

ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТОВАРНОМУ ЗНАКУ

Попова И. В.

// Современные тенденции развития юридической науки, правового образования и воспитания: Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 200-летию юридического образования на Полоцкой земле. В 2 томах. Том 1. – Новополоцк: ПГУ. - 2012. - С. 243-247.

1. Основания, по которым допускается признание недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку, перечислены в ст. 25 Закона Республики Беларусь от 5 февраля 1993 г. «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее – Закон о товарных знаках). Согласно п.1 ст. 25 этого Закона предоставление правовой охраны товарному знаку может быть признано недействительным полностью или частично в течение срока действия правовой охраны, если связанные с регистрацией действия владельца товарного знака признаны антимонопольным органом или судом недобросовестной конкуренцией.

Практика департамента ценовой политики Министерства экономики Республики Беларусь и управлений антимонопольной и ценовой политики областных (Минского городского) исполнительных комитетов (далее – антимонопольный орган), связанная с рассмотрением заявлений (обращений) о нарушении антимонопольного законодательства в части осуществления недобросовестной конкуренции в виде недобросовестной регистрации товарных знаков, достаточно обширна. Практика судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь (далее – судебная коллегия) состоит в рассмотрении жалоб на решения антимонопольного органа о признании или об отказе в признании регистрации товарных знаков актами недобросовестной конкуренции.

2. Несмотря на общую основу рассматриваемых антимонопольным органом и судебной коллегией споров этой категории – недобросовестную регистрацию товарных знаков, можно говорить о некоторых их различиях. Например, можно выделить споры, связанные с регистрацией в Национальном центре интеллектуальной собственности Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь (далее – патентный орган) в качестве товарного знака одним предпринимателем обозначения, которое на территории Республики Беларусь или за рубежом используется в виде коммерческого обозначения без регистрации в качестве товарного знака. Так, антимонопольный орган в связи с обращением к нему СООО «И» признал регистрацию товарного знака «Сладкая забава» на имя ИООО «М» актом недобросовестной конкуренции на основании следующего. СООО «И» производит мороженное с обозначением «Забава» с 1987 г. ИООО «М» – владелец товарного знака «Сладкая забава» (регистрация от 27 ноября 2000 г.). В 2009 г. ИООО «М» обратилось к СООО «И» с требованием об изъятии до 1 июня 2009 г. продукции с обозначением «Забава» [1].

В качестве коммерческого обозначения коммерческие организации Республики Беларусь иногда используют транслитерацию на латинский язык своих фирменных наименований или их частей. Поскольку п.1.7 постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 5 марта 2009 г. №20 «О согласовании наименований юридических лиц» допускает согласование наименования юридического лица только на русском или белорусском языках, такое коммерческое обозначение, особенно в сочетании с другими элементами, не будет признано совпадающим полностью или в части с фирменным наименованием юридического лица, использующего коммерческое обозначение в кириллице. Так, судебная коллегия решил, что товарный знак «DR.BIOTEST» не воспроизводит часть фирменного наименования научно-производственного кооператива «БИОТЕСТ» [2]. Если коммерческая организация не

регистрирует на свое имя товарный знак, совпадающий в целом или в части со своим фирменным наименованием в латинице, это может сделать его конкурент. И, учитывая изложенную выше позицию судебной коллегии, признать такую регистрацию товарного знака недействительной со ссылкой на п.4 ст. 5 Закона о товарных знаках будет невозможно. (Согласно п.4 ст. 5 названного Закона о товарных знаках не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Республике Беларусь фирменным наименованием (отдельными элементами такого наименования), право на которое в Республике Беларусь возникло у другого лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака). Разрешить конфликт можно путем обращения в антимонопольный орган с заявлением о признании регистрации товарного знака в латинице актом недобросовестной конкуренции, а затем, при положительном решении антимонопольного органа, – в апелляционный совет с возражением против предоставления правовой охраны этому товарному знаку. Именно так был решен вопрос в пользу ООО «А.С.» – владельца коммерческого обозначения «ASTRONIM», которое являлось транслитерацией буквами латинского алфавита части фирменного наименования ООО «А.С.» [3, с. 44-45].

3. Известна практика, когда предприниматель ввозит на территорию Республики Беларусь продукцию, обозначенную товарным знаком, охраняемым на территории другой страны (стран), и в целях монополизации рынка регистрирует в Республике Беларусь на свое имя этот знак. Если такую же продукцию под таким же обозначением начинает ввозить в Республику Беларусь другой предприниматель, владелец товарного знака пытается вытеснить появившегося конкурента, опираясь на свое исключительное право на использование товарного знака. Так, в судебную коллегию обратилось ООО «П» с иском к ИП «П» о нарушении исключительного права на товарный знак «Saeco». Судебной коллегией было установлено, что владельцем товарного знака «Saeco», зарегистрированного 12 апреля 1991 г., является компания «SAECO STRATEGIC SERVICES LTD», Ирландия – известный производитель кофеварок. В Республике Беларусь правовая охрана товарному знаку «Saeco» ирландской компанией не испрашивалась. В Республике Беларусь свидетельство на товарный знак «Saeco», в том числе в отношении товаров 11 класса МКТУ «кофеварки электрические и автоматические», с приоритетом от 11 мая 2005 г. было выдано на имя ООО «П», которое осуществляло ввоз на территорию Республики Беларусь кофеварок. В 2010 году ИП «П» ввезло на территорию Республики Беларусь бытовые электрические кофеварки, на упаковке которых имелся товарный знак «Saeco». ООО «П» предложило ИП «П» реализовать кофеварки через его торговую сеть, но получив отказ, обратилось в суд. Ответчик, полагая, что действия истца по регистрации чужого товарного знака на свое имя являются недобросовестной конкуренцией, обратился в антимонопольный орган с соответствующим заявлением. Антимонопольный орган принял решение, которым признал действия истца по регистрации товарного знака «Saeco» в отношении товаров 11 класса МКТУ недобросовестной конкуренцией, в связи с чем судебная коллегия пришла к выводу, что истец не вправе запрещать третьим лицам ввоз в Республику Беларусь товаров, обозначенных товарным знаком, и отказала в иске [4].

4. Для признания действий, связанных с регистрацией товарного знака, недобросовестной конкуренцией одной лишь регистрации в патентном органе одним предпринимателем на свое имя обозначения, принадлежащего другому предпринимателю, недостаточно. В процессе рассмотрения заявлений (обращений) о нарушении антимонопольного законодательства в части осуществления недобросовестной конкуренции антимонопольный орган должен установить обстоятельства, указанные в п.10 Инструкции о рассмотрении заявлений (обращений) о нарушении антимонопольного законодательства в части осуществления недобросовестной конкуренции, утвержденной постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 17 апреля 2006 г. №61 (далее – Инструкция). Согласно этому пункту, во-первых, предприниматели должны осуществлять коммерческую деятельность на одном товарном

рынке, в рамках одних и тех же географических границ, что предполагает наличие между ними конкурентных отношений, во-вторых, в действиях владельца товарного знака должны быть выявлены признаки недобросовестной конкуренции в виде: а) направленности на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности; б) нарушения требований Закона Республики Беларусь от 10 декабря 1992 г. «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции»; в) способности причинить убытки владельцу обозначения либо нанести ущерб его деловой репутации. Если хотя бы одно из этих обстоятельств не установлено, антимонопольный орган не признает регистрацию товарного знака актом недобросовестной конкуренции. Так, решением антимонопольного органа отказано в признании действий ОДО «ЦНДИС», связанных с регистрацией в Республике Беларусь товарного знака «ЭНТЕГНИН», недобросовестной конкуренцией, поскольку ООО НПФ «Б.Т.» – лицо, подавшее жалобу в антимонопольный орган, не представило доказательств, подтверждающих осуществление ОДО «ЦНДИС» действий по устранению с рынка своего конкурента; направленность действий ОДО «ЦНДИС» на дезорганизацию предпринимательской деятельности ООО НПФ «Б.Т.», на препятствование формированию его деловых связей, а также возможность причинения ООО НПФ «Б.Т.» убытков [5, с. 38-40].

Однако регистрация в качестве товарного знака одним предпринимателем обозначения, созданного и ранее используемого другим предпринимателем, может нарушить имущественные интересы последнего и тогда, когда одно или несколько обстоятельств, указанных в п.10 Инструкции, не имеют места. Например, в антимонопольный орган с заявлением о признании действий ЧУП «М» недобросовестной конкуренцией обратилось ОАО «С. м», сообщив, что оно является известным в Республике Беларусь производителем пищевых продуктов. С 2005 года ОАО «С. м» осуществляет свою деятельность в рамках проводимой обществом политики в области качества и безопасности продукции под девизом, отражающим суть политики общества. ОАО «С. м» 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. м», в том числе в отношении продукции, которую выпускает ОАО «С. м». В сентябре 2007 г. ЧУП «М» обратилось к ОАО «С. м» с требованием прекратить использование слогана в рекламной деятельности и предложением уступить принадлежащий ему товарный знак за крупное вознаграждение. Получив такое предложение, ОАО «С. м» обратилось в антимонопольный орган. Антимонопольный орган признал действия ЧУП «М» недобросовестной конкуренцией [4].

Принятое антимонопольным органом решение является правильным по сути: ЧУП «М» не должно было регистрировать на свое имя товарный знак, представляющий собой слоган, официально используемый ОАО «С. м». Но недобросовестная конкуренция возможна только между конкурентами – хозяйствующими субъектами, осуществляющими предпринимательскую деятельность на одном и том же товарном рынке. ОАО «С. м» является производителем продуктов питания, а ЧУП «М» – рекламным агентством. Эти организации действуют в разных сферах предпринимательской деятельности и конкурентами не являются. Грамотным решением спора было бы обращение ОАО «С. м» в судебную коллегия с иском к ЧУП «М» о злоупотреблении последним правом на подачу заявки на товарный знак и регистрацию товарного знака, используемого ОАО «С. м», без обращения в антимонопольный орган.

5. Признать недействительной предоставление правовой охраны товарному знаку может только Апелляционный совет при патентном органе. Чтобы признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку, заинтересованное лицо сначала должно обратиться в антимонопольный орган или в судебную коллегия с просьбой признать регистрацию товарного знака своего конкурента актом недобросовестной конкуренции, а затем, получив положительное решение, обратиться в Апелляционный совет с

соответствующим возражением. Считаю целесообразным сократить эту процедуру до одного шага следующим образом. На законодательном уровне возложить на антимонопольный орган и судебную коллегиям обязанность сообщать патентному органу о своем решении признать регистрацию определенного товарного знака актом недобросовестной конкуренции. На патентный орган возложить обязанность в случае получения таких сведений от антимонопольного органа или судебной коллегии внести в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь запись об аннулировании регистрации этого товарного знака и опубликовать соответствующие сведения в официальном издании патентного органа (официальном бюллетене).

6. Согласно п.2 ст. 1030 Гражданского кодекса Республики Беларусь лицо, потерпевшее от недобросовестной конкуренции, вправе требовать от недобросовестного конкурента возмещения причиненных убытков. Однако ни антимонопольный орган, ни патентный орган не могут взыскать такие убытки с недобросовестного конкурента в пользу потерпевшего от недобросовестной конкуренции лица. Это может сделать только судебная коллегия. Признать неправомерные действия недобросовестной конкуренцией могут и антимонопольный орган, и судебная коллегия, но с нашей точки зрения, более рациональным является обращение заинтересованного лица именно в судебную коллегиям.

Литература:

1. Архив Апелляционного совета при патентном органе. Дело № 523-ТЗ, 2009 г.
2. Архив Верховного Суда Республики Беларусь. Дело № 12-01/49-2005.
3. Глуховская, Г. Недобросовестная конкуренция в сфере интеллектуальной собственности //Г. Глуховская, И. Цисик //Судовы веснік. – 2009. – № 4.
4. Архив Верховного Суда Республики Беларусь. Дело № 12-01/1-2011.
5. Решение судебной коллегии Верховного Суда Республики Беларусь по делу интеллектуальной собственности //Судовы веснік. – 2010. № 4.
6. Архив Апелляционного совета. Дело № 417-ТЗ, 2007 г.