

УДК 347.779

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПОСОБОВ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

И.Г. ГРИГОРЬЕВ

(Полоцкий государственный университет)

В связи с развитием коммерческих отношений в Республике Беларусь актуальное значение приобретает реализация права на «товарный знак», которое подразумевает, в том числе, защиту товарного знака. Товарный знак как особая категория коммерческого оборота приобрел особое значение в сфере гражданского оборота. Однако в отечественной практике правоприменения еще недостаточно выработан механизм защиты права на товарный знак, не выработаны механизмы досудебного (претензионного) и судебного порядка разрешения споров, которых с каждым годом становится всё больше. Важной задачей выступает выработка механизма применения как общих способов правовой защиты на товарный знак, так и особых, регламентированных отраслевым законодательством. Все это обуславливает анализ проблем применения способов правовой защиты прав на товарный знак.

Ключевые слова: товар, товарный знак, знак обслуживания, способы защиты, исключительное право.

Введение. Гражданское законодательство Республики Беларусь детально регламентирует способы защиты гражданских прав, в частности статьей 11 Гражданского кодекса Республики Беларусь [1]. Безусловно, при защите прав на товарный знак эти способы защиты являются базовыми и могут быть использованы субъектом коммерческого оборота. Данные виды способов защиты прав на товарный знак детально изучены на уровне правового регулирования, в доктринальных источниках и практике правоприменения.

Объектом нашего научного интереса являются способы защиты прав на товарный знак, регламентированные *отраслевым законодательством о товарных знаках*, а именно нормами Закона Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания». В связи с этим в данной работе проанализируем способы правовой защиты права на товарный знак и обозначим проблемы применения данных норм в практике субъектов хозяйствования. Анализ проводился на материалах действующего законодательства и материалах судебной практики.

Основная часть. Право на товарный знак в Республике Беларусь относится к исключительным правам, что и обуславливает сложность в правовой защите товарного знака.

Так, Гражданский кодекс Республики Беларусь (ст. 989) предусматривает способы защиты исключительных прав: изъятие материальных объектов, с помощью которых нарушены исключительные права, и материальных объектов, созданных в результате такого нарушения; обязательную публикацию о допущенном нарушении с включением в нее сведений о том, кому принадлежит нарушенное право [1].

Также способы защиты права на товарный знак предусмотрены Законом Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания» (ст. 29) и нормами Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» [3].

Право на товарный знак возникает с момента его регистрации, т.е. с момента регистрации субъект приобретает весь комплекс гражданских прав в отношении товарного знака (владение, пользование, распоряжение). С этого момента никто не может использовать товарный знак без разрешения владельца, и с этого момента наступает юридическая ответственность за нарушение таких прав правообладателя.

Следовательно, использованием товарного знака является его использование или обозначение, сходное с ним до степени смешения, без разрешения владельца в отношении однородных товаров, а также неоднородных товаров, обозначенных товарными знаками (ст. 29 Закона № 262-3) [2].

Так, статья 29 указанного Закона «О товарных знаках и знаках обслуживания» определяет, что владелец товарного знака или лицо, которому предоставлено право использования товарного знака по договору исключительной лицензии, вправе требовать удаления с контрафактных товаров этикеток, упаковок товаров, незаконно примененных товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, а при невозможности удаления – изъятия из гражданского оборота и уничтожения контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров [2].

Владелец товарного знака обладает определенными способами защиты товарных знаков исходя из ситуации механизма защиты таких прав. Использование отдельных механизмов правовой защиты не исключает возможности использования других способов, а в отдельных случаях является обязательным для последующего использования других механизмов защиты. Таким образом, правообладатель может выбрать один или несколько способов защиты прав на товарный знак исходя из конкретных условий.

Анализ судебной практики Коллегии по делам интеллектуальной собственности показывает, что в 2016 году в производстве коллегии находилось 125 дел (25 дел – остаток с 2015 года, 100 дел – по-

ступило в 2016 году), из которых 65 дел составили споры в области авторского права и смежных прав. Из них 5 дел – иски о пресечении действий, нарушающих исключительное право на товарный знак или знак обслуживания, и 1 дело – иск о защите исключительного права на товарный знак [4].

Особенности применения штрафа. Наложение штрафа осуществляется в размере стоимости товара и производится в пользу правообладателя товарного знака либо знака обслуживания, исключительные права которого нарушены в результате незаконного его использования и осуществляется в порядке гражданского судопроизводства по иску такого лица. В связи с применением данного способа защиты основной проблемой является определение размера штрафа, т.е. определение той стоимости товара, в отношении которого был использован товарный знак. Безусловно, определить стоимость товара можно на основании, например, товаров, находящихся на складе или реализованных (на основании документов об объеме отгрузок), однако правоприменителю достаточно сложно зачастую выявить полные объемы реализованных товаров. Согласно разъяснениям Коллегии по делам интеллектуальной собственности по искам, рассмотренным в коллегии, размер штрафа определялся истцами исходя из стоимости лишь реализуемого товара, который был выявлен у нарушителей при организации контрольных закупок сотрудниками ОБЭП, без учета товаров, находящихся на складах (учет стоимости таких товаров при определении размера штрафа также возможен) [4].

Однако, рассматривая такой способ защиты, как штраф, следует указать на то, что данная мера защиты отличается от штрафа как меры административного взыскания, которое предусмотрено Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) за нарушение права на товарный знак. Согласно статье 9.21 КоАП незаконное распространение или иное незаконное использование объектов права промышленной собственности (к которым согласно части 1 статьи 998 ГК относятся и товарный знак). В силу санкции статьи 9.21 КоАП данное правонарушение влечет за собой наложение штрафа на индивидуального предпринимателя в размере до ста (100) базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации, а на юридическое лицо – в размере до трехсот (300) базовых величин также с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации [6]. В данном случае имеет место штраф как мера административной ответственности, которая взыскивается государством.

Примером из судебной практики может быть решение от 10.11.2016 г. по иску компании «Камако» к компании «АВС», которая выпустила товар (майонез) с упаковкой, практически копирующей упаковку товара «Камако», что, по мнению истца, вводила покупателей в заблуждение. Коллегия признала действия компании АВС, выразившиеся во введении в гражданский оборот на территории Республики Беларусь товара «майонез “Провансаль. Тот самый вкус!”» в упаковке, способной вызвать смешение с товаром «майонез “КАМАКО Провансаль Столичный”», признаны актом недобросовестной конкуренции [6]. Письмо с решением Верховного Суда компания «КАМАКО» направила в Комитет государственного контроля, который определит, какие санкции следует применить к компании АВС. Также были направлены информационные письма в торговые сети с просьбой не допускать в товарный оборот майонез «Провансаль. Тот самый вкус!» от гродненского производителя, так как «его предложение к продаже и продажа признается актом недобросовестной конкуренции» [6]. По данному решению было вынесено постановление о взыскании штрафа в отношении виновного лица.

Одним из способов защиты является административный порядок, который осуществляется посредством обращения в антимонопольный орган. Приведем *пример*: ОАО «ММК» и ОАО «БМК» на территории Республики Беларусь осуществляют предпринимательскую деятельность по производству колбасных изделий сыровяленых и являются конкурентами. В 2006 году ООО «В» разработало сборник рецептов колбас вяленых, предоставив право его использования ОАО «ММК» и ОАО «БМК». Соответственно ОАО «ММК» с 2006 года, а ОАО «БМК» с 2007 года на основании этих рецептов производили и реализовывали колбасу сыровяленную под наименованием «От бабушки». Кроме того, и иные производители мясной продукции также реализовывали через торговую сеть колбасу «От бабушки».

В 2015 году ОАО «БМК» регистрирует на свое имя товарный знак «ОТ БАБУШКИ», в том числе для товаров 29 класса МКТУ: мясные продукты, колбасные изделия; и услуг 35 класса МКТУ, связанных с торговлей вышеуказанными товарами. После регистрации обозначения «От бабушки» в качестве товарных знаков на своё имя ОАО «БМК» направил производителям колбас «От бабушки» письменные претензии, а к ОАО «ММК», кроме этого, предъявил иск о запрете использования данного обозначения в отношении колбасных и иных мясных изделий. ОАО «ММК» обратилось в антимонопольный орган с требованием о признании действий, связанных с приобретением и использованием права на товарные знаки «ОТ БАБУШКИ» недобросовестной конкуренцией. Данное требование антимонопольным органом удовлетворено, постановлением суда решение антимонопольного органа оставлено в силе [10].

Проблема защиты товарного знака при ввозе на территорию Республики Беларусь. В Республике Беларусь ведется Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (далее – ТРОИС). С содержанием ТРОИС можно ознакомиться на сайте Государственного таможенного комитета Респуб-

лики Беларусь в разделе «Бизнесменам» (подраздел «Защита прав интеллектуальной собственности»). Согласно Реестру, на практике меры по таможенной защите осуществляются именно в отношении товарных знаков, а не иных объектов интеллектуальной собственности. Товары, незаконно ввезенные на территорию Республики, являются контрафактными.

Порядок признания нарушенного права в отношении товаров, ввезенных на территорию Беларуси, осуществляется в следующем порядке, определенном таможенным законодательством. Владелец товарного знака, обладая информацией о том, что на территорию Республики Беларусь ввозится такой товар, подает в ГТК письменное заявление о принятии таможенными органами Республики Беларусь мер по защите его прав на объект интеллектуальной собственности. Таможенный комитет рассматривает заявление. На основании принятого решения таможенные органы самостоятельно осуществляют контроль за пресечением ввоза контрафактного товара на территорию Республики Беларусь. В течение срока приостановления таможенного оформления лицензиат подает заявление в компетентный государственный орган (Прокуратура, ОВД, КГК, ДФР) о наложении ареста на такой товар. В случае непринятия государственным органом решения о наложении ареста в течение срока приостановления таможенного оформления таможенное оформление товаров возобновляется.

Таким образом, ТРОИС ведется не только для сведения самих правообладателей, но может быть весьма полезным и для импортеров конкретных товаров, у которых имеется возможность ознакомиться с содержанием Реестра и заблаговременно до осуществления поставки оценить риски приостановления таможенного оформления. В группу риска попадают, как правило, импортеры бытовой и компьютерной техники, алкогольных напитков, кофе, сигарет, парфюмерно-косметической продукции, так как товарные знаки, зарегистрированные в отношении указанных товаров, преобладают в ТРОИС. Также отметим, что обычно меры по таможенной защите применимы в тех случаях, когда декларантом-импортером заявляется процедура выпуска для внутреннего потребления. То есть при заявлении любой иной процедуры, отличной от таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления, меры по таможенной защите прав на товарный знак «не сработают», и товар будет ввезен беспрепятственно. Например, владелец магазина беспошлинной торговли при заявлении таможенной процедуры беспошлинной торговли ввозит товары, маркированные товарными знаками, включенными в ТРОИС, без каких-либо препятствий.

Механизм защиты прав. Параллельно или после принятия решения о применении мер ответственности государственным органом владелец товарного знака обращается в судебные органы. Данная категория дел рассматривается исключительно Судебной коллегией по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь. Пошлина за подачу искового заявления для юридических лиц составляет 10% цены иска с исковых заявлений имущественного характера и 50 базовых величин с исковых заявлений неимущественного характера. Исковое заявление может содержать следующие требования в соответствии со статьей 29 Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 г. «О товарных знаках и знаках обслуживания» в редакции от 14.01.2016, 2/235:

- удаления с контрафактных товаров этикеток, упаковок товаров незаконно примененных товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения;
 - изъятия из гражданского оборота и уничтожения контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров;
 - выплаты компенсации в размере от одной до пятидесяти тысяч базовых величин, определяемом судом с учетом характера нарушения;
- а также:
- прекращения нарушения и взыскания причиненных убытков (ст. 11 ГК);
 - изъятия материальных объектов, с помощью которых нарушены исключительные права, и материальных объектов, созданных в результате такого нарушения (ст. 989 ГК);
 - обязательной публикации о допущенном нарушении с включением в нее сведений о том, кому принадлежит нарушенное право (ст. 989 ГК) [1].

При этом в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28.09.2005 г. № 9 «О некоторых вопросах применения законодательства при рассмотрении гражданских дел, связанных с защитой права на товарный знак и знак обслуживания», может быть выбран один или одновременно несколько способов защиты.

Сложившаяся в Республике Беларусь судебная практика по делам о защите прав на товарные знаки не очень обширна. Тем не менее можно говорить о том, что наиболее распространенным способом защиты в случае незаконного использования товарного знака является взыскание с нарушителя штрафа в размере стоимости товара, незаконно маркированного данным товарным знаком [8]. Необходимо помнить, что осуществление каких-либо мер, направленных на защиту права на товарный знак или пресечение незаконного ввоза продукции, должно осуществляться только в случаях, когда у лицензиата есть доказательства или достаточные основания полагать, что в том или ином случае имеется правонарушение.

Заключение. Анализ правовых способов защиты гражданских прав на товарный знак и проблем их применения показал, что данную сферу правоотношений регулирует не только Гражданский кодекс Республики Беларусь, но и отраслевое законодательство, законодательство об охране авторских прав. Анализ также

показал, что в настоящее время уже выработаны достаточно эффективные механизмы защиты прав на товарный знак, прецедентом тому послужили громкие судебные процессы в данной сфере, которые, по сути дела, продемонстрировали необходимость субъектов коммерческих отношений соблюдать права на товарный знак. Это в значительной степени повысит и культуру коммерческих отношений, и правовую культуру участников предпринимательского сектора в отношении объектов интеллектуальной собственности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 7 дек. 1998 г. № 218-3 : принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г. : одобрен Советом Республики 19 нояб. 1998 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 9 янв. 2017 г. № 14-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
2. О товарных знаках и знаках обслуживания : Закон Респ. Беларусь от 5 февр. 1993 г. № 2181 : в ред. от 9 июля 2012 г. № 389-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2012. – 2/1941.
3. Об авторском праве и смежных правах : Закон Респ. Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2011. – № 60. – 2/1813.
4. Сведения о работе судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда в 2016 году [Электронный ресурс]. – 2017 // Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь. – Режим доступа: <http://www.pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-prava/2017/january/22668/>. – Дата доступа: 19.11.2017.
5. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 апр. 2003 г. № 194-3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://kodeksy.by/koap>. – Дата доступа: 19.11.2017.
6. Способы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] // Коллегия по делам интеллектуальной собственности. – Режим доступа: http://court.gov.by/sup_court/int_prop/vopros/answers/a063cb347eb331f1.html. – Дата доступа: 28.11.2017.
7. Рачковский, В. Товарный знак vs недобросовестная конкуренция: судебные баталии [Электронный ресурс] / В. Рачковский // Журнал юрист. – 2017. – № 4. – Режим доступа: <https://jurist.by/zhurnal/statia/tovarnyj-znak-vs-nedobrosovestnaya-konkurenciya-sudebnye-batalii>. – Дата доступа: 25.11.2017.
8. О некоторых вопросах применения законодательства при рассмотрении гражданских дел, связанных с защитой права на товарный знак и знак обслуживания [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 28 сент. 2005, № 9 : с изм. и доп. 31 марта 2010 г. № 3. – Режим доступа: http://court.gov.by/jurisprudence/Post_plen/intell/ebd9adfd2b7d067b.html. – Дата доступа: 30.09.2017.
9. О некоторых вопросах заключения лицензионного договора. Ч. 3. Защита нарушенного права на использование товарного знака // Адвокат.by [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://advocat.by/O-nekotorix-voprosax-zaklyucheniya-licenzionnogo-dogovora.-CHast-3.-Zashita-narushennogo-prava-na-ispolzovanie-tovarnogo-znaka.html>. – Дата доступа: 25.11.2017.
10. Регистрация Брестским мясокомбинатом товарного знака «От бабушки» признана незаконной [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://nn.by/?c=ar&i=182142&lang=ru>. – Дата доступа: 26.11.2017.

Поступила 13.04.2018

PROBLEMS OF APPLICATION OF METHODS OF LEGAL PROTECTION OF TRADEMARK

I. GRIGORIEY

In connection with the development of commercial relations in the Republic of Belarus is pertinent to the realization of the right to “trademark”, which includes the protection of the trademark. A trademark as a special category of commercial turnover, the foreign analogue of the category of “brand” has gained prominence in the sphere of civil turnover. However, despite this, the domestic practice of law enforcement is still insufficiently developed mechanism of protection of trademark rights, not developed mechanisms for pre-trial (claim) and court procedures for resolution of such disputes, which every year becomes more. However, an important task is to develop a mechanism for use as a General means of legal protection to a trademark, and a special, regulated under the sector legislation. All this leads to the analysis of problems of application of methods of legal protection of trademark rights.

Keywords: product, trademark, service mark, ways of protection, the exclusive right.