

С помощью средств индивидуализации правообладатель выделяет себя среди других производителей аналогичных товаров для того, чтобы потребитель имел возможность выбрать товар, происхождение и качество которого соответствуют его интересам, и вознаградить, таким образом, правообладателя повторяющимися покупками его товара.

Если же:

- никаким другим разумным образом, не используя аббревиатуру, повторяющую в части или целиком товарный знак, нельзя указать на товары и услуги,

- использование такой аббревиатуры не вводит потребителя в заблуждение -

- такое использование указанной аббревиатуры или слова признаётся **правомерным**.

Иными словами, если нельзя никаким другим **разумным образом** указать, что зачасти предназначены для автомобилей «Mercedes-Benz», кроме как употребив это слово, являющееся одновременно товарным знаком, такое использование слова/аббревиатуры/товарного знака считается допустимым, так как здесь:

- отсутствует цель различения однородных товаров;
- нет недобросовестной конкуренции, нет обмана потребителя, нет попытки продать под видом оригинального контрафактный товар.

ЦИТАТЫ:

- *Playboy Enterprises, Inc., v Welles. United States Court of Appeals, Ninth Circuit, 2002. 279 F.3d 796 (Плейбой Энтерпрайзес, Инк. против Уэллес. Апелляционный суд Соединённых Штатов Америки, Девятый округ, 2002г.)*

Предмет спора:

Терри Уэллес была девушкой с обложки журнала «Playboy» в 1981 году, впоследствии она была выбрана в качестве «Playboy Playmate 1981 года». Использование Терри Уэллес на её сайте в интернете фразы "Playboy Playmate 1981 года", а также другие упоминания товарных знаков компании «Плейбой Энтерпрайзес, Инк.» на том же сайте послужило основанием для подачи иска.

<i>«There is no other way that Ms.Welles can identify or describe herself and her services without venturing into</i>	Не существует другого способа, которым Мисс Уэллес может идентифицировать или описать себя и свои услуги, не используя
---	--

<i>absurd descriptive phrases. To describe herself as the "nude model selected by Mr.Hefner's magazine as its number-one prototypical woman for the year 1981" would be impractical as well as ineffectual in identifying Terri Welles to the public."</i>	абсурдные описательные фразы. Было бы непрактичным и неэффективным для Терри Уэллес описывать себя для публики следующим образом: "обнаженная модель, выбранная журналом господина Хефнера в качестве прототипа-женщины номер один для 1981 года".
--	--

▪ *Lucasfilm Ltd. V High Frontier, D.D.C.1985*

В 1985г. суд округа Колумбия отказал американскому кинорежиссёру Джоржу Лукасу в судебном запрете на использование термина «star wars» в политических дебатах, сопровождавших проводимую в тот период администрацией Р.Рейгана программу Стратегической оборонной инициативы – в обиходе её называли «звёздные войны», указав:

<i>«Trademark laws regulate unfair competition, not the parallel development of new dictionary meanings in the everyday give and take the human discourse»</i>	Законодательство о товарных знаках, предназначенное для предотвращения недобросовестной конкуренции, не осуществляет правовое регулирование образования новых словарных значений и тем более процесса человеческого общения.
--	--

▪ *Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Church. United States Court of Appeals, Ninth Circuit, 1969. 413 F.2d 1126 (Фольксваген Актиенгезельшафт против Чёрч. Апелляционный суд Соединённых Штатов Америки, Девятый округ, 1969г.):*

<i>"It is not disputed that Church may specialize in the repair of Volkswagen vehicles. He may also advertise to the effect that he does so, and in such advertising it would be difficult, if not impossible, for him to avoid altogether the use of the word "Volkswagen" or its abbreviation, "VW", which are the normal terms which, to the public at large signify appellant's cars... Although he may advertise to the public that he repairs appellant's</i>	Не оспаривается, что Church может специализироваться на ремонте автомобилей Volkswagen. Он может также рекламировать свою деятельность, и в такой рекламе будет трудно, если не невозможно для него, избежать использования слова "Фольксваген" или его сокращения, "VW", которые для большинства людей являются обозначением автомобилей апелланта... Но, несмотря на то, что он имеет право рекламировать свои услуги по
---	--

<p><i>cars, Church must not do so in a manner which is likely to suggest to his prospective customers that he is part of Volkswagen's organization of franchised dealers and repairmen".</i></p>	<p>ремонту автомобилей апеллянта, Church не должен это делать таким образом, который позволит его потенциальным клиентам предположить, что он является одним из франчайзинговых дилеров или сервисов "Фольксвагена".</p>
--	--

- Daimler AG V ООО «АВТОлогистика», 10 ААС, 2016 год:

Довод истца о том, что любое упоминание названия автомобиля «MERCEDESBENZ» образует использование одноимённого товарного знака «MERCEDES-BENZ», не обоснован, так как противоречит понятию товарного знака, которое содержится в ч.1 ст.1477 ГК РФ, а также положениям ч.1 ст.10 ГК РФ. Правообладатель может использовать своё право на товарный знак не до безграничности, а только насколько это необходимо для индивидуализации товара и предотвращения обмана потребителя. Упоминание названия автомобиля на стикере не служит цели индивидуализации товара и не вводит потребителя в заблуждение относительно происхождения данного товара.

Товарный знак даёт право его владельцу запрещать использовать этот товарный знак для воспрепятствования реализации аналогичных товаров под видом оригинальных. Тот факт, что название автомобиля совпадает с товарным знаком, принадлежащим его производителю, не налагает каких-либо запретов на описание деталей к автомобилю единственно возможным для поставщика и доступным потребителю способом.