

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

УДК 347.772

С.В. Бутенко

ВВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ОХРАНОСПОСОБНОСТИ ТОВАРНОГО ЗНАКА

Одним из самых популярных оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака является его способность вводить потребителя в заблуждение. В статье анализируется практика применения данного критерия охраноспособности патентным ведомством. Автор на основании примеров из практики говорит о двух типах введения потребителей в заблуждение, пресечение одного из которых не входит в компетенцию Роспатента. Неверное правоприменение зачастую приводит к ущемлению интересов хозяйствующих субъектов и, как следствие, к замедлению введения товаров в гражданский оборот.

Ключевые слова: товарный знак, введение потребителя в заблуждение, Федеральная служба по интеллектуальной собственности, использование товарного знака.

Правовая категория «введение в заблуждение» чаще всего применяется в цивилистике для обозначения сделки с пороками воли, заключенной под влиянием ошибочных представлений о существенных условиях или обстоятельствах совершения сделки. В сфере правовой охраны средств индивидуализации товаров и услуг, где принципиальное значение имеют различительная способность знаков и их свойство идентифицировать маркируемый продукт, опасность введения потребителя в заблуждение стоит довольно остро. Именно поэтому пп. 1 п. 3 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ [1] налагает запрет на государственную регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, способные ввести в заблуждение потребителя в отношении товара или его изготовителя. Представляется, что это правило применимо также:

а) при предоставлении правовой охраны обозначениям по так называемым «международным» заявкам, поступающим во Всемирную организацию интеллектуальной собственности с указанием России (такая процедура предусмотрена положениями ст. 1 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. и ст. 2 Протокола к нему);

б) при оспаривании уже зарегистрированных товарных знаков иных лиц в порядке ст. 1513 ГК РФ.

В ранее действовавшем Законе о товарных знаках и знаках обслуживания [2] запрет на регистрацию знаков, способных ввести в заблуждение, относился к так называемым «абсолютным» основаниям для отказа, которые были направлены на защиту публичного интереса и не затрагивали прав третьих лиц, в отличие от «относительных» («иных», по терминологии законодательства) мотивов, — как правило, преодолимых посредством гражданско-

правовых инструментов (например, выдачи письма-согласия на регистрацию сходного обозначения владельцем объекта старшего права). В настоящее время законодатель отказался от этой легальной классификации, что, на наш взгляд, внесло неопределенность в толкование пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ [1].

Поскольку Кодекс не раскрывает существо данного основания для отказа, необходимо обратиться к Правилам составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания от 5 марта 2003 г. № 32 (далее – Правила) [3], которые действуют в части, не противоречащей ГК РФ в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 231 ФЗ [4]. Согласно п. 2.5.1 Правил [3] к обозначениям, способным ввести в заблуждение потребителя, «относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности». При этом необходимо отметить, что знаки, способные ввести в заблуждение, следует отличать от ложных обозначений, противоречие которых фактам для экспертизы более очевидно.

Как правило, на дату приоритета знака заявленное обозначение еще не вводится в гражданский оборот, поскольку хозяйствующие субъекты стараются максимально обезопасить себя до момента получения исключительного права. Как справедливо отмечает Э.П. Гаврилов в постатейном Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса, «само введение в заблуждение относительно товара или его изготовителя происходит при использовании товарного знака. Любые попытки до этого момента определить возможность введения потребителя в заблуждение – умозрительны, а потому не являются точными» [5. С. 832]. Сотрудник Роспатента, проводящий экспертизу заявленного обозначения, в большинстве случаев делает вывод о способности знака вводить в заблуждение на основании непроверенных данных из сети Интернет, а также собственных предположений и домыслов. При этом бремя доказывания охраноспособности заявленного обозначения де-факто возлагается на заявителя, контрдоводы которого не обязательно учитываются при принятии окончательного решения по заявке (в силу п. 3 ст. 1499 ГК РФ). По существу, заявитель вынужден обосновать перед ведомством собственную добросовестность и отсутствие намерения ввести рядового потребителя в заблуждение, что едва ли соотнобразится с базовым принципом ст. 10 ГК РФ – презумпцией добросовестности субъекта гражданского права [1].

Пример из практики. На регистрацию в отношении кондитерских изделий было заявлено обозначение «NINA FARINA НИНА ФАРИНА». Эксперт ведомства в уведомлении о несоответствии знака требованиям закона указал, что обозначение представляет собой имя и фамилию иностранного происхождения и способно породить в сознании потребителя представление об иностранном изготовителе товаров, что не соответствует действительности. В данной связи знак не может быть зарегистрирован для всех заявленных товаров на основании п. 3 (1) ст. 1483 ГК РФ [1]. При этом ведомство не сочло необходимым сослаться на какие-либо источники сведений, что вызвало дополнительные затруднения при составлении мотивированного ответа на уведомление экспертизы. Указанное основание для отказа было преодолено только после того, как заявитель доказал реальное существование нескольких

россиянок по имени Нина Фарина и сослался на правоприменительную практику, которая изобилует примерами регистрации иностранных имен в качестве товарных знаков для печенья и конфет российских производителей.

Помимо умозрительности вывода о способности знака вводить в заблуждение на стадии проведения экспертизы, существует и иная трудность, тесно связанная с публично-правовой сущностью анализируемого основания, а именно проблема правомерности анализа патентным ведомством практики использования иными лицами заявленного на регистрацию обозначения.

Пример из практики. Томская компания подала на регистрацию обозначение «Шемрок» для пива и безалкогольных напитков. Экспертиза сочла указанный знак способным ввести потребителя в заблуждение в отношении изготовителя товара на основании сведений с ряда зарубежных интернет-сайтов. Ведомство указало, что заявленное обозначение представляет собой транслитерацию английского слова shamrock (трилистник) и воспроизводит обозначение, используемое на территории Штатов американской компанией «Shamrock Brewing Company» для маркировки пива и прочих напитков. Позиция Роспатента в данном случае представляется не совсем правомерной, поскольку:

а) в материалах дела заявки отсутствуют доказательства, подтверждающие введение американской компанией однородных товаров под маркой «Shamrock» на территории России и известность такой продукции рядовому потребителю;

б) подход экспертизы нарушает принцип территориальной правовой охраны товарных знаков, де-факто экстраполируя права и законные интересы американской компании на территорию РФ, где у пивоварни нет исключительных прав;

в) ведомство, по существу, требует от заявленного обозначения абсолютной мировой новизны, что не соотнобразится с критериями охраноспособности товарных знаков и противоречит правовой природе данного средства индивидуализации (в отличие от объектов патентного права, в качестве которых могут охраняться исключительно новые технические решения).

С одной стороны, в соответствии с нормой п. 1 раздела «С» ст. 6-quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности [6], имеющей приоритет перед национальным законодательством, чтобы определить, может ли знак быть предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства. При этом важно отметить, что Федеральная служба по интеллектуальной собственности уполномочена осуществлять государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, но не наделена функцией пресечения правонарушений в иных сферах деятельности (п. 6.3. Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утв. Постановлением Правительства № 218 от 21 марта 2012 г.) [7]. Защита прав потребителей на территории РФ находится в компетенции иных органов (Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, судов, прокуратуры и т.д.).

Проблема необходимости анализа Роспатентом «истории» знака встанет особенно остро в связи с грядущим введением института оппозиции третьих лиц, когда любое заинтересованное лицо будет вправе представить на рас-

смотрение экспертизы свои возражения по существу заявленного обозначения, в том числе со ссылкой на его способность вводить в заблуждение. В такой ситуации эксперт вынужден будет стать арбитром между заявителем и третьим лицом и в некотором смысле разрешить спор о праве, что, очевидно, выходит за рамки его компетенции.

Представляется, что решение описываемой задачи лежит не столько в сфере разграничения полномочий между федеральными органами исполнительной власти, сколько в верном понимании правовой природы такого свойства знака, как способность вводить в заблуждение. Как отмечалось ранее в статье «Введение потребителя в заблуждение и правовая охрана товарных знаков», «корректно говорить о двух типах введения потребителя в заблуждение:

- введение потребителя в заблуждение в силу существа обозначения, которое может стать очевидным на этапе экспертизы знака. Известный пример – изображение головы поросенка для соевых сосисок;
- введение потребителя в заблуждение, вытекающее из использования знака» [8. С. 23].

В первом случае анализируемое свойство имманентно присуще знаку, его можно обнаружить на стадии экспертизы заявленного обозначения и отказать в регистрации по основанию пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ. Вторая ситуация более сложная и относится к тем примерам, когда изначально «чистое» обозначение приобретает способность вводить потребителя в заблуждение, как правило, в результате параллельного использования заявленного обозначения другими лицами, также без регистрации знака (в случае существования сходного товарного знака экспертиза обязана отказывать в регистрации заявленного обозначения по специальному основанию п. 6 ст. 1483 ГК РФ) [1]. Вполне очевидно, что вывод о способности знака вызывать несоответствующие действительности ассоциации во втором случае требует объективного анализа обстоятельств его использования, а порой и конкурентной среды, степени известности марки среди потребителей заявленных товаров или услуг. Для выполнения данной задачи у Роспатента нет соответствующего правового инструментария, как-то: направление обязательных для ответа запросов, запрашивание у хозяйствующих субъектов и государственных органов сведений о территории распространения товаров и достигнутых объемах производства, наложение санкций и т.д.

Резюмируя вышеизложенное, можно прийти к выводу, что способность товарного знака вводить потребителя в заблуждение является «абсолютным» основанием для отказа в его регистрации. Для констатации его наличия патентному ведомству достаточно проанализировать заявленное обозначение, перечень товаров и услуг, для которых испрашивается правовая охрана, а также сведения о заявителе (местонахождение, способ осуществления предпринимательской деятельности и т.д.).

Если вывод о способности знака вводить в заблуждение может быть сделан только на основании анализа обстоятельств его использования, эксперт Роспатента не вправе отказывать в регистрации обозначения со ссылкой на пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ [1]. Представляется, что защита прав потребителей в этом случае может быть осуществлена:

1) Органами Роспотребнадзора.

В соответствии с нормами пп. 2 п. 2 ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 [9] Федеральная служба в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обязана осуществлять «предупреждение действий, вводящих потребителей в заблуждение». Очевидно, что под такие действия подпадает и получение исключительного права на обозначение, способное ввести в заблуждение в отношении товара или его изготовителя. При этом в силу отдельных положений ст. 40 упомянутого закона Роспотребнадзор вправе не только проводить соответствующие систематические наблюдения и контроль, но и применять меры пресечения, выдавать предписания о прекращении нарушения прав потребителей, рассматривать дела об административных правонарушениях, обращаться в суд с заявлениями в защиту прав потребителей и т.д.

Также необходимо отметить, что ст. 44 и 45 Закона «О защите прав потребителей» в качестве отдельных субъектов, уполномоченных осуществлять защиту прав и законных интересов потребителей, выделяют органы местного самоуправления и общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) [9].

2) Органами Федеральной антимонопольной службы.

Если Роспотребнадзор стоит на защите публичных интересов государства и общества, то территориальные подразделения Федеральной антимонопольной службы в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции» [10] призваны пресекать недобросовестную конкуренцию, в том числе введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей.

В компетенцию ФАС, помимо этого, входит рассмотрение дел по признанию приобретения исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции (п. 2 ст. 14 упомянутого федерального закона) [10]. Так, на практике встречаются случаи, когда недобросовестный конкурент получает права на известное обозначение, впервые введенное в гражданский оборот и «раскрученное» иным хозяйствующим субъектом, оставшимся «не у дел». Подобные товарные знаки, безупречные с точки зрения положений ст. 1483 ГК РФ, признаются недействительными на основании последовательно принимаемых решений Антимонопольной службы и Роспатента (пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, абз. 2 п. 3 ст. 1513 ГК РФ) [1]. Вполне очевидно, что аннулирование таких регистраций преследует цель минимизации введения потребителей в заблуждение посредством использования «чужого» знака.

Для иллюстрации возможных вариантов решения поставленной проблемы воспользуемся практическим примером Е.А. Ариевича: «Предположим, что товарный знак «Kodak» не зарегистрирован сегодня в России и не признан согласно недавно введенной процедуре общеизвестным, поскольку такое признание осуществляется только по инициативе владельца знака. Значит ли это, что любое третье лицо сможет заявить его на регистрацию в качестве своего товарного знака и такую регистрацию получить? Конечно, нет. И не потому, что у компании «Истман-Кодак» есть права на этот знак, а потому, что российский потребитель, знающий товарный знак, почти наверняка будет

введен в заблуждение как в отношении товара, так и его изготовителя, посчитав, что товар изготовлен всемирно известной компанией» [11. С. 22–23]. Признавая в этом примере отсутствие у «Истман-Кодак» исключительных прав, автор статьи тем не менее считает необходимым защитить право потребителя на достоверную информацию о товаре (что справедливо и нами не оспаривается), а также интерес иностранной компании, лежащий, на самом деле, в плоскости права на добросовестную конкуренцию. Если исходить из того, что знак «Kodak» действительно широко известен среди россиян (а это утверждение не может быть априорным), то известен он именно потому, что иностранная компания активно продвигает свой товар на территории нашей страны. В такой ситуации конкуренция между подателем заявки и «Истман-Кодак» очевидна, а пострадавшая сторона, на свой риск не зарегистрировавшая знак в России, вправе оспорить недобросовестную регистрацию в органах Федеральной антимонопольной службы. Эксперт Роспатента, в свою очередь, едва ли должен отказывать заявленному обозначению в регистрации на основании пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ, так как само по себе слово «Kodak» не способно ввести в заблуждение, поскольку ни косвенно, ни напрямую не указывает на товар или его изготовителя. Представляется, что патентное ведомство в такой ситуации вправе предупредить российского заявителя об опасности введения в заблуждение, а также уведомить Роспотребнадзор о гипотетической (!) способности регистрируемого знака вызывать у потребителей ассоциации, не соответствующие действительности. Возможно, для целей установления факта введения потребителей в заблуждение делопроизводство по заявке в Роспатенте в такого рода случаях следует приостанавливать до получения решения компетентного органа. На этом функция Роспатента по пресечению регистрации обозначений, свойство которых вводит в заблуждение приобретено в результате использования, вероятнее всего, должна быть исчерпана.

Как верно отметили специалисты патентного ведомства, «само понятие «введение в заблуждение» предполагает субъективность восприятия обозначения... Суждение... возможно лишь на основе предшествующего опыта... Способность введения в заблуждение» может быть подтверждена (или опровергнута) только самим рынком, т.е. при реализации товара, обозначенного товарным знаком» [12. С. 23]. При этом необходимо помнить, что законодатель не требует от предпринимателей и юридических лиц обязательной регистрации используемых обозначений, поэтому отказ патентного ведомства в предоставлении правовой охраны знаку, способному ввести потребителя в заблуждение, еще не гарантирует его фактическое неиспользование. Представляется, что деятельность Роспатента по защите потребителей от введения в заблуждение должна носить узкоспециальный характер, не подменяя собой обязанности иных, профильных, органов и ведомств, имеющих возможность бороться как с регистрацией противоречащих общественным интересам обозначений, так и с их использованием.

Литература

1. *Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]* // КонсультантПлюс: справ. правовая система. Версия Проф, сетевая. Электрон. дан. М., 2000. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
2. *О товарных знаках и знаках обслуживания [Электронный ресурс]*: федер. закон Рос. Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 // КонсультантПлюс: справ. правовая система. Версия Проф, сетевая. Электрон. дан. М., 2009. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
3. *Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания* от 5 марта 2003 г. № 32 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Версия Проф, сетевая. Электрон. дан. М., 2000. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
4. *О введении в действие IV части Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс]*: федер. закон Рос. Федерации от 18 декабря 2006 г. № 231 I // КонсультантПлюс: справ. правовая система. Версия Проф, сетевая. Электрон. дан. М., 2009. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
5. *Гаврилов Э.П., Еременко В.И.* Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009. 973 с.
6. *Парижская конвенция по охране промышленной собственности [Электронный ресурс]* // КонсультантПлюс: справ. правовая система. Версия Проф, сетевая. Электрон. дан. М., 2000. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
7. *Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности*, утв. Постановлением Правительства № 218 от 21 марта 2012 г. [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Версия Проф, сетевая. Электрон. дан. М., 2000. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
8. *Бутенко С.В.* Введение потребителя в заблуждение и правовая охрана товарных знаков // Патенты и лицензии. 2011. № 7. С. 15–27.
9. *О защите прав потребителей [Электронный ресурс]*: федер. закон Рос. Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 // КонсультантПлюс: справ. правовая система. Версия Проф, сетевая. Электрон. дан. М., 2000. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
10. *О защите конкуренции [Электронный ресурс]*: федер. закон Рос. Федерации от 26.07.2006 № 135 // КонсультантПлюс: справ. правовая система. Версия Проф, сетевая. Электрон. дан. М., 2000. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
11. *Ариевич Е.А.* Введение в заблуждение: практика и реальность // Патенты и лицензии. 2000. № 9. С. 21–26.
12. *Корчагин А.Д., Орлова В.В., Горленко С.А.* Комментарий к закону «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» // Интеллектуальная собственность. Документы и комментарии. 2004. № 2–3.