

Недобросовестная конкуренция как основание для отказа в регистрации товарного знака: особенности законодательства и практики его применения в Республике Беларусь

Попова И.В.

// Юридический мир. - 2009. - №1 (2). - С. 62-66.

Законом от 2 декабря 2002 г Закон Республики Беларусь «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» (далее – антимонопольный закон) дополнен главой 4 «Недобросовестная конкуренция». В развитие норм этой главы постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 17 апреля 2006 г. № 61 утверждена Инструкция о рассмотрении заявлений (обращений) о нарушении антимонопольного законодательства в части осуществления недобросовестной конкуренции (далее – Инструкция), которая устанавливает порядок и сроки рассмотрения антимонопольным органом (департаментом ценовой политики Министерства экономики Республики Беларусь и управлениями ценовой политики областных исполнительных комитетов и Минского городского исполнительного комитета) заявлений (обращений) о нарушении антимонопольного законодательства в части осуществления недобросовестной конкуренции и принятия по ним решений. Правила антимонопольного закона и Инструкции, применяемые вместе с Законом Республики Беларусь от 5 февраля 1993 г. «О товарных знаках и знаках обслуживания (далее – закон о товарных знаках) являются эффективным средством защиты субъектами хозяйствования используемых ими обозначений в случае регистрации этих обозначений в качестве товарных знаков их конкурентами. Однако практика применения этих средств в Республике Беларусь нуждается в изменении.

Согласно действующей редакции подпункта 1.4 п.1 ст. 25 закона о товарных знаках регистрация товарного знака может быть признана недействительной полностью или частично в течение всего срока ее действия, если связанные с регистрацией действия владельца товарного знака признаны **в установленном порядке** недобросовестной конкуренцией. Что представляет собой этот порядок, в законе о товарных знаках не сказано, практика же его применения свидетельствует следующее.

В конце 2005 г. в судебную коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь (далее – судебная коллегия) обратилось ООО «П» с иском к научно-производственному кооперативу «Б» (НПК «Б») о прекращении нарушения принадлежащих обществу прав на товарный знак. Как указал истец, ООО «П» является владельцем товарного знака, которым ответчик маркирует производимую им продукцию. Истец просил запретить ответчику реализацию продукции, маркированной принадлежащим ему товарным знаком и изъять уже введенные в оборот товары, на упаковках которых используется этот товарный знак.

Не согласившись с требованием истца, НПК «Б» обратился в Апелляционный совет при Национальном центре интеллектуальной собственности Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь (далее – Апелляционный совет) с возражением против регистрации спорного товарного знака на имя ООО «П». Возражение НПК «Б» было основано на факте использования в зарегистрированном в 2004 г. на имя ООО «П» товарном знаке фирменного наименования созданного в 1990 г. НПК «Б», причем обе стороны производили продукцию одного вида. Особенность случая за-

ключалась в том, что фирменное наименование НПК «Б» в соответствии с законодательством Республики Беларусь было выполнено в кириллице, а использовалось кооперативом в виде логотипа, выполненного в оригинальном шрифтовом исполнении в латинице. Логотип НПК «Б» и товарный знак ООО «П» практически полностью совпадали.

Рассмотрев возражение, Апелляционный совет пришел к следующим выводам: имеется полное семантическое, фонетическое и графическое вхождение фирменного наименования и коммерческого обозначения НПК «Б» в оспариваемый товарный знак и их сходство до степени смешения; оспариваемый товарный знак, выполненный в оригинальной шрифтовой манере, воспроизводит известное на территории Республики Беларусь фирменное наименование, принадлежащее НПК «Б»; сторона, подавшее возражение, и владелец оспариваемого товарного знака являются конкурентами, и регистрация на имя ООО «П» товарного знака, воспроизводящего фирменное наименование НПК «Б» может быть расценена в соответствии со ст. 10bis Парижской конвенции как акт недобросовестной конкуренции. Кроме того, Апелляционный совет установил, что используемый НПК «Б» логотип был создан по заказу кооператива профессиональным дизайнером К. и является произведением искусства, известность которого НПК «Б» подтвердил, представив соответствующие доказательства. Использование в товарном знаке известных произведений искусства без согласия правообладателя запрещает п.п. 3.4 п.3 ст. 5 закона о товарных знаках. Основываясь на этих выводах, в апреле 2006 г. Апелляционный совет принял решение, которым удовлетворил возражение НПК «Б» и признал регистрацию товарного знака на имя ООО «П» недействительной полностью.

Не согласившись с решением Апелляционного совета, ООО «П» обжаловало его в судебную коллегия. Вынесенным в апреле 2007 г. решением судебная коллегия поддержала принятое Апелляционным советом решение в части признания незаконной регистрацию товарного знака в связи с использованием в зарегистрированном обозначении известного в Республике Беларусь произведения без согласия правообладателя. На этом основании со ссылкой на п.п. 3.4 п.3 ст. 5 закона о товарных знаках судебная коллегия отказала ООО «П» в удовлетворении жалобы. Остальные доводы Апелляционного совета, подтверждающие незаконность регистрации товарного знака, были признаны судебной коллегией необоснованными. **Судебная коллегия сочла, что Апелляционный совет допустил смешение понятий фирменного наименования и коммерческого обозначения и, признав действия ООО «П», связанные с регистрацией товарного знака, недобросовестной конкуренцией, вышел за пределы своих полномочий.**

Точка в начатом в конце 2005 г. судебном разбирательстве была поставлена судебной коллегией, которая решением от 7 мая 2007 г. установила отсутствие у истца исключительного права на использование товарного знака и права запрещать кому-либо его использование, т.е. отсутствие предмета спора. В иске ООО «П» отказано.¹

Вывод судебной коллегии об отсутствии у Апелляционного совета полномочий на признание определенных действий актом недобросовестной конкуренции был воспринят этим государственным органом, и следующий спор в Апелляционном совете был решен следующим образом.

В мае 2007 г. в Апелляционный совет обратилось ОДО «О» с возражением против регистрации товарного знака с приоритетом от 30 июня 2006 г. на имя гражданина Ф.

¹ Архив Верховного Суда Республики Беларусь. Дело №12-01/49-2005, Дело №12-01/5-2007; архив Апелляционного совета. Дело №310-ТЗ.

В возражении сообщалось, что ОДО «О» создано в 2000 г. и имеет фирменное наименование, выполненное как на русском языке, так и в латинице. Зарегистрированный на имя Ф. товарный знак полностью совпадает с фирменным наименованием ОДО «О» в латинице. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров, которые закупает и распространяет на территории Республики Беларусь ОДО «О». ОДО «О» просило признать оспариваемую регистрацию недействительной по следующим основаниям: в оспариваемом товарном знаке используется произведение искусства, исключительное право на использование которого принадлежит ОДО «О»; связанные с регистрацией товарного знака действия Ф. являются недобросовестной конкуренции. Со ссылкой на подпункт 1.4 п.1 ст. 25 закона о товарных знаках и статьи 14¹ и 14² антимонопольного закона ОДО «О» просило признать оспариваемую регистрацию недействительной.

С заявлением о признании связанных с регистрацией товарного знака действий Ф. актом недобросовестной конкуренции ОДО «О» обратилось в антимонопольный орган – управление ценовой политики Комитета экономики Минского горисполкома. Узнав, что ОДО «О» обратилось в Апелляционный совет с возражением, антимонопольный орган рассмотрение материалов по заявлению ОДО «О» приостановил до принятия решения Апелляционным советом, о чем и сообщил последнему.

Рассмотрев возражение, Апелляционный совет решил, что спорное обозначение является известным в отношении закупаемых и распространяемых ОДО «О» товаров в результате определенных действий ОДО «О». Спорное обозначение является произведением искусства, автор которого – Р. передал ОДО «О» исключительное право на его использование по договору. На этом основании со ссылкой на подпункт 3.4 п.3 ст. 5 закона о товарных знаках Апелляционный совет удовлетворил возражение ОДО «О» частично и признал регистрацию спорного товарного знака недействительной в отношении товаров, закупаемых и распространяемых ОДО «О».

На просьбу ОДО «О» признать связанные с недобросовестной регистрацией товарного знака действия актом недобросовестной конкуренции Апелляционный совет ответил следующее. **Условием применения Апелляционным советом положений подпункта 1.4. п.4 ст. 25 закона о товарных знаках является получение заключения антимонопольного органа.** Поскольку такое заключение получено не было, Апелляционный совет считает возможным отказать заявителю в удовлетворении его возражения по основаниям подпункта 1.4. п.4 ст. 25 закона о товарных знаках. Вместе с тем, при наличии соответствующего заключения по установлению акта недобросовестной конкуренции при регистрации оспариваемого товарного знака, заявитель может обратиться в патентный орган с возражением по основаниям подпункта 1.4. п.4 ст. 25 закона о товарных знаках².

Обращаясь в Апелляционный совет с возражением против регистрации товарного знака, возражающая сторона, как правило, приводит не один, а несколько оснований, подтверждающих незаконность (неправомерность) регистрации, хотя для признания регистрации товарного знака недействительной достаточно и одного основания. Важно, чтобы незаконным (неправомерным) его признал Апелляционный совет. Но далеко не всегда все приводимые возражающей стороной основания признаются Апелляционным советом как подтверждения неправомерности регистрации. Если же речь идет действительно о недобросовестной конкуренции, как ее определяет ст. 10^{bis} Парижской конвенции по охране промышленной собственности и ст. 1029 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), требование о признании регистрации товарного

² Архив Апелляционного совета. Дело №392-ТЗ.

знака недействительном по основаниям подпункта 1.4. п.4 ст. 25 закона о товарных знаках будет (или останется) единственным.

ОАО «С» обратилось в Апелляционный совет с возражением против регистрации на имя ЧУП «М» товарного знака с приоритетом от 13 апреля 2006г. Возражающая сторона считала, что регистрация товарного знака на имя ЧУП «М» осуществлена с нарушениями подпункта 5.1 п.5 ст. 4, подпункта 3.4 п.3 ст. 5 и подпункта 1.4 п.1 ст. 25 закона о товарных знаках, статей 2 и 9 Гражданского кодекса Республики Беларусь.

В ходе рассмотрения возражения Апелляционный совет установил следующее. ОАО «С» является известным в Республике Беларусь производителем пищевых продуктов. С 2005 года ОАО «С» осуществляет свою деятельность в рамках проводимой обществом политики в области качества и безопасности продукции под девизом, отражающим суть политики общества. ОАО «С» представило доказательства того, что девиз активно использовался обществом в качестве рекламного слогана. В июле 2007 г. на имя ЧУП «М», основным видом деятельности которого является рекламная деятельность, было получено свидетельство на товарный знак, совпадающий с девизом ОАО «С», в том числе в отношении продукции, которую выпускает ОАО «С». В сентябре 2007 г. ЧУП «М» обратилось к ОАО «С» с предложением уступить принадлежащий ему товарный знак за крупное вознаграждение. Получив такое предложение, ОАО «С» обратилось в антимонопольный орган – Департамент ценовой политики Министерства экономики Республики Беларусь.

Рассмотрев заявление ОАО «С» о нарушении ЧУП «М» антимонопольного законодательства, антимонопольный орган пришел к выводу, что действия ЧУП «М», связанные с регистрацией и использованием спорного товарного знака, могут привести к лишению ОАО «С» имеющегося конкурентного преимущества перед предприятиями, производящими однородную продукцию. Если ЧУП «М» предложит использовать товарный знак другим организациям, производящим продукцию, аналогичную продукции ОАО «С», это может вызвать у потребителей смешение в отношении хозяйствующих субъектов и нарушить право ОАО «С» на свободную конкуренцию. Антимонопольный орган признал действия ЧУП «М» недобросовестной конкуренцией и сообщил об этом Апелляционному совету.

Оценив представленные ОАО «С» основания для признания регистрации товарного знака недействительной, апелляционный совет счел неубедительными все доводы общества, кроме выписки из протокола заседания антимонопольного органа, которым действия ЧУП «М» признаны недобросовестной конкуренцией. Со ссылкой на подпункт 1.4 п.1 ст. 25 закона о товарных знаках регистрация товарного знака признана Апелляционным советом недействительной полностью³.

Принятое Апелляционным советом решение является правильным по сути: ЧУП «М» не должно было регистрировать на свое имя товарный знак, представляющий собой слоган, официально используемый ОАО «С». Но действия ЧУП «М» не являются недобросовестной конкуренцией, а Апелляционный совет не имел права выносить решение на основе только поступившего из антимонопольного органа документа.

Недобросовестная конкуренция возможна только между конкурентами – хозяйствующими субъектами, осуществляющими предпринимательскую деятельность на одном и том же товарном рынке. Согласно ст. 1 антимонопольного закона недобросовестная конкуренция – любые направленные на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности действия хозяйствующих субъектов, которые противоречат антимо-

³ Архив Апелляционного совета. Дело №417-ТЗ.

нополюному закону, требованиям добросовестности и разумности и могут причинить или причинили убытки другим **хозяйствующим субъектам – конкурентам** либо нанести ущерб их деловой репутации. Как установлено антимонопольным органом, ОАО «С» является производителем продуктов питания, а ЧУП «М» – рекламным агентством. Эти организации действуют в разных сферах предпринимательской деятельности и конкурентами не являются. Никакая, в том числе недобросовестная, конкуренция между ними не возможна. Антимонопольный орган вынес решение, которое не основано на законе.

Имущественные права предпринимателя в случае их нарушения недобросовестной конкуренцией, в том числе путем недобросовестной регистрации товарного знака, могут быть защищены средствами уголовного, административного и гражданского права. Совершение действий (деяний) в виде актов недобросовестной конкуренции, состав которых определен ст. 247 Уголовного кодекса Республики Беларусь влечет уголовную ответственность.

Источниками административного права, которые можно использовать для защиты от недобросовестной конкуренции, в том числе от недобросовестной регистрации не зарегистрированного в качестве товарного знака обозначения, являются:

ст. 11.25 «Ограничение конкуренции» Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 апреля 2003 г. (далее – КоАП), согласно которой совершение действий, направленных на ущемление законных интересов лиц, ведущих аналогичную деятельность, влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин или лишение права заниматься определенной деятельностью;

правила Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях от 20 декабря 2006 г. (далее – ПИКоАП), устанавливающие порядок административного процесса и исполнения административного взыскания;

нормы антимонопольного закона и Инструкции;

подпункт 1.4 п.1 ст. 25 закона о товарных знаках;

правила утвержденного постановлением Комитета по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь от 10 января 2003 г. № 2 Положения об Апелляционном совете при патентном органе, который рассматривает возражения субъектов хозяйствования против регистрации товарного знака.

Гражданско-правовая ответственность за осуществление недобросовестной конкуренции в общем виде установлена ст. 1030 Гражданского кодекса (ГК). Примерный перечень действий, относимых к актам недобросовестной конкуренции, установлен ГК и антимонопольным законом.

Гражданско-правовые способы защиты имущественных прав, в том числе от недобросовестной конкуренции, наиболее эффективны, поскольку позволяют взыскать причиненные недобросовестной конкуренцией убытки, однако практика обращений предпринимателей за защитой своих имущественных прав не в суд, а в органы государственного управления⁴ хорошо известна и легко объяснима: такие обращения не оплачиваются госпошлиной.

Поскольку государственные органы, в том числе антимонопольный орган, осуществляют защиту прав обратившихся к ним лиц в административном порядке, их право-

⁴ Например, обращение одного субъекта предпринимательской деятельности в Министерство торговли по поводу нарушения его конкурентом законодательства о рекламе или торговле.

охранительная деятельность должна осуществляться в строгом соответствии с КоАП и ПИКоАП⁵.

При совершении административного правонарушения, влекущего наложение административного взыскания, составляется протокол об административном правонарушении. Изъятия из этого правила установлены ст. 10.3 ПИКоАП. Применительно к нашему случаю эти изъятия не применяются, поэтому при совершении административного правонарушения по ст. 11.25 в виде недобросовестной регистрации товарного знака должен составляться протокол об административном правонарушении.

Согласно ст. 3.30 ПИКоАП право на составление протокола об административном правонарушении по ст. 11.25 КоАП имеют органы Комитета государственного контроля Республики Беларусь (п. 16), органы, осуществляющие функции государственной поддержки предпринимательства (п. 58), и Министерство экономики Республики Беларусь (п. 63). Но ни один из этих органов не вправе выступать в качестве органа, ведущего административный процесс либо уполномоченного рассматривать дела об административном правонарушении по ст. 11.25 КоАП (п.1 ст. 3.7; п.1 ст. 3.14 ПИКоАП). Право рассматривать дела об административном правонарушении по ст. 11.25 КоАП имеет только суд.

Согласно ст. 3.2 ПИКоАП дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 11.24-11.26, рассматриваются единолично судьей районного (городского) суда. Если при подготовке дела об административном правонарушении к рассмотрению судья установит, что рассмотрение такого дела не относится к его компетенции, он направит его для рассмотрения в суд, в компетенцию которого входит рассмотрение данного дела (ст. 3.32 ПИКоАП).

Согласно ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь дела по спорам, вытекающим из применения законодательства, регулирующего имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием объектов интеллектуальной собственности, рассматриваются Верховным Судом Республики Беларусь по первой инстанции. В этой связи полагаем, что дела об административных правонарушениях в виде недобросовестной регистрации товарного знака (недобросовестной конкуренции) должны рассматриваться судебной коллегией по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь. Постановление этой коллегии, а не антимонопольного органа должно приниматься Апелляционным советом в качестве основания для признания регистрации товарного знака недействительной.

Административно-правовые средства защиты от недобросовестной конкуренции могут применяться не только для признания недействительной недобросовестной регистрации товарного знака. Согласно абз. 3 п.1 ст. 14² антимонопольного закона недобросовестной конкуренцией является введение в гражданский оборот товаров с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности, средств индивидуализации участников гражданского оборота или их товаров. Следовательно, если в случае нарушения конкурентом предпринимателя принадлежащего последнему права на любой объект интеллектуальной собственности (произведение, изобретение, товарный знак и т.д.) этот предприниматель будет удовлетворен запретом деятельности конкурента, связанной с незаконным использованием объекта интеллектуальной собственности, он может обратиться в антимонопольный орган с заявлением о принятии к нарушителю

⁵ Рассматриваемые правила КоАП от 17 декабря 2002 г. и ПИКоАП по содержанию совпадают с соответствующими правилами последней редакции КоАП от 6 декабря 1984 г.

мер административной ответственности, предусмотренной ст.ст. 11.25 и 11.26 КоАП и ст. 16 антимонопольного закона.

Важно, чтобы практика привлечения виновных лиц к административной ответственности за недобросовестную конкуренцию в любой форме ее проявления была единообразной и законной.