

# ОПИСАТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА КАК ДОВОД ОБ ОТСУТСТВИИ НАРУШЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА

## DESCRIPTIVE USE OF A TRADEMARK AS AN ARGUMENT ABOUT THE ABSENCE OF INFRINGEMENT OF AN EXCLUSIVE RIGHT

*E. Gerashchenko*

*Summary.* Based on the analysis of the legislation of the Russian Federation and the law enforcement practice of its arbitration courts, the author of the article highlights the criteria to be taken into account when justifying the descriptive nature of the use of a trade mark. Among others, the following are noted. Firstly, the manner in which the opposed sign is placed, its size and context (e.g. indication of compatibility, purpose of the goods, etc.). Secondly, the use of proprietary marks to identify the goods together with the opposed sign. Thirdly, the methods of labelling adopted for particular types of goods, as well as generally recognised rules and practices in a particular industry. Fourthly, the likely perception of consumers of the opposing sign and the possibility of misleading them as to the defendant's connection with the right holder of the trade mark.

*Keywords:* descriptive use, limitation of exclusive right, trade mark.

**Герашченко Евгений Вячеславович**

Аспирант, ФГБОУ ВО Российская государственная академия интеллектуальной собственности (г. Москва)  
zhgerachshenko@gmail.com

*Аннотация.* На основе анализа законодательства Российской Федерации и правоприменительной практики её арбитражных судов автор статьи выделяет критерии, подлежащие учёту при обосновании описательного характера использования товарного знака как довода об отсутствии нарушения исключительного права. Среди прочего отмечены следующие из них. Во-первых, каким образом размещено противопоставленное обозначение, его размер и контекст (к примеру, указание на совместимость, назначение товара и т.п.). Во-вторых, использование собственных знаков для идентификации товаров вместе с противопоставленным обозначением. В-третьих, принятые для конкретных типов товаров способы маркировки, а также общепризнанные правила и практику в определённой отрасли. В-четвёртых, вероятное восприятие потребителями противопоставленного обозначения и возможность введения их в заблуждение в части связи ответчика с правообладателем товарного знака.

*Ключевые слова:* ограничение исключительного права, описательное использование, товарный знак.

Необходимость в использовании обозначения, зарегистрированного в качестве чужого товарного знака, без разрешения его правообладателя может возникнуть в силу закона. К примеру, статья 10 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» предусматривает обязанность производителя (исполнителя, продавца) проинформировать потребителя о товарах (работах, услугах), в частности, на этикетках, маркировкой или иным образом для обеспечения последнему возможности их правильного выбора.

В то же время, статья 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации содержит запрет на несанкционированное использование обозначений, сходных с противопоставляемыми товарными знаками, в отношении тех же или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

При этом, как многократно отмечал Суд по интеллектуальным правам, характерной особенностью отечественного правового режима использования товарного знака является практически полное отсутствие ограничений исключительного права правообладателя.

Единственным таким ограничением, предусмотренным законом, является исчерпание исключительного права на товарный знак<sup>1</sup>.

В результате, изложенное порождает ситуацию, когда лицо, допустившее подобное использование, будучи ответчиком в деле о нарушении прав на товарный знак, в соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пытается обосновать правомерность использования спорного обозначения, ссылаясь, в частности, на пункт 157 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса», однако ему это не удаётся, в том числе, в силу обозначенного противоречия.

<sup>1</sup> Постановления Суда по интеллектуальным правам от 24 октября 2022 г. по делу № А51-13083/2021, от 6 октября 2022 г. по делу № А40-12865/2022, от 28 сентября 2022 г. по делу № А41-57818/2021, от 25 ноября 2020 г. по делу № А65-9273/2019, от 10 апреля 2019 г. по делу № А03-19015/2017, от 30 ноября 2018 г. по делу № А03-19009/2017, от 25 ноября 2016 г. по делу № 40-251967/2015, от 1 ноября 2016 г. по делу № А56-64315/2015, от 20 июня 2016 г. по делу № А40-44208/2014, от 4 декабря 2015 г. по делу № А40-154273/2014, от 15 сентября 2015 г. по делу № А40-111891/2014, от 12 августа 2015 г. по делу № А40-104452/2014

Таким образом, удовлетворяя требования правообладателя, суд тем самым неоправданно расширяет объём правовой охраны исключительного права на товарный знак. Что является довольно распространённой и ощутимой проблемой, имеющей далеко идущие неблагоприятные последствия для экономики страны в целом.

В то же время, в международной практике решение описанного противоречия нашло своё выражение посредством установления различных видов ограничений исключительного права на товарный знак, в том числе его описательного использования как разновидности содержательного ограничения исключительного права на товарный знак<sup>2</sup>.

Так, в 2020 г. Международной ассоциацией по охране интеллектуальной собственности принята резолюция, согласно которой описательное использование товарного знака или его части должно признаваться допустимым основанием, опровергающим иск правообладателя<sup>3</sup>; иначе говоря, приемлемым доводом ответчика об отсутствии нарушения исключительного права на товарный знак.

Поименованное основание может быть учтено при квалификации использования любого вида знаков. Вместе с тем, его успешное применение не повлечёт признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. В то же время, условиями реализации приведённого основания являются:

1. его соответствие принципам честного поведения и / или добросовестного использования или подобного использования;
2. использование знака правообладателя не может считаться честным и / или добросовестным либо соответствующим эквивалентным принципам, в частности, когда:
  - 2.1. третье лицо необоснованно извлекает преимущества за счёт различительной способности или репутации чужого знака в результате подобного использования, или
  - 2.2. названное использование создает впечатление о наличии коммерческой связи с правообладателем, или

<sup>2</sup> Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам использования товарного знака для целей, не связанных с индивидуализацией товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, утверждённый постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.10.2022 № СП-21/24

<sup>3</sup> AIPPI World Congress. Resolution 2020 — Study Question — Trademarks Descriptive use as a defence in trade mark proceedings. URL: <https://aiippi.nl/wp-content/uploads/2020/10/Adopted-Resolution-Q273-Trademarks-Descriptive-use-as-a-defence-in-trade-mark-proceedings.pdf> (дата обращения: 01.01.2024).

- 2.3. товар (услуга) представлен как имитация или копия товара (услуги) со знаком правообладателя, или
- 2.4. использование дискредитирует или порочит чужой знак либо наносит ущерб его репутации.

Более того, при рассмотрении вопроса о возможности применения поименованного основания суд, среди прочего, может принять во внимание следующие факторы:

1. репутация знака правообладателя, если таковая имеется;
2. может ли противопоставленное обозначение рассматриваться в качестве указания на источник происхождения товара (услуги);
3. контекст, в котором третье лицо использует знак.

При этом, не должно быть никаких ограничений в отношении видов допустимых доказательств при обосновании описательного использования.

Между тем, как установлено из проведённого анализа последней правоприменительной практики арбитражных судов Российской Федерации, при определении того, использован товарный знак для целей индивидуализации или для иных целей, в частности с описательной целью, следует учитывать<sup>4</sup>:

1. каким образом размещено противопоставленное обозначение, его размер и контекст (к примеру, указание на совместимость, назначение товара и т.п.);
2. использование собственных знаков для идентификации товаров вместе с противопоставленным обозначением;
3. принятые для конкретных типов товаров способы маркировки, а также общепризнанные правила и практику в определённой отрасли;
4. вероятное восприятие потребителями противопоставленного обозначения и возможность введения их в заблуждение в части связи ответчика с правообладателем товарного знака.

Следовательно, при оценке факта нарушения исключительного права на товарный знак надлежит устанавливать, использовано подобное слово для идентификации товара (услуги) либо в другом свойстве.

Примерами *успешной* реализации довода об отсутствии нарушения исключительного права на товарный знак ввиду его описательного использования являются:

Дело № А40-30436/2023, в котором выражение «ШОК ЦЕНА» признано судами трёх инстанций использован-

<sup>4</sup> Постановления Суда по интеллектуальным правам от 21 октября 2022 г. по делу № А40-157360/2021, от 27 февраля 2023 г. по делу № А41-28663/2022, от 27 декабря 2023 г. по делу № А40-30436/2023

ным при рекламе в общеупотребимом смысле для уведомления потребителей о существенном снижении цены в рамках акционного предложения или изначально низкой цене на ювелирные изделия, а не для указания на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 876030, содержащий спорный словесный элемент и зарегистрированный в том числе для широкого перечня услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг<sup>5</sup>.

Подобная демонстрация по смыслу статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации не сочтена использованием указанного средства индивидуализации и не приводит, по мнению суда, к нарушению исключительного права на него. При этом, не доказано возникновение риска смешения и введения потребителей в заблуждение таким использованием.

Дело № А65-1102/2019, в котором слово «Дискатор» также признано описывающим определенный вид почвообрабатывающей сельскохозяйственной техники различных производителей при предложении её к продаже на сайте, но не как тождественный товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 258908 в отношении товаров 07 класса Международной классификации товаров и услуг. В связи с чем, по мнению судей, смешение товаров сторон в этом случае невозможно, а доказательств других способов его использования суду представлено не было<sup>6</sup>.

Дело № А40-114540/2022, в котором использование фразы «СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ» (включённой в противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 425346 для услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг) на обложке специального выпуска газеты «Народный совет» и во входящих в него рекламных публикациях биологически активных добавок к пище иных лиц оправдано необходимостью осведомления читателей о тематике содержания печатного издания, а также отсутствием у ответчика цели индивидуализировать конкретный товар и рекламные услуги. В то же время, определено восприятие читателями спорного обозначения в значении «тайны долгой жизни», о чём свидетельствуют прочие словосочетания на обложке, в частности «как увеличить продолжительность жизни», «почему полезно работать на пенсии», «привычки, которые вредят сердцу» и т.д.<sup>7</sup>

Более того, суды отметили, что словосочетания на обложках специальных выпусков меняются от номера к но-

<sup>5</sup> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 декабря 2023 г. по делу № А40-30436/2023

<sup>6</sup> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 августа 2019 г. по делу № А65-1102/2019

<sup>7</sup> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 мая 2023 г. по делу № А40-114540/2022

меру в соответствии со сменой тематики конкретного выпуска, что исключает возможность восприятия потребителем единожды использованной исследуемой фразы в качестве индивидуализирующего обозначения в отличие от повторяющегося из номера в номер наименования издания.

Дело № А41-34765/2022, в котором установлено, что при импорте и продаже автомобильных шин наряду с обозначением «X Line» ответчик также использовал иные, не сходные с ним товарные знаки. В свою очередь истцом выступил правообладатель комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 533352, зарегистрированный в числе прочего в отношении товаров 12 класса Международной классификации товаров и услуг. Однако, как показал анализ спорного обозначения, оно не несёт индивидуализирующую функцию, поскольку первый его элемент — «X» — свидетельствует об отнесении товара к категории коммерческих грузовых шин, а второй — «LINE» — применяется в качестве общеупотребительного термина со значением «линия, линейка, позиция»<sup>8</sup>.

Дело № А83-3208/2021, в котором использование при оказании и рекламе медицинских услуг ответчиком обозначений «Центр женского здоровья Фемина» и «FEMINA центр здоровья женщины» в сочетании с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 756188 признано не нарушающим исключительные права истца на его фирменное наименование и товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 576151. При этом, как отметили суды первой и апелляционной инстанций, наличие общепринятых слов в приведённых обозначениях обусловлено не намерением индивидуализировать свои услуги, их информационным характером, указывающим на то, что ответчик является лечебным учреждением, имеющим специализацию именно на женских заболеваниях<sup>9</sup>.

Дело № А41-4428/2021, в котором использование обозначения «Векса» в составе информационной статьи, содержащей описание, функциональные особенности и преимущества очистных сооружений, производимых истцом и маркируемых тождественным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 403692, оправдано описательной и информационной целями. Как сообщается в судебных актах по настоящему делу, само по себе содержание этой статьи не является предложением к продаже товаров со спорным обозначением, поскольку не содержит каких-либо указаний на возможность заказа такой продукции посредством

<sup>8</sup> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 апреля 2023 г. по делу № А41-34765/2022

<sup>9</sup> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 октября 2022 г. по делу № А83-3208/2021

упомянутого сайта. В ином случае, это позволяло бы прийти к выводу о том, что настоящая статья носит коммерческий характер, направленный на возможность реализации ответчиками товаров, индивидуализированных обозначением «Векса»<sup>10</sup>.

Резюмируя изложенное, справедливо отметить увеличивающееся значение института описательного использования товарного знака как разновидности со-

<sup>10</sup> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 июня 2022 г. по делу № А41-4428/2021

держательного ограничения исключительного права на товарный знак<sup>11</sup>. Вместе с тем, возможность его реализации напрямую зависит от соблюдения выделенных критериев, проиллюстрированных примерами дел из актуальной отечественной судебной практики.

<sup>11</sup> Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам использования товарного знака для целей, не связанных с индивидуализацией товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, утверждённый постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.10.2022 № СП-21/24

#### ЛИТЕРАТУРА

1. AIPPI World Congress. Resolution 2020 — Study Question — Trademarks Descriptive use as a defence in trade mark proceedings. URL: <https://aippi.nl/wp-content/uploads/2020/10/Adopted-Resolution-Q273-Trademarks-Descriptive-use-as-a-defence-in-trade-mark-proceedings.pdf> (дата обращения: 01.01.2024)
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
3. Гражданский кодекс Российской Федерации
4. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
5. Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам использования товарного знака для целей, не связанных с индивидуализацией товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, утверждённый постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.10.2022 № СП-21/24
6. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса»
7. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 ноября 2016 г. по делу № А56-64315/2015
8. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 апреля 2019 г. по делу № А03-19015/2017
9. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 апреля 2023 г. по делу № А41-34765/2022
10. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 октября 2022 г. по делу № А83-3208/2021
11. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 августа 2015 г. по делу № А40-104452/2014
12. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 сентября 2015 г. по делу № А40-111891/2014
13. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 августа 2019 г. по делу № А65-1102/2019
14. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 мая 2023 г. по делу № А40-114540/2022
15. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 июня 2016 г. по делу № А40-44208/2014
16. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 октября 2022 г. по делу № А51-13083/2021
17. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 ноября 2016 г. по делу № А40-251967/2015
18. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 ноября 2020 г. по делу № А65-9273/2019
19. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 декабря 2023 г. по делу № А40-30436/2023
20. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 декабря 2023 г. по делу № А40-30436/2023
21. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 февраля 2023 г. по делу № А41-28663/2022
22. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 сентября 2022 г. по делу № А41-57818/2021
23. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 ноября 2018 г. по делу № А03-19009/2017
24. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 декабря 2015 г. по делу № А40-154273/2014
25. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 6 октября 2022 г. по делу № А40-12865/2022
26. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 июня 2022 г. по делу № А41-4428/2021
27. Постановления Суда по интеллектуальным правам от 21 октября 2022 г. по делу № А40-157360/2021