



Ирина Озолина

патентный поверенный РФ, евразийский патентный поверенный, адвокат АП г. Москвы, старший партнер АБ «А. Залесов и партнеры»

Конфликты более раннего и более позднего товарных знаков О нарушениях права на товарный знак использованием сходного обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака

Часто, выпуская товар на рынок, производители пытаются придать видимость законности фактическому нарушению исключительных прав на более ранний товарный знак конкурента. В статье рассматриваются различные ситуации конфликтов при использовании более раннего и более позднего товарных знаков и подходы к их разрешению в судебной практике.

Большинство правообладателей, обнаруживая на рынке продукцию конкурента со сходным с их товарным знаком обозначением, направляют претензию или иск в суд, не проверяя, нет ли у конкурента какого-либо правового основания (или его видимости) для такого использования. А зря. Искушенные в организации смещения участники гражданского оборота уже давно не выходят на рынок, не подкрепившись созданием видимости законности их поведения. Все чаще и чаще упаковка спорного товара или сам товар к моменту выхода на рынок защищены либо товарным знаком, либо патентом на промышленный образец, или конкурент уже депонировал дизайн своей упаковки как объект авторского права и готов ссылаться на принадлежащее ему исключительное право, использовать которое никто не вправе ему запретить.

Основания для такого поведения обусловлены, в частности, практикой высших судов, с 2009 г. установивших принцип «Никто не вправе запретить лицу добросовестное использование его действительного исключительного права», который постепенно трансформировался в формулу «Никто не вправе запретить лицу любое использование его действующего исключительного права». Разница очевидна.

Первоначально эта позиция была изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 декабря 2009 г. № 10519/09: «При наличии двух действующих свидетельств на товарные знаки до признания в установленном статьей 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации порядке недействительным свидетельства с более поздней датой приоритета действия обладателя этого свидетельства по использованию своего обозначения не могли быть расценены в качестве нарушения прав на товарный знак, зарегистрированный ранее».

Тот же подход изложен и в п. 125 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума ВС № 10): «При наличии двух патентов с разными датами приоритета, выданных на идентичные изобретения, полезные модели и промышленные образцы либо на изобретения, отличающиеся только эквивалентными признаками, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой

приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета».

Данная позиция Верховного Суда стала применяться и к товарным знакам и нашла свое отражение в ряде актов Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП): в постановлениях от 5 февраля 2021 г. № С01–1121/2019 по делу № А41–87113/2018, от 9 января 2020 г. № С01–1475/2019 по делу № А40–132697/2019, от 19 февраля 2021 г. № С01–1771/2020 по делу № А40–236550/2019, от 13 мая 2019 г. № С01–331/2019 по делу № А40–77364/2018.

Оставляя за пределами этой статьи вопрос о том, как разрешается данная проблема в патентном праве, – о зависимых патентах, возможности защиты несколькими не связанными между собой патентами одного и того же продукта (в каждом продукте реализовано множество технических решений, не пересекающихся по содержанию), соотношении концепции изобретательского уровня и доктрины эквивалентности в российском праве, – обсудим, чем опасно некритичное применение названных принципов в отношении средств индивидуализации и решений внешнего вида упаковок изделий.

На сегодняшний день такого рода конфликты между более ранним и более поздним товарным знаком возникают в следующих ситуациях.

Ситуация 1

Более поздний товарный знак, сходный до степени смешения с более ранним, был зарегистрирован из-за ошибки ведомства.

Он не использовался более пяти лет с даты публикации, в связи с чем обладатель более раннего товарного знака, не проверяя реестр товарных знаков, просто не знал о его существовании. По истечении пяти лет с даты публикации данных о зарегистрированном товарном знаке правообладатель более раннего знака теряет право подать возражение против предоставления правовой охраны этому товарному знаку (подп. 2 п. 2 ст. 1512 ГК РФ). Стоит отметить, что в таких случаях СИП не всегда считает приемлемым и использование процедуры прекращения правовой охраны более позднего знака в связи с неиспользованием, ставя под сомнение заинтересованность обладателя «старшего» знака (дело № СИП-237/2020), хотя есть и противоположная практика (например, судебные акты по делу № СИП -1205/2021).

В таких обстоятельствах правообладатель более раннего знака, не успевший вовремя подать возражение, не имеет возможности препятствовать выходу на рынок конкурента с более поздним товарным знаком. Ситуация неоднозначная, но можно говорить о балансе интересов сторон и сходстве с институтом исковой давности, целесообразность которого у профессионалов не вызывает сомнений.

Ситуация 2

Более поздний товарный знак сам по себе не сходен до степени смешения с более ранним: он включает в себя и более ранний товарный знак в качестве одного из элементов, и множество дополнительных элементов – как словесных, так и изобразительных. В таких многоэлементных комбинированных обозначениях словесный товарный знак конкурента обычно не занимает доминирующего положения, поэтому нет оснований считать подобные обозначения сходными до степени смешения с более ранним словесным товарным знаком конкурента. При этом реальное размещение товара, защищенного новым комбинированным товарным знаком, на полке рядом с товаром конкурента приводит к тому, что на оба товара нанесено совершенно одинаковое название – словесное обозначение, в действительности используемое в качестве средства индивидуализации.

При этом некоторое время норма п. 10 ст. 1483 ГК РФ в какой-то мере создавала препятствия недобросовестной регистрации обозначений, включающих в себя более ранний товарный знак конкурента, но в итоге вопрос о границах применения названного положения был рассмотрен СИП в деле № СИП-859/2020. Соглашаясь с выводами суда первой инстанции, Президиум СИП в постановлении от 29 июня 2020 г. № С01–560/2020 по названному делу указал, что наличие значительного количества дополнительных элементов не позволяет признать два товарных знака сходными до степени смешения, а значит, и применить в данном случае п. 10 ст. 1483 ГК РФ. Подход СИП в данном деле следует признать обоснованным: действительно, более ранний товарный знак должен быть препятствием к регистрации более позднего только в том случае, если вхождение более раннего товарного знака в более поздний создает вероятность смешения. Но наличие зарегистрированного товарного знака в таких обстоятельствах не дает суду в спорах о нарушении исключительных прав оснований признать, что многоэлементный товарный знак использован таким образом, что в результате возникает смешение: в итоге оба товара индивидуализируются одним и тем же словесным элементом.

Еще один наглядный пример такого рода практики создания видимости законности использования более раннего знака иллюстрирует дело № СИП-674/2020 об оспаривании отказа Федеральной антимонопольной службы России в возбуждении дела о недобросовестной конкуренции по ст. 14.4, 14.6 и 14.8 Федерального закона «О защите конкуренции»¹. Правообладатель серии «старших» знаков «КРОТ» пытался воспрепятствовать возникновению смешения с его товарами правообладателем «младшего» знака «Мистер КРОТОФФ». Можно согласиться с тем, что сами по себе знаки не сходны до степени смешения, но использование «младшего» знака с явным визуальным выделением части «КРОТ» заставило «старшего» правообладателя поднять вопрос о вероятности смешения среди потребителей. Суд первой инстанции два раза отменял решение ФАС России об отказе в возбуждении дела о недобросовестной конкуренции, указывая на обоснованность доводов заявителя о том, что при отсутствии сходства до степени смешения между двумя знаками их фактическое использование может приводить к смешению, но оба раза Президиум СИП отменял решение суда первой инстанции, ссылаясь на презумпцию отсутствия вероятности смешения, если «младший» знак зарегистрирован и не оспорен.

Ситуация 3

Более поздний товарный знак не сходен до степени смешения с более ранним, поскольку оба товарных знака содержат так называемый слабый элемент, который часто либо не учитывается при сравнении, либо дискламируется (исключается из охраны). Смешение возникает на стадии использования: обладатель более позднего знака подчеркивает сходный элемент, делает похожую упаковку и применяет товарный знак для той же линейки товаров (дело № А40–121253/2021 об оспаривании решения ФАС России, которым использование конкурентом сходных упаковок признано недобросовестной конкуренцией, несмотря на имеющиеся у ответчика товарные знаки).

И почти всегда при реальном использовании правообладатель более позднего товарного знака вносит в него небольшие изменения: пишет отдельно или иным образом выделяет сходные элементы, закрывает различия, применяет сходные цветовые гаммы упаковок и пр.

Интересно, что подобная практика характерна не только для российской правовой действительности, но встречается и за рубежом: в качестве примера можно привести спор в Японии между производителем одежды CUGGL и правообладателем товарного знака GUCCI

¹ Запрет недобросовестного приобретения исключительных прав, запрет создания смешения на рынке и запрет иных форм недобросовестной конкуренции.

(Gucci v. Cuggl Opposition case №. 2021–900284)². Товарный знак CUGGL зарегистрирован размещенным над полосой розовой краски, поэтому разница в написании букв не позволила Японскому патентному ведомству признать знаки сходными до степени смешения, в то время как при использовании полоса розовой краски смещается вверх, закрывая большую часть букв, а верхняя – видимая – часть словесного обозначения CUGGL ничем не отличается от верхней части словесного обозначения GUCCI.

Как же быть в такой ситуации обладателю «старшего» знака? Без изменения правоприменительной практики, к сожалению, права добросовестных обладателей «старших» знаков остаются под угрозой нарушения с созданием видимости законности.

При этом кажется очевидным, что обладатели прав на «младшие» товарные знаки должны осуществлять их права на эти знаки без ущерба законным правам обладателей «старших» знаков – т. е. без создания смешения. И если ФАС России в ряде случаев оценивает именно факты смешения на рынке и запрещает создание такого смешения даже при обладании ответчиком какими-либо «младшими» правами, то суды чаще всего отказывают в удовлетворении исков о нарушении прав на «старшие» товарные знаки при наличии у ответчика «младшего» знака, что, конечно, не способствует развитию здоровой конкуренции.

Стоит отметить, что запрет злоупотребления исключительным правом, пределы осуществления исключительного права являются темой многих научных исследований и дискуссий, в отношении применения к правообладателям ст. 10 ГК РФ развивается судебная практика, но запрет злоупотребления правом распространяется на правообладателей, обратившихся за защитой их прав от нарушений, а не на тех, кто регистрирует товарные знаки для придания видимости законности фактическому нарушению более ранних исключительных прав конкурентов.

Баланс интересов будет достигнут только тогда, когда судебной практикой будет пересмотрен подход к пределам осуществления исключительного права на товарный знак и требование о добросовестном использовании товарного знака будет применяться в том числе к тем ситуациям, когда правообладатель использует зарегистрированный товарный знак не для индивидуализации его собственного товара, а таким образом, что создается смешение с товарными знаками конкурента.

² Joanna Ampratwum-Danquah. Parodies – To Be Or Not To Be? // The Trademark Lawyer, Oct. 20, 2022 (<https://trademarklawyer magazine.com/parodies-to-be-or-not-to-be/>).