

В Китае UNDER ARMOUR выиграла дело о товарном знаке у UNCLE MARTIAN
Хан-Мей Цо (Han-Mei Tso), Син-И Лю (Xing-Yi Liu), Кень Дж. Юй (Ken J. Yu)

В августе 2017 года Высший народный суд провинции Фуцзянь (Фуцзяньский высший суд) вынес решение первой инстанции по делу UNDER ARMOUR Inc. (UNDER ARMOUR) против Fujian Tingfeilong, Inc. (Tingfeilong). Фуцзяньский высший суд постановил, что действия ответчика нарушили право истца на товарный знак, а также подпадают под определение недобросовестной конкуренции. Суд назначил компенсацию в размере 2 млн юаней (около 300 000 долл. США) и постановил, что представители Tingfeilong должны принести публичные извинения на одном из крупных интернет-порталов за причиненный компании UNDER ARMOUR вред. Это дело стало еще одним разбирательством в Китае, связанным с товарными знаками иностранной компании. Оно привлекло международный интерес, соизмеримый по масштабам со спором о торговых марках между гражданином США Майклом Джорданом (Michael Jordan) и компанией Fujian Qiaodan Sports, Co. ([Ссылки на предыдущие новости.](#)) Разница состоит в том, что, благодаря своевременной защите своих прав, истец (то есть UNDER ARMOR) одержал безоговорочную победу!



UNDER ARMOUR

安德阿谏注册商标

UNDER ARMOUR Trademark



UNCLE MARTIAN

安可玛汀标识

UNCLE MARTAIN Mark

В соответствии со статьей 57 Закона о товарных знаках Китайской Народной Республики, использование знака, схожего с зарегистрированным товарным знаком, для товаров того же типа, а также использование знака, аналогичного зарегистрированному товарному знаком или схожего с ним, для товаров похожего типа без получения лицензии от владельца является нарушением исключительных прав на использование зарегистрированного товарного знака, если это может вызвать путаницу. Сравнив два показанных на рисунке товарных знака, Фуцзяньский высший суд обнаружил, что они оба состоят из графического изображения в верхней части и надписи на английском языке в нижней, а их общая структура весьма похожа. Структура в форме буквы U у обоих знаков сравнительно схожа, а окружающий орнамент на знаке UNCLE MARTIAN намеренно выполнен тонкими линиями, что легко может вызвать у покупателя путаницу в отношении изготовителя товара. Таким образом, эти два товарных знака признаны похожими. Более того, под знаком UNCLE MARTIAN выпускаются такие же товары, как и те, что изготавливаются под зарегистрированным товарным знаком UNDER ARMOR. Исходя из этих доводов, Фуцзяньский высший суд признал акт нарушения прав на товарные знаки.

Что касается определения суда о недобросовестной конкуренции, то, несмотря на осведомленность компании Tingfeilong о том, что серия товарных знаков UNDER ARMOUR зарегистрирована, компания разрешила своим сотрудникам по маркетингу добавить на визитные карточки надпись 安德玛 (中国) 有限公司 Under Armour (China) Co. Limited.¹ Очевидно, что Tingfeilong намеренно собиралась воспользоваться славой UNDER ARMOUR, ввести в заблуждение покупателей и недобросовестным путем получить долю рынка для своих товаров. Будучи конкурентом, действующим в той же отрасли, Tingfeilong нарушила деловую этику, основанную на справедливости и честной конкуренции, и нанесла ущерб интересам UNDER ARMOUR. Поэтому Фуцзяньский высший суд пришел к выводу, что действия Tingfeilong представляют собой недобросовестную конкуренцию.

В соответствии со статьей 63 китайского Закона о товарных марках, сумма компенсации за нарушение исключительных прав на использование торговой марки определяется на основании фактических потерь, понесенных держателем в результате нарушения. Если оценить фактические потери сложно, то сумма компенсации определяется в соответствии с прибылью нарушителя. Если возникают сложности при определении и фактических потерь законного держателя, и прибыли, полученной нарушителем, компенсация может быть рассчитана с учетом платежей, полагающихся при приобретении лицензии на торговую марку, увеличенных в несколько раз. В случае, когда невозможно определить компенсацию одним из трех описанных выше способов, народный суд должен вынести решение о назначении компенсации в размере не более 3 млн юаней, основываясь на обстоятельствах нарушения. В данном случае UNDER ARMOUR требовала компенсацию в размере до 100 млн юаней, но, поскольку Tingfeilong не распространила на рынке товары, нарушающие права истца, UNDER ARMOUR не смогла доказать фактические потери, вызванные нарушением, и прибыль, полученную Tingfeilong от незаконных действий, а также не смогла предоставить для справки ставку лицензионных платежей. В связи с этим Фуцзяньский высший суд отказал UNDER ARMOUR в решении о выплате ущерба в размере 100 млн юаней. Тем не менее Фуцзяньский высший суд всесторонне изучил различные факторы, в том числе следующие: (1) репутацию UNDER ARMOUR, (2) субъективный умысел feilong, (3) действия Tingfeilong, состоящие из нарушения прав на товарный знак и недобросовестной конкуренции, и (4) обоснованные расходы UNDER ARMOUR в целях прекращения нарушения (включая гонорары адвокатов). В результате Фуцзяньский высший суд постановил, что Tingfeilong должна немедленно прекратить использование незаконного торгового знака на своих товарах и уничтожить все образцы, брошюры, плакаты и визитные карточки, где он присутствует. В то же время Tingfeilong должна выплатить UNDER ARMOUR компенсацию в размере 2 млн юаней (около 300 000 долл. США) и принести публичные извинения на сайте Sina за ущерб, вызванный нарушением.

Хотя размер компенсации (2 млн юаней) в решении суда намного меньше 100 млн, которые требовала UNDER ARMOUR, Фуцзяньский высший суд вынес судебное предписание

¹ Настоящим держателем зарегистрированного торгового знака 安德玛 является UNDER ARMOUR. А штат компании 安德玛 (中国) 有限公司 Under Armour (China) Co. Limited состоит из одного человека, а сама компания зарегистрирована в Гонконге одним из акционеров Tingfeilong, Цань-Лун Хуанем (Can-Long

в отношении Tingfeilong и приказал компании принести публичные извинения на крупном китайском интернет-портале. Благодаря успешной защите UNDER ARMOUR значительно расширила свою долю на китайском рынке, а также получила репутацию и имидж добросовестного бренда. Поскольку UNDER ARMOUR зарегистрировала свои товарные знаки сразу же после выхода на китайский рынок и предприняла немедленные действия по сбору и нотариальному заверению доказательств о нарушении, когда Tingfeilong выпустила свою марку, законные права UNDER ARMOUR были защищены своевременно и основательно. С расширением китайского рынка и повышением беспристрастности китайских судов в вопросах, связанных с интеллектуальной собственностью, сейчас в Китае намного важнее, чем раньше, не откладывать заверение своих авторских прав и построение портфолио торговых марок.