



АССОЦИАЦИЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНЫХ  
ЭКСПЕРТОВ

# Практика пресечения недобросовестной конкуренции в сфере интеллектуальной собственности

Денис Гаврилов, к.ю.н., советник АБ «Егоров,  
Пугинский, Афанасьев и партнеры»

16 мая 2017



### Ключевой инструментарий для защиты интеллектуальных прав в сфере рыночных отношений

подлежат пресечению любые действия, направленные на возникновение смешения

недопустима недобросовестность приобретения и использования исключительных прав на средства индивидуализации

запрещено незаконное использование патентных прав как промышленных достижений

действия по «паразитированию» на известности чужого бренда являются актом недобросовестной конкуренции



- ✓ Введен универсальный единый запрет на создание смешения на рынке;
- ✓ Запрещены любые действия, направленные на смешение на рынке;
- ✓ Защите подлежит известность бренда и деловая репутация компании;
- ✓ Право на защиту следует из известности на рынке, а не регистрации ТЗ;
- ✓ Широкий предмет регулирования дает преимущества перед ГК РФ;
- ✓ Прямо предусматривается возможность разрешения доменных споров.





- ✓ **недопустимо использование обозначения, тождественного товарному знаку, фирменному наименованию, коммерческому обозначению, наименованию места происхождения товара хозяйствующего субъекта-конкурента, либо сходного с ними до степени смешения обозначения, путем его размещения на товарах, на этикетках, упаковках или иным образом используется в отношении товаров, которые продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, использования в сети «Интернет», включая размещение в доменном имени и при других способах адресации;**
- ✓ **недопустимо копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, его упаковки, этикетки, наименования товара, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товары.**



## ДЕЛО В&В



- Широкая различительная способность конфет «Лёвушка» (производитель – КФ «Славянка») - 61% опрошенных респондентов в рамках соц опроса;
- Факт начала выпуска конфет ответчика «Африка» позднее заявителя;
- Факт создание у определенной части потребителей (44%) впечатление, что конфеты в упаковках «Африка» и конфеты в упаковках «Лёвушка» производятся одной компанией;
- 43% потребителей допустили возможность ошибки, в результате которой они могли бы приобрести конфеты в упаковках «Африка», думая, что приобретают конфеты кондитерской фабрики «Славянка».



*(Решение ФАС России от 17 декабря 2015 г.  
по делу № 1-14-84/00-08-15)*



## ДЕЛО KIKKOMAN



Решение ФАС России от 26.12.2016 по делу N 1-14-73/00-08-16

- форма бутылки соевого соуса "KIKKOMAN" охраняется в качестве объемного товарного знака в ряде стран, подана заявка на регистрацию в РФ;
- широкая известность дизайна бутылки-диспенсера "KIKKOMAN" в мире;
- соевый соус "KIKKOMAN" в спорной упаковке ранее введен в оборот, чем соус SANBONSAI;
- спорный дизайн бутылок в целом не является типичным для рынка соевых соусов РФ;
- исследованию подлежал дизайн спорной упаковки, под которым понимается в совокупности как форма бутылки, цвет и форма колпачка (диспенсер), так и формат этикета, который создается путем нанесения надписей краской на саму бутылку.



## ДЕЛО RAFAELLO

- оценка фактических обстоятельств с учетом социологического опроса;
- сходство формы упаковки, ее решение и формообразование не являются оригинальными и обусловлены удобством в сохранности, оптимальной укладке и транспортировке конфет;
- при наличии одинаковых элементов в оформлении упаковок конфет «Q» и «Raffaello» их сходство не достигает того уровня, при котором можно говорить о смешении или возникновении возможности смешения данных товаров
- Решение ФАС России от 26.07.2016 по делу № 1-14-140/00-08-15 – дело прекращено



## ДЕЛО МИРАТОРГ v ЧЕРКИЗОВО

### Защитная позиция:



- Сходство упаковок обуславливается обычаями делового оборота, типично для рынка;
- Независимо от сходных черт значительное количество респондентов ориентируется на производителя при выборе мясных полуфабрикатов, продукция заявителя и ответчика в рейтинге самых узнаваемых брендов в России;
- Потребители понимают под каким брендом производится продукция заявителя и ответчика, что исключает смешение
- Решение ФАС России от 02.05.2017 по делу № 1-14-196/00—08-16 дело прекращено





## Что составляет недобросовестность?

Недобросовестность только в совокупности действий

Приобретение  
исключительных прав

на момент приобретения  
знало (должно было знать)  
об использовании  
конкурентами обозначения и  
приобретении его  
известности

Использование  
исключительных прав

- совершение действий по вытеснению «преждепользователей» с рынка;
- создание смешения;
- паразитирование



# Особенности доказывания недобросовестности приобретения исключительных прав

## Обстоятельства, подлежащие доказыванию:

- Факт использования тождественного либо сходного до степени известности обозначения до даты приоритета спорного товарного знака либо до заключения договора об отчуждении исключительных прав;
- Факт длительности использования такого обозначения и совершения действий по инвестированию (приобретению различительной способности);
- Факт известности правообладателю о наличии преждепользования и намерение использовать чужую деловую репутацию.

## Возможные доказательства:

- Договоры поставки с указанием наименования продукции (товарного знака) за максимально ранние периоды времени;
- Рекламные буклеты, брошюры, дипломы выставок, договоры на продвижение продукции за максимально ранние периоды времени;
- Социологический опрос, подтверждающий известность бренда;
- Факт наличия партнерских отношений с оппонентом ранее, наличие бывших сотрудников в качестве менеджмента оппонента (подтверждение известности факта), факт совместной дистрибуции товаров





# Особенности доказывания недобросовестности приобретения исключительных прав

Приобретение исключительных прав не является недобросовестным, если:

- Лицо, подавшее жалобу, не использовало обозначение до даты приоритета товарного знака (не является преждепользователем);
- **Независимо от наличия иных преждепользователей, если спорное обозначение приобрело известность благодаря деятельности и инвестициям правообладателя (п.5 Справки, утв. пост. Президиума СИП от 21.03.2014 №СП-21/2)**

Как выявить факт ретро-инвестиций:

- Приобретение исключительных прав направлено на защиту деловой репутации и известности, в том числе за счет имени учредителя, которое содержится в товарном знаке (*постановление Президиума СИП от 14.09.2015 №493/2014*);
- На момент приобретения исключительных прав правообладатель был единственным, кто использовал советское обозначение в порядке правопреемства, приобретал для сохранения бренда (*постановление Президиума СИП от 30.03.2015 по делу №СИП-744/2014*)



# Особенности доказывания недобросовестности использования исключительных прав

## Обстоятельства, подлежащие доказыванию:

- Факт препятствования деятельности преждепользователю;
- Факт создания смешения товаров на рынке;
- Факт паразитирования на известности бренда даже при отсутствии конкуренции;

## Возможные доказательства:

- Препятствование подтверждается претензионными письмами, действиями по включению товара в ТРОИС, подачей исков в Арбитражный суд, заявлений в ФАС, правоохранительные органы;
- Смешение подтверждается социологическим опросом при доказанности известности обозначения заявителя, фактом продажи товаров в одних и тех же местах и пр.;
- Паразитирование доказывается не только степенью смешения обозначений, но и фактов смежных рынков обращения товаров, взаимодополняемости товаров => создание ассоциативной связи





История создания  
и использования  
товарного знака  
(кем разработан, порядок  
и масштаб использования и т.п.)

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ  
использования обозначения

Регистрация  
товарного знака  
(разработчиком  
или иным лицом)

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ  
регистрации товарного знака



не противоречит правовой природе товарного знака, не является препятствием для реализации добросовестным правообладателем зарегистрированного товарного знака своего исключительного права использовать его любым не противоречащим закону способом



**Обстоятельства дела** (пост. Президиума СИП от 01.04.2013 по делу № А40-76177/2013):

- **Заявитель** осуществляет разработку, производство и реализацию бытовой техники, маркируемой обозначением «STADLER FORM» с 1998 года;
- **Конкурент** приобрел права на товарные знаки «STAHLER» по договору уступки в 2011 году;
- **Конкурент** начал препятствовать заявителю использовать данное обозначение (возражения в Роспатент, исковое заявление, письма в адрес торговых сетей).

STADLER FORM



STAHLER  
STAHLER



## Факты:

*(постановление Президиума СИП от 4 июля 2014 г. N СИП-363/2013)*

- Vacheron Constantin – известный производитель часов из Швейцарии, правообладатель товарного знака

  
VACHERON CONSTANTIN

- Ответчик в 2008 году приобрел исключительные права на ТЗ «VASHERON» для другого класса МКТУ;
- Ответчик вводил в оборот изделия из кожи (сумки, кошельки) с использованием «VASHERON» и мальтийского крестом

**VASHERON**

