
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧУЖИХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В РЕКЛАМЕ

Д.А. Григорьев

Юридический департамент ООО «Европейская медиа группа»
ул. Станиславского, 21, стр. 5, Москва, Россия, 109004

Статья посвящена вопросу правомерности использования в рекламе товарных знаков, правообладателем которых рекламодатель не является.

Ключевые слова: реклама, товарные знаки.

Согласно п. 7 ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе [5] недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения об исключительных правах на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица или товара. В силу требований ст. 1484 ГК РФ [1] к действиям по осуществлению исключительного права на товарный знак относится, в том числе размещение товарного знака в предложениях о продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

В настоящее время в России хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги в той или иной сфере, размещают в собственной рекламе товарные знаки тех производителей, в отношении товаров которых оказываются конкретные услуги. Кроме того, в практике возникают случаи, когда в рекламе определенных товаров и услуг размещаются товарные знаки производителей, товары которых не относятся к объекту рекламирования, но с которыми рекламируемые товары могут сравниваться.

В связи с этим неизбежно возникают вопросы о том, всякое ли размещение чужого товарного знака в собственной рекламе считается его использованием, а если нет, то каковы условия и пределы допустимости такого размещения. В настоящей статье автор попытается ответить на данные вопросы.

Размещение в рекламе чужих товарных знаков для информирования о собственной деятельности

В настоящий момент данный вопрос в российском законодательстве не урегулирован, однако законодательство ряда европейских стран напрямую квалифицирует несанкционированное размещение чужого товарного знака в рекламе как правонарушение.

Например, соответствующую норму содержит Закон США о товарных знаках 1946 г., Закон Великобритании о товарных знаках 1994 г. В английской судебной практике и доктрине нашел отражение запрет на несанкционированное использование чужого товарного знака, в том числе фонетически сходного сло-

весного обозначения, в рекламе на радио как способного ввести в заблуждение потребителя.

Однако данный вопрос возникал в судебной практике. Так, в 2004 г. на рассмотрение Президиума ВАС РФ было передано следующее дело.

Общество являлось автоцентром и продавцом автомобилей, при этом в наружной рекламе и в рекламе в печатных СМИ своей деятельности оно использовало товарные знаки крупного автоконцерна. Концерн посчитал действия общества незаконными и обратился в антимонопольный орган с соответствующим заявлением. Однако антимонопольный орган не усмотрел в действиях автоцентра нарушения рекламного закона.

Концерн обжаловал данное решение антимонопольного органа в судебном порядке, при этом судебные инстанции выносили противоречивые решения. После неоднократного рассмотрения дела суды трех инстанций признали незаконным размещение чужих товарных знаков в собственной рекламе, размещенной в печатных СМИ, а размещение аналогичной рекламы с помощью наружной рекламы — правомерным.

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ принял Постановление № 14685/03, которым отменил принятые судебные акты и вынес новое решение. Решение антимонопольного органа в части отказа признать наружную рекламу с использованием товарных знаков нарушением Закона «О рекламе» признано недействительным, а в части отказа признать правомерными действия общества по распространению рекламы с использованием товарных знаков в СМИ оставлено в силе.

При этом ВАС руководствовался следующим. При размещении наружной рекламы автосервис не указывал в этой рекламе свою сферу детальности по обслуживанию автомобилей, что может привести к смешению концерна и автосервиса. При этом действия автосервиса по размещению рекламы в печатных СМИ были признаны законными, так как в этой рекламе четко обозначена сфера деятельности рекламодателя, что не может привести к смешению концерна и автосервиса.

Таким образом, в данном Постановлении ВАС РФ сформулировал правовую позицию, которая заключается в том, что в рекламе собственной деятельности допускается использование чужих товарных знаков, если при этом данная реклама не приводит к смешению деятельности рекламодателя и правообладателя товарного знака [4].

При этом ВАС закрепил свою позицию в недавнем Постановлении Пленума, посвященном обобщению практики применения арбитражными судами Закона «О Рекламе» [3], в котором высшая судебная инстанция указала, что использование товарного знака товара, правомерно введенного в гражданский оборот, возможно и другими лицами в рекламе своей торговой деятельности по реализации данного товара.

В то же время отсутствие разрешения правообладателя на использование товарного знака, индивидуализирующего товар, само по себе не влечет признания недостоверной рекламы услуг, оказываемых в отношении этого товара, ес-

ли потребитель воспринимает такую рекламу как рекламу независимого услугодателя.

Необходимо отметить, что данный подход вполне соответствует правовому подходу иностранных государств к данной проблеме.

Во французском законодательстве закреплены некоторые пределы осуществления прав владельца товарного знака в отношении сравнительной рекламы, однофамильцев, прав третьих лиц на фирменное наименование, вывеску. Аналогичное исключение из общего правила о недопустимости свободного использования товарного знака третьими лицами делается и для производителей запасных частей к товарам иных производителей, для поставщиков услуг в отношении товаров иных производителей (ст. L. 713.6 Кодекса интеллектуальной собственности) [2].

Размещение чужих товарных знаков в сравнительной и иной рекламе

Сравнительная реклама — один из наиболее распространенных видов рекламы, направленной на утверждение, демонстрацию преимуществ одной марки товара за счет сравнения ее с одной или несколькими марками другого товара данного класса, вида. Данный вид рекламы является одним из наиболее эффективных видов рекламы, поскольку данная реклама говорит не об абстрактных свойствах и достоинствах объекта рекламирования, а о конкретных преимуществах рекламируемого товара по сравнению с аналогичными товарами, находящимися на соответствующем рынке.

При этом в такой рекламе рекламодатель нередко размещает чужой товарный знак, индивидуализирующий товары, с которыми происходит сравнение объекта рекламы. В данной статье не затрагивается ситуация, когда подобное сравнение является некорректным и когда оно является актом недобросовестной конкуренции.

Один из наиболее ярких и запоминающихся примеров сравнительной рекламы являются рекламные кампании концернов БМВ и Ауди, которые смело можно назвать «рекламной войной». Так на протяжении длительного времени автогиганты в своих рекламных материалах указывали на достоинства собственной продукции и на недостатки своего конкурента, в части технического оснащения, наличия различных наград и т.д. При этом в каждом рекламном материале был использован товарный знак своего конкурента.

Как указывалось выше, зарубежное законодательство, в частности французское, допускает размещение чужих товарных знаков в сравнительной рекламе собственных товаров без согласия правообладателя. Закон об охране товарных знаков и иных отличительных знаков ФРГ в параграфе 23 предусматривает, что владелец товарного знака или коммерческого обозначения не вправе запретить другим лицам в деловом общении:

- 1) использовать их имена или адреса;
- 2) использовать знак, идентичный или схожий с товарным знаком или коммерческим обозначением, в качестве данных о признаках и свойствах товаров и услуг, таких как, в частности, их вид, состав, их предназначение, стоимость, географическое происхождение или время их изготовления или предоставления;

3) или использовать товарный знак или коммерческое обозначение как указание на предназначение товара, в частности как аксессуара или запасной части, или услуги, в той мере, в которой использование для этого является необходимым.

Однако, как и в предыдущем случае, российское законодательство не регламентирует возможность ограничения прав правообладателей товарных знаков, которые используются иными лицами в собственной рекламе, в частности в сравнительной рекламе.

При этом данный вопрос также возникал в судебной практике.

Так, Арбитражным судом г. Москвы был рассмотрено дело № А40-108056/2010 по иску ОАО «Фармстандарт», производителя лекарственного средства «Флюкостат», к компании «Пфайзер Интернэшнл ЭлЭлСи» о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака. Иск был мотивирован тем, что «Пфайзер Интернэшнл ЭлЭлСи», являясь производителем лекарственного средства «Дифлюкан», в своей рекламной листовке разместил таблицу, в которой производимое им лекарственное средство сравнивалось с иными лекарственными средствами, в том числе с лекарственным средством «Флюкостат».

Суд, отказывая в удовлетворении исковых требований, указал, что товарный знак является средством индивидуализации товаров (услуг), а исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров (услуг), в отношении которых товарный знак зарегистрирован, однако ответчик рекламировал свой товар, а не товар истца, упоминание в рекламной листовке ответчика обозначения «флюкостат» направлено не на индивидуализацию товара ответчика, а на сравнение товара ответчика с другими лекарственными средствами.

При этом в судебной практике встречаются противоположные подходы.

Так, в Постановлении ФАС Московского округа по делу № КГ-А41/4778-09 от 5 августа 2009 г. кассационная инстанция сформулировала следующий вывод: осуществление рекламы какого-либо товара (включающее в себя косвенное использование товарного знака в рекламе) должно предполагать наличие правовых оснований для использования соответствующего товарного знака.

При этом весьма интересна фабула данного дела по иску Компании «LOUIS VUITTON MALLETIER» к открытому акционерному обществу «Нидан Соки» об обязанности прекратить нарушение исключительных прав истца на изобразительный товарный знак в виде стилизованных цветков. Как указывал истец, ответчик в своем рекламном ролике ««Встреча» Сока «Соко»» использовал товарный знак, принадлежащий истцу. При этом использование заключалось в том, что по ходу рекламного ролика в кадре появились сумки и чемоданы, маркированные изображениями стилизованных цветков, которые сходны до степени смешения с изобразительным товарным знаком, принадлежащим истцу. Суды удовлетворили требования истца по вышеуказанным основаниям.

Данный подход суда представляется необоснованным, поскольку не любое размещение товарного знака в рекламе может считаться его использованием по

смыслу ст. 1484 Гражданского кодекса РФ. При этом, как следует из ст. 3 Закона о рекламе, реклама — информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. Далее закон раскрывает понятие объекта рекламы, которым является товар, средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама.

Поскольку одно из основных назначений товарного знака — это индивидуализация товара (услуги), то товарный знак, размещенный в рекламе, может считаться использованным, если его размещение направлено на индивидуализацию объекта рекламы. Соответственно, любое косвенное размещение в рекламе чужого товарного знака не требует согласия правообладателя, поскольку данный товарный знак не может считаться использованным.

При этом при квалификации конкретных сведений, содержащихся в рекламе в качестве косвенного объекта рекламы, также важно учитывать разъяснения ВАС, данные в п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами федерального закона “О рекламе”», в соответствии с которым в качестве рекламы может быть признана и такая информация, которая очевидно вызывает у потребителя ассоциацию с определенным товаром с целью привлечения к нему внимания. Соответственно, если в рекламе помимо основного объекта рекламы также размещается чужой товарный знак, который не формирует у потребителя интереса к товару или услуге, которую индивидуализирует товарный знак, то в таком случае размещенный товарный знак не может признаваться косвенным объектом рекламы.

При этом если в рекламе в качестве реквизита или иного технического и/или творческого оснащения, как в вышеуказанном случае, используются товары, на которых размещены товарные знаки, и данные товары правомерно введены в гражданский оборот непосредственно правообладателем или иными лицами с его согласия, то их использование не может считаться нарушением исключительных прав правообладателя товарного знака в силу ст. 1487 Гражданского кодекса РФ.

В заключение можно сделать следующие выводы. В настоящее время судебная практика сформировала правовую позицию, позволяющую размещать в собственной рекламе чужие товарные знаки. При этом данное размещение не будет считаться использованием товарного знака при условии того, что размещение чужого товарного знака не направлено на индивидуализацию объекта рекламы, и его наличие не способно вызвать у потребителя ассоциацию о связанности объекта рекламы с правообладателем размещенного товарного знака.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) № 230-ФЗ от 18 декабря 2006 г. // Российская газета. — 2006. — № 289 — 22 дек.
- [2] *Поль М.* Новое французское законодательство по товарным знакам. — Книга 2. — М., 2010.
- [3] Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона “О рекламе”» № 58 от 8 октября 2012 г. // Вестник ВАС. — 2012. — № 12.
- [4] *Старженецкий В.* Использование чужих товарных знаков в рекламе третьими лицами // Коллегия. — 2004. — № 4.
- [5] Федеральный закон «О рекламе» № 38-ФЗ от 13 марта 2006 г. // Российская газета. — 2006. — № 51 — 15 марта.

USE OF FOREIGN TRADE MARKS IN ADVERTISING

D.A. Grigoriev

Legal Department EMG Ltd
5, Stanislavskogo st., Moscow, Russia, 109004

The article focuses on the lawfulness of the use in advertising of trademarks, copyright of which the advertiser doesn't have.

Key words: advertising, trade marks.

REFERENCES

- [1] Grazhdanskij kodeks Rossijskoj Federatsii (chast' chetvertaya) № 230-FZ ot 18 dekabrya 2006 g. // Rossijskaya gazeta. — 2006. — № 289 — 22 dek.
- [2] *Pol' M.* Novoe frantsuzskoe zakonodatel'stvo po tovarnym znakam. — Kniga 2. — M., 2010.
- [3] Postanovlenie Plenuma VAS RF «O nekotorykh voprosakh praktiki primeneniya arbitrazhnyimi sudami Federal'nogo zakona “O reklame”» № 58 ot 8 oktyabrya 2012 g. // Vestnik VAS. — 2012. — № 12.
- [4] *Starzhenetskij V.* Ispol'zovanie chuzhikh tovarnykh znakov v reklame tret'imi litsami // Kollegiya. — 2004. — № 4.
- [5] Federal'nyj zakon «O reklame» № 38-FZ ot 13 marta 2006 g. // Rossijskaya gazeta. — 2006. — № 51 — 15 marta.