

ОБРАТНОЕ СМЕШЕНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Статья посвящена проблеме обратного смешения товарного знака и обозначения в установлении факта нарушения исключительного права на товарный знак. Разобраны понятия «прямое смешение» и «обратное смешение», приведена история возникновения доктрины обратного смешения в мировой судебной практике, описаны наиболее показательные судебные дела в различных юрисдикциях, представлены риски игнорирования доктрины обратного смешения в гражданском обороте. Доказывается необходимость учета обратного смешения в справедливом разрешении споров в тех юрисдикциях, где данная доктрина еще не применяется.

Ключевые слова: *товарный знак, смешение, обратное смешение, вероятность смешения, опасность смешения, угроза смешения, сходство до степени смешения, confusion, reverse confusion, likelihood of confusion.*

Введение

Простым смешением (прямым смешением) товарного знака и какого-либо обозначения называют путаницу потребителя, при которой он воспринимает за определенный товарный знак другое обозначение. Пример для ясности – оригинальные кроссовки Adidas и кроссовки-подделки Abibas. Производитель кроссовок под названием Abibas, очевидно, дал своим изделиям название, похожее на существующий товарный знак Adidas, неслучайно. Он пользуется известным брендом обуви с целью увеличения продаж своих кроссовок. Некоторые потребители в силу своей невнимательности приобретут кроссовки Abibas, будучи уверенными, что они покупают оригинальные кроссовки Adidas.

Однако несанкционированное использование товарных знаков не ограничивается банальными ситуациями, поэтому во всем прогрессивном мире (в первую очередь, в наиболее развитых экономиках вроде США и Китая) уже более 30 лет известно и применяется в судебных делах понятие обратного смешения товарного знака и какого-либо обозначения. Обратное смешение – это путаница потребителя, при которой он может понимать, что имеет дело с разными обозначениями, но либо воспринимает их как связанные друг с другом (относящиеся к одному источнику происхождения товара/услуги), либо полагает, что истинным, оригинальным является товар/услуга, названная обозначением правонарушителя, а товар/услуга, названная зарегистрированным товарным знаком, является его копией или альтернативной версией.

Проще говоря, производитель кроссовок Abibas из «злоумышленника» превратится в пострадавшего, если выяснится, что он владеет товарным знаком и начал продавать кроссовки Abibas еще до появления Adidas, и текущее представление потребителя, что подлинными являются именно кроссовки Adidas, а Abibas мимикрируют под него – ошибочно и вызвано всего лишь масштабами деятельности и маркетинговых затрат Adidas. Похоже на «эффект Манделы», только ложным является не воспоминание, а восприятие текущей реальности (так как потребители не разбираются кто начала работать раньше, а

кто – позже, у кого зарегистрирован товарный знак, а у кого – нет). И в сконструированной ситуации гипотетическому производителю кроссовок Abibas, несмотря на добросовестность, уже не хватит ресурсов переломить мнение потребителей в свою пользу и нет смысла тратиться на рекламу, поскольку она будет работать на и без того популярные кроссовки Adidas. В связи с чем производителю кроссовок Abibas экономически целесообразнее переименоваться и продолжить деятельность под другим брендом, несмотря на владение товарным знаком. Как возникает и к чему приводит обратное смещение на практике разберемся в настоящей статье.

Предпосылки и теория обратного смещения

Доктрина обратного смещения в судебной практике в делах о защите исключительного права на товарный знак отвечает на фундаментальный вопрос «Товарный знак в гражданском обороте – это бизнес-актив или нет?». Судя по росту узнаваемости бренда, который охраняет товарный знак, в зависимости от капиталовложений в его популяризацию и сохранении этой узнаваемости при смене правообладателя бренда (товарного знака), то, безусловно, актив, чья рыночная стоимость поддается анализу. Узнаваемость товарного знака является одним из его ключевых показателей, определяющих эффективность использования товарного знака «по назначению», а именно – для индивидуализации товаров/услуг конкретных категорий с целью повышения продаж таких товаров/услуг. Следовательно, товарный знак по мере инвестиций в него может дорожать как актив, продаваться как актив, обременяться как актив и так далее.

Вторым вопросом является «Товарный знак, как разновидность частной собственности, неприкасаем (в индивидуализации товаров/услуг, в отношении которых зарегистрирован) всегда?». Ответ на данный вопрос является не менее важным, чем на предыдущий, так как нередко лица, уличенные в неправомерном использовании чужого товарного знака, выстраивают в судебном разбирательстве свою линию защиты на неполучении собственной выгоды от использования чьего-то товарного знака и на непричинении вреда правообладателю таким использованием. Поэтому справедливая правовая система должна определиться в своем отношении к подобным линиям защиты, принципиальной возможности применения каких-то условий освобождения от ответственности при установлении не размера компенсации за нарушение исключительных прав (что в настоящей статье не рассматривается), а самого факта нарушения исключительного права на товарный знак. Согласитесь, что случаи несанкционированного использования материальных активов вряд ли могли бы результативно оправдываться с помощью подобных доводов. Тогда, руководствуясь какими мотивами, правосудие должно иначе относиться к активам нематериальным, но по-прежнему имеющим конкретного собственника? Тем более, с учетом, что все развитые юрисдикции предусматривают внесудебные инструменты прекращения правовой охраны товарного знака (например, в связи с неиспользованием) или признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным

(например, в связи с отсутствием различительной способности).

На практике обратное смешение реализуется через начало использования обозначения, сходного с товарным знаком, несоразмерно большим по масштабам игроком, чем правообладатель товарного знака (с большей имеющейся аудиторией, с большими ресурсами на маркетинг, с большим уровнем доверия потенциальных клиентов «по умолчанию»). Что в итоге приводит к обесцениванию интеллектуальной собственности законного правообладателя и, в любом случае, к ее неправильному восприятию потребителем (нарушению ассоциаций, желаемых правообладателем товарного знака) – аналогичный товар/услуга, но контрафакт, аналогичный товар/услуга, но устаревшая версия, аналогичный товар/услуга, но «от партнера» и так далее.

Отличительной чертой обратного смешения является возможное отсутствие прямой выгоды у пользователя обозначения, сходного с чьим-то товарным знаком. Что не умоляет, а, может быть, даже отягчает его ответственность за несанкционированное использование чужой интеллектуальной собственности. Если ты достиг масштаба, когда твой успех уже слабо зависит от конечного нейминга, для чего ты начинаешь эксплуатировать название товара/услуги, которое может конфликтовать с чьим-то товарным знаком? И если тебе такое использование пользы не приносит, уверен ли ты, что оно также не приносит вред правообладателю соответствующего товарного знака? Правообладатель товарного знака, и без того осуществляющий меньшую деятельность, чем правонарушитель, действиями правонарушителя, «размывающими» уникальность товарного знака, в целом, «вымывается» из бизнеса (лишается шанса сравниться в масштабах когда-либо, прекращает существование) – освобождая, помимо прочего, для правонарушителя и заинтересовавший его бренд. В будущем такой бренд крупный производитель товаров или поставщик услуг сможет и как свой товарный знак зарегистрировать, хотя это становится уже необязательно.

Таким образом, игнорирование судами доктрины обратного смешения означает, что право собственности на обозначение образуется не в момент оформления свидетельства на товарный знак, внесения данных в реестр товарных знаков (и даже не в момент первого коммерческого использования, что, к примеру, в юрисдикции Индии важнее), а при достижении определенных показателей хозяйственной деятельности лица, решившего использовать обозначение для индивидуализации своих товаров/услуг (невзирая на то, что обозначение уже зарегистрировано товарным знаком в отношении этих товаров/услуг за другим лицом). Иными словами, исключительное право еще нужно заслужить, факт регистрации товарного знака им еще не удостоивает. Такой подход возможен, но не может применяться одновременно с существованием в той же юрисдикции института удостоверения исключительного права на товарный знак и приоритета товарного знака свидетельством/сведениями в государственном реестре, поскольку лишает подобный институт смысла.

Кроме того, непонимание судами доктрины обратного смешения стимулирует неправомерное использование объектов интеллектуальной

собственности крупным бизнесом. Если я – настолько масштабен, что суды презюмирует невозможность смешения моих обозначений с чьими-либо товарными знаками, то, во-первых, зачем мне платить правообладателю понравившихся товарных знаков, если можно бесплатно начать их использование для индивидуализации товаров/услуг (судами это не будет признано нарушением)? Во-вторых, ради чего мне, в принципе, регистрировать свои обозначения как товарные знаки? Де-факто мой масштаб наделяет свойствами товарных знаков любое обозначение, без потребности в обращении к компетенции уполномоченного органа по интеллектуальной собственности.

Ключевые прецедентные дела по обратному смешению

Одним из первых судебных дел, которые легли в основу доктрины обратного смешения, является дело 1977 года по иску Big O Tire Dealers, Inc. к Goodyear Tire & Rubber Co. Будучи небольшой компанией, Big O Tire Dealers, Inc., тем не менее, владела товарным знаком BIG FOOT и с 1974 года производила шины под этим брендом. В какой-то момент Goodyear Tire & Rubber Co., являющаяся гораздо большей компанией, чем Big O Tire Dealers, Inc., вышла на рынок с шинами, носящими почти такое же название – BIGFOOT, что и привело к судебному разбирательству между компаниями. Американский суд вынес решение в пользу Big O Tire Dealers, Inc., заявив, что крупным корпорациям непозволительно доминировать над малыми предприятиями только потому, что у них больше денег, которые могут направляться, в том числе, на рекламу. Данный судебный акт заложил основу для признания обратного смешения товарного знака и обозначения в праве США (хотя впервые понятие обратного смешения упомянуто в правоприменительной практике США еще в 1918 году).

Окончательным же утверждением правового подхода по возможности обоснования иска обратным смешением в судебной системе США принято считать дело Banff, Ltd. против Federated Department Stores, Inc. 1988 года. В указанном деле суд, помимо защиты более мелкого владельца товарного знака в сравнении с правонарушителем, подчеркнул, что Закон о товарных знаках (Закон Лэнхема) защищает не только от намеренного использования чужого товарного знака, но и от ситуаций, когда крупные компании затмевают более мелкие бренды непреднамеренно (в частности, случайным «попаданием» в чей-то описательный, но не аннулированный товарный знак). В этом деле Banff, Ltd. продавала одежду под названием Bee Wear. Позднее Federated Department Stores, Inc. начала продавать одежду под брендом B Wear (сходным до степени смешения с товарным знаком Bee Wear) в своей сети универмагов Bloomingdale's.

Перечислять все дальнейшие дела, когда суд в США защитил мелкого правообладателя товарных знаков, не имеет смысла – их великое множество (по названиям кофеен Red Cup, экопродукции Green Planet, техники Attrezza и другим). Нередко судопроизводство завершается заключением мирового соглашения. Несмотря на то, что США относятся ко странам с капиталистическим режимом, а выживание сильнейшего в ходе конкуренции относится к принципам капитализма, США уважают частную собственность, поэтому обеспечивают охрану оформленных интеллектуальных прав,

интерпретируя их как государственные гарантии, чем удовлетворяют законные ожидания небольших предпринимателей. Отдельно хочется выделить тезис, что при обратном смешении, в отличие от прямого смешения, известность обозначения младшего пользователя, то есть обозначения ответчика (включая прямое указание на ответчика в обозначении), увеличивает вероятность смешения, а не наоборот (судебные акты по искам 1992 года Sands, Taylor & Wood Co. к Quaker Oats Co., 1998 года Dreamwerks Prod. Grp., Inc. к SKG Studio, 2002 года Glow Industries, Inc. к Дженифер Лопес, 2017 года Distrib. Servs., Inc. к United Parcel Serv., Inc.).

С трудностями при выходе на рынок Китая столкнулась платформа облачных сервисов AWS (Amazon Web Services), обладающая широкой известностью во всем мире. В 2018 году местная компания Beijing Yanyuang Yingdong Technology Development Co., Ltd., предоставляющая услуги аренды серверных мощностей под товарным знаком AWS, подала иск против Amazon Web Services (Beijing) Co., Ltd. и Beijing Halo New Web Technology Co., Ltd. и выиграла дело. Суд признал угрозу обратного смешения в использовании Amazon Web Services обозначений, сходных с товарным знаком AWS, и запретил Amazon Web Services использование указанных обозначений на территории Китая.

Аналогичная история произошла у компании New Balance, решившей для продвижения на китайском рынке использовать транслитерацию своего бренда кроссовок, а именно – Xin Bai Lun. New Balance не учла, что в Китае уже действует товарный знак Xinbailun, зарегистрированный предпринимателем Жо Леланом в отношении обуви. Итог судебного разбирательства – признание обратного смешения и запрет New Balance использовать обозначение Xinbailun. Не спасло New Balance даже то, что на китайском рынке она работала под фирменным наименованием Xinbailun Trade (China) Co.

В Европейском союзе основополагающим делом по обратному смешению является кейс Medion AG против Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH. В 2005 году суд постановил, что когда общеизвестная организация использует обозначение, составленное по конструкции [название, отсылающее к крупному бренду]+[товарный знак малой компании], потребители могут быть введены в заблуждение относительно деловой связи между крупным и мелким игроками, что обуславливает опасность обратного смешения, являясь, тем самым, нарушением исключительного права на товарный знак.

В СНГ из судебных дел, имеющих непосредственное отношение к обратному смешению, можно привести российский спор между ООО «ФИТ» и Сбербанком. Компания ООО «ФИТ» запустила платежный сервис PayQR в 2014 году и зарегистрировала соответствующие товарные знаки. Спустя пять лет Сбербанк запустил платежный сервис SberPay QR, не зарегистрировав это название в качестве товарного знака. В 2024 году конфликт дошел до суда – первая инстанция отказала компании ООО «ФИТ» в защите ее исключительных прав на товарные знаки PayQR, суд апелляционной инстанции отменил решение первой инстанции и встал на сторону ООО «ФИТ», суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда, оставив в силе решение суда

первой инстанции. Что примечательно, как видно из судебных актов, судами были установлены обстоятельства, обычно доказывающие обратное смешение – ООО «ФИТ» владеет товарными знаками, охраняющими PayQR, а товарного знака SberPay QR не существует; товарные знаки PayQR и обозначение SberPay QR имеют сходство (полным вхождением единственного словесного элемента товарных знаков ООО «ФИТ» в обозначение Сбербанка); компания ООО «ФИТ» начала использовать бренд раньше, но Сбербанк широким использованием добился привыкания потребителя к SberPay QR. При всем этом суд кассационной инстанции (в России по делам о защите нарушенных интеллектуальных прав им выступает Суд по интеллектуальным правам) пришел к выводу о недоказанности факта нарушения Сбербанком исключительных прав ООО «ФИТ». Это говорит о том, что доктрина обратного смешения судебной системой конкретно этой юрисдикции не признается (еще неизвестна или уже отвергнута). Перестраховавшись от избыточного вторжения в имущественную сферу Сбербанка, суд проявил незаинтересованность в заботе об имущественном положении законного правообладателя товарных знаков.

Заключение

Прямое смешение – это путаница потребителя вследствие паразитирования более мелкого участника гражданского оборота на товарном знаке более крупного участника оборота (потребитель полагает, что имеет дело с одним и тем же товарным знаком). Обратное смешение – это путаница потребителя вследствие использования более крупным участником гражданского оборота товарного знака более мелкого участника гражданского оборота (потребитель может понимать, что имеет дело с разными обозначениями, но полагает, что они как-то связаны между собой или воспринимает как подражание именно товарный знак, имеющий приоритет, а не обозначение, введенное в оборот позднее).

Обратное смешение может быть как целенаправленной стратегией «захвата» интересующей интеллектуальной собственности, так и допущенным случайно. Обратное смешение в результате использования обозначения не всегда сопряжено с очевидной выгодой нового пользователя, но всегда причиняет вред держателю исключительного права на первый товарный знак, как минимум, снижением эффективности его использования в хозяйственной деятельности. Между тем, использование чужого товарного знака, способное привести к обратному смешению, является не меньшим правонарушением, чем эксплуатация чужого товарного знака, приводящая к какому-либо другому смешению, иначе бы доктрина обратного смешения не появилась в судебной практике более 30 лет назад, не устоялась с тех пор в передовых юрисдикциях и не распространялась постепенно в судебную практику остальных юрисдикций. Квалификация обратного смешения правонарушением базируется на том обстоятельстве, что правонарушитель имеет все возможности как не допустить использования интеллектуальной собственности, принадлежащей третьему лицу, так и, при наличии оснований, признать предоставление правовой охраны интересующему товарному знаку недействительным, или прекратить его

правовую охрану (до начала использования обозначения, сходного с ним). В век Интернета, открытости баз данных товарных знаков и презумпции добросовестности (ответственности бизнеса за проявление или не проявление должной осмотрительности, бдительности) «покрытие» того или иного обозначения чьим-либо товарным знаком перед тем, как ввести такое обозначение в гражданский оборот, проверяется очень просто. При этом чем крупнее бизнес, тем большую ответственность общество от него ожидает, что оправданно, так как решения и действия крупного бизнеса приводят к более серьезным последствиям и более быстро. Поэтому выгода (пусть даже косвенная) у пользователя обозначения, сходного с чьим-то товарным знаком, подразумевается в любом случае, иначе он бы ввел в эксплуатацию независимое обозначение, а не сходное.

Наиболее простой и универсальный принцип по вопросу обратного смещения выработал Суд Европейского союза – направление смещения не меняет того, что потребитель вводится в заблуждение, а это само по себе приводит к установлению факта нарушения исключительного права на товарный знак.

Библиографический список

Jeremy N. Sheff. *Reverse Confusion and the Justification of Trademark Protection* // *George Mason Law Review*, 2022, Vol. 30:1.

Anqi Jiang. *Revisiting the Issue of Regulatory Measures for Trademark Reverse Confusion* // *Beijing Law Review*, 2024, 15.

Tal E Dickstein. *Litigating reverse confusion infringement actions* // *World Trademark Review*, 2015, February/March.

Zhang Jin. *Reflection on the “Localization” of Reverse Confusion* // *China Patents and Trademarks*, 2016, No 3.

Karen Artz Ash, Bret J Danow. *Reverse confusion* // *Managing Intellectual Property*, 2011, № 209.