

Секция «Юриспруденция»

Незаконное использование товарного знака как акт недобросовестной конкуренции: вопросы квалификации

Соловьев Михаил Сергеевич

Аспирант

*Уральская государственная юридическая академия, кафедра административного права, Екатеринбург, Россия
E-mail: mssolovyev@gmail.com*

Под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации (п. 9 ст. 4 Закона «О защите конкуренции»).

На международно-правовом уровне определение недобросовестной конкуренции дано в статье 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности, заключенной 20.03.1883 в Париже (ратифицирована СССР 19.09.1968), согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Ст. 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за совершения акта недобросовестной конкуренции установлен штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, а в случае незаконного использования средств индивидуализации предусматривает оборотный штраф от 1 до 15 % размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено правонарушение.

В ст. 14 Законом «О защите конкуренции» предложен открытый перечень возможных форм недобросовестной конкуренции, среди которых, пожалуй, наиболее сложными с точки зрения доказывания и квалификации является введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности – маркировка обозначением тождественным или сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком правообладателя-конкурента. В данном случае происходит смешения товаров в глазах потребителя, который воспринимает предложенный к продаже товар за хорошо известную на рынке продукцию другого хозяйствующего субъекта и, соответственно, приобретая такой товар обогащает недобросовестного участника гражданского оборота, снижая прибыль его конкурента, осуществившего, как правило, немалые затраты на продвижение бренда.

Исходя приведенного в Законе «О защите конкуренции» определения и сложившейся судебной практики[1], для признания действий какого-либо субъекта недобросовестной конкуренции необходимо одновременное выполнение следующих условий:

1) наличие конкурентных отношений между субъектами, что предполагает осуществление ими законной фактической деятельности на одном товарном рынке и в пределах определенных географических границ (на определенной территории), а также наличие соперничества, состязательности между ними на данном рынке;

2) совершение каких-либо действий, которые отвечают следующим признакам (в совокупности):

противоречат законодательству РФ, обычаям делового оборота, требованиям добросовестности, разумности и справедливости;

направлены на приобретение преимуществ перед конкурентом;

должны либо иметь негативные последствия для хозяйствующих конкурентов в виде причинения убытков или нанесения ущерба их деловой репутации, либо обладать такой потенциальной возможностью.

По мнению, преобладающему в судебной практике, далеко не любая реализация продукции, маркированной обозначением тождественным или схожим до степени смешения с товарным знаком, является актом недобросовестной конкуренции, и обязательным является установление наличия специальных признаков[2].

В этой связи стоит сослаться на Типовые положения о недобросовестной конкуренции Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), где указано что, актом недобросовестной конкуренции признаются действия, совершаемые при отсутствии прямой конкуренции между стороной, которая совершает данный акт, и правообладателем. Сами по себе типовые положения ВОИС не носят нормативный характер, а являются актами толкования правоприменительной практики Парижской конвенции, обязательность же подобного толкования для договаривающихся сторон следует из положений пп. в п. 3 ст. 31 Венской конвенции «О праве международных договоров»[3], которая гласит, что наряду с контекстом учитывается последующая практика применения договора, которая устанавливает соглашение участников относительно его толкования.

Стоит отметить, что последняя позиция воспринята арбитражными судами лишь в отношении актов недобросовестной конкуренции выражающихся во включении в доменное имя товарного знака третьего лица (Подробнее см. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 ноября 2008 г. 5560/08. Данное постановление касалось незаконного использования товарного знака в доменном имени), в отношении же ввода в оборот товаров под чужим товарным знаком все-таки необходимо доказать и наличие всех общих признаков недобросовестной конкуренции. Однако, как уже отмечалось выше, имеются и специальные признаки, установление которых так же является обязательным. К ним относятся:

1. Наличие у заявителя действующего зарегистрированного права на товарный знак;
2. Реальное использование правообладателем данного товарного знака для индивидуализации своих товаров, работ, услуг;
3. Продукция нарушителя, маркированная товарным знаком/обозначением, сходным до степени смешения, должна быть однородной тем товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак (права владельца товарного знака распространяются только на те товары, в отношении которых он зарегистрирован в соответствии с классами Международной классификации товаров и услуг (МКТУ)[4], поэтому и однородность товаров, работ, услуг устанавливается в соответствии с совпадением классов МКТУ);
4. незаконность использования товарного знака нарушителем (отсутствие лицензионного договора, разрешения правообладателя)
5. И, пожалуй, наиболее важный признак – наличие смешения товаров, работ и услуг

в глазах потребителя либо угроза такого смешения.

Согласно пункту 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом и без назначения экспертизы. Экспертиза назначается только для разрешения возникших при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний. Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Как пояснил Высшего Арбитражного Суда РФ в Постановлении от 18 июля 2006 г. 2979/06 «Следует признать, что угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Как правило, при установлении риска смешения суды руководствуются Приказом Роспатента от 27 марта 1997 г. 26 «О методических рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков»⁵, в соответствии с которым обозначения могут быть словесными, изобразительными, объемными и комбинированными. Именно от вида обозначения и зависит методика сравнения, так, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Неприменение судами первой инстанции данных правил при оценки сходства обозначений в ряде случаев является основанием для отмены решений судов первой инстанции - например, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда 09АП- 29447/2009-АК от 22 декабря 2010 г. по делу А40-5576/10-122-80.

Таким образом, при установлении всей совокупности вышеперечисленных признаков можно говорить о совершении хозяйствующим субъектом акта недобросовестной конкуренции.

Литература

- 1 Постановление ФАС Уральского округа от 23.10.2008 Ф09-7816/08-С1 по делу А60-3469/08, Постановление ФАС Центрального округа от 05.06.2009 по делу А35-5320/08-С22
- 2 Определение ВАС РФ от 17.12.2008 16193/08, Постановление ФАС Уральского округа от 23.10.2008 по делу А60-3469/08, Постановление ФАС Центрального округа от 05.06.2009 по делу А35-5320/08-С22;
- 3 Венская Конвенция о праве международных договоров (Вена, 23 мая 1969 г.)/Ведомости Верховного Совета СССР, 1986 г., 37, ст. 772,
- 4 Ниццкое Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 г., пересмотренное в Стокгольме 14 июля 1967 г. и в Женеве 13 мая 1977 г.;