

С.Л.ЕРМАКОВИЧ,
кандидат юридических наук

Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 17 июня 2010 г.

В данной статье будет проведен правовой анализ ситуации на предмет нарушения прав владельца товарного знака производителем продукции при условии ее реализации третьим лицам.

Юридическое лицо, являющееся резидентом Республики Беларусь (далее - производитель) разработало дизайн мягкой игрушки (далее - продукция). Отличительной особенностью этой игрушки является то, что ее составной частью является надпись, дословно воспроизводящая наименование зарегистрированного в Беларуси товарного знака (далее - ТЗ), владельцем которого является юридическое лицо - резидент США (далее - нерезидент). В дальнейшем предполагается осуществление серийного производства продукции с целью ее реализации, в том числе и за пределы Республики Беларусь.

Как известно, товарным знаком признается обозначение, способствующее отличию товаров или услуг одного лица от однородных товаров или услуг других лиц. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные обозначения, включая имена собственные, сочетания цветов, буквенные, цифровые, изобразительные, объемные обозначения, включая форму товара или его упаковку, а также комбинации таких обозначений.

Правовая охрана товарного знака на территории Республики Беларусь осуществляется на основании его регистрации в патентном органе (Национальном центре интеллектуальной собственности (далее - НЦИС)) в порядке, установленном законодательством о товарных знаках, или в силу международных договоров, участницей которых является Республика Беларусь.

Право на товарный знак охраняется государством и удостоверяется свидетельством. Владелец товарного знака имеет исключительное право использовать товарный знак и распоряжаться им, а также право запрещать использование товарного знака другим лицам. Никто не может использовать охраняемый на территории страны товарный знак, на который выдано свидетельство, без разрешения его владельца.

Особенности международной защиты товарных знаков предусмотрены Мадридским соглашением Всемирной организации интеллектуальной собственности "О международной регистрации знаков" (заключено в г. Мадриде 14.04.1891) (далее - Соглашение), Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков.

С даты регистрации, произведенной в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности, в каждой заинтересованной договаривающейся стране знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был заявлен в самой этой стране. Регистрация знака в Международном бюро производится сроком на двадцать лет с возможностью продления (п. (1) ст. 6 Соглашения).

Перечень товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация, сгруппирован по классам Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ). Сейчас применяется 9-я редакция МКТУ, которая содержит 34 класса товаров (с 1-го по 34-й) и 11 классов услуг (с 35-го по 45-й).

Таким образом, правовая охрана товарного знака на территории Республики Беларусь осуществляется на основании его регистрации в НЦИС в порядке, установленном белорусским законодательством о товарных знаках (национальная регистрация), или в силу международных договоров, участницей которых является Республика Беларусь (международная регистрация).

Установлено, что владелец зарегистрировал ТЗ в четырех классах, а именно в третьем, пятом, двадцать первом и тридцатом согласно 9-й редакции МКТУ, причем регистрация в этих классах испрашена в том числе и на Беларусь. Нерезидент также зарегистрировал товарный знак на кириллице (далее - Знак), являющийся транслитерацией ТЗ, выраженного в словесной форме и начертанного на латинице.

Следовательно, нерезидент приобрел права на Знак посредством осуществления национальной регистрации, а на ТЗ - посредством международной регистрации.

Как ТЗ, так и Знак не зарегистрированы в том классе, к которому относится продукция. В этой связи считаем, что в описываемой ситуации производитель продукции не нарушает действующее законодательство Республики Беларусь.

Отдельно следует отметить, что закрепление прав на товарный знак за его обладателем возможно также не только на основе национальной или международной регистрации, а посредством признания товарного знака общеизвестным в соответствии с Правилами признания товарного знака общеизвестным, утвержденными постановлением Государственного патентного комитета Республики Беларусь от 09.08.2001 N 2.

Основанием для такого признания является заявление владельца товарного знака или его представителя, подаваемое в Апелляционный совет при НЦИС. Если сведения, представленные заявителем, в достаточной степени подтверждают общеизвестность товарного знака, Апелляционный совет выносит решение о признании товарного знака общеизвестным. Товарный знак, признанный общеизвестным, незамедлительно после вступления в силу решения Апелляционного совета о таком признании вносится в перечень общеизвестных в Республике Беларусь товарных знаков (далее - перечень). Ведение перечня осуществляет НЦИС.

Таким образом, в случае включения товарного знака в перечень его правовая охрана распространяется и на другие товары и услуги помимо тех, на которые испрашена регистрация, т.е. на все классы действующей редакции МКТУ. Это является способом поощрения владельцев товарных знаков, производящих товары и оказывающих услуги высокого качества. Применительно к общеизвестным товарным знакам вместо понятия "приоритет" следует использовать понятие "дата, начиная с которой знак фактически стал общеизвестным".

В настоящий момент в перечень включены такие общеизвестные товарные знаки, как "Милавица", "Атлант", "Коммунарка", "Спартак", "Матис", "Песняры", "Intel", "Velcom", др.

На наш взгляд, в случае признания Знака общеизвестным будет представляться затруднительным правомерное использование ТЗ по причине наличия сходства до степени смешения между ТЗ и Знаком.

Сходство обозначения с чужим товарным знаком до степени смешения означает, что используется обозначение, которое хотя внешне и нетождественно товарному знаку, но сходно с ним в такой степени, что способно вызвать отождествление с таким знаком в восприятии потребителя.

Законодательство не содержит четких критериев установления такого сходства. С.Лосев признает знак схожим до степени смешения с другим знаком, если он используется для однородных товаров и так похож на этот другой знак, что есть вероятность введения потребителя в заблуждение относительно происхождения товаров; если потребитель может смешать товары, знак не выполняет различительную функцию, а следовательно, не является охраноспособным. На практике вопрос об установлении сходства до степени смешения отдается на усмотрение эксперта, рассматривающего

заявку на регистрацию, или Апелляционного совета и Верховного Суда Республики Беларусь, рассматривающих связанные с регистрацией товарного знака споры <1>.

<1> Лосев С.С. Правовая охрана товарных знаков // СС "Консультант Плюс: Комментарии Законодательства Белорусский Выпуск" [Электронный ресурс]. - Минск, 2010.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что при признании ТЗ общеизвестным производителю продукции придется получить разрешение владельца на использование товарного знака.

Владелец товарного знака может не только использовать его самостоятельно, но также может распорядиться им по своему усмотрению. Законодательство предусматривает две формы распоряжения товарным знаком: уступка знака и предоставление лицензии на использование товарного знака (заключение лицензионного договора).

Уступка товарного знака означает передачу прав на товарный знак его владельцем другому юридическому или физическому лицу в отношении всех или части товаров, в отношении которых он зарегистрирован. Уступка права на товарный знак означает безвозвратный переход титула и соответственно переход всех прав, обязанностей и рисков, вытекающих из факта регистрации товарного знака.

Сведения о зарегистрированных договорах, включая номер государственной регистрации договора, вид договора, наименование сторон договора, вид лицензии (при регистрации лицензионного договора), срок действия договора, номер патента либо свидетельства, а также информация о внесенных в них изменениях и дополнениях, об их расторжении публикуются в официальном бюллетене НЦИС.

Как было указано выше, только владельцу товарного знака принадлежит исключительное право, включающее правомочия использования и распоряжения товарным знаком, а также право запрещать его использование другим лицам.

Статья 989 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) называет способы защиты исключительных прав, в том числе установление факта ничтожности сделки и применение последствий ее недействительности, возмещение убытков, взыскание неустойки. Защита исключительных прав может осуществляться путем изъятия материальных объектов, с помощью которых нарушены исключительные права, и материальных объектов, созданных в результате такого нарушения, а также иными способами, предусмотренными законодательством.

Статья 29 Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 N 2181-ХП "О товарных знаках и знаках обслуживания" (далее - Закон о товарных знаках) предусматривает ответственность за использование товарного знака, а также обозначения, сходного с ним до степени смешения, для однородных товаров с нарушением требований Закона о товарных знаках.

Защита гражданских прав от незаконного использования товарного знака кроме требований о прекращении нарушения и взыскании причиненных убытков осуществляется также путем:

удаления с товара или его упаковки незаконно используемого товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, и (или) уничтожения изготовленных изображений товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения;

ареста или уничтожения товаров, в отношении которых был незаконно применен товарный знак;

наложения штрафа в пользу потерпевшей стороны в размере стоимости товара;

передачи в пользу потерпевшей стороны товара, на котором незаконно применен товарный знак.

Незаконное использование объектов права промышленной собственности (в том числе права на товарный знак) влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 9.21 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее - КоАП), а именно наложение штрафа на юридическое лицо - до трехсот базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации.

Незаконное использование товарного знака, знака обслуживания влечет также уголовную ответственность, предусмотренную ст. 248 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее - УК). Должностное лицо юридического лица наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до трех месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Нарушением прав владельца товарного знака признаются несанкционированные изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в гражданский оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров, а также неоднородных товаров, обозначенных товарным знаком, признанным общеизвестным в Республике Беларусь, что не имеет места применительно к описываемой ситуации.

Проанализируем законодательство о рекламе. Согласно п. 3 ст. 10 Закона Республики Беларусь от 10.05.2007 N 225-3 "О рекламе" (далее - Закон о рекламе) на рекламу товарных знаков распространяются все ограничения и запреты, установленные законодательными актами в отношении рекламы этого товара.

В соответствии с абз. 4 п. 9 ст. 10 Закона о рекламе в рекламе не допускается использование товарных знаков лицами, не имеющими права на такое использование. Производитель имеет право на использование ТЗ, т.к. он не зарегистрирован в классе 28 МКТУ. Данный вывод следует из смысла принципа общедозволительной направленности правового регулирования, суть которого сводится к следующему: разрешено все то, что прямо не запрещено законом (актами, носящими характер властных предписаний).

Тем не менее при согласовании некоторых видов рекламы (наружной, рекламы на транспортные средства, др.) производитель продукции может столкнуться с тем, что государственные органы потребуют документы, подтверждающие права на использование ТЗ.

На основании п. 1 ст. 31 Закона о рекламе за нарушение законодательства о рекламе организации и граждане несут ответственность, предусмотренную законодательными актами.

В ст. 12.15 КоАП в качестве потенциальных правонарушителей наряду с должностными лицами названы рекламодатели, рекламопроизводители и рекламодиспетчеры, которыми могут быть юридические лица. Таким образом, и организация, и работающее у нее должностное лицо могут нести административную ответственность за совершение однородного правонарушения, выразившегося в нарушении законодательства о рекламной деятельности. На виновных лиц может быть наложен штраф в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что привлечение к ответственности за нарушение законодательства о рекламе возможно в случае установления факта неправомерного использования самих товарных знаков.

Права потребителей перечислены в ст. 5 Закона Республики Беларусь от 09.01.2002 N 90-З "О защите прав потребителей" (далее - Закон о защите прав потребителей). Производитель продукции может быть привлечен к ответственности только в случае нарушения вышеуказанных прав потребителей, а также иных прав, предусмотренных Законом о защите прав потребителей, иным законодательством.

В статье 1029 ГК поименованы формы недобросовестной конкуренции. В Парижской конвенции по охране промышленной собственности (заключена в г. Париже 20.03.1883) содержится ст. 10 bis, обязывающая обеспечить эффективную защиту от недобросовестной конкуренции.

Согласно абз. 8 ст. 1 Закона Республики Беларусь от 10.12.1992 N 2034-XII "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции" (далее - Антимонопольный закон) недобросовестная конкуренция - любые направленные на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности действия хозяйствующих субъектов, которые противоречат Антимонопольному закону, требованиям добросовестности и разумности и могут причинить или причинили убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанести ущерб их деловой репутации. В свою очередь конкуренты - это хозяйствующие субъекты, осуществляющие предпринимательскую деятельность на одном и том же товарном рынке.

С.Лосев отмечает, что понятие недобросовестной конкуренции применимо только в отношениях хозяйствующих субъектов, являющихся конкурентами <2>.

<2> Лосев С.С. Недобросовестная конкуренция // СС "КонсультантПлюс: Комментарии Законодательства Белорусский Выпуск" [Электронный ресурс]. - Минск, 2010.

В описываемой ситуации производитель продукции не конкурирует с владельцами, правомерными пользователями ТЗ, т.к. осуществляет предпринимательскую деятельность на ином товарном рынке.

В Республике Беларусь антимонопольным органом является Департамент ценовой политики Министерства экономики Республики Беларусь. Зачастую этот орган привлекает к ответственности за недобросовестную конкуренцию и не конкурирующих между собой субъектов, когда усматривает в действиях одного из них возможность причинения вреда другому.

Представляется вероятным доказательство факта дискредитации владельца товарного знака со ссылкой, например, на то, что качество продукции очень низкое и это будет вызывать отвращение у потребителей.

Более того, судам предоставляется достаточная свобода в определении новых проявлений недобросовестной конкуренции, что дополняет ее основные формы, перечисленные в законодательстве.

Таким образом, не взирая на то что понятие недобросовестной конкуренции применимо только в отношении хозяйствующих субъектов, являющихся конкурентами, производитель продукции может быть привлечен к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.

Антимонопольный закон не содержит норм, устанавливающих ответственность за действия, составляющие недобросовестную конкуренцию. Поэтому хозяйствующий субъект, защищающий себя от недобросовестного конкурента, должен руководствоваться нормой ст. 1030 ГК, позволяющей требовать прекращения действий, составляющих недобросовестную конкуренцию, публикации опровержения распространенных сведений и совершенных действий, а также возмещения причиненных убытков. Данное требование может быть предъявлено в судебном порядке. Поскольку защита от недобросовестной конкуренции не является объектом права интеллектуальной собственности, данная категория дел подведомственна хозяйственным судам.

Включение норм о недобросовестной конкуренции в антимонопольное законодательство позволяет использовать и административный порядок защиты. Согласно ст. 16 Антимонопольного закона Департамент ценовой политики Министерства экономики Республики Беларусь может выносить предписания о прекращении

противоправной деятельности и об устранении возникших в результате этой деятельности вредных последствий.

За отдельные действия, относящиеся к категории недобросовестной конкуренции, действующее законодательство предусматривает административную (уклонение должностного лица юридического лица от исполнения предписаний антимонопольных органов, умышленное использование должностным лицом юридического лица товарного знака) и уголовную ответственность.

Статьи 11.24, 11.26 КоАП предусматривают наложение на виновных лиц штрафа в размере от двадцати до пятидесяти минимальных заработных плат или лишение права заниматься определенной деятельностью.

УК содержит несколько статей, предусматривающих уголовную ответственность за действия, составляющие недобросовестную конкуренцию: ст. 248 "Незаконное использование деловой репутации конкурента", ст. 249 "Дискредитация деловой репутации конкурента" и ст. 250 "Распространение ложной информации о товарах и услугах".

Как отмечает С.Лосев, действующее законодательство не содержит исчерпывающего перечня того, что должно признаваться недобросовестной конкуренцией, допуская непривычную для отечественной правоприменительной практики свободу судебного усмотрения <3>.

<3> Лосев С.С. Недобросовестная конкуренция // СС "Консультант Плюс: Комментарии Законодательства Белорусский Выпуск" [Электронный ресурс]. - Минск, 2010.

Как было указано выше, производитель продукции не нарушает права потребителей, к ответственности за нарушение законодательства о рекламе он может быть привлечен в случае установления факта неправомерного использования товарных знаков.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что в описываемой ситуации производитель не нарушает действующее законодательство Республики Беларусь, так как товарный знак не зарегистрирован в классе, к которому относится продукция.