



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Организация
Объединенных Наций по
вопросам образования,
науки и культуры



The UNESCO Chair on copyright
and other intellectual property rights

Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву
и другим правам интеллектуальной собственности



Исх. № 90 от 10.02.2011

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о добросовестности регистрации товарных знаков

В связи с запросом Московского Представительства фирмы «Baker & McKenzie – CIS, Ltd.» о пределах правовой охраны товарных знаков применительно к вопросу о добросовестности регистрации товарных знаков Vacheron Constantin Кафедры ЮНЕСКО Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики (Кафедра ЮНЕСКО НИУ-ВШЭ), полагает возможным дать следующее юридическое заключение.

В запросе поставлены следующие вопросы:

1. Признаются ли действия, направленные на регистрацию и использование товарных знаков, зарегистрированных ранее на имя другого лица и обладающих известностью и репутацией в отношении определенных товаров, лицами, не связанными с первоначальным правообладателем таких знаков для неоднородных товаров, добросовестными с точки зрения международного законодательства и практики, в том числе Парижской конвенции по охране промышленной собственности? Должен ли при этом ранее зарегистрированный товарный знак являться общеизвестным по смыслу статьи 6-bis Парижской конвенции?

Научно-методический центр НИУ-ВШЭ «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности»

Почтовый адрес: Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20.

Для посещений: Российская Федерация, г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 17, ауд. 221.

Тел./Факс: +7-499-238-31-39

E-mail: unescochair@hse.ru; unesco.chair.copyright@mtu-net.ru; **Web-site:** www.unescochair.ru

2. Соответствует ли регистрация товарных знаков Vacheron Constantin по свидетельству № 278829 с приоритетом от 21 марта 2003 года, зарегистрированного в отношении товаров 25 класса (одежда), и Jaeger LeCoultre по свидетельству № 280063 с приоритетом от 21 марта 2003 года, также зарегистрированного в отношении товаров 25 класса (одежда) требованиям российского и международного законодательства в области интеллектуальной собственности при наличии следующих товарных знаков, охраняемых в Российской Федерации: а) № 436637 Vacheron-Constantin с приоритетом от 12 января 1978 года, охраняемого в отношении 14 класса МКТУ; б) № 583216 Jaeger LeCoultre с приоритетом от 26 февраля 1992 года, охраняемого в России в отношении 14 класса МКТУ; в) № 728696 Jaeger LeCoultre с приоритетом от 4 июня 1999 года, охраняемого в России в отношении 1, 2, 4-17, 19-22, 26-42 классов МКТУ, зарегистрированных на имя другого лица.

При подготовке данного заключения Кафедра ЮНЕСКО НИУ-ВШЭ исходит из того, что вопросы права интеллектуальной собственности в полном объеме относятся к сфере научной деятельности Кафедры ЮНЕСКО, как она определена Соглашением об учреждении Кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности, подписанным в Париже Генеральным директором Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 12 июня 1998 года.

Исходя из анализа действующего российского законодательства, его доктринального толкования и правоприменительной практики, а также учитывая международные обязательства Российской Федерации и международную практику по данному рода делам, Кафедра ЮНЕСКО НИУ-ВШЭ полагает возможным сделать следующее заключение.

1. В соответствии со статьей 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (Парижская конвенция) актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Запрету подлежат:

1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смещение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Обратим внимание на то, что Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), членом которой является Российская Федерация, в 1996 г. опубликовало Типовые положения о защите от недобросовестной конкуренции (Типовые положения), кодифицирующие международную практику применения статьи 10-bis Парижской конвенции.

В соответствии с пунктом 2 ст. 10-bis Парижской конвенции актом недобросовестной конкуренции является всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. Из Типовых положений также следует, что недобросовестной конкуренцией является любое действие, противоречащее честным обычаям, пусть даже оно и не является конкуренцией в узком смысле. В пункте 1.02 Типовых положений указывается, что понятие «противоречащий честным обычаям» не следует ограничивать честными обычаями в той стране, в которой имеет место акт недобросовестной конкуренции: следует также принимать во внимание понятие честных обычаев, которые установились в международной торговле. Определяющим критерием является то, что это акт, "противоречащий честным обычаям".

В соответствии с международной практикой понятие недобросовестной конкуренции значительно шире понятия конкуренции между хозяйствующими субъектами как таковой.

Согласно п. 2.06 Типовых положений смешение может произойти в отношении хорошо известного товарного знака, когда знак идентичный или сходный с этим товарным знаком используется для продуктов или услуг, которые не имеют сходства с продуктами или услугами, с связи с которыми этот товарный знак является хорошо известным.

Необходимо отметить, что Типовые положения не являются международным договором. Однако публикацией Типовых положений Международное Бюро ВОИС четко и недвусмысленно предоставляет странам-участникам Парижского союза ясные правовые ориентиры для определения и раскрытия понятия недобросовестной конкуренции на основании обобщения практики государств-членов Парижского союза по применению ст. 10-bis Парижской конвенции.

Означенные выше подходы к рассмотрению недобросовестной конкуренции подтверждаются правоприменительной практикой целого ряда стран, в том числе Европейского Союза. Так, вопросы добросовестности при регистрации товарных знаков отдельно находят фиксацию в Европейском законодательстве по товарным знакам и практике Европейского Суда Справедливости [European Court of Justice], основного судебного органа Европейского Союза, рассматривающего, помимо прочего, споры, связанные с регистрацией и действительностью товарных знаков.

Отметим, что практика, принятая в Европейском Союзе, сводится к тому, что отмена или запрет регистрации идентичного или подобного (схожего) товарного знака возможны, если более ранний товарный знак активно используется в рамках ЕС, пользуется репутацией в определённых территориальных границах, ассоциируется у потребителя с определённым

производителем и использование товарного знака, хотя бы и для иной категории товаров и услуг, способно ввести потребителя в заблуждение.

При извлечении прибыли лицо, использующее товарный знак, зарегистрированный в отношении товаров или услуг, отличных от тех, для которых зарегистрирован более ранний товарный знак, будет извлекать «незаслуженную выгоду». Так, например, использование такого товарного знака позволяет сэкономить на рекламе и продвижении товаров на рынке, так как данный товарный знак будет ассоциироваться с деловой репутацией и добрым именем правообладателя более раннего товарного знака и паразитировать на нем. Более того, такое использование товарного знака может негативно повлиять на репутацию правообладателя более раннего товарного знака.

Знаковым с точки зрения борьбы с такого рода деятельностью является определение, данное дано по делу C-487.07 L'Oreal SA and Others v Bellure NV and Others [L'Oreal SA и др. против Bellure NV и др.], где под использованием товарного знака также понимается извлечение незаслуженных преимуществ и выгод по введению товарного знака в оборот благодаря репутации правообладателя более раннего товарного знака, а также как «паразитизм» товарного знака.

По делу C-408/01 Adidas-Salomon and Adidas Benelux [2003] ECR I-12537 было также раскрыто понятие «незаслуженного преимущества» в условиях конкуренции. Так, под «незаслуженным преимуществом» следует понимать извлечение прибыли из использования товарного знака без соответствующих предварительных инвестиций в его рекламу и продвижение на рынке благодаря широкой известности более раннего товарного знака, где также может быть причинён ущерб репутации товарного знака.

Согласно решению Суда первой инстанции ЕС (четвёртой палаты) от 10 мая 2007 года по делу № T-47/06, итальянской компании Antartica Srl

было отказано в регистрации товарного знака NASDAQ в отношении спортивной одежды, так как данный товарный знак уже был зарегистрирован американской компанией The Nasdaq Stock Market Inc. в отношении телекоммуникаций и финансовых услуг. Несмотря на тот факт, что заявка была подана на регистрацию товарного знака в отношении неоднородных товаров и услуг, введение его в оборот может причинить ущерб правообладателю более раннего товарного знака, т.к. будет ассоциироваться у потребителей с определённым производителем.

При принятии решения суд руководствовался следующими факторами:

1. оригинальность товарного знака;
2. узнаваемость на определённой территории;
3. степень сходства товарных знаков;
4. ущерб, который может быть причинён более раннему товарному знаку;
6. устойчивость ассоциаций у потребителя с более ранним товарным знаком;
7. изменение экономического поведения потребителя.

Таким образом, вводя в гражданский оборот продукцию с использованием идентичного или сходного товарного знака хотя бы и для неоднородной продукции и услуг, лицо совершает действия, способные вызвать смешение в отношении правообладателя более раннего товарного знака или его деятельности и ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и прав на результаты интеллектуальной деятельности. Следовательно, своими действиями такое лицо ущемляет законные интересы правообладателя более раннего товарного знака, что противоречит международному законодательству и правоприменительной практике. При этом международное законодательство и правоприменительная практика не ставят признание

подобных действий незаконными в зависимость от формального признания старшего товарного знака общеизвестным, достаточно того, чтобы такой знак обладал положительной репутацией среди потенциальных потребителей.

2. Пункт 3 статьи 1483 Гражданского Кодекса Российской Федерации содержит норму, в соответствии с которой не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Аналогичная норма содержалась в пункте 3 статьи 6 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Пункт 2.5 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания конкретизирует эту норму, поясняя, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Аналогичная позиция отражена в Рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных Приказом Роспатента от 23 марта 2001 г. № 39. Элементы обозначений, указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе и т.д. через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относятся к способным ввести в заблуждение. В Рекомендациях отмечается, что способность элементов ввести в заблуждение не вполне очевидна и имеет вероятностный характер. При оценке возможности введения в заблуждение, Рекомендации предлагают учитывать следующие вопросы:

- описывает ли элемент товары ложно;

- может ли элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение;

- являются ли ассоциативные представления правдоподобными;

- поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель.

Отсюда следует, что понятие возможности введения в заблуждение может и должно трактоваться с позиции восприятия того или иного обозначения потребителями. Для определения возможности введения потребителя в заблуждение, необходимо определить, какие именно ассоциативные представления о товаре или его производителе порождает (если порождает) в сознании потребителя рассматриваемое обозначение, и будет ли такое предположение правдоподобным.

При проведении такого анализа основополагающим является знание потребителя. Знание потребителя и, как следствие, возможно, порождаемые в его сознании представления от определенного обозначения, могут быть косвенным образом оценены исходя из информации, содержащейся в толковых, энциклопедических, специальных словарях и иной литературе, позволяющих установить содержание понятий, или исходя из продолжительного использования некоего товарного знака до даты подачи сравниваемого товарного знака, или из информации, содержащейся в средствах массовой информации, или другими способами. В свою очередь, знание может быть приобретено потребителями как из всех возможных источников, так и из какого-либо одного источника. Источник получения знания не является поводом для признания полученного знания сомнительным.

Представляется также несущественным в рамках такой оценки, является ли более раннее обозначение зарегистрированным товарным знаком, или используется ли оно на рынке конкретной страны, или даже

владеет ли потребитель товаром под таким товарным знаком. Более того, на факт известности товарного знака не оказывает особого влияния сам факт того, видел ли потребитель лично товар, маркированный товарным знаком, поскольку знание может быть приобретено посредством различных других источников информации (например, через межличностные контакты).

Так, можно с уверенностью утверждать, что большинство российских потребителей не были в городе Хельсинки, и не видели Эйфелевой башни или Великой китайской стены собственными глазами, что не умаляет их знания об этих объектах, как находящихся в Финляндии, Франции и Китае соответственно.

Как отмечено выше, наличие таких источников информации, как упоминание в словарях и иной литературе, или продолжительное использование, или упоминания в средствах массовой информации, являются только косвенными основаниями для оценки возможности возникновения у потребителя тех или иных представлений, порождаемых определенным обозначением. Такая информация в любом случае позволяет с той или иной долей вероятности предположить, но не утверждать, о наличии знания у потребителя.

Одно обозначение может использоваться в качестве товарного знака длительное время, однако так и остаться неизвестным сколь-нибудь значимому кругу потребителей. Другое обозначение может стать известным потребителям через месяц его непродолжительной, но интенсивной рекламы, или даже еще до появления самого товара на рынке (примером чему может служить товарный знак iPhone ®, который стал широко известным и обсуждаемым товарным знаком еще до появления самого коммуникатора под товарным знаком iPhone ® на рынке). Также как отмечено выше, обозначение может стать известным и способным вызывать определенное ассоциативное представление у потребителя, даже если потребитель не видел самого товара.

Наиболее достоверно можно судить о знании потребителей, и об ассоциативных представлениях потребителей, только по результатам опроса самих потребителей. При этом, по определению Закона РФ «О защите прав потребителей», потребитель – это гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Иными словами, к релевантным кругам потребителей относится не все население страны, а только та его часть, которая, как минимум, заинтересована в приобретении соответствующего товара.

Ввиду вышесказанного, для ответа на вопрос, соответствует ли регистрация товарных знаков Vacheron Constantin по свидетельству № 278829 в отношении товаров 25 класса и Jaeger LeCoultre по свидетельству № 280063 в отношении товаров 25 класса (одежда) требованиям российского и международного законодательства в области интеллектуальной собственности при наличии более ранних товарных знаков, охраняемых в Российской Федерации, Vacheron-Constantin и Jaeger LeCoultre, наличие указанных более ранних регистраций существенной роли не играет, поскольку сам факт регистрации знака не свидетельствует об известности этих товарных знаков потребителю и об ассоциативных представлениях, вызываемых такими обозначениями у потребителей.

Существенным для ответа на этот вопрос может являться наличие, по крайней мере, одного из следующих условий: присутствие информации об этих товарных знаках в словарях, и/или продолжительное использование таких обозначений конкретным производителем, и/или наличие информации об этих товарных знаках в средствах массовой информации. Безусловным основанием для признания обозначения способным породить то или иное ассоциативное представление у потребителя является опрос общественного мнения, проведенный среди потребителей.

Следует также отметить, что для признания обозначения способным ввести в заблуждение потребителя, является необязательным возникновение неверных ассоциативных представлений у всех потребителей, или у подавляющего большинства потребителей. Очевидно, что при оценке любых обозначений всегда найдется некое число потребителей, у которых обозначение вызывает некие нестандартные представления. Таким образом, для признания обозначения противоречащим пункту 3 статьи 1483 ГК РФ, необходимо возникновение неверных ассоциативных представлений у некоторого числа потребителей, которое может быть признано значительным числом потребителей.

Согласно Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 июля 2006 г. № 3691/06, было установлено, что таким внушительным и достаточным для признания обозначения способным ввести в заблуждение значимого числа потребителей является, по крайней мере 20 процентов опрошенных, прямо (считающих обозначения как принадлежащие одному производителю) или косвенно (сомневающимися, то есть не способных однозначно отличить обозначения) признающих факт введения их в заблуждение.

Таким образом, если по результатам опроса потребителей значительная их часть (20% и более) будет воспринимать обозначения Vacheron Constantin по свидетельству № 278829 в отношении товаров 25 класса (одежда), и / или Jaeger LeCoultre по свидетельству № 280063 в отношении товаров 25 класса (одежда) как принадлежащие производителю, отличному от лица, в действительности производящего маркированные ими товары, или связанному с ним производителю, или как маркирующие товары, страной происхождения которых является страна, отличная от действительной страны происхождения товаров, то очевидно, что ответ на упомянутые в Рекомендациях и перечисленные выше вопросы будет утвердительным.

Поскольку для товарного рынка, как российского, так и зарубежного, характерна ситуация одновременного присутствия товаров класса 14 (часы и ювелирные украшения) и класса 25 (одежда) под тождественными товарными знаками, производимыми одним и тем же или под контролем одного и того же производителя, наличие таких ассоциативных представлений в принципе весьма вероятно.

Ввиду вышесказанного, при наличии вышеупомянутых условий, регистрация товарных знаков Vacheron Constantin по свидетельству № 278829 в отношении товаров 25 класса (одежда), и / или Jaeger LeCoultre по свидетельству № 280063 в отношении товаров 25 класса (одежда) может считаться противоречащей положениям пункта 3 статьи 6 Закона.

3. Проанализировав информацию касательно известности обозначений Vacheron Constantin и Jaeger LeCoultre, содержащуюся в открытых источниках, в том числе, в СМИ, журналах, сети Интернет, можно сделать вывод, что указанные обозначения являются известными на территории России и ассоциируются со всемирно известными часами Vacheron Constantin и Jaeger LeCoultre.

При введении в строку поиска в любой поисковой системе российского сегмента сети Интернет (в зоне RU.) обозначений Vacheron Constantin или Jaeger LeCoultre, в качестве результата поиска будет получено наличие десятков ссылок на Интернет-сайты, посвященные часам Vacheron Constantin или Jaeger LeCoultre, их вековой истории и высокому качеству. Результаты анализа информации, содержащейся в СМИ, также позволяют сделать вывод о многолетней известности указанных товарных знаков на территории России. Как указывается в ряде печатных изданий, изделия Vacheron Constantin начали продаваться в России с начала XIX века.

В связи с этим регистрация в качестве товарного знака Vacheron Constantin по свидетельству № 278829 с приоритетом от 21 марта 2003 года, зарегистрированного в отношении товаров 25 класса (одежда), и Jaeger LeCoultre по свидетельству № 280063 с приоритетом от 21 марта 2003 года, в отношении товаров 25 класса МКТУ («одежда») представляется весьма сомнительной. В пользу такого вывода говорят, в частности, следующие соображения.

Как отмечалось выше, в соответствии со статьей 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. Положения ст. 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности следует толковать и применять с учетом разработанных Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) Типовых положений о защите от недобросовестной конкуренции.

Причем, несмотря на то, что в ч. 2 ст. 10-bis Парижской конвенции говорится об актах недобросовестной деятельности в контексте актов конкуренции между хозяйствующими субъектами, п. 1.01 (а) Типовых положений таких ограничений не устанавливает. Напротив, в Типовых положениях уточняется, что «неупоминание в Типовых положениях о том, что действие должно являться актом недобросовестной конкуренции (именно конкуренции) подразумевает, что действие Типовых положений распространяется также и на потребителей (как бы защищают и интересы потребителей)».

Как известно, ВОИС ввел этот более широкий подход к понятию недобросовестной конкуренции по результатам своих исследований в 1994 году. Было предложено учитывать, в равной степени, как интересы конкурентов (хозяйствующих субъектов), так и интересы потребителей.

В упоминавшееся выше постановлении Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 г. № 3691/06 указывается, что при рассмотрении добросовестности регистрации товарного знака необходимо давать оценку, в том числе, «с точки зрения соблюдения принципов надлежащей осмотрительности при выборе и использовании средств индивидуализации и недопущения недобросовестного использования экономических преимуществ, полученных в результате продвижения компанией своих знаков».

Представляется, что регистрация в качестве товарных знаков обозначений, практически идентичных всемирно известным наименованиям часов Vacheron Constantin и Jaeger LeCoultre, направлена на получение недобросовестных экономических преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, использование репутации для продвижения производимой им одежды, что также запрещено ст. 10 Гражданского кодекса РФ как злоупотребление правом.

Регистрация и использование товарных знаков Vacheron Constantin и Jaeger LeCoultre в отношении одежды на имя лица, отличного от правообладателя товарных знаков с более ранним приоритетом, ведет к ослаблению различительной способности, рекламной ценности и, как следствие, репутации всемирно известных часов Vacheron Constantin и Jaeger LeCoultre.

Обратим внимание также на пункт 63 совместного постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 5/29 от 26 марта 2009 года «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Здесь указано, что согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной

регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. Причем, суд – на основании положений статьи 10 ГК РФ – вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией. В этом случае суд принимает решение о признании недействительным решения Роспатента и обязывает его аннулировать регистрацию соответствующего товарного знака.

С учетом вышеизложенного регистрация в качестве товарного знака Vacheron Constantin по свидетельству № 278829 с приоритетом от 21 марта 2003 года, зарегистрированного в отношении товаров 25 класса (одежда), и Jaeger LeCoultre по свидетельству № 280063 с приоритетом от 21 марта 2003 года, в отношении товаров 25 класса МКТУ является не соответствующей международному и российскому законодательству, а также правоприменительной практике, в связи с тем, что:

- является недобросовестной с точки зрения международного и российского законодательства;
- противоречит честным обычаям в промышленных и торговых делах;
- направлена на недобросовестное использование экономических преимуществ, полученных в результате известности и высокой репутации изделий Vacheron Constantin и Jaeger LeCoultre;
- является злоупотреблением правом.

Настоящее юридическое заключение подготовлено при участии членов Кафедры ЮНЕСКО НИУ-ВШЭ докторов юридических наук В.В.

Орловой и А.А. Тедеева, кандидатов юридических наук А.В. Антоновой, Р.В. Будника и утверждено на заседании Научно-методического центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности» Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики 10 февраля 2011 года.

М.А.ФЕДОТОВ,

Руководитель Кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву
и другим правам интеллектуальной собственности
Национального исследовательского университета -
Высшей школы экономики,
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Российской Федерации,
лауреат Премии Правительства РФ