konsul'tant-Plyus».

2. Eremenko V.I. Ob izmeneniyah v rossijskikh zakonodatel'nyh aktah, svyazannyh s intellektual'noj sobstvennost'yu //Advokat [Ehlektronnyj istochnik]. 2011. № 1. Rezhim dostupa: SPS «Konsul'tant-Plyus».
3. Pravo intellektual'noj sobstvennosti: aktual'nye problemy: Monografiya / Pod obshch. red. E.A. Mor-

gunovoj. M.: NORMA, INFRA-M [Ehlektronnyj istochnik]. 2014. Rezhim dostupa: SPS «Konsul'tant-Plyus».

4. Gavrilov Eh.P. Izmeneniya, vnesennye Federal'nym zakonom ot 4 oktyabrya 2010 g. № 259-FZ v

chetvertuyu chast' GK RF //Patenty i licenzii [Ehlektronnyj istochnik]. 2010. № 11. Rezhim dostupa: SPS «Konsul'tant-Plyus».

5. Rezhim dostupa: http://www.rupto.ru/norm_doc/sod/norm_doc/mejd_doc/trips.html#II.2