

# ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРАВО, ЧАСТЬ 2

Введение в заблуждение





## Введение в заблуждение

Правовой режим охраны прав на товарные знаки системы общего права (Великобритания, США, Канада, Австралия и другие страны) отличается от континентальной наличием особого правового режима охраны товарных знаков под названием «введение в заблуждение». Согласно режиму введения в заблуждение, регистрация товарного знака не является обязательным условием для применения средств защиты к нему. Необходимым требованием является использование товарного знака владельцем бизнеса в своей коммерческой деятельности. Соблюдение этого требования предоставляет правообладателю право предотвратить незаконную конкуренцию в случае использования его товарного знака третьим лицом. Дополнительным, и не менее важным условием данного режима является сообщение ложных сведений нарушителем, когда заинтересованное лицо своим заявлением вводит потребителя в заблуждение относительно того, что товары или услуги принадлежат ему, в то время как их владельцем является другое лицо.

Английские суды, для применения обеспечительных мер, необходимых при решении вопроса о защите прав на товарный знак, придерживались концепции отнесения названия или символа, нанесенного на товар, к имуществу. Такой подход был изменен в начале 20 века, когда практика доказала, что именно гудвилл (деловая репутация), а не само обозначение товара, является необходимым условием для успешной защиты от введения в заблуждение.

Актуальность режима введения в заблуждение, а также его центральная роль в регулировании торговли доказали, что прецедентная система является более гибкой и отвечающей реалиям жизни в отличие от нормативно установленных правил. Важность системы общего права имеет особую ценность в тех ситуациях, когда бизнес практика меняется, а законодательство не способно в достаточно короткий промежуток времени реагировать на такие изменения. Более того, достаточно сложно было сформулировать и придать форму законодательного акта таким действиям, дать короткую форму определения, которое отвечало бы необходимым критериям. С учетом изложенного, на сегодняшний день представляется возможным сформулировать следующие общие требования, характерные действиям, направленным на введение в заблуждение, и которые должны быть установлены истцом/заявителем:

- истец обладает гудвиллом;
- ответчик сделал ложные заявления, которые вводят потребителя в заблуждение;
- такие ложные заявления наносят ущерб репутации истца.

В тоже время необходимо соблюсти следующие условия. Во-первых, все вышеприведенные факты должны иметь место одновременно при совершении правонарушения. Во-вторых, все три элемента являются взаимозависимыми, поскольку все указанные факты имеют значение при доказывании гудвилла, обмана потребителя, и/или нанесенного ущерба. Таким образом, суд, к примеру, может отклонить иск в связи с отсутствием ложных заявлений, если это может быть результатом недостаточного гудвилла.

## Необходимость в гудвилле

Одним из главных условий возможности применения мер в отношении действий по введению в заблуждение является наличие гудвилла. Недостаточно только факта введения в заблуждение, поэтому владелец бизнеса должен доказать, что он приобрел гудвилл на спорный товар или услугу.

По определению авторов, гудвилл представляет собой форму нематериальной собственности, которую легко описать, но трудно установить, по аналогии с привлекательностью, которая побуждает покупателей приобретать один и тот же бренд. При этом гудвилл не обязательно возникает у каждого предпринимателя, который начал свой бизнес, т.к. потребители могут пользоваться услугами, либо покупать товары именно у определенного предпринимателя постольку, поскольку его расположение является удобным для них. Обязательным условием существования гудвилла является покупка товаров, либо услуг потребителями в силу репутации, которую приобрел этот бизнес.

В Республике Казахстан нормы, регулирующие защиту деловой репутации юридического лица, закреплены в Гражданском кодексе 1994 года, однако кодекс не содержит ее определения, а также не предусматривает условий правовой охраны. Законодательство и судебная практика ограничиваются следующими способами защиты прав на деловую репутацию:

- требование на судебное опровержение сведений, порочащих деловую репутацию юридического лица;
- право на опровержение в средствах массовой информации сведений, порочащих деловую репутацию



юридического лица;

## Формы проявления гудвилла

Действия, направленные на введение в заблуждение, чаще всего, относятся к знакам или обозначениям, которые ассоциируются с определенными товарами или услугами, т.е. приобрели популярность среди потребителей. Как правило, гудвилл возникает в связи с использованием в коммерческой деятельности определенного наименования, знака, символа или логотипа. В тоже время практика английских судов показывает, что гудвилл может быть приобретен также в связи с использованием определенной упаковки, внешнего вида товара и рекламного стиля.

### 1.1 Гудвилл в описательных товарных знаках

Как правило, товарные знаки должны иметь различительную способность, что является первостепенным признаком товарного знака, благодаря которому потребитель с легкостью может отличить товар одного производителя от товара другого производителя. К примеру, товарные знаки GUCCI, NIKE, ROLLS-ROYCE. Большинство стран придерживается именно такого подхода при регистрации товарного знака. В Республике Казахстан товарный знак, не имеющий различительной способности, не подлежит правовой охране, а описательный характер товарного знака является абсолютным основанием для отказа в его регистрации. В системе же общего права описательные товарные знаки могут иметь правовую охрану благодаря режиму введения в заблуждение, к примеру, английский бренд FRUIT PASTILLES, из названия которого ясно, что товар имеет форму пастилы с фруктовым вкусом и любой ребенок или взрослый в Великобритании знает, что этот бренд связан с определенным кондитерским изделием, производителем которого является компания Nestle.

Английские суды достаточно критично относятся к существованию такого особого вида товарных знаков и придерживаются позиции не предоставления правовой охраны описательным товарным знакам, поскольку, чем более описательный характер имеет товарный знак, тем более трудно предпринимателям создавать их гудвилл. Поэтому, для аргументации гудвилла описательного товарного знака, необходимо доказать, что товарный знак приобрел «вторичное значение» и не только в отношении товаров и услуг, для которых он используется, но также и в отношении источника этих товаров и услуг.

Доказательством приобретения вторичного значения товарным знаком может быть длительность его использования, а также расходы в конкретных суммах, которые правообладатель потратил на рекламу. Аналогичные требования предъявляются к географическим наименованиям и личным именам, к примеру, товарный знак SWISS CHOCOLATE, который сразу вызывает ассоциации с швейцарским шоколадом хорошего качества.

Необходимо отметить, что различительная способность товарного знака в процессе его длительного использования, а также широкой известности, может быть утрачена. Это, в итоге, лишает его возможности применять меры защиты от введения в заблуждение. В качестве примера можно привести товарный знак LINOLEUM, который использовался для названия покрытия пола, произведенного из загущенного масла. Покрытие охранялось патентом, а после истечения правовой охраны, другие производители также начали производство пола с аналогичным составом под названием линолеум.

### 2 Гудвилл на упаковку и внешний вид изделия

Создание гудвилла возможно также посредством использования оригинальной упаковки товара. Защита, которая предоставляется в данном случае от введения в заблуждение очень важна, поскольку внешние характеристики товара являются значимыми для потребителей в отличие от названия товара, к примеру, если товар реализуется в другой стране, мало кто обратит внимание на название товара, выполненное на иностранном языке.

### 3 Рекламный стиль

Использование оригинальной рекламной техники и слоганов также может служить базой для создания гудвилла, а нарушитель может понести ответственность за такое использование на основании мер против введения в заблуждение.



#### **4. Использование изображения, образа и голоса**

В заключении нельзя не отметить, что использование изображения, образа или голоса известной личности или селебрити также может рассматриваться как основа для создания гудвилла. Однако в случае применения данного подхода необходимо удостовериться, связывает ли потребитель ту или иную знаменитость с товарами или услугами, являющимися объектом анализа.

#### **Владелец бизнеса должен вести коммерческую деятельность**

Во-первых, деятельность должна быть именно коммерческой, целью которой является получение дохода. Для доказательства гудвилла и применения мер от введения в заблуждение, заявитель должен доказать этот факт. Английские суды, в тоже время, считают, что авторы, исполнители, организации без образования юридического лица и благотворительные организации также являются образованиями, которые могут создать гудвилл.

Интересны споры по вопросам гудвилла, созданного в результате профессиональной деятельности работника. Может ли этот опыт быть отнесен к профессиональной репутации, либо является охраняемым гудвиллом компании? Как показывает судебная практика, английские суды придерживаются позиции того, что гудвилл, приобретенный партнером в результате действий, осуществленных в течение периода работы в организации, принадлежит этой организации. Тем не менее, в определенных ситуациях, когда деятельность работника осуществляется за пределами его должностных обязанностей, работник или партнер компании в таком случае могут создать свой собственный гудвилл. В действительности, если брать аналогию с законодательством Республики Казахстан, труд работника, созданный в результате его должностных обязанностей, принадлежит работодателю. К примеру, Согласно Патентному закону РК от 16 июля 1999 года, работодатель является патентообладателем служебных объектов промышленной собственности, в соответствии с Законом Об Авторском праве и смежных правах от 10 июня 1996 года, имущественные (исключительные) права на служебное произведение также принадлежат работодателю.

Во-вторых, деятельность заявителя должна быть активной, т.е. бизнес не должен быть бездействующим. После того как владелец знака доказал, что он ведет активную коммерческую деятельность, при определении гудвилла, могут возникнуть следующие трудности в установлении срока его возникновения: возник ли он до того, как владелец начал деятельность либо после того, как деятельность завершилась, или третий случай - когда заявитель находится за пределами Англии.

#### **1. Гудвилл, приобретенный до начала коммерческой деятельности**

Согласно традиционному подходу, основанием для начала принятия мер против введения в заблуждение, коммерческая деятельность владельца товарного знака должна уже быть начата. Напротив, в тех случаях, когда предпринимателем была проведена значительная предварительная рекламная кампания продукции/услуг, заявители в исключительных случаях могут добиться принятия обеспечительных мер судом до реального запуска продаж товаров. В таких ситуациях может дополнительно понадобиться доказать наличие покупателей рекламируемых товаров. Авторы считают нецелесообразным защищать владельцев знаков, которые осуществили лишь предварительную подготовку для продажи товаров, поскольку конкуренты недостаточно осведомлены об их будущих намерениях, в отличие от потребителей, которые с большей вероятностью будут ожидать продажу товара, при этом связывая его с определенными ассоциациями, сложившимися в результате такой рекламы.

#### **2. Сохранение гудвилла после прекращения коммерческой деятельности**

Гудвилл являясь нематериальным объектом интеллектуальной собственности, и особым видом актива, не может прекратить свое действие сразу после прекращения деятельности компании. Продолжение жизненного цикла гудвилла зависит от следующих факторов: сохранились ли ассоциации у потребителей, связывающие товарный знак с определенным его владельцем и есть ли доказательства того, что предприниматель намерен возобновить бизнес в будущем. В отличие от зарегистрированных товарных знаков, срок защиты которых по законодательству Англии составляет 5 лет, срок действия гудвилла во многом зависит от обстоятельств, поэтому предприниматель должен иметь намерение возобновить бизнес.



### 3. Иностранные предприниматели, претендующие на гудвилл

В тех случаях, когда коммерческая деятельность осуществляется за пределами Великобритании и имеет там определенную репутацию, очевидно, что гудвилл возникнет после того как бизнес будет переведен в Англию. Однако, в тех ситуациях, когда иностранный предприниматель имеет только агента в Англии, либо принимает заказы от английских потребителей, возникает вопрос, может ли в таком случае иностранный предприниматель рассчитывать на гудвилл в Великобритании? Прецедентное право в этой связи различает следующие 3 ситуации:

Первая ситуация – доказательство бизнес активности. Если заявитель может доказать связь его коммерческой деятельности с Великобританией, в таком случае он может рассчитывать на гудвилл, при этом не подразумевается обязательное открытие бизнеса в Англии.

Вторая ситуация – есть покупатели, но нет бизнес активности. Согласно данной концепции, иностранному предпринимателю не обязательно иметь бизнес в Англии, но должны быть доказательства того, что имеются покупатели/пользователи его услуг. Английский суд в данном случае посчитает это достаточным для подтверждения наличия гудвилла.

Третья ситуация – наличие только репутации. В данной ситуации рассматриваются случаи, когда фирмы проводят мощную рекламную кампанию, либо когда продукция становится известной благодаря фильмам, телевидению или через интернет. Нежелание английских судов запретить требование к иностранным предпринимателям о наличии покупателей для целей подтверждения гудвилла объясняется тем, что, отменив это требование, истцы, таким образом, могут злоупотреблять своей международной монополией без гарантии того, что они когда-либо найдут на внутренний рынок Англии. Это, в свою очередь отразится на невозможности местных предпринимателей найти такие товарные знаки, которые могли бы на законном основании использоваться в Великобритании.

Отдельным пунктом можно привести ситуацию с общеизвестными товарными знаками. Закон Англии о Товарных знаках 1994 года предоставляет иностранным предпринимателям, не имеющим местного гудвилла, средство для его приобретения путем получения статуса общеизвестного товарного знака. Так, владелец общеизвестного товарного знака, обладающий охраной в соответствии с Парижской конвенцией, вправе принимать меры к ограничению его использования в Великобритании на тождественных, либо сходных товарах и услугах, если такое использование может привести к введению в заблуждение.

#### Область охвата гудвилла

После установления факта того, что заявитель действительно приобрел гудвилл, необходимо определить его пределы. Это требуется для того, чтобы установить, насколько заявления ответчика относятся к введению в заблуждение. В отличие от других объектов интеллектуальной собственности, где при установлении факта нарушения прав в расчет не берется его территориальный охват, поскольку, к примеру, патенты действуют в пределах той территории, где они имеют регистрацию. В случае же с введением в заблуждение, сначала необходимо установить территорию или географический охват гудвилла.

#### Право собственности на гудвилл

При определении собственника гудвилла, необходимо исходить из того, что чаще всего, гудвилл принадлежит одному предпринимателю или предприятию. В случае владения бизнесом несколькими участниками, английские суды признают разделение гудвилла по наименованию или характеристикам продукта. В тех случаях, когда уникальность продукта делится между группами предпринимателей, они могут разделить его по идентификационным признакам, таким как: имя, изображение, логотип и т.д. Проблемы могут возникнуть тогда, когда различные субъекты вовлечены в производство и распространение одного продукта. В этих обстоятельствах английские суды исходят из того, кто является собственником гудвилла и является ли владение совместным или индивидуальным.

Также трудности в установлении собственника гудвилла возникают по мере роста международной торговли, глобализации рынков, возрастанием количества мультинациональных корпораций. В таких условиях, как правило, расширение границ компании на территорию другого государства происходит путем создания дочерних предприятий, заключения контрактов с дистрибьюторами, агентами или лицензиатами. В отсутствие правильно сформулированных контрактных условий, могут возникнуть вопросы в отношении собственности на гудвилл, который возник в результате таких активностей, к



примеру, местного дистрибьютора или иностранного поставщика. Обычно такие вопросы возникают при расторжении отношений между сторонами. Аналогичные вопросы могут возникнуть при распаде групп, когда бывшие участники группы создают новые и используют, либо заменяют оригинальное название другим.

Практика регистрации товарного знака на имя агента, либо дистрибьютора довольно часто встречается и в Республике Казахстан. Явочная система регистрации товарного знака, порой, негативно отражается на намерениях иностранных предпринимателей вести бизнес в соответствии с требованиями законодательства. Не присутствуя физически на территории Казахстана, полагаясь на добропорядочность своих агентов, либо компаний, с которыми они сотрудничают по определенным коммерческим вопросам, иностранные компании впоследствии обнаруживают, что товарный знак зарегистрирован их компаньоном или агентом. Ранее, до принятия последних изменений в Закон о товарных знаках РК, законодательство не регламентировало порядок действий правообладателей в таких случаях, и иностранные предприниматели могли лишь сослаться на положения ст.6 septies Парижской конвенции, которая гласит:

Если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие.

Однако, у Патентного ведомства не было законных оснований аннулировать такую регистрацию. Начиная с 2018 года основание для признания недействительной регистрации товарного знака получило закрепление в п.2 ст. 23 Закона о товарных знаках РК. Теперь заинтересованное лицо может подать возражение против действия такой регистрации в Апелляционный совет и оспорить ее.

Поскольку гудвилл представляет собой особую форму собственности, он может передаваться по договору уступки, посмертно, либо по закону. При этом, гудвилл не может быть уступлен в «чистом виде», а только вместе с бизнесом, с которым он связан.