

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**  
**УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**  
**«БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**Кафедра гуманитарных наук**

**О.В. Ипатова**

# **Способы правовой защиты дизайна товара**

*Печатается по решению Редакционно-издательского совета  
Брестского государственного технического университета*

**Брест 2019**

УДК 347.773.3  
ББК 64.404(4Бей)я73  
И 76

Рецензенты:

доцент, кандидат юридических наук Т.А. Горупа  
доцент, кандидат юридических наук И.М. Барановская

**Ипатова О.В.**

И76      Способы правовой защиты дизайна товара: пособие / О. В. Ипатова. –  
Брест: издательство БрГТУ, 2019. – 68 с.

**ISBN 978-985-518-548-3**

В пособии проанализированы механизмы и способы защиты дизайна товара на основе актов законодательства Республики Беларусь и судебной практики: защита в качестве объемного товарного знака путем получения свидетельства о государственной регистрации товарного знака; защита патентом на промышленный образец; защита авторским правом; а также с помощью института недобросовестной конкуренции. Определены недостатки и преимущества каждого способа защиты дизайна продукции в ходе сравнения способов по различным критериям с целью выявления наиболее оптимального и сильного способа защиты дизайна продукции и фирменного стиля в целом.

УДК 347.777.73  
ББК 64.404(4Бей)я73

ISBN 978-985-518-548-3

© Ипатова О.В., 2019  
© Издательство БрГТУ, 2019

## СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
ГЛАВА 1 Защита дизайна товара свидетельством на объемный товарный знак.....	9
ГЛАВА 2. Особенности защиты патентом дизайна товара.....	24
ГЛАВА 3. Защита авторских прав в области дизайна товара.....	37
ГЛАВА 4. Защита от недобросовестной конкуренции в отношении дизайна товара.....	45
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	54
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	56
Приложение 1. Ответ НЦИС от 15.03.2016 № 01-15/И- 42/01ЭЛ.....	64
Приложение 2. Ответ НЦИС от 15.03.2016 № 01-15/И- 42/02ЭЛ.....	68

## ВВЕДЕНИЕ

В условиях жесткой конкуренции и борьбы за потребителя дизайн товара является ключевым моментом, так как внешний вид товара и использованный в его дизайне товарный знак у потребителя ассоциируется с определенным качеством, за которым стоит определенный производитель. Скопированные с промышленного образца изделия будут продаваться по более низкой цене, так как конкурентам не требуется окупить средства, вложенные в его разработку. Это может привести к потере доли рынка и причинить ущерб деловой репутации для компании и ее продукции. Таким образом борьба за потребителя в итоге сводится к защите субъектами хозяйствования дизайна своей продукции.

Актуальность рассматриваемых в настоящем пособии вопросов обусловлено направленностью на решение одной из важнейших проблем социально-экономического развития Республики Беларусь – вовлечению в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности, в частности, таких широко используемых как товарный знак и промышленный образец, которые в настоящий момент стали основным инструментом в конкурентной борьбе субъектов хозяйствования.

Проблема использования объектов интеллектуальной собственности в коммерческой (предпринимательской) деятельности в последние годы обрела новое звучание не только для специалистов данной области и субъектов хозяйствования, но и для государства. Это связано, в первую очередь, с тем фактом, что в условиях рыночной экономики, завязанной на научно-техническом прогрессе, интеллектуальная собственность приобрела ключевое значение, заняв в век перепроизводства материальных благ ключевое место.

Законодательного закрепление коммерческих начал использования объектов интеллектуальной собственности, несмотря на несомненный положительный эффект данного шага, оказалось явно недостаточно для решения проблемы их эффективного включения в хозяйственный оборот и адаптации к развивающимся рыночным отношениям. Поэтому другой, весьма важной стороной актуализации внимания к проблеме использования объектов интеллектуальной собственности, является поиск путей их эффективного вовлечения в сферу хозяйственной деятельности.

В рыночных отношениях существование субъектов хозяйствования зависит от результатов их деятельности, от ее эффективности. Поэтому юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в одной области, стали конкурировать друг с другом. Началась борьба за покупателя товаров и услуг. В первую очередь в этой борьбе стали использоваться дизайн товаров, который защищается через товарные знаки и

промышленные образцы в первую очередь. Появление в Республике Беларусь большого числа конкурирующих производителей товаров и услуг делает особо актуальной проблему индивидуализации товаров и услуг. В том, чтобы продукция была узнаваемой и обладала характерными свойствами и отличительными чертами, заинтересованы как сами производители, так и потребители.

Дизайн товара позволяет обратить внимание потенциальных покупателей на существование товара, привлечь к нему внимание и, после того, как покупатели познакомились с товаром, отличать его от аналогичных товаров, имеющих на рынке, что имеет определяющее значение в связи с постоянным расширением ассортимента производимых товаров. После завоевания хорошей репутации, появления бренда, для товара становится значительно легче проникать на новые рынки.

Необходимость насыщения рынка товарами и услугами для удовлетворения потребностей населения обуславливают объективную потребность в правовом механизме, обеспечивающем должную индивидуализацию производимых ими товаров и услуг, т.е. в механизме защиты дизайна продукции.

Основная задача нормативно-правового регулирования – защитить права производителя и не допустить возможности введения потребителя в заблуждение.

Правовое регулирование использования и охраны объектов интеллектуальной собственности, в том числе дизайна продукции, осуществляется на основе Гражданского кодекса Республики Беларусь [1], Закона Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» (далее – Закон о патентах) [2], Закона Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее – Закон о товарных знаках) [3], Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» (далее – Закон об авторском праве) [4], Закона Республики Беларусь «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» (далее – Закон о конкуренции) [5].

Правовая защита дизайна товара возможна как защита товарного знака, как промышленного образца, как объекта авторского права и просто как внешнего вида изделия. Многоаспектное понимание дизайна товара в праве ставит субъектов хозяйствования перед выбором способа правовой защиты данного объекта интеллектуальной собственности. К таким способам защиты относятся: защита в качестве товарного знака (а в отношении внешнего вида изделия или его упаковки/тары в целом, а не только элемента этикетки – в качестве объемного товарного знака) путем получения свидетельства о государственной регистрации товарного знака; защита патентом на промышленный образец; защита авторским правом; а также с помощью института недобросовестной конкуренции.

Дизайн товара производитель может защищаться как произведение дизайна, изобразительного или прикладного искусства с помощью авторского права, которое распространяет свое действие на обнародованные или необнародованные произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, существующие в какой-либо объективной форме.

Дизайн товара может быть защищен и как промышленный образец, определяющий художественное и художественно-конструкторское решение, определяющее внешнего вида изделия (ч.1. п.1 ст. 4 Закона Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы»). Промышленный образец особенно актуален для широкого ассортимента изделий промышленного или кустарного производства, в том числе индустрии моды: от технического и медицинского оборудования до часов, ювелирных изделий и других предметов роскоши; от кухонной утвари, игрушек, мебели и бытовых электроприборов до транспортных средств и архитектурных объектов малой формы (беседок, скамеек, статуй); от рисунков на ткани до спортивного инвентаря. Промышленный образец также важен для упаковки продукции. Зарегистрировав промышленный образец, можно препятствовать его копированию конкурентами и тем самым укрепить конкурентоспособность. Промышленный образец придает продукту добавленную стоимость, а также делает продукт привлекательным и уникальным для потребителей, что способствующей росту объемов продаж. Поэтому, охрана ценных промышленных образцов должна стать ключевым моментом для любого дизайнера или фирмы-производителя.

Дизайн товара можно защитить и с помощью товарного знака, в том числе и даже в первую очередь – с помощью объемного товарного знака. Товарный знак – обозначение, способствующее отличию товаров и (или) услуг одного лица от однородных товаров и (или) услуг других лиц. (ч.1.ст. 1 Закона о товарных знаках) – является тем образом, который порождает у потребителя ассоциативную связь товаров и услуг с конкретной компанией, и помогает выбрать конкретное предложение из огромного множества иных предложений. Кроме того, товарный знак в определенном смысле является гарантией качества, что удерживает старых клиентов и привлекает новых. Товарный знак способствует развитию компании и росту ее конкурентоспособности.

Также есть возможность защиты дизайна с помощью института защиты от недобросовестной конкуренции. Данным способом можно защищать не только зарегистрированные товарные знаки и запатентованные промышленные образцы, но и «незащищенный» дизайн товара в случае незаконного копирования внешнего вида товара другого хозяйствующего субъекта (пп.1.1. п.1 ст. 16 Закона о конкуренции).

Автором были исследованы акты законодательства и правоприменительная практика судов Республики Беларусь, Российской Федерации и Европейского Союза в области интеллектуальной собственности.

Проблемами интеллектуальной собственности, в частности, проблемами управления интеллектуальной собственностью, ее защиты, среди отечественных ученых занимались: Е. И. Басалай, Н. Л. Гесть, Ж. Шмидт-Шалевски, В. А. Калинин, Д. А. Колбасин, В. И. Кудашов, С. С. Лосев, Ю. В. Нечепуренко, В. С. Рубашный, В. М. Руденков, Ю. В. Строцев, С. А. Судариков, Е. В. Черкасова, А. П. Якимахо [6, 8, 22-29, 33, 40, 42, 45-50].

Много разработок в сфере охраны и судебной защиты интеллектуальной собственности, многоаспектности обеспечения правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности было сделано следующими российскими учеными: Ю. Н. Андреев, И. А. Близец, Э. П. Гаврилов, О. А. Городов, С. П. Гришаев, В. А. Дмитриев, А. Дозорцев, О. В. Добрынин, В. И. Еременко, И. А. Зенин, Т. Л. Калачева, В. О. Калятин, К. Б. Леонтьев, В. Н. Лопатин, А. Л. Маковский, В. М. Мельников, Д. В. Мурзин, Л. А. Новоселова, О. В. Новосельцев, С. В. Одинцов, И. А. Петров, К. А. Писенко, М. В. Пьянова, А. П. Рабец, А. П. Сергеев, И. А. Соболев [7, 9-21, 30-32, 34-39, 41, 43-44].

Отдельные аспекты правового режима товарных знаков рассматривались в трудах следующих ученых-цивилистов: В. А. Дозорцева (понятие и содержание исключительного права: общие вопросы); В. Ф. Яковлева и А. Л. Маковского (общие положения о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации); О. М. Козырь (гражданско-правовая ответственность за нарушение интеллектуальных прав); А. П. Сергеева (правовая охрана товарных знаков, прекращение правовой охраны товарного знака); Э. П. Гаврилова (охрана товарного знака). В вышеуказанных работах проведены исследования по проблемам соотношения товарного знака с другими объектами интеллектуальной собственности; содержания исключительного права на товарный знак; использования и защиты товарных знаков.

Широкий круг проблем, связанных с охраной промышленных образцов затрагивается в трудах Б. С. Антимонова, М. М. Богуславского, М. И. Брагинского, Э. П. Гаврилова, М. В. Гордона, М. Л. Городисского, С. П. Гришаева, В. А. Дозорцева, В. И. Еременко, И. А. Зенина, В. Я. Ионаса, Л. Кучинскаса, И. Э. Мамиофы, А. А. Пиленко, С. И. Раевича, Р. А. Райгородского, В. В. Рассудовского, В. А. Рясенцева, А. П. Сергеева, В. И. Серебровского, В. Р. Скрипко, Е. А. Суханова, Е. А. Флейшиц, С. А. Чернышевой и многих других ученых.

Вопросы применения правовой конструкции недобросовестной конкуренции в сфере правовой охраны промышленной собственности затрагивались в некоторых монографических и диссертационных исследованиях ученых-юристов, посвященных научному анализу правовой категории недобросовестной конкуренции в целом. В частности, речь идет о диссертационных исследованиях Н. Н. Воскресенского, О. Н. Зименковой, В. И. Еременко, Э. Маркварта, С. Н. Кондратовской, С. А. Паращука, Д. И. Серегина, а также монографическом исследовании О. А. Городова.

Однако в практике судов и антимонопольных органов видно отсутствие единого подхода в применении норм законодательства о защите конкуренции и об интеллектуальной собственности (об авторских правах и промышленной собственности), что говорит о недостаточном раскрытии и проработанности тематики значения правовой конструкции недобросовестной конкуренции для целей правовой охраны исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.

В пособии проведен комплексный теоретико-правовой анализ сложившейся ситуации в области правовой охраны дизайна продукции в Республике Беларусь, в рамках сравнительного анализа включен в перечень способов защиты регистрация объемного товарного знака, что позволило в большей степени выявить их недостатки и преимущества, которые ослабляли или усиливали защиту дизайна товара. На основе сделанных выводов разработаны предложения по выбору наиболее оптимального и сильного способа из предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

Исследованные в данной работе способы правовой защиты дизайна товара могут и применяются производителями, для которых задачей первоочередной важности является защита рынка сбыта своей продукции от недобросовестных действий конкурентов и сохранения деловой репутации. Поэтому выбор стратегии защиты дизайна продукции с использованием предусмотренных законодательством способов является ключевым моментом в решении вышеуказанных задач. Сделанные в результате настоящего исследования выводы помогут субъектам хозяйствования в выборе оптимальной стратегии защиты от недобросовестной конкуренции, что позволит избежать убытков, в том числе судебных издержек, обеспечив надежную защиту дизайна товара, играющего решающую роль в маркетинге или рекламе товаров определенного производителя.



## **ГЛАВА 1. Защита дизайна товара свидетельством на объемный товарный знак**

При популярности использования такого способа правовой защиты продукции, как охрана товарного знака, редко встречается защита товара объемным товарным знаком. Это связано с тем фактом, что объемный товарный знак и промышленный образец оба защищают внешний вид товара, и поэтому сложно уловить разницу в понимании правовых аспектов объекта интеллектуальной собственности – дизайна товара.

В некоторых странах, в том числе и в Республике Беларусь, промышленный образец, выполняющий функции товарного знака при реализации продукции, может охраняться в качестве объемного товарного знака. Это имеет место в том случае, если форма или упаковка товаров обладает различительной способностью. И наоборот, объемный товарный знак, определяющий внешний вид изделия (товара), может охраняться дополнительно и как промышленный образец.

На сегодняшний день существует достаточно много работ, посвященных исследованию правового режима товарных знаков, в частности, таким отдельным вопросам, как содержания исключительного права на товарный знак, охраны товарных знаков, использования исключительных прав на товарный знак и др. Однако немало важных вопросов, касающихся правового режима товарных знаков остались недостаточно изученными. Среди них такие, как соотношение объемного товарного знака с промышленным образцом и целесообразности защиты дизайна товара как объемного товарного знака и промышленного образца.

Правовое регулирование использования и охраны промышленных образцов осуществляется на основе Гражданского кодекса Республики Беларусь [1], Закона Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания» [3], Положения о порядке регистрации товарного знака и знака обслуживания и внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь (далее – Положение о порядке регистрации товарного знака) [51].

Право на товарный знак также охраняется государством, но на зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство, а не патент (п.2 ст.1018 ГК; ч.3 ст.2 Закона о товарных знаках).

Объемный товарный знак – это, в сущности, зарегистрированная форма или упаковка товара, которой предоставлена правовая охрана на территории Республики Беларусь. Однако не каждая форма или упаковка может быть зарегистрирована в качестве товарного знака. Если форма или упаковка (коробки, тубы, бутылки и т.п.) обусловлена исключительно или главным образом функциональностью товара, технически обусловлена назначением товара или является традиционной и/или безальтернативной для однородных

товаров, то такая форма не может быть признана охраноспособной, так как не обладает различительной способностью (не служит для индивидуализации товаров конкретного производителя или продавца), и ей не может предоставляться правовая охрана в качестве товарного знака. Регистрация объемных товарных знаков возможна при наличии индивидуализирующих черт, например, специфической форма, не характерной для бутылки, коробки или флакона духов. Обозначения в виде традиционной для данного товара формы (например, пирожного) и формы его упаковки (полосы на бутылке для растительного масла, чтобы рука не скользила; ручка канистры с выемками для пальцев) не будут зарегистрированы Национальным центром интеллектуальной собственности. Положительным примером регистрации объемных товарных знаков может служить флакон шампуня с крышкой в виде головы утенка или емкость для березового сока в виде имитации ствола березы [Приложение 1].

Так, в соответствии со п.1 ст.4 Закона Республики Беларусь «О товарных знаках», среди оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака, установлено следующее: «Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений:

- 1) не имеющих признаков различия;
- 2) вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида;
- 3) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 4) доминирующее положение в которых занимают знаки и (или) указания, используемые для обозначения вида, качества, количества, свойства, назначения, ценности товаров, а также времени, места и способа их производства или сбыта;
- 5) представляющих собой форму товара или его упаковку, определяющиеся исключительно или главным образом сущностью или природой товара, необходимостью достижения технического результата, существенной ценностью товара».

Однако указанная п.3 ст. 4 Закона о товарных знаках устанавливает, что эти положения не применяются, если обозначения «приобрели различительную способность в результате их использования», или элементы, являющиеся не охраноспособными, образуют комбинацию, обладающую различительной способностью.

Следовательно, основным критерием, на котором основывается решение о регистрации (или же отказе в регистрации) объемного обозначения, служит наличие у него различительной способности. Этот критерий основывается на следующих принципах: 1) форма товара должна значительно отличаться от традиционной, общепринятой или широко распространенной формы подобных товаров, используемой многими производителями аналогичной продукции; 2) формы, обусловленные

назначением или функциональными особенностями, могут обладать различительной способностью только в тех случаях, если они приобрели различительную способность, легко узнаются потребителем и имеют у потребителя устойчивую связь с производителем; 3) форма товара не должна быть ложной по отношению к заявляемому перечню товаров.

Необходимо, чтобы в сознании потребителя отдельные отличительные признаки формы или упаковки воспринимались как явно указывающие на определенного производителя. Такое происходит, если форма или упаковка товара длительное время используется только одним производителем. Форма товара, даже потенциально обладающая различительной способностью, должна и восприниматься, как товарный знак.

Приведем пример: ОАО «Хлебпром» (г. Челябинск) заявило на регистрацию объемное обозначение, представляющее собой внешний вид торта «Муравейник». Роспатент принял решение об отказе в государственной регистрации товарного знака для всех заявленных товаров 30-го класса МКТУ [52]. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ [53].

ОАО «Хлебпром» (заявитель) подало возражение на решение Роспатента, основываясь на следующих доводах: «...заявитель впервые в России наладил промышленное производства торта «Муравейник»; заявитель с 2005 года выпускает продукцию, имеющую вид заявленного обозначения; заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного использования, и у потребителя оно ассоциируется только ОАО «Хлебпром»...».

Коллегия палаты по патентным спорам не сочла доводы заявителя подтверждающими приобретение таким объемным обозначением различительной способности: согласно «...словарно-справочным материалам ...торты – это обычно крупные (иногда очень крупные – до метра в диаметре) кондитерские изделия в форме низкого цилиндра или имеющие эллипсовидную, прямоугольную, треугольную и даже пирамидальную и коническую форму. Таким образом, рассматриваемое объемное обозначение не является оригинальным, поскольку подобная форма и рельеф являются традиционными для тортов и пирожных». Кроме того, Коллегия отметила, что такие торты подобной формы выпускаются различными производителями, и не представляется возможным установить, что сам торт, без привязки к иным индивидуализирующим элементам, размещенным на упаковке товара, приобрел различительную способность и ассоциируется только с заявителем.

Учитывая все доводы, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу об отказе в удовлетворении возражения ОАО «Хлебпром», оставлении в силе решения Роспатента [54].

Если форма/упаковка товара все же признается не обладающей различительной способностью, то комбинированным обозначениям (в которых, кроме формы товара, есть такие элементы, как слова или словосочетания, изобразительные элементы и их комбинации и др.) все же может быть предоставлена правовая охрана (если они обладают различительной способностью) с исключением заявленной формы из самостоятельной правовой охраны, признанием ее неохраняемым элементом.

Хотя статья 1483 Гражданского кодекса РФ и устанавливает, что не допускается государственная регистрация формы товара, определяемой исключительно или главным образом свойством или назначением товаров, однако, форма товара, как элемент обозначения, может быть включена в товарный знак как неохраняемый элемент.

Еще один пример: компания Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG, Allemagne подала возражение на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1109244. Знак по международной регистрации № 1109244 представляет собой «...трехмерное изображение долек шоколада в форме усеченной пирамиды, на верхней грани которой выгравирован изобразительный элемент в виде стилизованного изображения многолучевой звезды, причем боковые грани пирамиды имеют скругленную форму». Роспатентом было принято решение об отказе знаку по международной регистрации в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации, ввиду его несоответствия требованиям подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Решение Роспатента было основано на результатах экспертизы, которая признала, что знак лишен различительной способности, так как «не является оригинальным и повторяет традиционную форму товара, выпускаемого различными производителями». Роспатент также счел, что документов, подтверждающих приобретенную различительную способность знака по международной регистрации № 1109244 и известность российскому потребителю, заявителем не представлено.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам, компания Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG, Allemagne выразила свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы: «...заявленное обозначение включает не только форму товара, но и изобразительный элемент в виде стилизованной многолучевой звезды, который в первую очередь воспринимается потребителем при восприятии обозначения, так как изобразительный элемент помещен на верхней грани дольки шоколада; указанный изобразительный элемент является оригинальным и фантазийным по отношению к заявленным товарам и ему предоставлена правовая охрана в России (международная регистрация № 1004157) и в странах Евросоюза

(№ 1707306); дольки шоколада в заявленной форме используются заявителем с 1962 года, причем более чем за 50 лет использования форма долек не претерпела существенных изменений, а выгравированный на верхней грани изобразительный элемент вообще не менялся; в России заявленное обозначение используется с 1995 года, что подтверждается образцами этикеток, а также рекламными буклетами. Заявитель является одним из крупнейших производителей кондитерских изделий в Европе, располагает сетью заводов в Германии и других европейских странах и входит в крупнейший европейский концерн «Крюгер» по производству продуктов питания; заявителем представлено свидетельство уполномоченного лица компании с подтверждением объема продаж товара (порционного шоколада) в России; заявленное обозначение в результате использования приобрело дополнительную различительную способность среди российских потребителей, так как внешнее исполнение самих долек шоколада и изобразительного элемента на них не менялось уже в течение многих лет».

Коллегия сочла доводы возражения убедительными, установив, что «форма долек шоколада в виде усеченных пирамидок со скругленными гранями и выдавленными на их верхних гранях изображениями многолучевой звезды не является традиционной и не обусловлена исключительно функциональным назначением товаров заявленных классов МКТУ. Заявленный объемный знак обладает рядом особенностей, отличающих ее от форм тех же товаров, используемых другими производителями, и способных отличать товары заявителя от однородных товаров других производителей...».

Таким образом, коллегия удовлетворила возражение заявителя, отменила решение Роспатента и предоставила правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1109244 [55].

Необходимо отметить, что на международном уровне также возникают (и решаются) проблемы, связанные с регистрацией объемных товарных знаков. Так, Суд Европейского союза рассмотрел дело касательно правовой охраны объемного товарного знака, имеющего форму кубика Рубика. Заявка на регистрацию обозначения, представляющего собой изображение кубика Рубика, в отношении трехмерных головоломок была подана компанией Seven towns, и товарный знак был зарегистрирован в 1999 г. Позднее компания Simba Toys GmbH & Co подала заявление о признании товарного знака недействительным. Оно было отклонено. Заявитель (Simba Toys) обжаловал этот отказ, ссылаясь на то, что у обозначения отсутствует различительная способность, поскольку трехмерные головоломки обычно имеют вид куба, что обусловлено их функциональным назначением. Кроме того, заявитель настаивал на том, что эта игрушка включает в себя элемент вращения –

«техническое решение», которое может быть защищено только патентом, а не товарным знаком.

Суд Европейского Союза отказал в удовлетворении иска, указав, среди прочего, что деление каждой стороны куба на девять равных квадратных элементов не выполняет техническую функцию, является, прежде всего, декоративным элементом и указывает на источник товара. Также суд, сравнив товарный знак с изображениями на других представленных на рынке трехмерных головоломках, пришёл к выводу, что они имеют существенные различия. Из этого суд сделал вывод, что спорный товарный знак имеет характерное графическое исполнение, позволяющее потребителям однозначно дифференцировать производителя.

Следовательно, Суд ЕС признал законность регистрации формы игрушки «Кубик Рубик» в качестве товарного знака [56].

Учитывая вышесказанное, можно отметить, что национальное законодательство Республики Беларусь, Российской Федерации и европейское право допускают возможность предоставления правовой охраны объемным обозначениям, которыми приобретена различительная способность в результате их широкого использования на рынке, в результате чего данные обозначения обладают способностью выделять продукцию конкретного производителя из массы однородной и ассоциировать ее с конкретным производителем. Заявитель, в обоснование наличия различительной способности, вправе представить любые документы, отражающие способность обозначения вызывать в сознании потребителей ассоциации, связанные с конкретным производителем маркируемой продукции, такие как: документы, подтверждающие объемы производства и продаж товаров, имеющих заявляемую на регистрацию форму, длительность использования такой формы, рекламные буклеты, публикации в СМИ, результаты социологических опросов, подтверждающих узнаваемость формы товара и др. Наконец, представляется разумным включать в объемное обозначение не только саму форму товара, но и иные – словесные, изобразительные – элементы, которые являются оригинальными и фантазийными по отношению к заявленным товарам.

Кроме того, нормами международного и национального законодательств допускается возможность использования товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим в соответствии с пп. 2 п. С ст. 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности [57] на применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку. Пункт 2 статьи 20 Закона Республики Беларусь о товарных знаках использованием товарного знака

может признаваться его использование с незначительными изменениями отдельных элементов, не влияющими на его различительную способность.

Так, иностранному производственному частному унитарному предприятию «И», Республика Беларусь, в иске к компании «S», Швейцария, о досрочном частичном прекращении правовой охраны в Республике Беларусь международной регистрации № 643626 объемного товарного знака отказать. Довод представителя истца – ИП «И» о неиспользовании ответчиком объемного товарного знака, так как применяемая им в виде упаковки стеклянная банка отличается по форме от зарегистрированного объемного товарного знака, следует признать несостоятельным, поскольку, по мнению судебной коллегии, имеющиеся изменения отдельных элементов знака в используемой ответчиком упаковке являются незначительными, не приводят к изменению внешней формы, не оказывают влияния на общее впечатление и восприятие, создаваемые этой формой, а поэтому не влияют на различительную способность товарного знака. По делу также установлено, что объемный товарный знак по международной регистрации № 643626 использовался на территории Республики Беларусь его владельцем с 2006 года и используется им в настоящее время в отношении товара 30 класса МКТУ (кофе) путем поставки кофе Nescafe Gold в упаковке в виде стеклянной банки, внешняя форма которой защищена товарным знаком по международной регистрации № 643626 (Решение Верховного Суда Республики Беларусь от 28 декабря 2011 г.) [58].

Сроки получения свидетельства на товарный знак весьма длительны и составляют 1-3 года, в то время как реализацию товара невозможно отложить на 2 года.

Так, предварительная экспертиза занимает около 2-х месяцев (п.1 ст.9 Закона о товарных знаках). После ее завершения заявителю направляется решение о принятии заявки к рассмотрению. Экспертиза заявленного обозначения проводится по завершении предварительной экспертизы в срок, не превышающий двух лет с даты принятия решения о принятии заявки к рассмотрению (п.1. ст.10 Закона о товарных знаках). По истечении 6-и месяцев с начала данного этапа заявитель может ходатайствовать о проведении ускоренной экспертизы. По законодательству подача ходатайства на проведение ускоренной экспертизы товарного знака возможна только по истечении 6 (шести) месяцев с даты подачи заявки в патентное ведомство. Сроки проведения ускоренной экспертизы составляют 1 месяц с даты предоставления платежного документа в НЦИС.

В этом случае срок регистрации товарного знака в Беларуси сокращается с 3-х лет до 1-го года. После ее завершения заявителю направляется решение о регистрации товарного знака либо решение об отказе в регистрации товарного знака. На основании решения о регистрации товарного знака патентный орган в течение 1-го месяца с даты получения

документа об уплате установленной патентной пошлины производит регистрацию товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь. В течение 1-го месяца с даты регистрации товарного знака патентный орган производит выдачу свидетельства (п. 195 Положения о порядке регистрации товарного знака).

Свидетельство на товарный знак, как и патент на промышленный образец удостоверяют приоритет промышленного образца и товарного знака соответственно, исключительное право владельца – право использовать самому, разрешать или запрещать другим использовать данные объекты интеллектуальной собственности.

Регистрация товарного знака действует в течение 10 лет. Срок действия регистрации товарного знака может быть продлен неограниченное число раз по заявлению владельца, поданному в течение последнего года ее действия, каждый раз на 10 лет (ст. 1020 ГК РБ). И в этом преимущество охраны товарного знака перед охраной промышленного образца.

Однако охрана товарного знака жестко привязана к его использованию. Использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, или на их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора. Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Республики Беларусь, при наличии уважительных причин неиспользования товарного знака на товарах или на упаковке. Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака без уважительных причин непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации (п.3 ст.20 Закона о товарных знаках). Ранее этот срок составлял 5-ть лет. Любое заинтересованное лицо может отменить регистрацию данного товарного знака по этому классу.

Из этого следует, что если собственник по истечении, например, 4-х лет после регистрации в Реестре выпустил партию товара, маркированного данным товарным знаком, то после прекращения использования начинается течь новый пятилетний срок.

Следует отметить, что трехлетний срок неиспользования отсчитывается с момента его регистрации в Реестре, для международной регистрации – с даты указания территориального расширения на Республику Беларусь.

Использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, или на их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на



основании лицензионного договора. Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Республики Беларусь, при наличии уважительных причин неиспользования товарного знака на товарах или на упаковке. Таким образом, главное требование использования товарного знака – товарный знак должен быть использован с товаром или услугой, для которых он зарегистрирован. Часто для предотвращения потери права на товарный знак из-за неиспользования владельцы выдают лицензии на него или даже уступают все права или часть прав, и указывают, что такие действия являются фактическим использованием товарного знака или приготовлением к использованию. Но, если в качестве приготовления к использованию, такие действия и могут быть признаны, то в качестве использования – нет. Так как заключение лицензионного договора не является использованием, оно лишь дает возможность лицензиату в будущем использовать товарный знак.

В настоящий момент во многих странах идет борьба с такими действиями. Например, во Франции сложилась достаточная судебная практика, которая не позволяет продлевать пятилетний срок неиспользования при уступке знака. Судьи исходят из того, что правопреемник не может иметь больше прав, чем его правопрédéшественник, так как новый владелец приобретает знак в том состоянии, в котором он находится, то есть с обременением и рисками, которые содержит приобретенный знак. По отношению к новым заявкам суды идут по пути исключения их из Реестра [59].

Согласно пункта 1 статьи 20 Закона о товарных знаках использованием товарного знака признаются его использование владельцем товарного знака либо лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 23 Закона о товарных знаках, путем применения товарного знака на товарах, для которых он зарегистрирован, а также на этикетках, упаковках, в глобальной компьютерной сети Интернет (в том числе в доменном имени), на документации, связанной с введением товара в гражданский оборот, при выполнении работ, оказании услуг либо использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим правовую охрану, предоставленную товарному знаку.

Охрана же промышленного образца не зависит от его использования. Однако срок действия патента на промышленный образец ограничен – составляет 10 лет с возможным продлением этого срока Национальным центром интеллектуальной собственности, но не более чем на 5 лет (п.1 ст.1002 ГК РБ). В то время, как срок действия охраны зарегистрированного промышленного образца обычно составляет, варьируясь в разных странах, по

меньшей мере, 10 лет (хотя часто он является и более продолжительным). Например, 14 лет в рамках патента на промышленный образец США и до 25 лет в рамках патента на промышленный образец Европейского союза [60, С.11]. Во многих странах по истечении 5 лет от владельцев прав требуется продлить срок действия охраны промышленного образца. В Республике Беларусь патент на промышленный образец действует 10 лет и может быть продлен еще на 5 лет (абз.4 п.3 ст.1 закона о патентах).

Значимость товарных знаков становится все более очевидной. О возрастании роли товарных знаков в Республике Беларусь свидетельствует статистика подачи заявок на их регистрацию и выданных свидетельств.

По состоянию на 31 декабря 2017 г. по национальной процедуре зарегистрирован 62 261 знак, из которых действует 43 460 (из них 24 481 на имя национальных владельцев, 18 979 на имя иностранных владельцев); по международной процедуре зарегистрировано 119 509 знаков, из них действует 82 558 знаков [61, С. 16].

Так, количество поступивших в Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС) в 2017 г. по национальной процедуре заявок от национальных заявителей составило 1 955 заявок, от иностранных заявителей – 1 041. По международной процедуре поступило 5 252 заявок. Общее количество поступивших заявок в 2017 г. составило 8 248 (Табл. 7 Годового отчета НЦИС 2017 г.) [61, С. 14].

В 2017 г. в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания было зарегистрировано 6 813 товарных знаков, из них: на национальной процедуре национальными заявителями – 1 570 товарных знаков, иностранными заявителями – 5 243 товарных знаков; по международной процедуре – 4 143 (Табл. 8 Годового отчета НЦИС 2017 г.) [61, С. 15].

В 2017 г. по национальной процедуре была проведена предварительная экспертиза 2 580 заявок и экспертиза 2 848 заявленных обозначений. Было вынесено 2 670 решений о регистрации товарных знаков, 178 решений об отказе в регистрации (т.е. 6 % от числа прошедших экспертизу обозначений), в том числе из-за неуплаты патентной пошлины, 252 заявки признаны отозванными. По процедуре Мадридского соглашения о международной регистрации знаков и Протокола к Мадридскому соглашению проведена экспертиза 4 219 заявленных обозначений, вынесены 4 143 решения о регистрации (в том числе после повторной экспертизы) и 138 отказов в регистрации заявленных обозначений (что составляет 3 % от числа прошедших экспертизу обозначений) [61, С. 12].

В 2017 г. в Национальный центр поступили 202 заявки на выдачу патентов Республики Беларусь на промышленные образцы, из них 55,4 % составила доля заявок национальных заявителей (112 заявок). Количество заявок, поданных иностранными заявителями, – 90, что составляет 44,6 % от

общего количества поступивших заявок. В 2017 г. рассмотрено 219 заявок, по результатам экспертизы принято 206 решений о выдаче патентов (что составляет 94 % от числа рассмотренных заявок) и зарегистрировано 217 патентов, из них 96 (44,2 %) на имя национальных заявителей и 121 (55,8 %) на имя иностранных заявителей [61, С. 10-11].

По состоянию на 31 декабря 2017 г. зарегистрировано 3 933 патентов на промышленные образцы [61, С. 10].

Как видим из данных статистики за 2017 г. 94 % заявок на регистрацию товарных знаков и тот же процент – 94 % (в 2016 г. – 84 %) заявок на выдачу патента на промышленный образец успешно проходят экспертизу. Но это при условии отсутствия патентной экспертизы (экспертизы по существу).

Весьма немногочисленны международные регистрации объемного товарного знака: № 1095041 – POLIMARK Majonez DELIKATES (2011); № 1234568 (2014) – бутылка для воды; № 1293456 (2015) – Дистиллированные спирты и ликеры; № 457250 – HERENCIA REMONDO (1981); № 27297 – флакон для духов (2007); № 1026616 – Fédération Internationale de Football Association (FIFA) (2009) – изображение кубка и др. [62].

Представляет интерес международная регистрация № 1001044 товарного знака ОАО «Лукойл» в 2008 году, являющимся плоскостным изображением внешнего дизайна автозаправочной станции компании. Такой способ защиты дизайна является новым и необычным [62].

Из вышесказанного можно сделать вывод, что охрана дизайна как товарного знака, и, в первую очередь, как объемного товарного знака, имеет как свои преимущества перед другими правовыми способами защиты, так и недостатки, что преодолевается благодаря возможности кумулятивной защиты интеллектуальной собственности по законодательству Республики Беларусь – одновременном использовании защиты товарного знака и защиты промышленного образца. Но, как было отмечено, это возможно лишь в случае наличия различительной способности у промышленного образца.

*Материал приводится фрагментарно*

