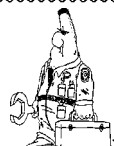




СВОБОДНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА В ИНТЕРНЕТЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

ОПЫТ,
ПРАКТИКА,
ПРОБЛЕМЫ



Р.И.Хусаинов – патентный поверенный, юрист ООО «Юридическая фирма «Городисский и партнеры» (г. Казань, KhusainovR@gorodissky.ru), исследует проблемы несанкционированного, но легально допустимого онлайн-использования товарных знаков третьих лиц.

Ключевые слова: товарный знак, свободное использование товарного знака, Интернет, правообладатель, использование товарного знака в Интернете.

FREE USE OF THE TRADEMARK ON THE INTERNET WITHOUT THE PERMISSION OF THE COPYRIGHT HOLDER

R.I.Khusainov, patent attorney, lawyer of company «Law firm Gorodissky & Partners» (Kazan, KhusainovR@gorodissky.ru), explores the problems of unauthorized but legally permissible online use of third party trademarks.

Key words: trademark, free use of a trademark, Internet, copyright holder, use of a trademark on the Internet.

С увеличением пользовательского контента в Интернете, не говоря уже о распространении вариантов регистрации доменных имен и конкуренции среди рекламодателей и других компаний для привлечения посетителей на их веб-сайты, для владельцев товарных знаков возросла нагрузка, связанная с необходимостью контролировать онлайн-использование их товарных знаков третьими лицами. По-



требители, конкуренты и другие лица все чаще публикуют комментарии, рекламу или иной контент в социальных сетях, где свободно используют чужие товарные знаки в своих целях¹. Эти цели часто проти-

¹ Friedman L.A. Online Use of Third Party Trademarks: Can Your Trademark Be Used without Your Permission? Business Law Today (February 2016) // <https://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/blt/2016/02/third-party-trademarks-201602.authcheckdam.pdf>



воречат интересам владельца товарного знака, однако не каждое использование знака без разрешения, в том числе и его использование в Интернете, будет являться нарушением.

Международные соглашения и национальные законодательства государств могут предусматривать определенные ограничения исключительного права. Согласно ст. 17 Соглашения ТРИПС страны *«могут предусматривать ограниченные исключения из прав, предоставляемых товарным знакам, такие как добросовестное использование описательных терминов, при условии, что такие исключения учитывают законные интересы владельца товарного знака и третьих лиц»*².

В одном из исследований ВОИС указывается, что подобные исключения часто применяются, когда обозначение используется честно и добросовестно – только для описания или информации. Часто ставится условие применять такое использование в сочетании со всем, что необходимо для идентификации лица, предприятия, товаров или услуг. Также в связи с обозначением не должно предприниматься ничего, что могло бы навести на предположение о подтверждении или поддержке со стороны владельца товарного знака. Примером допустимого несанкционированного использования товарных знаков является использование в некоммерческом контексте или использование, которое охраняется правом на свободные высказывания, такие как критика потребителем, выраженная в отношении определенного товарного знака³.

² Последствия Соглашения ТРИПС для договоров, административные функции которых выполняет ВОИС. Женева, 1996. WO/INF/127. С. 20.

³ World Intellectual Property Organization. Intellectual Property on the Internet: A Survey of Issues. Geneva: WIPO, 2003. N 856(E). P. 46.

В ГК РФ возможность ограничений исключительных прав в отдельных случаях при условии, что такие ограничения учитывают законные интересы правообладателей и третьих лиц, предусмотрена п. 5 ст. 1229. Такие ограничения могут устанавливаться исключительно ГК РФ, действующая редакция которого, помимо положения об исчерпании исключительного права на товарный знак⁴, не содержит каких-либо других специальных норм о свободном использовании товарных знаков без разрешения правообладателей. В этой связи представляет интерес опыт США и Европейского союза.

Впервые правовое регулирование свободного использования чужих товарных знаков без разрешения возникло в судебной практике и законодательстве США. Доктрина добросовестного использования (trademark fair use), согласующаяся с первой поправкой к конституции США, позволяет использовать чужие товарные знаки в описательных целях (descriptive fair use)⁵. Такое использование считается допустимым, когда имеющее описательное значение слово или выражение в товарном знаке добросовестно используется третьим лицом с целью описания, характеристики своих собственных товаров или услуг, а не в качестве средства индивидуализации. Например, в деле «КП перманент мэйк-ап против Ластинг импрешн» («KP Permanent Make-Up v. Lasting Impression») использование товарного знака «Microcolor» в качестве

⁴ Согласно ст. 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак его использование другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

⁵ Закон США «О товарных знаках» (15 U.S.C. §1115).



честного и добросовестного описания характеристики перманентного макияжа, предлагаемого ответчиком, признаю допустимым⁶.

Также допустимо добросовестное номинативное использование (nominative fair use), которое подразумевает использование чужого товарного знака с целью отсылки потребителей к правообладателю этого знака и его товарам. При этом применяется трехступенчатый тест, выработанный при рассмотрении дела «Нью кидс он де блок против Ньюс Америка паблишинг» («New Kids on the Block v. News America Publishing»):

продукт или услугу нельзя легко идентифицировать без использования товарного знака;

товарный знак используется лишь в объеме, разумно необходимом для идентификации товара или услуги;

использующее знак лицо воздерживается от каких-либо действий, создающих впечатление о наличии спонсорства или поддержки со стороны правообладателя⁷.

К номинативному использованию может относиться упоминание товарного знака в новостях или комментариях⁸, сравнительная реклама (comparative advertising) – сравнение собственного товара с другим товаром путем указания на товарный знак, при условии, что такая реклама не является ложной, вводящей в заблуждение или иным образом неточной (no false advertising)⁹, а

также пародирование.

В отношении последнего способа использования следует отметить, что пародия не должна вводить в заблуждение. Например, в деле «Организация ПЕТА против Дауни» («People for the Ethical Treatment of Animals (ПЕТА) (с англ. – «Люди за этичное отношение к животным») v. Doughney») действия ответчика по созданию под доменным именем peta.org веб-сайта People Eating Tasty Animals (с англ. – «Люди, питающиеся вкусными животными») суд признал введением в заблуждение¹⁰. Кроме того, пародирование известных товарных знаков может быть нарушением в форме ослабления (доктрина dilution). Так, в деле «Крафт Фудс Холдингс, инк. против Хелм» («Kraft Foods Holdings, Inc. v. Helm») использование ответчиком на своем сайте обозначения, сходного с известным брендом сыра «Velveeta», в отношении контента для взрослых и изображений употребления наркотиков было признано нарушением, порочащим репутацию правообладателя¹¹.

В Европейском союзе ограничения прав, предоставляемых владельцу товарного знака, закреплены в ст. 14 директивы TMD¹² и ст. 14 регламента EUTMR¹³. Формулировки данных ста-

¹⁰ People for the Ethical Treatment of Animals (ПЕТА) v. Doughney. 263 F.3d 359, 366 (4th Cir. 2001).

¹¹ Kraft Foods Holdings, Inc. v. Helm a/k/a «King Velveeta». 205 F.Supp.2d 942 (N.D. Ill. 2002).

¹² Директива ЕС от 16 декабря 2015 г. № 2015/2436 «О сближении права государств-членов в отношении товарных знаков» (Директива TMD) принята взамен Директивы ЕС от 22 октября 2008 г. № 2008/95/ЕС по сближению законов государств-членов в отношении товарных знаков и знаков обслуживания. Государства – члены ЕС должны полностью имплементировать обновленную Директиву № 2015/2436 в свои национальные законодательства до 14 января 2019 г. включительно.

¹³ Регламент ЕС от 14 июня 2017 г. № 2017/1001 «О товарном знаке Европейского союза» (EUTMR) вступил в силу с 1 октября 2017 г.

⁶ KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc. 543 U.S. 111 (2004).

⁷ New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc. 971 F.2d 302, 308 (9th Cir. 1992).

⁸ Например, можно упомянуть «Chicago Bulls» как профессиональную баскетбольную команду из Чикаго, но гораздо проще назвать их по имени (New Kids, 971 F.2d at 306).

⁹ См.: McCarthy, T.J. McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (4th ed). Clark Boardman Callaghan/Westlaw (2016). §11:43, 27:35.



тей полностью совпадают и сводятся к тому, что товарный знак не должен давать владельцу право запрещать третьей стороне использование в ходе торговли:

имени или адреса третьей стороны, если третья сторона является физическим лицом;

обозначений или указаний, которые не обладают различительной способностью или которые описывают только вид, качество, количество, целевое назначение, ценность, место происхождения, время производства товаров или оказания услуг или иные характеристики товаров или услуг;

товарного знака для идентификации или указания на товары или услуги, аналогичные товарам или услугам владельца данного товарного знака, в частности, если использование товарного знака необходимо для указания целевого назначения продукта или услуги, например, комплектующих или запасных частей (п. 1 ст. 14 директивы TMD).

При этом важно отметить, что перечисленные ограничения должны применяться только в случаях, когда третья сторона использует товарный знак в соответствии с добросовестной деловой практикой в промышленной или коммерческой сферах (п. 2 ст. 14 директивы TMD).

Кроме этого, п. 27 преамбулы директивы TMD и, соответственно, п. 21 преамбулы регламента EUTMR указывают на гарантии соблюдения основных прав и свобод, в частности, свободы выражения, предусматривая возможность использования товарного знака третьими лицами для художественного выражения, которое должно считаться добросовестным до тех пор, пока это происходит в соответствии с добросо-

вестной деловой практикой в сферах промышленности и коммерции.

В российском законодательстве нет норм, детально регламентирующих свободное использование товарных знаков без разрешения правообладателей, но определенные подходы к данной проблеме выработаны судебной практикой. Согласно сложившейся в России судебной практике не является нарушением товарного знака упоминание слова, хотя и зарегистрированного в качестве товарного знака, но употребляемого в статье на сайте в описательных или информационных целях¹⁴. Упоминание чужого товарного знака в статьях, интервью, новостях или иных материалах на сайте не будет являться нарушением, даже если на сайте реализуется однородная продукция, при условии, что не возникает риск ее смешения с продукцией владельца знака¹⁵.

В одном из последних дел, рассмотрев вопрос об использовании товарного знака «Оригами» в Интернет-рекламе фирмы по доставке суши и роллов «ЙобиДайоби» с текстом «ЙобиДайоби» покупает Оригами», Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии нарушения, поскольку словесное обозначение «Оригами» в данном случае использовалось в своем прямом словарном значении и безотносительно товаров и услуг, для которых товарный знак зарегистрирован. Суд по интеллектуальным правам также пояснил, что использование словесного обозначения, входящего в объем правовой охра-

¹⁴ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 июля 2016 г. по делу № А40-128923/2015 (товарный знак «Ж.Д.Э.»).

¹⁵ Словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака (постановление президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. по делу № А45-15761/2008 (товарный знак «Дискатор»)).



ны товарного знака, может быть признано использованием в информационных целях и не является нарушением прав на товарный знак при соблюдении следующих условий:

такое обозначение используется не для целей индивидуализации конкретного товара (в том числе способами, перечисленными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ);

в словарном значении;

в письменных публикациях или устной речи;

не создает вероятность смешения и, как следствие, не вводит потребителей в заблуждение относительно субъектов предпринимательской деятельности, их товаров и услуг, а также экономической связи между ними¹⁶.

Допустимым может быть признано также использование товарного знака конкурента в сравнительной рекламе, в том числе онлайн¹⁷. Например, в определении Высшего арбитражного суда по Российской Федерации от 27 февраля 2012 г. № ВАС-17774/11 по делу № А40-108056/2010 было указано, что товарный знак является средством индивидуализации товаров (услуг), а исключительное право на него может быть осуществлено для индивидуализации товаров (услуг), в отношении которых товарный знак зарегистрирован. Однако ответчик рекламировал свой товар, а не товар истца. Упоминание в рекламе

ответчика обозначения «*флюкостат*» направлено не на индивидуализацию его товара, а на сравнение товара ответчика с другими лекарственными средствами.

В отношении использования товарного знака конкурента в качестве ключевого слова в поисковой (контекстной рекламе) суды исходят из того, что правообладатель не вправе ограничивать третьих лиц в указании товарного знака в случае, когда такое указание не направлено на индивидуализацию товаров, работ или услуг и не способно вызвать их смешение. Также суды признают, что указание обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, в качестве ключевого слова не может быть признано использованием по смыслу ст. 1484 ГК РФ, поскольку не индивидуализирует какие-либо товары или самого рекламодателя, не создает возможности смешения товаров истца и рекламодателя, является одним из технических критериев показа рекламного объявления в поисковой системе¹⁸.

Кроме упомянутых случаев допустимого свободного использования знаков в Интернете, следует отметить, что интернет-магазины и другие площадки, осуществляющие дистанционным способом продажу товаров¹⁹, маркированных чужими товарными знаками, вправе использовать такие товарные знаки в рекламе своей торговой деятельности в отношении правомерно введенных в гражданский оборот товаров, если при этом не нарушается законодательство о

¹⁶ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 июля 2018 г. по делу № А33-25467/2016 (товарный знак «Оригами»).

¹⁷ Следует отметить, что подпунктом 1 п. 2 ст. 5 федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», ст. 14.3 федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещены некорректные сравнения. Корректные сравнения, которые показывают действительные и конкретные преимущества рекламодателя и недостатки конкурента, законодательством не запрещены.

¹⁸ См. например: постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 ноября 2013 г. по делу № А40-164436/2012 (товарный знак «Мадам Му»).

¹⁹ Постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2007 г. № 612 «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом».



рекламе. Такое использование не должно вводить потребителя в заблуждение относительно взаимоотношений производителя товара (правообладателя) и компании-рекламодателя, создавая впечатление о том, что компания является официальным дилером правообладателя²⁰. При использовании чужих товарных знаков в рекламе сервисных услуг, в том числе в Интернете, помимо вышеуказанного, следует учитывать, что положения ст. 1487 ГК РФ не относятся к услугам. Поэтому использование третьими лицами без разрешения правообладателя товарных знаков для услуг, касающихся правомерно введенных в оборот товаров, может быть признано нарушением исключительных прав на данные товарные знаки при условии, что они зарегистрированы для соответствующих услуг²¹.

Учитывая вышеизложенное, право-

²⁰ Постановление президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 6 апреля 2004 г. по делу № А76-9599/2002 (товарный знак «Volkswagen»).

²¹ Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 января 2011 г. по делу № А64-2744/2010. Определением № ВАС-6546/11 отказано в передаче дела в президиум Высшего арбитражного суда Российской Федерации для пересмотра судебного акта в порядке надзора.

обладателям следует не только строго следить за использованием третьими лицами их товарных знаков в Интернете, но и различать нарушающее использование, подлежащее оспариванию, сомнительное использование, подлежащее дальнейшему контролю, безвредное использование, которое следует игнорировать, и использование, которое может быть раздражающим, но не нарушающим.

Список литературы

1. *Последствия Соглашения ТРИПС для договоров, административные функции которых выполняет ВОИС. Женева, 1996. WO/INF/127.*
2. *Friedman L.A. Online Use of Third Party Trademarks: Can Your Trademark Be Used without Your Permission? Business Law Today (February 2016)//<https://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/blt/2016/02/third-party-trademarks-201602.authcheckdam.pdf>*
3. *McCarthy T.J. McCarthy on Trademarks and Unfair Competition. 4th ed. Clark Boardman Callaghan/Westlaw. 2016.*
4. *World Intellectual Property Organization. Intellectual Property on the Internet: A Survey of Issues. Geneva: WIPO, 2003. № 856(E).*