

Коломыцева Юлия,
магистрант,
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Россия, г. Москва
iullia.k@yandex.ru

СВОБОДНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В ОПИСАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ БЕЗ СОГЛАСИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопроса о свободном использовании товарных знаков в описательных целях без согласия правообладателя. В данной работе анализируются подходы разных стран о регулировании данного вопроса, приведена судебная практика. Статья содержит вывод об использовании товарного знака третьим лицом без согласия правообладателя.

Ключевые слова: товарный знак; свободное использование товарного знака; доктрина описательного использования товарного знака.

Российское законодательство не содержит норм, регулирующих свободное использование товарных знаков в описательных целях без согласия правообладателя. Но законы некоторых зарубежных стран предусматривают регулирование данного вопроса.

В частности, законодательство в странах Европейского Союза содержит нормы об ограничении исключительных прав на товарные знаки. Согласно положениям Директивы Европейского Парламента и Совета ЕС 2015/2436 от 16.12.2015 («О сближении права государств — членов ЕС в отношении товарных знаков») владелец обозначения не должен ограничивать его использование в следующих случаях:

- если третья сторона является физическим лицом;
- если обозначение применяется для описания вида, качества, количества, функционального назначения, ценности, места происхождения товара/услуг, времени производства или других характеристик;
- если обозначение необходимо для идентификации сходных товаров/услуг (например, комплектующих узлов или запасных частей в автосервисе);
- если торговая марка применяется для художественного выражения.

Особенно широко данный вопрос регулируется в США. Там сложилась доктрина добросовестного описательного использования товарного знака (fair descriptive use) и существует большое количество судебной практики. Согласно § 33(b)(4) Закона Лэнхема¹ не считается нарушением исключительного права на товарный знак использование иным лицом описательного (дескриптивного) обозначения, в том числе термина или символа, если такое обозначение не применяется в качестве товарного знака и используется честно и добросовестно с тем, чтобы описать товары или услуги соответствующего субъекта.

¹ The Lanham (Trademark) Act (Pub.L. 79–489, 60 Stat. 427, enacted July 5, 1946, codified at 15 U.S.C. § 1051 et seq. (15 U.S.C. ch. 22)).

Например, в деле *Zatarain's, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc.* 698 F.2d 786 (5th Cir. 1983) ответчик использовал на упаковках панировки для жарки выражение Fish fry, сходное до степени смешения с товарным знаком истца Fish-Fri, зарегистрированным в отношении смесей для панировки. Суд признал, что обозначение истца является охраняемым, но отклонил иск по следующему основанию: товарный знак используется для описания товара, а не целей индивидуализации, и не в значении, заложенном в товарный знак².

В процессе рассмотрения судебных споров суды США должны принимать во внимание:

- репутацию товарного знака правообладателя, если она имеется;
- используется ли сходное обозначение в качестве указания места происхождения товара;
- контекст, в котором третья сторона использует сходное обозначение.

В российской судебной практике можно найти некоторое количество судебных решений, в которых отражены правовые позиции, сходные с судами США.

Например, при рассмотрении одного из дел Суд по интеллектуальным правам РФ отметил, что простое упоминание словесного обозначения, входящего в объем правовой охраны товарного знака, не является использованием последнего. Особенно это касается случаев, когда такое обозначение несет смысловую нагрузку, используется в прямом словарном значении и безотносительно к товарам и услугам, для которых зарегистрирован знак³.

Можно сделать вывод о том, что товарный знак должен выступать в качестве идентификатора товаров (услуг) и использоваться в целях индивидуализации товаров, указания на источник их происхождения. Если сходное с товарным знаком обозначение используется в иных целях и при этом отсутствует риск введения потребителей в заблуждение, действия предполагаемого нарушителя находятся за границами исключительного права, а потому не представляют нарушения⁴.

² «The defense is available only in actions involving descriptive terms and only when the term is used in its descriptive sense rather than its trademark sense.» // URL: <https://cyber.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tmcases/zatar.htm>.

³ Постановление СИП РФ от 16.07.2018 по делу № А33-25467/2016.

⁴ «Право интеллектуальной собственности. Средства индивидуализации : учебник» (том 3) (под общ. ред. Л. А. Новоселовой) («Статут», 2018).