

**Значение цели правообладателя в решении вопроса о злоупотреблении
правом на товарный знак**

Научный руководитель – Спиридонова Наталья Борисовна

Кашитанова Полина Алексеевна

Студент (бакалавр)

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Факультет
права, Москва, Россия
E-mail: hjrcb9@mail.ru

Товарные знаки, как известно, представляют собой средства индивидуализации, широко используемые в обороте. Основной их функцией принято считать предотвращение введения потребителя в заблуждение относительно личности правообладателя [3]. Вследствие этого оценка вероятности смешения товарного знака играет важную роль на этапах его регистрации и защиты. В частности, она учитывается при решении вопроса о том, является ли предъявление иска правообладателем допустимым и не было ли допущено злоупотребление правом, причем, как будет показано далее, для этой цели ее доказывание играет ключевую роль.

Согласно позиции Суда по интеллектуальным правам, изложенной в справке по вопросам недобросовестного поведения [6], при сомнении в добросовестности действий правообладателя суды должны руководствоваться субъективными критериями такого поведения. Так, в ситуации неиспользования товарного знака при решении вопроса о наличии злоупотребления правом на судебную защиту суды устанавливают необходимость помимо факта неиспользования товарного знака учитывать цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, а также причины такого неиспользования [2].

Установление цели, преследуемой собственником товарного знака, является необходимым условием при решении вопроса о злоупотреблении им правом или отсутствии такового. Для этого суды должны запрашивать разъяснения правообладателя, а при их отсутствии самостоятельно анализировать дело для установления вероятности смешения. Поэтому при решении вопроса о наличии злоупотребления правом важно учитывать направленность воли правообладателя и саму возможность такого смешения. Могут ли у собственника быть причины подавать иск в отсутствие смешения? Конечно, ведь, как пишет В. Риджуэй, отсутствие смешения не означает отсутствие убытков для правообладателя [5].

В продолжение темы о допустимых причинах, побуждающих правообладателя защищать товарный знак, нельзя не упомянуть о доктрине «размывания» товарного знака. Она раскрывает ситуацию, когда в результате действий третьей стороны происходит ухудшение деловой репутации правообладателя. Эта доктрина используется в зарубежной практике, в России к таким нарушениям будет применяться статья 10 Гражданского кодекса [1]. Стоит отметить, что в такой ситуации направленность воли нарушителя на причинение ущерба присутствует не всегда. На практике это основание для оспаривания встречается реже, так как оно допускается только в отношении хорошо известных товарных знаков, вроде «Coca Cola» или «Victoria's Secret».

В англо-американской практике, также можно выделить два типа ситуаций, связанных с нарушением права на товарный знак. Наиболее распространена ситуация, когда третье лицо намеренно использует идентичный или схожий товарный знак для введения

потребителей в заблуждение. В данном варианте предполагается прямое нарушение права на товарный знак. В целом здесь возможно провести аналогию с российским институтом «смешения товарного знака». Но также выделяются и случаи косвенного нарушения (contributory trademark infringement), при которых поведением третьего лица право не нарушается прямо, однако оно в целом негативно влияет на его ценность. Волей нарушителя это охватывается не о всех случаях [4]. Этот вид нарушения в целом тесно связан с доктриной «размывания» товарного знака.

Вследствие этого можно утверждать, что в отсутствии любой из этих целей: 1. предотвращения или пресечения смешения товарного знака или 2. защиты против «размывания» товарного знака, любая иная цель, преследуемая правообладателем, должна пониматься как противоречащая назначению товарных знаков. Возможно, что для судов было бы проще анализировать такие случаи через презумпцию злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции. Цели правообладателя в таких случаях различны. Самыми распространенными, пожалуй, следует считать цели, направленные на вытеснение конкурентов с рынка.

На практике для решения вопроса о злоупотреблении правом в иностранной литературе предлагается применение специального теста [4]. В российской же судебной практике и, в частности, в Постановлении Пленума Верховного Суда № 10 2019 года просто устанавливаются определенные критерии, которые, несмотря на свою полноту, не предполагают какой-либо последовательности в применении, что, конечно, является определенным недостатком [6].

Упомянутый тест предполагает два этапа, первый состоит в решении вопроса о правомерности предъявления иска правообладателем, второй - в анализе цели данного требования. Для начала необходимо установить, во-первых, присутствует ли у лица зарегистрированное право, во-вторых, имеется ли в деле прямое или косвенное нарушение этого права. Также на этом этапе устанавливается, кто является действительным потребителем данной продукции, так как от ответа на данный вопрос в некоторых случаях может зависеть исход дела [4]. В российской практике такой вопрос часто даже не ставится, а ведь, именно для защиты ожиданий потребителей и существует институт товарных знаков. На втором этапе анализируется сама цель, причем как указывалось выше, ее установление критично для разрешения дела.

Таким образом, анализ субъективной стороны поведения правообладателя играет ключевую роль в решении вопроса о злоупотреблении им своими правами. В классическом варианте его целью должна охватываться защита потребителей от смешения товарных знаков. Для известных товарных знаков также допустима цель защиты деловой репутации. В отсутствие этих целей разумно будет презюмировать злоупотребление правом. Для систематизации судебной деятельности также стоит выработать последовательность анализа судами таких дела. В данном вопросе полезно было бы использовать подход, сложившийся в иностранной практике.

Источники и литература

- 1) Ворожевич А.С. Незаконное использование товарного знака: понятие, меры ответственности // Вестник гражданского права. 2015, N 6.
- 2) Голофаев В.В. Пределы осуществления права на защиту товарного знака. Злоупотребление правом на защиту товарного знака // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2018, № 20, с. 40-53.
- 3) Право интеллектуальной собственности. Том 3: Средства индивидуализации: учебник / под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. - М.: Статут, 2018. - 432 с.

- 4) Brown, S.H. Is it time to revisit trademark misuse? // Pittsburgh Journal of Technology Law and Policy. 2011.
- 5) Ridgway, W.E. Revitalizing the Doctrine of Trademark Misuse// Berkley Technology Law Journal. 2006 № 21(4).
- 6) www.consultant.ru (СПС КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС).