

Доктрина размывания товарного знака: теория и практика

Научный руководитель – Ворожевич Арина Сергеевна

Заварзина Нелли Валерьевна

Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра гражданского права, Москва, Россия

E-mail: nelli_zavarzina@mail.ru

1. Зарубежное понимание доктрины размывания товарного знака

Доктрина размывания товарного знака, существующая в некоторых зарубежных правовых порядках, различает два вида правонарушения [4]:

1) dilution by blurring - размывание, ослабляющее различительную способность товарного знака;

2) dilution by tarnishment - размывание, порочащее репутацию и формирующее негативную ассоциацию с товарным знаком.

Dilution by blurring происходит по причине многократного использования обозначения, формирующего у потребителя ассоциативную связь с известным товарным знаком и тем самым паразитирующего на узнаваемости популярного бренда. Подобное злоупотребление правом снижает идентификационную функцию товарного знака, поскольку приводит к постепенному рассеиванию его уникальности.

Dilution by tarnishment случается в ситуации использования известного товарного знака в контексте, неизбежно вызывающем дискомфорт потребителя, например, при производстве низкокачественных продуктов, наркотических и психотропных веществ, ядов. Такое восприятие дискредитирует репутацию товарного знака и формирует у потребителя подсознательно нелояльное отношение к товарам, маркированным данным знаком.

Важным является тот факт, что размывание товарного знака обычно не влечет за собой смешения знаков, то есть потребитель может распознать продукты различных производителей. Следовательно, данная доктрина защищает в первую очередь правообладателя, заинтересованного в том, чтобы его товарные знаки выполняли идентификационную, репутационную, рекламную функции и при этом повышали ценность товара. Более того, доктрина размывания разработана именно для известных товарных знаков, ибо «нельзя значительно разбавить чашку чая, который изначально слабо заварен» [2].

2. Российское понимание доктрины размывания товарного знака

В России на законодательном уровне не закреплено концепции размывания товарного знака, однако в судебной практике встречается применение отдельных положений данной доктрины.

Например, в Решении Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2015 по делу N СИП-1010/2014 отмечается, что ответчик паразитировал на чужой репутации, регистрируя оспариваемый товарный знак и пытаясь получить необоснованные преимущества за счет известного в мировом масштабе бренда. При этом товары истца и ответчика являлись неоднородными, вопрос введения потребителя в заблуждение не анализировался, то есть вероятность смешения товаров истца и ответчика не имела значения для установления правонарушения.

В Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.01.2021 N С01-1594/2020 утверждается, что любой правообладатель товарного знака заинтересован в недопущении существования чужих сходных знаков. По этой причине, правообладатель

вправе требовать досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, ставшего причиной «размытия».

Таким образом, в отечественной правоприменительной практике можно найти примеры применения концепции dilution by blurring, в то время как концепция dilution by tarnishment описана в тени.

3. Целесообразность отражения доктрины размывания товарного знака в отечественном законодательстве

Дискуссионным является вопрос целесообразности отражения доктрины размывания в российском законодательстве.

С одной стороны, данная доктрина чрезмерно расширяет объем правовой защиты товарных знаков. Отмечается, что средства индивидуализации, в отличие от объектов авторского и патентного права, не переходят в общественное достояние для обогащения человеческой культуры, не способствуют развитию науки и искусства, а защищают эгоистические инвестиционные решения [5]. Поскольку закон всего лишь обеспечивает правомерный интерес правообладателя по продвижению своего бренда, поскольку товарный знак не должен являться монопольным препятствием для деятельности других лиц [3].

С другой стороны, судебная практика свидетельствует о том, что доктрина размывания применяется даже в отсутствие прямого законодательного закрепления со ссылкой на статью 10 ГК РФ. Кроме того, данная доктрина незаменима в случае, когда использование сходного с широко известным товарным знаком обозначения не ведет к риску введения потребителя в заблуждение, но тем не менее приносит вред правообладателю путем ослабления товарного знака или опорочивания репутации знака.

Действительно, опасение вызывает тот факт, что в контексте данной доктрины правонарушением может считаться любое преимущество, полученное третьей стороной от использования знака [1]. Но именно с целью недопущения расширительного толкования видится необходимым на законодательном уровне регламентировать применение доктрины размывания товарного знака как чрезвычайного средства правовой защиты [6].

Источники и литература

- 1) Андрощук Г. А. Недобросовестность при регистрации товарных знаков: доктрина и практика // "Журнал Суда по интеллектуальным правам", No 11, март 2016 г., с. 100-104.
- 2) Никулина В. С. Правовая защита товарного знака и борьба с недобросовестной конкуренцией. – М.: Статут, 2015, с. 75.
- 3) Новоселова Л. А. Право интеллектуальной собственности. Средства индивидуализации: Учебник (том 3) (под общ. ред. Л.А. Новоселовой) ("Статут", 2018), с. 111.
- 4) 15 U.S.C. 1125 (SECTION 43 OF THE LANHAM ACT) // URL: <https://www.bitlaw.com/source/15usc/1125.html> (дата обращения 08.03.2022).
- 5) Martin Senftleben. Adapting EU Trademark Law to New Technologies - Back to Basics? // URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1875629 (дата обращения 08.03.2022).
- 6) Michael A. Carrier. Cabining Intellectual Property Through a Property Paradigm // URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=537762 (дата обращения 08.03.2022).