

УДК 34**DOI: 10.34670/AR.2022.99.31.006****Границы реализации индивидуализирующей функции товарного знака на примере его номинативного использования****Козлов Дмитрий Викторович**

Исполнительный директор,
Научно-исследовательский институт
защиты интеллектуальной собственности,
109004, Российская Федерация, Москва, пер. Малый Дровяной, 3с1;
e-mail: 0510@inbox.ru

Денисова Галина Сергеевна

Доктор социологических наук, профессор,
Южный федеральный университет,
344006, Российская Федерация, Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая ул., 105/42;
e-mail: dgsrostov2013@gmail.com

Аннотация

Автор определил случаи свободного использования товарных знаков (знаков обслуживания) и обосновал, почему, на его взгляд, при возникновении таковых не будут нарушаться исключительные имущественные права правообладателя. В их числе – использование указанных средств индивидуализации в описательных целях; использование товарных знаков в информационных целях; использование исследуемых объектов интеллектуальной собственности в научных, культурных, учебных целях, в процессе творческой деятельности, в критических обзорах и публикациях, а также в новостных сообщениях. Когда товарный знак являет собой какую-то часть или деталь товара, воспроизводящего внешний вид другого товара, реализуемого с использованием того же средства индивидуализации, подобное использование может расцениваться как использование в ознакомительных целях с намерением наиболее полного информирования потребителя о товаре. Критерием оценки использования указанного объекта интеллектуальной собственности может служить восприятие потребителями исследуемого обозначения, которым маркирован товар, как индивидуализирующего его в качестве продукта определенной компании. Граница использования упомянутого знака в качестве индивидуализирующего или информирующего элемента вида товара может быть определена в сравнении изучаемого примера с эталоном – признанным не являющимся нарушением права использованием знака (информационным и пр.). Использование товарных знаков, являющих собой какую-то часть или деталь товара, воспроизводящего внешний вид другого товара, реализуемого под рассматриваемым знаком (например, использования значка эмблемы марки автотранспорта на игрушечных моделях этого автотранспорта), воспринимается как эквивалент информационного использования и не является нарушением права.

Для цитирования в научных исследованиях

Козлов Д.В., Денисова Г.С. Границы реализации индивидуализирующей функции товарного знака на примере его номинативного использования // Вопросы российского и международного права. 2022. Том 12. № 10А. С. 250-262. DOI: 10.34670/AR.2022.99.31.006

Ключевые слова

Свободное использование, товарные знаки, моделирование, патентное право, номинативное использование.

Введение

Только за прошлый 2021 год в России зарегистрировано почти 55 000 товарных знаков [Апатенко, 2022, www], и подано более 100 000 заявок на регистрацию новых знаков, а всего в России зарегистрировано более 700 000 только товарных знаков без учета прочих объектов интеллектуальной собственности [Роспатент, 2022, www]. В подобных условиях увеличивается и число споров между правообладателями знаков и желающими зарегистрировать новый знак или использовать существующий в своей деятельности.

Для коммерческого легального использования чужих знаков предусмотрена возможность различных договоров в сфере передаче прав, франшиз и пр. Но возникают случаи, когда использование знаков не подразумевает под собой индивидуализирующую функцию такого использования относительно компании. В таком случае идет речь о свободном использовании знака или обозначения, которое бывает нескольких видов.

Однако подобная практика не является повсеместной, а возникающие в этой области споры имеют свою специфику. При этом не определены четкие критерии, по которым возможно понять, является ли использование знака свободным или же имеет место нарушение права.

Одним из способов выявить эти критерии является анализ мнения потребителей товаров и услуг, которые ежедневно сталкиваются с примерами использования множества знаков на продукции в самых разных сферах жизни. Подобное исследование позволит очертить границы использования товарных знаков в свободных целях и понять, где будет начинаться вероятность нарушения права в случае использования чужого знака для индивидуализации продукции без согласия его правообладателя.

Одним из методов установления таких границ является сравнение фактического способа использования товарного знака со способом, который является заведомо допустимым согласно действующему законодательству. Это сравнение может быть произведено на основе анализа мнения потребителей товаров и услуг, которые ежедневно сталкиваются с примерами использования множества знаков на продукции в самых разных сферах жизни. Подобное исследование позволит очертить границы использования товарных знаков в свободных целях и понять, где будет начинаться вероятность нарушения права в случае использования чужого знака для индивидуализации продукции без согласия его правообладателя. Настоящая статья доказывает возможность сравнительного установления границ реализации индивидуализирующей функции на конкретном примере, подвергая анализу номинативное использование (которое не предусмотрено в российском законодательстве и не получило подробного рассмотрения в судебной практике) и сопоставляя его с информационным использованием, которое достаточно хорошо урегулировано.

Обзор научно-правовой практики

В российской судебной практике не раз отмечалось, что характерная особенность исключительного права на товарный знак состоит в почти полном отсутствии ограничений такого права. Единственным таким ограничением является исчерпание исключительного права (постановления Суда по интеллектуальным правам от 24.10.2022 по делу № А51-13083/2021, от 06.10.2022 по делу № А40-12865/2022, от 28.09.2022 по делу № А41-57818/2021).

В данном случае суды имели в виду содержательные границы исключительных прав на товарные знаки. Если подходить к вопросу формально, то нельзя не отметить, что Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. 4 ГК РФ) применительно к товарным знакам, действительно, не предусмотрел каких-либо случаев свободного использования (перечня действий, не представляющих собой нарушение исключительного права), как это было сделано для исключительных авторских и патентных прав. В таком случае можно сделать вывод, что в отношении исключительных прав на товарные знаки не были установлены содержательные границы. Между тем, подобный вывод будет ошибочным.

Имманентные границы исключительного права на товарный знак установлены (даже если законодатель не определил конкретные случаи свободного использования) требованием использовать обозначение в коммерческой деятельности и в качестве товарного знака [Senftleben, 2015, www].

Последнее означает, что обозначение должно использоваться в качестве указателя на источник происхождения маркированного товара. Не являясь результатами интеллектуальной деятельности, товарные знаки обладают ценностью не сами по себе, а исключительно как средства индивидуализации товаров и услуг. Соответственно, господство правообладателя распространяется на обозначение только в отношении тех способов использования, которые отвечают данной функции.

Здесь важно сделать определенные пояснения. Как частные блага, товарные знаки должны последовательно атрибутироваться конкретному субъекту, источнику происхождения товаров (услуг). Все возможные способы правомерного использования чужого товарного знака в таком случае либо, в принципе, не представляют собой использование товарного знака, либо представляют использование такого товарного знака не в качестве средства индивидуализации своих товаров, услуг и работ.

В то же время важно помнить, что исключительные права на товарные знаки служат в первую очередь интересам потребителей: снижению издержек потребительского выбора, недопущению введения потребителей в заблуждение. Между тем, они не дают правообладателю контроля над любым упоминанием их товарного знака даже при условии, что им удалось зарегистрировать данное обозначение в отношении максимально широкого перечня товаров (работ и услуг), либо же товарный знак вовсе приобрел статус общеизвестного. Закон «защищает» строго индивидуализирующую функцию товарного знака, не позволяя иным субъектам вести деятельность под чужим брендом. Но он не дает правообладателю возможность пресекать любые обсуждения, критику своих товаров.

Иные лица также могут использовать товарный знак для информирования потребителей о том, что данные товары происходят от данного правообладателя, из соответствующего источника. Иной подход привел бы к тому, что любые сведения о бренде поступали бы только от правообладателя. Это бы существенно снижало информированность потребителей, мешало бы им сделать правильный выбор.

Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие случаи правомерного использования чужого товарного знака:

1) Не должно признаваться нарушением исключительного права на товарный знак добросовестное использование иным лицом схожего с товарным знаком обозначения в целях описания своих товаров (услуг).

В данном случае речь идет о зарегистрированных обозначениях, которые не являются в полной мере фантазийными, а обладают самостоятельным лексическим значением; обозначают какие-либо явления действительности. Спорное обозначение в данном случае может быть нанесено на товар (рекламу и т. п.). Между тем, оно должно использоваться не в качестве указателя на источник происхождения товара, атрибутируя товар правообладателя, а в целях раскрытия сущности и признаков товара, его отдельных элементов, содержания маркетинговой кампании ответчика.

2) Правомерным должно признаваться использование товарного знака правообладателя при предоставлении иным лицом потребителям информации об оказываемых услугах или предлагаемых товарах; в сравнительной рекламе. В данном случае третье лицо использует товарный знак не в качестве указателя на источник происхождения своих товаров (услуг). Такое лицо не стремится выдать свои товары (услуги) за товары правообладателя. Его цель раскрыть лишь назначение, возможные способы использования своих товаров в привязке к товарам правообладателя, либо содержание своих услуг.

3) Как обычные, так и общеизвестные товарные знаки могут свободно использоваться в информационных целях, в том числе научных, учебных и культурных, а также в творческой деятельности.

В данном случае речь идет об использовании чужого товарного знака не в качестве средства индивидуализации своих товаров и услуг.

Использование товарных знаков в информационных целях, для обучения, в политических дебатах, для академических исследований, в литературе и живописи не образует использование в контексте торговли. Притом, что обозначение может упоминаться именно в качестве товарного знака правообладателя, оно не выступает в данном случае идентификатором товаров (услуг), предлагаемым пользователем.

Так, в учебнике по маркетингу автор может безбоязненно приводить примеры известных брендов. Упоминание конкретных товарных знаков может быть вплетено в сюжетную линию литературного произведения, кинофильма (служить раскрытию социального статуса, привычек персонажей и т.п.). Например, нельзя признать нарушением упоминание различных товарных знаков в произведении В. Пелевина «Generation «П»».

Подобные случаи использования находятся, как за объектными, так и содержательными границами. Товарные знаки в данном случае не используются в отношении товаров или услуг. Они выступают лишь в качестве элемента научного и художественного произведения. Притом, что автор может рассчитывать на получение прибыли от распространения своего произведения, использование товарных знаков в таком случае следует рассматривать в качестве некоммерческого.

Вышеизложенные виды и примеры свободного использования товарных знаков, которое не является нарушением, однако, не охватывают все возможные нюансы и ситуации, которые могут возникнуть при взаимодействии различных игроков рынка.

Выполнение функции индивидуализации, по сути, означает, что знак или обозначение могут при использовании маркировать и отличать от других товаров на рынке товары конкретных

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Но как оценить ситуацию, когда, например, товарный знак являет собой какую-то часть или деталь товара, воспроизводящего внешний вид другого товара, продающегося под тем знаком, или же услуги, название которой невозможно без использования наименования какого-либо знака – это может считаться использованием в ознакомительных целях с намерением предоставить потребителю наиболее полную информацию о товаре или же нет?

В качестве иллюстрации подобной ситуации можно рассмотреть коллекционные модели транспортных средств, или опрос по поводу товаров/услуг под определенным знаком, или нарисованный поклонниками музыкальной группы плакат с логотипом коллектива.

Исследовать этот вопрос возможно, к примеру, с помощью изучения мнения потребителей товаров и услуг о том, воспринимается ли товарный знак на товаре как индивидуализирующий его в качестве продукта конкретной компании, что и может быть критерием отличия типов использования.

Оценить границу использования знака в качестве индивидуализирующего или информирующего элемента вида товара и проверить работу подобного критерия релевантно через анализ мнения потребителей напрямую от респондентов – путем проведения опроса широкой аудитории, что позволит получить более точные и достоверные данные, содержащие меньше «выбросов» и «шумов».

Методика и результаты исследования

Для получения данных о мнении потребителей касательно использования товарного знака в октябре-ноябре 2022 г. было проведено социологическое исследование среди жителей Российской Федерации в возрасте 18 лет и старше — потребителей игрушечных автомобилей и транспортных средств, в том числе, с подвижными частями или передвижных; конструкторов; моделей транспортных средств уменьшенных, игр (28 класс МКТУ).

Методом проведенного исследования является интернет-опрос. В исследовании была использована целевая выборка (с вопросами-фильтрами) с элементами случайности среди пользователей сертифицированной интернет-панели. Объем общей выборки исследования 1500 человек. Количество опрошенных респондентов является достаточным для целей экспертизы и вынесения обоснованных суждений, так как минимальный объем выборки, релевантный для подобного рода исследований, составляет 400 человек [Малхотра, 2002, 444, 464; Добреньков, Кравченко, 2004, 123] (при уровне значимости 95% и ошибке выборки 5% выборка в 400 человек достаточна для обеспечения репрезентативности распределения в генеральной совокупности практически бесконечного объема [Паниотто, 1986, 82]). Максимальное значение ошибки выборки с учетом примененного дизайн-эффекта, релевантное для оценки данных проведенного исследования, составляет 3,5%.

Объектами исследования стали игрушечные модели автобусов «КАВЗ» (модели выпускаются под брендом «Автоистория») и «ПАЗ» (модели выпускаются под брендом «Наши автобусы») и расположенные на них эмблемы заводов, являющие собой товарные знаки, принадлежащие производителям настоящих автобусов (автозаводы), по которым изготовлены уменьшенные модели, так как они являются показательным примером использования одной компанией на своей продукции товарного знака, принадлежащего другой компании.

Согласно сложившейся правоприменительной практике, для вынесения выводов и особенно в вопросах, касающихся интеллектуальной собственности, необходимо определить значения-

эталон, с которыми можно сравнить результат исследования. В данном случае возможность свободного использования эмблем «КАВЗ» и «ПАЗ» на игрушечных моделях автобусов этих марок в информационных целях, а не как средства индивидуализации продукции, была рассмотрена путем сравнения результатов, касающихся использования эмблем, с результатами по самой доступной и наиболее часто встречающейся категорией такого использования – в информационных целях.

Для этого были выбраны эталоны – примеры информационного использования товарных знаков, не являющегося нарушением:

1) использование упоминания знака-бренда «adidas» в контексте маркетинговой публикации;

2) использование упоминания знака «Coca-Cola» в культурно-учебных целях – в названии книги из жанра нон-фикшн литературы.

Так как эти два примера по закону не являются нарушением прав на использование товарных знаков, то в вопросах, касающихся этих знаков, количество выборов варианта ответа, свидетельствующего, что по мнению респондентов данное использование является коммерческим и связывает текст с компанией-правообладателем рассматриваемых знаков (некорректное восприятие), будет, во-первых, составлять меньшинство, а во-вторых, являться эталоном для сравнения с аналогичными показателями по исследуемым эмблемам на игрушечных моделях автобусов.

Если для показателей в вопросах, заданных касательно игрушечных моделей автобусов и размещенных на них эмблем, значение варианта ответа, указывающего на выполнение эмблемой функции товарного знака, не будет превышать показатель, полученный при рассмотрении эталонных обозначений, следовательно, использование эмблем на моделях автобусов также будет являться номинативным, то есть можно будет сделать вывод о том, что потребители не считают, что эмблемы на моделях автобусов выполняют индивидуализирующую функцию товарного знака.

С учетом рабочей гипотезы, что критерием отличия свободного использования знаков является мнение потребителей о том, продаются ли на рынке товары (или реализуются ли услуги) под этим знаком или же нет, для примеров использования знака не на товаре («adidas» и «Coca-Cola») были сформулированы вопросы, выявляющие тот же смысл, но релевантные по содержанию примеру использования знаков-эталонов. Использование знака «adidas» в информационных целях рассматривалось на примере употребления наименования знака в научной статье, а использование знака «Coca-Cola» на примере вынесения наименования в название и на обложку книги в жанре научно-популярной литературы.

Согласно результатам исследования, подавляющее большинство потребителей (76%) полагают, что в отрывке научной статьи, приведенном в вопросе, использование в тексте словесного обозначения «Adidas» является просто упоминанием бренда компании в контексте темы статьи. Группа респондентов, полагающих, что данный текст из научной статьи опубликован компанией «Adidas», (то есть вариант, предполагающий, что бренд играет индивидуализирующую роль), составляет меньшинство – 22%.

По второму эталону – товарному знаку-бренду «Coca-Cola» проведенное исследование отражает следующий результат: также большинство потребителей указывают, что в данном случае на обложке книги использование обозначения «Coca-Cola» является просто упоминанием бренда в контексте темы книги. Группа респондентов, отмечающих, что данная книга опубликована компанией «Coca-Cola», и в данном случае бренд играет

индивидуализирующую роль, составляет меньшинство – 31%.

Для представления дальнейших результатов исследования важно отметить, что ненулевое значение эмпирического индикатора (выбора в дальнейших вопросах про эмблемы на игрушечных моделях автобусов варианта, указывающего, что эмблема используется как товарный знак этих моделей) само по себе еще не говорит о наличии нарушения, так как существует так называемый «естественный фон» – ошибочно набранные значения (например, в массовом опросе – респонденты, которые перепутали варианты ответа) [Батыков, 2014, 33-36].

Эмпирический индикатор становится подтверждающим тогда, когда его значение превышает некоторый пороговый уровень, устанавливаемый исходя из обстоятельств и доступных ресурсов. Например, если есть возможность в опросе использовать эталоны для сравнения, то пороговый уровень устанавливается по этим эталонам, и т. д. [там же, 422-424].

Распределения ответов по вопросам про выбранные знаки-эталонны позволяют сделать вывод, что максимальный для этих знаков ошибочный показатель возможности выполнения обозначениями «Adidas» и «Coca-Cola» функции товарного знака (в случае, когда они используются в информационных/культурных целях, что не является нарушением права) в 31% в данном случае является пороговым значением для вопроса, связанного с возможностью объекта выполнять индивидуализирующую функцию при реализации товаров или услуг.

Таким образом, если доля респондентов, выбравших в блоках вопросов про эмблемы на игрушечных моделях автобусов вариант ответа, указывающий на то, что эмблема на модели выполняет функцию товарного знака, будет превышать установленное пороговое значение в 31%, то это будет указывать на то, что использование эмблемы подобным образом является нарушением. Если же доля выборов не будет превышать 31% – использование эмблемы на моделях нельзя будет признать выполнением функции товарного знака этих моделей.

Результаты исследования в части вопросов, заданных применительно к выбранным объектам – моделям автобусов «КАВЗ» и «ПАЗ» показали следующее.

Большинство опрошенных (65%) полагают, что рассматриваемую игрушечную модель автобуса «КАВЗ-3976», на которой размещена эмблема «КАВЗ» может выпускать любой производитель игрушек, а не какая-то конкретная компания (и в том числе не автомобильный завод, производящий такие же настоящие автобусы). То есть, они не воспринимают эмблему, являющую собой товарный знак компании «КАВЗ», как товарный знак, под которым продается именно игрушечная модель. Доля тех, кто указал, что такую модель может выпускать только конкретный автомобильный завод, производящий такие же настоящие автобусы (чьим товарным знаком и является эмблема «КАВЗ»), составляет 25% и не превышает установленного порога в 31%, а, следовательно, не свидетельствует о наличии нарушения.

Таким образом, наличие эмблемы «КАВЗ» на игрушечной модели в глазах потребителей в данном случае не выполняет функцию товарного знака, так как не индивидуализирует какую-то одну компанию среди прочих игроков рынка. Следовательно, размещение эмблемы на модели выполняет информационную функцию – дает потребителю представление о марке автобуса, по которому выполнена данная модель.

Аналогичные результаты получены и для других объектов исследования – игрушечных моделей автобусов «ПАЗ-4230», «ПАЗ-3205», «ПАЗ-3201С»:

Большинство опрошенных (53%) полагают, что игрушечную модель автобуса «ПАЗ-4230» может выпускать любой производитель игрушек, а не какая-то конкретная компания (и в том числе не автомобильный завод, производящий такие же настоящие автобусы). Доля тех, кто указал, что такую модель может выпускать только автомобильный завод, производящий такие

же настоящие автобусы, составляет 19% и не превышает установленного порога в 31%.

Наибольшая доля опрошенных (48%) полагают, что игрушечную модель автобуса «ПАЗ-3205» может выпускать любой производитель игрушек. Доля тех, кто указал, что такую модель может выпускать только автомобильный завод, производящий такие же настоящие автобусы, составляет 17% и не превышает установленного порога в 31%.

Почти половина опрошенных (49%) полагают, что игрушечную модель автобуса «ПАЗ-3205» может выпускать любой производитель игрушек. Доля тех, кто указал, что такую модель может выпускать только автомобильный завод, производящий такие же настоящие автобусы, составляет 17% и не превышает установленного порога в 31%.

Помимо того, данные исследования показывают, что подавляющее большинство респондентов (72%) полагают, что гарантийные обязательства по игрушечной модели автобуса «КАВЗ-3976» перед покупателем несет компания «Автоистория» (действительный производитель рассматриваемой игрушечной модели), а не компания-производитель настоящих автобусов «КАВЗ».

При этом большинство потребителей (56%) полагают, что товарным знаком, под которым продается тестируемая модель, является обозначение «Автоистория» на упаковке модели, а не эмблема на корпусе автобуса. Воспринимают как товарный знак, под которым продается модель, эмблему «КАВЗ» только 22% опрошенных, что не превышает значения в 31%.

Кроме того, большинство опрошенных (66%) думают, что эмблема «КАВЗ», размещенная на рассматриваемой игрушечной модели автобуса «КАВЗ-3976», является воспроизведением детали внешнего вида настоящего автобуса, по которому изготовлена модель. Коммерческое использование на модели эмблемы «КАВЗ» с целью рекламы и продвижения модели среди других игрушек (то есть использование именно в качестве товарного знака модели) предполагают только 21% опрошенных, что также не превышает значения в 31%.

Аналогичные результаты по этим вопросам получены и для других рассматриваемых игрушечных моделей автобусов «ПАЗ-4230», «ПАЗ-3205», «ПАЗ-3201С».

Подавляющее большинство респондентов (72%) полагают, что гарантийные обязательства по игрушечной модели автобуса «ПАЗ-4230» перед покупателем несет компания «Наши автобусы» (действительный производитель рассматриваемой игрушечной модели), а не компания-производитель настоящих автобусов «ПАЗ» (60% в вопросе о модели «ПАЗ-3205» и 54% в вопросе о модели «ПАЗ-3201С»).

При этом большинство потребителей (56%) полагают, что товарным знаком, под которым продается тестируемая модель, является обозначение «Наши автобусы» на упаковке модели, а не эмблема на корпусе автобуса (51% в вопросе о модели «ПАЗ-3205» и 46% в вопросе о модели «ПАЗ-3201С»). Воспринимают как товарный знак, под которым продается модель, эмблему «ПАЗ» только 22% опрошенных (13% в вопросе о модели «ПАЗ-3205» и 10% в вопросе о модели «ПАЗ-3201С»), что не превышает значения в 31%.

Кроме того, большинство опрошенных (66%) думают, что эмблема «КАВЗ», размещенная на рассматриваемой игрушечной модели автобуса «КАВЗ-3976», является воспроизведением детали внешнего вида настоящего автобуса, по которому изготовлена модель (55% в вопросе о модели «ПАЗ-3205» и 48% в вопросе о модели «ПАЗ-3201С»). Коммерческое использование на модели эмблемы «КАВЗ» с целью рекламы и продвижения модели среди других игрушек (то есть использование именно в качестве товарного знака модели) предполагают только 21% опрошенных (17% в вопросе о модели «ПАЗ-3205» и 17% в вопросе о модели «ПАЗ-3201С»), что также не превышает значения в 31%.

Наряду с изложенными результатами исследования особого внимания заслуживает правовая позиция Федерального верховного суда Германии, представленная в решении от «14» января 2010 года № I ZR 88/08 по делу Opel Blitz II – Adam Opel GmbH против Autec AG.

Компания Adam Opel GmbH (далее – Истец) является обладателем изобразительного знака № 1157264, зарегистрированного, в частности, для автомобилей и игрушек. Истец считал, что использование знака на радиаторных решетках игрушечных моделей автомобилей, производимых и распространяемых компанией Autec AG (далее – Ответчик), является нарушением его исключительных прав.

По мнению Ответчика, нанесение охраняемого обозначения на масштабные модели, являющиеся точными копиями транспортных средств обладателя этого знака, не является использованием товарного знака как таковым. В этом случае его первоначальная функция не затрагивается, поскольку из-за использования Ответчиком собственных торговых марок общественности очевидно, что масштабные модели не принадлежат производителю автомобилей, копией которых они являются. Целевая аудитория увидит в спорном обозначении лишь деталь точной копии. Более того, общественность привыкла к тому, что вот уже более 100 лет индустрия игрушек воспроизводит продукцию, которая существует в действительности.

Принимая во внимание, что для разрешения спора требовалось толкование Директивы о товарных знаках, Земельный суд Нюрнберга-Фюрта решил приостановить разбирательство и обратиться в Суд Европейского Союза. В своем решении от «25» января 2007 года последний ответил на переданные ему вопросы следующим образом.

1. Если товарный знак зарегистрирован как для транспортных средств (для которых он хорошо известен), так и для игрушек, то нанесение третьим лицом идентичного этому знаку обозначения на уменьшенные модели транспортных средств этой торговой марки без разрешения обладателя такового с целью точного воспроизведения этих транспортных средств, и продажа этих моделей:

1.1. Представляет собой использование в значении статьи 5(1)(а) Директивы о товарных знаках, которое обладатель знака имеет право запретить, *если такое использование влияет или может повлиять на функции торговой марки как товарного знака, зарегистрированного для игрушек;*

1.2. Использование по смыслу статьи 5(2) Директивы о товарных знаках, которое обладатель знака вправе запретить (при условии, что защита, описанная в этом положении, предусмотрена в национальном законодательстве), *если такое использование без должной причины недобросовестно эксплуатирует или наносит ущерб отличительному характеру или репутации торговой марки как товарного знака, зарегистрированного для транспортных средств.*

2. Если товарный знак зарегистрирован, в частности, для транспортных средств, то нанесение третьим лицом идентичного знаку обозначения на уменьшенные модели транспортных средств этой торговой марки без разрешения обладателя знака с целью точного воспроизведения этих транспортных средств и маркетинг этих моделей *не являются использованием указания, касающегося характеристики этих моделей,* в значении Статьи 6(1)(6) Директивы о товарных знаках.

При этом, как отметил Суд Европейского Союза, использование Ответчиком рассматриваемого знака не влияет на существенную функцию логотипа Истца, как товарного знака, зарегистрированного для игрушек, при условии, что соответствующая публика не воспринимает идентичный знак на уменьшенных моделях, реализуемых Ответчиком, как

указание на то, что эти товары происходят от Истца или предприятия, экономически связанного с ним.

Принимая сказанное во внимание, Земельный суд Нюрнберга-Фюрта отклонил иск. Высший земельный суд, являясь судом апелляционной инстанции, поддержал принятое решение. Оставляя жалобу Истца без удовлетворения, Федеральный верховный суд Германии также согласился с выводами судов нижестоящих инстанций, отметив, в том числе, следующее:

- 1) Апелляционный суд не допустил правовой ошибки, установив отсутствие нарушения Ответчиком прав на товарный знак Истца;
- 2) Если использование знака, идентичного другому знаку, не может нарушить ни одну их функций последнего, обладатель второго знака не может возражать против первого знака на основании ст. 5(1)(a) Директивы о товарных знаках;
- 3) Как установили суды нижестоящих инстанций, потребители воспринимают знак Истца, прикрепленный к моделям автомобилей Ответчика, только как деталь, отображающую реальность, а именно как изображение торговой марки, которую имеет автомобиль в соответствующем месте, и не видят в нем никакого указания на происхождение модели автомобиля с этим знаком;
- 4) Вывод апелляционного суда о том, что потребитель, обратившийся в суд, в лучшем случае пришел бы к выводу о наличии лицензионных отношений между сторонами из-за «имитации» транспортного средства в целом, но не из-за использования торговой марки Истца, с которой он знаком, не вызывает возражений как таковых по правовым основаниям.

Заключение

Содержательные границы исключительных прав на средства индивидуализации определены сферой (способами) использования обозначения в коммерческой деятельности в целях индивидуализации своей продукции.

Не будет являться нарушением свободное использование товарного знака:

- в целях описания товаров (услуг, работ), раскрытия их характеристик, состава. В таком случае обозначение используется в своем прямом лексическом значении, а не в качестве средства индивидуализации;
- в информационных целях: при предоставлении потребителям информации об оказываемых услугах или предлагаемых товарах, которые каким-либо образом связаны с товарами (услугами) правообладателя, в сравнительной рекламе при условии, что пользователь не выдает свои товары (услуги) за товары правообладателя, не формирует у потребителей представлений о сотрудничестве с правообладателем и т. п.;
- в научных, учебных, культурных целях, творческой деятельности, новостных сообщениях, критических публикациях и обзорах.

В случае когда товарный знак являет собой какую-то часть или деталь товара, воспроизводящего внешний вид другого товара, продающегося под тем знаком, или же услуги, название которой невозможно без использования наименования какого-либо знака, возникает вопрос как корректно и обосновано оценить будет ли это информационным использованием или же использованием в целях индивидуализации.

Критерием оценки использования знака на товаре или при обозначении услуг может служить восприятие потребителями рассматриваемого знака, размещенного на товаре, как

индивидуализирующего его в качестве продукта конкретной компании. Граница использования знака в качестве индивидуализирующего или информирующего элемента вида товара может быть определена в сравнении изучаемого примера с эталоном – признанным не являющимся нарушением права использованием знака (информационным и пр.)

Использование товарных знаков, являющих собой какую-то часть или деталь товара, воспроизводящего внешний вид другого товара, реализуемого под рассматриваемым знаком (например, использования значка эмблемы марки автотранспорта на игрушечных моделях этого автотранспорта), воспринимается как эквивалент информационного использования и не является нарушением права.

Библиография

1. Апатенко М. Роспатент подвел итоги патентной активности в 2021 году. URL: <https://onlinepatent.ru/journal/rospatent-itogi-2021/>
2. Батьков И.В. Методы принятия решений о нарушении законодательства на основе данных социологической экспертизы // Теория и практика общественного развития. 2014. № 2. С. 422-424.
3. Батьков И.В. Пороговые значения сходства товарных знаков для установления наличия или отсутствия степени смешения // Интеллектуальная собственность: взгляд в будущее. М., 2014. С. 33-36.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ.
5. Добренков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования. М.: Инфра-М, 2004. 123 с.
6. Малхотра Нэреш К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. М.: Вильямс, 2002. С. 444, 464.
7. Паниотто В.И. Качество социологической информации. Киев: Наукова думка, 1986. 82 с.
8. Постановления Суда по интеллектуальным правам от 24.10.2022 по делу № А51-13083/2021, от 06.10.2022 по делу № А40-12865/2022, от 28.09.2022 по делу № А41-57818/2021.
9. Решение Суда Европейского Союза от 25.01.2007 по делу № С-48/05.
10. Решение Федерального верховного суда Германии от 14.01.2010 № I ZR 88/08 по делу Opel Blitz II – Adam Opel GmbH против Autec AG.
11. Роспатент. Статистика действующих охранных документов на объекты промышленной собственности. URL: https://rospatent.gov.ru/ru/about/stat/stat_doc
12. Senftleben M. Free Signs and Free Use – How to Offer Room for Freedom of Expression within the Trademark System. URL: <https://clck.ru/32ZtRw>

The boundaries of the implementation of the individualizing function of a trademark on the example of its nominative use

Dmitrii V. Kozlov

Executive Director,
Research Institute for the Defense of Intellectual Property,
109004, b.1, 3, Malyi Drovyanoi lane, Moscow, Russian Federation;
e-mail: 0510@inbox.ru

Galina S. Denisova

Doctor of Sociological Sciences, Professor,
Southern Federal University,
344006, 105/42, Bolshaya Sadovaya str., Rostov-on-Don, Russian Federation;
e-mail: dgsrostov2013@gmail.com

Abstract

This article is devoted to the study of some cases of free use of trademarks (service marks). The author proves that when they occur, the exclusive rights of the copyright holder are not violated. Among them, cases of the use of trademarks for descriptive purposes, for informational, cultural, educational and scientific purposes, in the process of creative activity, in critical publications and reviews, in news reports were named. When the object of intellectual property under study is a certain part or detail of a product reproducing the appearance of another product, then that part or detail of a product introduced into civil circulation using the same trademark, such use may be regarded as use for informational purposes with the intention of providing consumers with the most complete product information. The criterion for evaluating the use of the mark under study can be the perception by consumers of the indicated designation, which is placed on the product. The boundary of the use of the mentioned object as an individualizing or informing element of the type of product can be determined by comparing the studied example with the standard. The use of means of individualization representing some part or detail of a product reproducing the appearance of another product sold under the designation in question (for example, the use of a vehicle brand logo badge on toy models of this vehicle) is recognized as equivalent to informational use and is not a violation of the right.

For citation

Kozlov D.V., Denisova G.S. (2022) Granitsy realizatsii individualiziruyushchei funktsii tovarnogo znaka na primere ego nominativnogo ispol'zovaniya [The boundaries of the implementation of the individualizing function of a trademark on the example of its nominative use]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 12 (10A), pp. 250-262. DOI: 10.34670/AR.2022.99.31.006

Keywords

Free use, trademarks, modeling, patent law, nominative use.

References

1. Apatenko M. *Rospatent podvel itogi patentnoi aktivnosti v 2021 godu* [Rospatent summed up the results of patent activity in 2021]. Available at: <https://onlinepatent.ru/journal/rospatent-itogi-2021/> [Accessed 10/10/2022]
2. Batykov I.V. (2014) *Metody prinyatiya reshenii o narushenii zakonodatel'stva na osnove dannykh sotsiologicheskoi ekspertizy* [Decision-making methods on violation of legislation based on data from sociological expertise]. *Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya* [Theory and practice of social development], 2, pp. 422-424.
3. Batykov I.V. (2014) *Porogovye znacheniya skhodstva tovarnykh znakov dlya ustanovleniya nalichiya ili otsutstviya stepeni smesheniya* [Trademark Similarity Thresholds to Determine the Presence or Absence of Confusion]. In: *Intellektual'naya sobstvennost': vzglyad v budushchee* [Intellectual Property: A Look into the Future]. Moscow.
4. Dobren'kov V.I., Kravchenko A.I. (2004) *Metody sotsiologicheskogo issledovaniya* [Methods of sociological research]. Moscow: Infra-M Publ.
5. *Grazhdanskiy kodeks Rossiiskoi Federatsii. Chast' chetvertaya ot 18.12.2006 № 230-FZ* [Civil Code of the Russian Federation. Part four of December 18, 2006 No. 230-FZ].
6. Malhotra Neresh K. (2002) *Marketingovye issledovaniya. Prakticheskoe rukovodstvo* [Marketing Research. An Applied Approach]. Moscow: Vil'yams Publ.
7. Paniotto V.I. (1986) *Kachestvo sotsiologicheskoi informatsii* [The quality of sociological information]. Kiev: Naukova dumka Publ.
8. *Postanovleniya Suda po intellektual'nym pravam ot 24.10.2022 po delu № A51-13083/2021, ot 06.10.2022 po delu № A40-12865/2022, ot 28.09.2022 po delu № A41-57818/2021* [Resolutions of the Court for Intellectual Property Rights dated October 24, 2022 in case No. A51-13083/2021, dated October 6, 2022 in case No. A40-12865/2022, dated September 28, 2022 in case No. A41-57818/2021].
9. *Reshenie Federal'nogo verkhovnogo suda Germanii ot 14.01.2010 № I ZR 88/08 po delu Opel Blitz II – Adam Opel*

- GmbH protiv Autec AG* [Decision of the Court of Justice of the European Union of 25.01.2007 in case No. C-48/05].
10. *Reshenie Suda Evropeiskogo Soyuzo ot 25.01.2007 po delu № C-48/05* [Decision of the Federal Supreme Court of Germany of 14.01.2010 No. I ZR 88/08 in the case of Opel Blitz II – Adam Opel GmbH v. Autec AG].
 11. *Rospatent. Statistika deistvuyushchikh okhrannykh dokumentov na ob"ekty promyshlennoi sobstvennosti* [Rospatent. Statistics of valid titles of title to industrial property objects]. Available at: https://rospatent.gov.ru/ru/about/stat/stat_doc [Accessed 10/10/2022]
 12. Senftleben M. *Free Signs and Free Use – How to Offer Room for Freedom of Expression within the Trademark System*. Available at: <https://clck.ru/32ZtRw> [Accessed 10/10/2022]