

УДК 347.772

## Правовой анализ проблемы использования чужих товарных знаков в кинофильмах

**Цымбал Анастасия Сергеевна**

Магистр права интеллектуальной собственности,  
Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина,  
123242, Российская Федерация, Москва, ул. Садовая-Кудринская, 9;  
Ведущий юрисконсульт  
ПАО «Аэрофлот»  
119019, Российская Федерация, Москва, ул. Арбат, 1  
e-mail: tsymbal.anastasia@mail.ru

### Аннотация

Статья посвящена правовому анализу использования чужих товарных знаков в кинофильмах, что является актуальной проблемой в условиях роста интеграции брендов в массовую культуру. Новизна исследования заключается в сравнительном анализе российской и зарубежной судебной практики по вопросу правомерности использования товарных знаков в кинопроизведениях. Целью работы является выявление правовых рисков, связанных с использованием чужих товарных знаков без согласия правообладателей, а также определение возможностей правовой защиты владельцев брендов в случае нарушения их прав. Автор исследует четыре ключевых аспекта: нарушение исключительных прав на товарный знак, защиту авторских прав на дизайн, соответствие рекламному законодательству и защиту репутации брендов. В статье используется метод сравнительного анализа, на примере судебных дел в России и США, таких как "Rogers v. Grimaldi" и "Caterpillar Inc. v. Walt Disney". Результаты исследования показывают, что включение товарных знаков в художественные произведения может быть допустимо, если оно выполняет художественную функцию и не нарушает правовые нормы. Таким образом, работа представляет важные выводы для дальнейшего развития правовой практики в области интеллектуальной собственности.

### Для цитирования в научных исследованиях

Цымбал А.С. Правовой анализ проблемы использования чужих товарных знаков в кинофильмах // Вопросы российского и международного права. 2024. Том 14. № 9А. С. 315-322.

### Ключевые слова

Товарный знак; кинофильм; нарушение исключительных прав; рекламное законодательство; репутационные издержки.

## Введение

Производители кинофильмов часто используют наш повседневный мир в качестве фона. В том числе с помощью узнаваемых предметов быта, продукции, вещей, которые содержат товарные знаки, режиссёры создают иллюзию реальной жизни, взаимодействуя тем самым со зрителем. В этой связи небезынтересно рассмотреть вопрос о правомерности использования чужих товарных знаков в кинофильмах и сериалах.

При проведении правового анализа существующей проблемы, автор выявил наличие четырех аспектов в вопросе использования чужих товарных знаков в кинофильме. Первый аспект – касается незаконного использования товарного знака, а следовательно, затрагивает вопрос о нарушении исключительных прав на товарный знак. Второй – связан с защитой авторских прав на дизайн товарного знака. Третий – связан с *правовым регулированием вопроса об использовании чужих товарных знаков с точки зрения рекламного законодательства*. Четвертый – затрагивает вопросы о защите чести, достоинства и деловой репутации. Поступательно автор предлагает разобраться в существующих проблемах.

## Основная часть

В континентальной правовой системе судебная практика формально не считается источником права. Тем не менее, ее роль нельзя недооценивать, так как она способствует созданию важного элемента правовой системы — правовой стабильности, которая также может восприниматься как "безопасность", "неприкосновенность права" или "преемственность права" [Радбрух, 2004].

Анализируя вопрос о незаконном использовании товарного знака, стоит обратить внимание на дело между ООО «Такси» (далее — Истец) и ОАО «Телекомпания НТВ» (далее — Ответчик). Суд пришел к выводу, что использование товарного знака для товаров и услуг, не указанных в свидетельстве, не является нарушением. Согласно свидетельству № 298363, Истец имеет исключительные права на комбинированный товарный знак «Такси» по 39 классу МКТУ. Таким образом, Ответчик не использовал товарные знаки, на которые имеет право Истец, и, следовательно, не нарушил его исключительные права.

Современная судебная практика в Российской Федерации выработала определенную позицию по вопросу использования чужих товарных знаков при производстве кинофильмов. Так, Суд по интеллектуальным правам рассматривал дело между ФКП «Союзплодоимпорт» и ООО «Кинокомпания «Парадиз Продакшнз». В этом случае Истец требовал компенсацию за предполагаемое незаконное использование товарных знаков, связанное с показом алкоголя в фильме «Взрывная блондинка» [Решение Арбитражного суда города Москвы от 05.07.2019 года по делу № А40-64050/2019-134-479]. Однако суд определил, что такое использование не нарушает исключительных прав на товарный знак. Это объясняется тем, что товары, к которым относится товарный знак Истца, и услуги Ответчика по прокату фильмов различны, что исключает вероятность их смешения [Новоселова, Гринь, 2018]. В решении суда подчеркивается, что включение бренда в сюжет фильма не имеет отношения к производству водки, а служит лишь сюжетным целям, помогая лучше раскрыть образ главной героини. Этот подход схож с тем, что применяется в американской судебной практике.

В судебной практике США было несколько громких судебных дел, связанных с использованием товарных знаков в кино.

1. Одним из фундаментальных судебных дел, касающихся использования товарных знаков в творческих произведениях, является дело "Rogers v. Grimaldi" (1989) [Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989), www... ]. В котором рассматривался вопрос допустимости использования имени известной личности в художественном фильме.

Истец - актриса Джинджер Роджерс подала иск против итальянского режиссера Федерико Гримальди за использование её имени в названии фильма "Ginger and Fred", полагая, что это вводит зрителей в заблуждение относительно её участия в проекте и нарушает её права на товарный знак. Фильм, однако, не был связан с жизнью Роджерс и представлял собой художественное произведение.

Суд постановил, что использование имени Роджерс было частью художественного выражения и не вводило зрителей в заблуждение. Это решение стало основой для так называемого "теста Роджерс", который применяется для оценки правомерности использования товарных знаков в творческих произведениях. Согласно тесту, использование товарного знака допустимо, если оно *имеет художественную значимость для произведения*, а также *не вводит в заблуждение относительно источника или спонсорства произведения*.

Таким образом, данное дело заложило основы для того, чтобы творчество могло включать товарные знаки и имена известных личностей без нарушения прав их владельцев, если это имеет художественную ценность и не предполагает коммерческого использования или искажения репутации.

2. Другим важным прецедентом стало дело "Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc." (2002), касающееся использования бренда куклы "Barbie" в популярной песне "Barbie Girl" группы Aqua [Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc., 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002)].

Компания Mattel, владелец товарного знака "Barbie", подала иск против звукозаписывающей компании MCA Records, утверждая, что песня "Barbie Girl" нарушает их права на товарный знак и порочит имидж бренда. В частности, Mattel настаивала на том, что использование имени "Barbie" в песне могло негативно сказаться на восприятии куклы, связывая её с сатирическими и сексуализированными образами, представленными в песне.

Суд встал на сторону MCA Records, аргументируя это тем, что песня была сатирическим выражением, охраняемым Первой поправкой Конституции США, гарантирующей свободу слова. Суд также отметил, что использование товарного знака в контексте пародии или сатиры не является нарушением прав на него, поскольку это форма критического осмысления и комментирования бренда.

Это дело стало знаковым в определении границ между защитой товарных знаков и правом на свободу самовыражения. Суд подчеркнул, что товарные знаки не могут служить инструментом для подавления общественной критики или пародии, если они используются в добросовестном контексте.

3. Еще одно примечательное дело связано с компанией Louis Vuitton, которая подала иск против производителя игрушек для собак Haute Diggity Dog за использование пародии на их товарный знак в названии линейки игрушек "Chewy Vuiton" [Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC, 507 F.3d 252 (4th Cir. 2007), www... ]. Louis Vuitton утверждала, что использование похожего названия и логотипа нарушает права на товарный знак и может ввести потребителей в заблуждение относительно происхождения товара.

Суд, ссылаясь на решение по делу "Mattel v. MCA Records", постановил, что использование бренда в пародийной форме не нарушает права Louis Vuitton. Суд аргументировал это тем, что

средний потребитель с высокой вероятностью поймет, что "Chewy Vuiton" является сатирой и не связан с Louis Vuitton. В данном случае, свобода творчества и пародии была признана приоритетной над правами владельца товарного знака.

Рассмотренные дела имеют прямое отношение к проблеме использования товарных знаков в кинофильмах. Основной вывод из судебной практики США состоит в том, что использование товарного знака в художественном произведении (включая фильмы) может быть оправдано, если оно выполняет художественную функцию, не вводит в заблуждение зрителей и не искажает имидж бренда в недобросовестной форме.

Таким образом, ни по законодательству США, ни по законодательству Российской Федерации подобное использование товарного знака в фильме не рассматривается как нарушение права интеллектуальной собственности, поскольку оно сводится лишь к непосредственному упоминанию товара в контексте сюжета фильма. Исключительное право на товарный знак распространяется только в отношении товаров и услуг, указанных в свидетельстве на товарный знак. Не является нарушением использование ответчиком товарного знака в деятельности, не указанной в свидетельстве [Домовская, Гринь, Новоселова, 2019].

Однако далее возникает вопрос, если в подобных случаях не происходит нарушения исключительных прав на товарный знак, можно ли взыскать компенсацию за нарушение авторских прав на дизайн товарного знака/ эмблемы/ персонажа [Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с авторскими [Электронный ресурс]]. Да, безусловно если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям охраноспособности [Гринь, Калятин, Михайлов, 2017].

Третий аспект касается соблюдения требований Федерального закона от 13 марта 2006 года №38-ФЗ "О рекламе" (в дальнейшем – Закон о рекламе). Согласно статье 3, пункт 1 Закона о рекламе, реклама определяется как информация, распространяемая любым методом, в любой форме и средствами, предназначенная для широкой аудитории и призванная привлечь внимание к рекламируемому объекту, а также способствовать формированию или поддержанию интереса к нему и его промоции на рынке.

На первый взгляд, использование продукции определенной марки в качестве реквизита или декораций в кинематографическом произведении не предполагает цель создания интереса к данной продукции или её маркетингового продвижения. Это соответствует пункту 9 части 2 статьи 2 Закона о рекламе, который устанавливает, что упоминание товара, его уникальных особенностей, производителя или продавца, естественно включенных в произведения науки, литературы или искусства, само по себе не является рекламой.

Федеральная антимонопольная служба России дает следующее разъяснение: информация о товаре или субъекте, которая естественным образом вписывается в сюжет произведения (или его часть) и служит дополнительным описанием персонажа или ситуации, может считаться органически интегрированной. При этом такой товар или организация не должны быть представлены таким образом, чтобы основное внимание было сосредоточено на их преимуществах и других характеристиках. Они не должны замещать основных героев, нарушать сюжет или быть изъяты из контекста без ущерба для восприятия произведения в целом.

Таким образом, вопрос о том, является ли использование товара в качестве реквизита

нарушением закона о рекламе, сводится к анализу контекста, в котором товар появляется в произведении. Если товар используется как неотъемлемый элемент сюжета и не выдвигается на первый план с целью продвижения, он не будет считаться рекламой в соответствии с Законом о рекламе.

Важно подчеркнуть, что если товар или бренд включаются в произведение исключительно для целей маркетинга и коммерческой выгоды, без органической связи с сюжетом или художественной ценностью, это может быть расценено как скрытая реклама. Скрытая реклама подразумевает собой размещение рекламных сообщений под видом не рекламных материалов, что противоречит статье 5 Закона о рекламе, запрещающей обман потребителей относительно рекламируемого товара.

Четвертый аспект касается защиты чести, достоинства и деловой репутации. В сюжете кинопроизведения товарный знак может быть представлен в уничижительном контексте, порождая негативные ассоциации у потребителей и дискредитируя деятельность его владельца.

В американском законодательстве о торговых марках закреплён принцип размывания бренда, что даёт правообладателям и правоприменителям в США обширные возможности для защиты.

Этот принцип отражён в Законе Лэнхема (U.S. Trademark Lanham Act), уточнённого с поправками, внесёнными Trademark Dilution Revision Act (TDRA). В разделе 43 (c) (1) (A) Закона Лэнхема указывается, что владельцы известных и отличительных торговых марок имеют право на взыскание в случае начала использования их марки или коммерческого названия другим лицом после того, как марка стала известна, что может привести к её размыванию.

Раздел 43 (c) Закона Лэнхема различает два типа размывания:

- а) размывание за счёт снижения узнаваемости торговой марки (blurring);
- б) размывание за счёт ухудшения репутации (tarnishment).

Примером может служить дело Caterpillar Inc. против Walt Disney Co., где изучался вопрос о влиянии упоминания торговой марки в кинопроизведении на бизнес правообладателя.

В фильме "Джордж из джунглей 2" ответчик использовал продукцию Caterpillar в нескольких сценах, где "злодеи" на тракторах бренда стремились разрушить дом главного героя.

Caterpillar обратилась в суд на Disney, утверждая, что такое использование её продуктов и марки порочит репутацию компании и её изделий. Тем не менее, суд пришёл к выводу, что нарушений закона о торговых марках не произошло, поскольку для размывания бренда в кинопроизведении необходимы утверждения о низком качестве самого продукта, чего в данном случае не было. Продукция Caterpillar использовалась по назначению, и, хотя в фильме технику описывали как "отталкивающую" и "маниакальную", это было недостаточно для предположения, что именно машины несут ответственность за действия персонажей.

Суд установил, что даже дети, предполагаемая аудитория фильма, осознают, что за негативные действия ответственны операторы техники, а не сами машины, и, следовательно, ухудшения репутации торговой марки не имело места. Таким образом, суд постановил, что размывания посредством опорочивания репутации товарного знака не было.

С точки зрения Российского законодателя в подобных случаях можно говорить о распространении сведений, порочащих деловую репутацию. В соответствии с толкованиями, изложенными в пункте 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 года № 3 «О судебной практике по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации», информация считается дискредитирующей, если она содержит информацию, указывающую на

нарушение законов, недобросовестное поведение, неэтичные действия в личной, общественной или политической сфере, недобросовестность в хозяйственной или предпринимательской деятельности, а также нарушение принципов деловой этики и обычаев делового оборота, что ведет к умалению чести, достоинства или деловой репутации лица.

В контексте рассмотрения дел данной категории следует принимать во внимание совокупность определенных обстоятельств, значимых для дела согласно статье 152 Гражданского кодекса РФ: факт распространения ответчиком сведений об истце, порочащий характер этих сведений и несоответствие их действительности.

## Заключение

Таким образом, при использовании чужих товарных знаков в кинофильмах правообладатель может выбрать один из нескольких способов защиты нарушенного права. В случаях, если невозможно взыскать компенсацию за нарушение прав на товарный знак, следует прибегнуть к авторско-правовой защите исключительных прав на макет/дизайн эмблемы/персонажа. Также, если в товарный знак был представлен в негативном свете, вызывая отрицательные ассоциации у конечного потребителя, дискредитируя и подрывая деятельность правообладателя, по российскому законодательству в подобных случаях можно говорить о распространении сведений, порочащих деловую репутацию.

## Библиография

1. Радбрух Г. Философия права. М.: Междунар. отношения, 2004. С. 43 - 44. Режим доступа: [https://rusneb.ru/catalog/000199\\_000009\\_002441772/](https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_002441772/) (Дата обращения – 01.09.2024).
2. Решение Арбитражного суда города Москвы от 05.07.2019 года по делу № А40-64050/2019-134-479 Режим доступа: <https://sudact.ru/arbitral/doc/ddIcwDSzC1u/> (дата обращения: 01.09.2024)
3. Новоселова Л.А., Гринь О.С. Эффективность правовой охраны объектов интеллектуальных прав: административные барьеры // Журнал Высшей школы экономики. 2018. № 2. С. 4 – 25.
4. Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989). Режим доступа: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/875/994/15046/> (дата обращения: 01.09.2024).
5. Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc., 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002). Режим доступа: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/296/894/518537/> (дата обращения: 01.09.2024).
6. Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC, 507 F.3d 252 (4th Cir. 2007). Режим доступа: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/507/252/644297/> (дата обращения: 01.09.2024).
7. Домовская Е.В., Гринь Е.С., Новоселова Л.А. Учет и систематизация прав на результаты интеллектуальной деятельности. Москва, 2019.
8. Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с авторскими [Электронный ресурс]: постатейный комментарий к главам 69–71 / Б.М. Гонгало, В.О. Калятин, М.Я. Кириллова [и др.]; под ред. П.В. Крашенинников. — Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 2014. — 510 с. — 978-5-8354-1061-3. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/29137.html> (дата обращения: 01.09.2024).
9. Право интеллектуальной собственности. Том 2. Авторское право [Электронный ресурс]: учебник / Е.С. Гринь, В.О. Калятин, С.В. Михайлов [и др.]; под ред. Л.А. Новоселова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 2017. — 368с. — 978-5-8354-1350-8. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72392.html> (дата обращения: 01.09.2024).
10. Кодиров Ш. Б. Недоразумение относительно понятия «общеизвестный товарный знак» // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2020. № 2 (28). С. 104–116. Об этом также см.: Гринь Е.С. Отдельные вопросы использования результатов творческого труда в составе сложных объектов интеллектуальных прав. Lex Russica (Русский закон). 2018. № 10 (143). С. 50-57; Гринь Е.С. К Вопросу об основных категориях стандартизации процедур распределения интеллектуальных прав. Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2014. № 5. С. 70-73.
11. Дело Caterpillar Inc. v. Walt Disney Co., 287 F. Supp. 2d 913 (C.D. Ill. 2003) Режим доступа: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/287/913/2476226/> (дата обращения: 01.09.2024).

---

## Legal analysis of the use of third-party trademarks in films

**Anastasiya S. Tsymbal**

Master of Intellectual Property Law,  
Moscow State Law University named after O.E. Kutafin,  
123242, 9, Sadovaya-Kudrinskaya str., Moscow, Russian Federation;  
Lead Legal Adviser,  
PJSC Aeroflot,  
119019, 1, Arbat ul., Moscow, Russian Federation;  
e-mail: tsymbal.anastasia@mail.ru

### Abstract

The article is devoted to the legal analysis of the use of third-party trademarks in films, which is a relevant issue in the context of increasing brand integration into popular culture. The novelty of the study lies in the comparative analysis of Russian and foreign case law regarding the legality of using trademarks in cinematic works. The aim of the paper is to identify legal risks associated with the unauthorized use of third-party trademarks and to determine the legal protection options for brand owners in case of infringement. The author examines four key aspects: illegal use of trademarks, protection of copyright on design, compliance with advertising legislation, and brand reputation protection. The paper employs the comparative method, analyzing court cases from Russia and the USA, such as "Rogers v. Grimaldi" and "Caterpillar Inc. v. Walt Disney Co." The results of the study show that the inclusion of trademarks in creative works may be permissible if it serves an artistic function and does not violate legal standards. Thus, the research provides important conclusions for the further development of legal practice in the field of intellectual property.

### For citation

Tsymbal A.S. (2024) Pravovoi analiz problemy ispol'zovaniya chuzhikh tovarnykh znakov v kinofil'makh [Legal analysis of the use of third-party trademarks in films]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 14 (9A), pp. 315-322.

### Keywords

Trademark; film; intellectual property rights infringement; advertising law; reputational risks.

### References

1. Radbruch, G. (2004). "Philosophy of law." Moscow: International Relations. pp. 43-44. Retrieved from <https://rusneb.ru/catalog/00019900009002441772/> (Accessed: September 1, 2024).
2. Decision of the Arbitration Court of Moscow dated July 5, 2019, in case No. A40-64050/2019-134-479. Retrieved from <https://sudact.ru/arbitral/doc/ddIcwDSzCJ1u/> (Accessed: September 1, 2024).
3. Novoselova, L. A., Grin, O. S. (2018). "Effectiveness of legal protection of intellectual property rights: Administrative barriers." *Journal of the Higher School of Economics*, (2), 4-25.
4. *Rogers v. Grimaldi*, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989). Retrieved from <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/875/994/15046/> (Accessed: September 1, 2024).
5. *Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.*, 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002). Retrieved from <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/296/894/518537/> (Accessed: September 1, 2024).
6. *Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC*, 507 F.3d 252 (4th Cir. 2007). Retrieved from <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/507/252/644297/> (Accessed: September 1, 2024).

7. Domovskaya, E. V., Grin, E. S., Novoselova, L. A. (2019). "Accounting and systematization of rights to results of intellectual activity." Moscow.
8. Civil Code of the Russian Federation. Copyright. Rights related to copyright [Electronic resource]: Commentary on Articles 69–71 / Gongalo, B. M., Kalyatin, V. O., Kirillova, M. Y., et al.; edited by Krashennnikov, P. V. — Electronic text data. — Moscow: Statut, 2014. — 510 pp. — ISBN 978-5-8354-1061-3. — Retrieved from <http://www.iprbookshop.ru/29137.html> (Accessed: September 1, 2024).
9. Intellectual Property Law. Volume 2. Copyright [Electronic resource]: textbook / Grin, E. S., Kalyatin, V. O., Mikhailov, S. V., et al.; edited by Novoselova, L. A. — Electronic text data. — Moscow: Statut, 2017. — 368 pp. — ISBN 978-5-8354-1350-8. — Retrieved from <http://www.iprbookshop.ru/72392.html> (Accessed: September 1, 2024).
10. Kodirov, Sh. B. (2020). "Misunderstanding regarding the concept of 'well-known trademark'." *Journal of the Intellectual Property Court*, (2), 104–116. Also see: Grin, E. S. (2018). "Certain issues of using creative work results within complex intellectual property objects." *Lex Russica (Russian Law)*, (10), 50-57; Grin, E. S. (2014). "On the main categories of standardization of procedures for distribution of intellectual rights." *Journal of the Intellectual Property Court*, (5), 70-73.
11. *Caterpillar Inc. v. Walt Disney Co.*, 287 F. Supp. 2d 913 (C.D. Ill. 2003). Retrieved from <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/287/913/2476226/> (Accessed: September 1, 2024).