

Шанаева М.Р.

Алтайский государственный университет.
Научный руководитель – Т.А. Филиппова, к.ю.н., проф.

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ЗАЩИТЫ ТОВАРНОГО ЗНАКА НА ПРИМЕРЕ Г. БАРНАУЛА

В условиях насыщения рынка города Барнаула различными товарами и услугами, их массивной рекламой, развития конкуренции, борьбы за покупателя большое значение приобретают товарные знаки как средства индивидуализации товара или услуги. Товарный знак позволяет привлечь внимание потенциальных покупателей на существование товара, привлечь к нему внимание, а после того как покупатели познакомились с товаром, отличать его от аналогичных товаров, имеющих на рынке. Товарный знак, получивший всеобщее признание среди покупателей, становится составляющей бренда. Субъекты предпринимательской деятельности нашего города зачастую недооценивают важность правовой защиты товарного знака, об этом, в частности, свидетельствует недостаточность судебной практики по данной категории дел в Алтайском крае. Защита товарного знака осуществляется различными способами. Во-первых, это достаточная правовая регламентация, которая позволяет защитить товарный знак, например, путем установления правил о запрете регистрации тождественных друг другу или сходных до степени смешения товарных знаков. Обозначения считаются сходными до степени смешения, если они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). При оценке сходства спорных обозначений принимаются во внимание их вид (словесные, изобразительные, объемные) и отдельные параметры, в частности, шрифт, число слогов в обозначениях, близость состава гласных, близость состава согласных, алфавит и т.д.¹ Так арбитражным судом Алтайского края был рассмотрен следующий иск о защите нарушенных прав на товарный знак. В судебном заседании было заявлено требование об обязанности ООО «Эль-Пиво» прекратить использование словесного и графического обозначения «BLAG VANER» сходного до степени смешения с товарным знаком «BLADVANER», исключительные права на который принадлежат истцу, для перечня товаров 32-пиво. Суд указал, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен без назначения экспертизы². Сравнительный анализ словесного обозначения «BLAG BACHER», размещаемого ответчиком на этикетках, в товарных накладных и счетах-фактурах, и зарегистрированного товарного знака истца

¹ Приказ Роспатента "О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания" от 05.03.2003 N 32 // Российская газета. 2003. N 63.

² Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» п. 13 // Вестник ВАС РФ. 2008. N 2.

«VLADBACHER» говорит об их тождественности. Поэтому суд считает, что с точки зрения рядового потребителя, в результате использования этих обозначений в отношении однородных товаров в гражданском обороте может возникнуть вероятность смешения³. В данной ситуации суды зачастую основываются на "правиле треугольника", разработанном Президиумом ВАС РФ⁴. Суть данного правила выражают три основных критерия: различительная способность обозначения с более ранним приоритетом, однородность товаров и сходство противопоставляемых обозначений. Раздел 7 ГК РФ предусматривает также иные особые способы защиты товарного знака: публикация решения суда о допущенном правонарушении с указанием действительного правообладателя, пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения и др. Особый интерес представляет компенсация как мера ответственности за незаконное использование чужого товарного знака. В соответствии с п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса РФ правообладатель вправе потребовать по своему выбору от нарушителя исключительного права на товарный знак вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Проанализировав судебную практику, можно сделать вывод, что компенсация становится все более востребованной мерой ответственности и постепенно заменяет собой возмещение убытков. Этому способствует невозможность правообладателя определить и документально подтвердить точный размер причиненных ему убытков (в частности упущенной выгоды), поскольку чрезвычайно трудно установить количество конкретных правонарушений. Например, как установить, сколько потенциальных покупателей приобрели контрафактный товар и каков размер неполученной правообладателем прибыли? В силу п. 3 ст. 1252 ГК РФ при требовании выплатить компенсацию правообладатель освобождается от обязанности по доказыванию размера причиненных ему убытков. Несмотря на данную норму, судебная практика все-таки связывает компенсацию и причиненные убытки, видимо в силу их одинаковой функции – возмещение имущественного урона правообладателя. Так, арбитражный суд Нижегородской области отказ во взыскании компенсации мотивировал тем, что товар был арестован и не вводился в гражданский оборот, а значит, правообладатель не понес убытки, а поэтому и оснований для взыскания компенсации, которая заменяет взыскание убытков, в данном случае не имеется⁵. Размер компенсации определяется судом в пределах от 10.000 рублей до 5.000.000 рублей в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Правоприменительная практика в отношении выплаты денежной компенсации вместо взыскания убытков в случае незаконного использования чужого товарного знака еще не обобщена, но при решении данного вопроса судами уже выработаны определенные подходы. Компенсация рассчитывается: 1. как размер дохода, полученного от производства и реализации контрафактной

³ Решение арбитражного суда Алтайского края от 10.02.2010 по делу № А03-4667/2009

⁴ Постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 N 2979/06 по делу N А40-63533/04-67-642 // Вестник ВАС РФ. 2006. N 11.

⁵ Решение арбитражного суда Нижегородской области от 15.08.2007 по делу № А43-35374/2006-7-363

продукции; 2. как размер реального ущерба в виде падения объема продаж у правообладателя вследствие появления на рынке контрафактной продукции; 3. как размер вознаграждения по лицензионному договору, который заключен в отношении этого же товарного знака с другим лицом или заключение которого предполагалось, что по смыслу совпадает с установленным в п.п. 2 п.4 ст. 1515 ГК РФ двукратным размером стоимости права использования товарного знака. В любом случае при определении размера компенсации не стоит забывать разъяснения Президиума ВАС РФ о том, что суд не вправе взыскивать компенсацию за нарушение прав на товарный знак в размере ниже минимального, установленного законом.⁶ Если обратиться к практике рассмотрения дел о защите товарного знака арбитражным судом Алтайского края, то можно также обратить внимание на тенденцию минимизации размера компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак. Так по иску, предъявленному в 2011 году ООО «Пчелоцентр Алтая» о взыскании 5 000 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака к ООО «Алтайский пчелоцентр», суд удовлетворил требования в размере 100 000 рублей. При определении размера суммы компенсации Седьмой арбитражный апелляционный суд и Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа исходили из характера правонарушения, срока незаконного использования товарного знака – 1 год, недоказанности масштабности правонарушения, отсутствия доказательств причинения убытков правообладателю, либо каких-то иных имущественных потерь. Суды также оценили меры, принятые ответчиком к устранению правонарушения⁷. Наконец, права на товарный знак можно отстаивать путем применения самозащиты ст. 12 ГК РФ. В качестве примера можно привести публикацию правообладателем в прессе информации о контрафакте, рассылку писем контрагентам правонарушителя, содержащих информацию о нарушении исключительного права на товарный знак, а также приобретение контрафактного товара и документирование этого процесса и др. Несмотря на наличие достаточно разработанной законодательной базы в области охраны интеллектуальной собственности, бренд в целом является незащищенным. Совершенствование законодательной базы может пойти в направлениях введения легального понятия бренд, создания практики страхования бренда, определения системы оценок нематериальных активов для расчета страховой суммы и взносов. Кроме того нуждается в обобщении и приведении в соответствие практика судов по вопросам защиты права на товарный знак.

⁶ Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» п.14 // Вестник ВАС РФ. 2008. N 2.

⁷ Решение седьмого арбитражного апелляционного суда от 29.04.2011 по делу № 07АП-2885/11 и Решение Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 28.07.2011 по делу № А03-10683/2010

Библиографический список

1. Забегайло Л.А., Евдокимова Е.А. Актуальные вопросы применения компенсации как меры ответственности за незаконное использование товарного знака// Право и экономика. 2010. № 5.
2. Жагорина С.А. Некоторые проблемы доказывания при применении мер ответственности в спорах о незаконном использовании товарного знака// Юридический мир. 2010. № 2.
3. Леонов А. Товарный знак и защита интеллектуальной собственности//Юрист. 2010. № 12.