



Александр Петрович Сергеев

профессор, заведующий кафедрой гражданского права и процесса НИУ «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург), советник юридической фирмы «ДЛА Пайпер Рус Лимитед» (Санкт-Петербург), доктор юридических наук



Дарья Александровна Сергеева

старший юрист Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (Санкт-Петербург)

Введение потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя в результате уступки товарного знака

Комментарий к определению Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 10.02.2017 № 305-ЭС15-4129

1. В 2013 г. компания «Мари Бризар Вайн энд Спиритс» (далее — истец), являющаяся правообладателем товарных знаков «ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ», «Иван Калита» и «Чайковский» в ряде зарубежных стран, обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском о признании недействительными договоров об отчуждении исключительных прав на эти товарные знаки, заключенных ее дочерней компанией (ООО «Бельведер Рус»), являвшейся правообладателем данных товарных знаков в Российской Федерации, с третьим лицом (ООО «СпецЮрТорг»), а также последующей сделки с теми же товарными знаками между ООО «СпецЮрТорг» и ООО «ЮД ТРЕЙДИНГ». Требование истца основывалось (1) на нарушении порядка совершения крупной сделки, (2) признании договора между ООО «Бельведер Рус» и

ООО «СпецЮрТорг» актом недобросовестной конкуренции и (3) введении потребителей в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

В ходе рассмотрения спора различными судебными инстанциями, которое длилось почти четыре года, первые два из заявленных истцом оснований отпали. Вопрос о том, вводятся ли потребители в заблуждение сделками по отчуждению спорных товарных знаков, несколько раз по-разному решался судебными инстанциями, пока точка в этом споре не была поставлена комментируемым определением Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.

Верховный Суд оставил в силе постановление суда апелляционной инстанции (до этого отмененное Судом по интеллектуальным правам), которым сделки по уступке товарных знаков были признаны недействительными на основании п. 2 ст. 1488 ГК РФ как вводящие потребителей в заблуждение. Этот вывод апелляция инстанция аргументировала тем, что (1) продукция компании «Мари Бризар Вайн энд Спиритс» длительное время производится как на территории Российской Федерации на основании лицензионных договоров, заключенных с производителями дочерней компанией истца ООО «Бельведер Рус», (2) водка под обозначением «ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ», «Иван Калита» и «Чайковский» известна во многих странах мира, (3) истец сохраняет за собой товарные знаки, являющиеся тождественными или сходными до степени смешения со спорными товарными знаками. Верховный Суд дополнительно отметил, что в п. 2 ст. 1488 ГК РФ под введением в заблуждение понимаются случаи, когда информация о товаре, содержащаяся в товарном знаке, перенесенная на нового владельца, может создать искаженное представление о товаре или его производителе, способное повлиять на решение потребителя.

2. Рассматриваемое судебное дело примечательно тем, что является едва ли не первым, в котором суд применил норму, запрещающую уступку российского товарного знака, если она может привести к введению потребителей в заблуждение относительно товара и его изготовителя в связи с наличием товарных знаков за пределами Российской Федерации. Известно, что товарный знак по своей сути представляет собой обозначение, связывающее товар с его изготовителем, и что его основное предназначение — помочь потребителю выбрать товар именно того производителя, качеству которого он доверяет. При уступке товарного знака меняется изготовитель товара, хотя товар по-прежнему обозначается тем же товарным знаком. Поэтому любая уступка товарного знака таит в себе потенциальную опасность введения потребителей в заблуждение относительно товара и его изготовителя¹. Тем не менее она законом разрешена и ее абсолютный запрет не был бы воспринят современной экономикой.

В связи с этим при применении нормы, закрепленной п. 2 ст. 1488 ГК РФ, должны приниматься во внимание некие дополнительные обстоятельства (критерии), лишь при наличии которых уступка товарного знака может быть запрещена. Поскольку ГК РФ эти критерии не названы, а судебная практика по данной категории

¹ Хотя сведения об уступке товарного знака публикуются в официальном бюллетене Роспатента и в принципе являются общедоступными, едва ли на этом основании можно утверждать, что с момента публикации потребители надлежащим образом уведомлены о смене правообладателя известного им бренда.