

Товарный знак и пределы его использования

Костин Андрей

Товарный знак
понятие
назначение

Доктрина
свободного
использования

Доктрина
описательного
использования

Сведения
исторического
характера

Доктрина
номинативного
использования

Сравнительная
реклама

Заявление о
совместимости

Пародия

Schweppes

ДОБРЫЙ PULPY

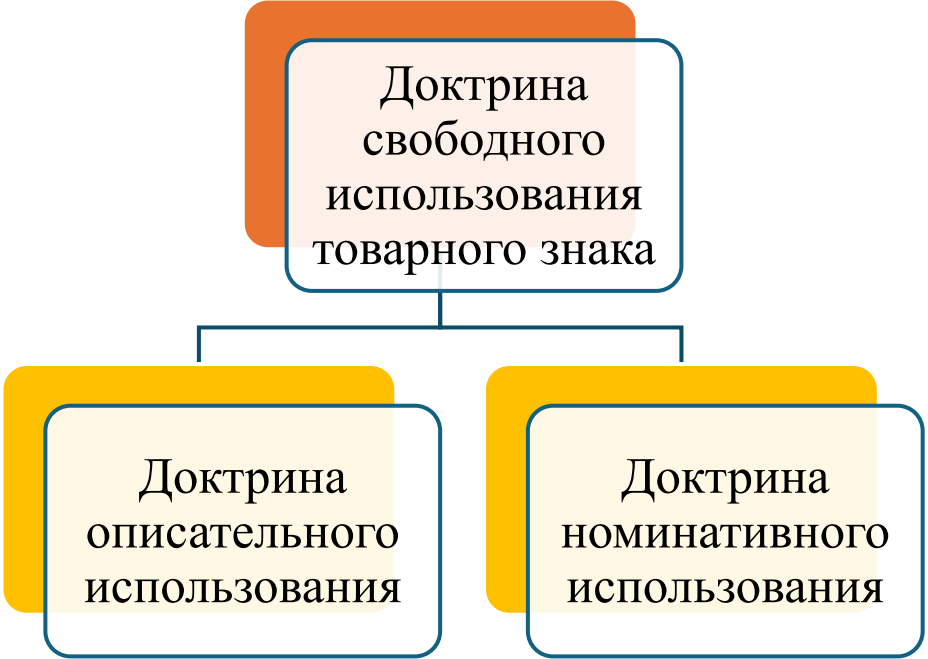


BON-AQUA

Coca-Cola

Sprite

- Товарный знак
понятие
назначение
- Доктрина
свободного
использования
- Доктрина
описательного
использования
- Сведения
исторического
характера
- Доктрина
номинативного
использования
- Сравнительная
реклама
- Заявление о
совместимости
- Пародия



Товарный знак
понятие
назначение

Доктрина
свободного
использования

Доктрина
описательного
использования

Сведения
исторического
характера

Доктрина
номинативного
использования

Сравнительная
реклама

Заявление о
совместимости

Пародия

William R. Warner & Co. v. Eli Lilly & Co., 265 U.S. 526 (1924)

Доктрина добросовестного
использования основана на
принципе, согласно которому никто
не должен иметь возможность
присваивать описательные
обозначения посредством
регистрации товарного знака

§1115(b)(4) Lanham Act

- (1) обозначение используется
не для индивидуализации товара;
- (2) обозначение используется
для описания товара;
- (3) обозначение используется
справедливо и добросовестно

Товарный знак
понятие
назначение

Доктрина
свободного
использования

Доктрина
описательного
использования

Сведения
исторического
характера

Доктрина
номинативного
использования

Сравнительная
реклама

Заявление о
совместимости

Пародия



Sorensen v. WD-40 Co., 792 F.3d 712 (7th Cir. 2015)

THE INHIBITOR ®

Использование на упаковке слова «inhibitor» для товара, содержащего в составе ингибитор, является описательным использованием слова, а не использованием товарного знака правообладателя

Товарный знак
понятие
назначение

Доктрина
свободного
использования

Доктрина
описательного
использования

Сведения
исторического
характера

Доктрина
номинативного
использования

Сравнительная
реклама

Заявление о
совместимости

Пародия

K. P. Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc, 543 US 111 (2004)



Хозяйствующий субъект может использовать чужой товарный знак в описательных целях при условии отсутствия введения потребителей в заблуждение



Введение потребителей в заблуждение не препятствует применению доктрины добросовестного использования

Товарный знак
понятие
назначение

Доктрина
свободного
использования

Доктрина
описательного
использования

Сведения
исторического
характера

Доктрина
номинативного
использования

Сравнительная
реклама

Заявление о
совместимости

Пародия



Ёбидоёби v. ИП Пузырёв М.А.,

А33-25467/2016 (СИП, 2018)

Ёбидоёби покупает Оригами

-
- (1) обозначение используется не для целей индивидуализации товара;
 - (2) в словарном значении;
 - (3) в письменных публикациях или устной речи;
 - (4) не создает вероятность смешения, и как следствие, не вводит потребителей в заблуждение относительно субъектов предпринимательской деятельности, их товаров, а также экономической связи между этими субъектами

Товарный знак
понятие
назначение

Доктрина
свободного
использования

Доктрина
описательного
использования

Сведения
исторического
характера

Доктрина
номинативного
использования

Сравнительная
реклама

Заявление о
совместимости

Пародия

Sazerac Brands, LLC v. Peristyle, LLC, 892 F.3d 853 (6th Cir. 2018)

Old Taylor ®

Суд установил, что ответчик использовал обозначения для описания географического места первого производства бурбона, тем самым суд отказал в защите прав на товарный знак «Old Taylor»



Товарный знак
понятие
назначение

Доктрина
свободного
использования

Доктрина
описательного
использования

Сведения
исторического
характера

Доктрина
номинативного
использования

Сравнительная
реклама

Заявление о
совместимости

Пародия

**АО Московский завод
Кристалл v. ООО
Настоящая алкогольная
компания, А41-57533/2019
(СИП, 2021)**

КРИСТАЛЛ ®

Суд установил, что ответчик использовал информацию на контрэтикетке не в целях индивидуализации товара, а в информационных целях исторического характера



Товарный знак
понятие
назначение

Доктрина
свободного
использования

Доктрина
описательного
использования

Сведения
исторического
характера

Доктрина
номинагивного
использования

Сравнительная
реклама

Заявление о
совместимости

Пародия

Предмет доказывания в США

- (1) обозначение используется не для индивидуализации товара;
- (2) обозначение используется для описания товара;
- (3) обозначение используется справедливо и добросовестно

Предмет доказывания в России

- (1) обозначение используется не для целей индивидуализации товара;
- (2) в словарном значении;
- (3) в письменных публикациях или устной речи;
- (4) не создает вероятность смешения, и как следствие, не вводит потребителей в заблуждение относительно субъектов предпринимательской деятельности, их товаров, а также экономической связи между этими субъектами

Товарный знак
понятие
назначение

Доктрина
свободного
использования

Доктрина
описательного
использования

Сведения
исторического
характера

Доктрина
номинативного
использования

Сравнительная
реклама

Заявление о
совместимости

Пародия

Доктрина номинативного использования защищает тех, кто использует чужой товарный знак для индивидуализации не своего товара, а товара правообладателя

New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc., 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992)

New Kids ®

- (1) товар нельзя легко идентифицировать без использования товарного знака;
- (2) товарный знак используется лишь в объёме, разумно необходимом для индивидуализации товара;
- (3) использующее знак лицо воздерживается от каких-либо действий, создающих впечатление о наличии спонсорства или поддержки со стороны правообладателя



ДОБРЫНИНСКИЙ

ЗАО Комбинат мучнисто-кондитерских изделий Добрынинский v. ООО Дарья-СТ, А40-266746/2018 (СИП, 2019)

(1) вероятность смешения товаров, или введения потребителей в заблуждение относительно производителя товара;

(2) использование товарного знака в описательных и информационных целях, а не в связи с осуществлением коммерческой деятельности

Товарный знак
понятие
назначение

Доктрина
свободного
использования

Доктрина
описательного
использования

Сведения
исторического
характера

Доктрина
номинативного
использования

Сравнительная
реклама

Заявление о
совместимости

Пародия

Товарный знак
понятие
назначение

Доктрина
свободного
использования

Доктрина
описательного
использования

Сведения
исторического
характера

Доктрина
номинативного
использования

Сравнительная
реклама

Заявление о
совместимости

Пародия

August Storck K.G. v. Nabisco, Inc., 59 F.3d 616 (7th Cir. 1995)

Werther's Original ®

(1) были ли введены потребители в заблуждение относительно происхождения товара при использовании товарного знака конкурента в сравнительной рекламе;

(2) является ли сравнительная реклама ложной



Товарный знак
понятие
назначение

Доктрина
свободного
использования

Доктрина
описательного
использования

Сведения
исторического
характера

Доктрина
номинативного
использования

Сравнительная
реклама

Заявление о
совместимости

Пародия

ОАО Фармстандарт v. Пфайзер Интернэшнл ЭлЭлСи, ВАС-17774/11 (ВАС, 2012)

Упоминание в рекламной листовке ответчика обозначения «Флюкостат» направлено не на индивидуализацию товара, а на сравнение товара с другими лекарственными средствами, в том числе с «Флюкостат»



Товарный знак
понятие
назначение

Доктрина
свободного
использования

Доктрина
описательного
использования

Сведения
исторического
характера

Доктрина
номинативного
использования

Сравнительная
реклама

Заявление о
совместимости

Пародия

Nespresso USA, Inc. v. Africa America Coffee Trading Co. 2016 WL 3162118 (S.D.N.Y. 2016)

Nespresso ®

Ответчик использовал
товарный знак «Nespresso» не
для индивидуализации
собственных товаров, а для
обозначения, что товар истца
совместим с капсульными
кофемашинами «Nespresso»



Товарный знак
понятие
назначение

Доктрина
свободного
использования

Доктрина
описательного
использования

Сведения
исторического
характера

Доктрина
номинативного
использования

Сравнительная
реклама

Заявление о
совместимости

Пародия

Владивостокская таможня v. ООО Шате- М плюс, А51-11200/2020 (СИП, 2021)

При определении того, использован товарный знак для целей индивидуализации или для иных целей, следует учитывать, каким образом размещено спорное обозначение (например, указание на совместимость и т.п.)

Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам использования товарного знака для целей, не связанных с индивидуализацией товаров... : пост. Президиума Суда по интеллектуальным правам [от 24.10.2022 г. №СП-21/24]



Товарный знак
понятие
назначение

Доктрина
свободного
использования

Доктрина
описательного
использования

Сведения
исторического
характера

Доктрина
номинативного
использования

Сравнительная
реклама

Заявление о
совместимости

Пародия

Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc., 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002)

В спорах, связанных с пародированием товарных знаков, суды применяют тест Роджерса, согласно которому:

(1) использование товарного знака должно иметь художественное отношение к основному произведению;

(2) использование товарного знака не может ввести в заблуждение относительно источника произведения



Товарный знак
понятие
назначение

Доктрина
свободного
использования

Доктрина
описательного
использования

Сведения
исторического
характера

Доктрина
номинативного
использования

Сравнительная
реклама

Заявление о
совместимости

Пародия

Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products LLC, 599 U.S. 140 (2023)

Тест Роджерса неприменим в случае, когда пародийный товарный знак используется для индивидуализации товара

Нарушает ли пародийное обозначение другой товарный знак, зависит от вероятности смешения таких аспектов как сходство обозначения и сходство товаров



Товарный знак и пределы его использования

Костин Андрей
ЮИ НИ ТГУ

