

УДК 347.772

Ипатова О. В.

ОБЪЁМНЫЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК И ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ КАК СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ДИЗАЙНА ТОВАРА

В силу большой схожести промышленного образца с объёмным товарным знаком последний мало используется по сравнению с другими видами товарных знаков. Объёмный товарный знак и промышленный образец защищают внешний вид товара, и поэтому сложно уловить разницу в понимании правовых аспектов этих двух объектов интеллектуальной собственности. Промышленный образец, выполняющий функции товарного знака при реализации продукции, может охраняться в качестве объёмного товарного знака. Это имеет место в том случае, если форма или упаковка товаров обладает различительной способностью. И наоборот, объёмный товарный знак, определяющий внешний вид изделия (товара), может охраняться дополнительно и как промышленный образец. Использование кумулятивной защиты дизайна товара: защиты свидетельством о регистрации объёмного товарного знака в совокупности с защитой патентом на промышленный образец – преодолевает недостатки каждого из указанных способов защиты.

Сегодня с помощью брендов производители завоёвывают потребительский рынок. Потребителям бренды служат своеобразным путеводителем среди конкурирующих товаров и фирм. Определения «бренд» законодательство Республики Беларусь, как и Российской Федерации, не содержит. В Гражданском кодексе Республики Беларусь (далее также – ГК) [1] вместо понятия «бренд» используются термины «фирменное наименование», «товарный знак» и «знак обслуживания», «наименование места происхождения товара», а в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) и «коммерческое обозначение» [2, ст. 1538].

Понятие «бренд» является экономическим, а не юридическим термином: «Бренд – это термин, используемый в маркетинге, символическое воплощение комплекса информации, связанного с определенным продуктом или услугой. Данный термин включает в себя название и иные визуальные элементы (шрифты, цветовые схемы и символы). Данное понятие используют при обозначении товара, пользующегося массовым спросом у потребителей, которые выделяют его среди других товаров» [3]. Ключевыми моментами в данном определении являются «комплекс информации» о «товаре, пользующемся массовым спросом у потребителей». То есть можно сказать, что речь идёт об известном в положительном ключе товарном знаке.

Визуальные элементы товара играют ключевую роль в брендинге. Дизайн товара в праве интеллектуальной собственности может рассматриваться как произведение дизайна (объект авторского права), как промышленный образец (англ. Design, объект права промышленной собственности), как товарный знак – в первую очередь как объёмный товарный знак (средство индивидуализации) или просто как внешний вид, независимо от наличия или отсутствия признаков вышеуказанных объектов интеллектуальной собственности (объект защиты от недобросовестной конкуренции).

Поэтому правовое регулирование использования и охраны дизайна продукции осуществляется соответственно на основе Закона Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» (далее – Закон о патентах) [4], Закона Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее – Закон о товарных знаках) [5], Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» [6], Закона Республики Беларусь «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» [7]. Основу правового регулирования использования и охраны дизайна продукции как товарного знака составляет не только Гражданский кодекс и Закон о товарных знаках, но и Положение о порядке регистрации товарного знака и знака обслуживания (далее – Положение о товарных знаках) [8]. Основу же правового регулирования использования и охраны дизайна товара как промышленного образца – ГК, Закон о патентах и Положение о порядке составления заявки на выдачу патента на промышленный образец, проведения по ней экспертизы и принятия решения по результатам экспертизы (далее – Положение о промышленных образцах) [9].

Правовая охрана товарного знака на территории Республики Беларусь происходит путём его регистрации в патентном органе – Национальном центре интеллектуальной собственности (НЦИС) или в силу международных договоров Республики Беларусь. Право на товарный знак удостоверяется свидетельством, которое, в свою очередь, удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров (услуг), указанных в свидетельстве (ст. 1018 ГК; ст. 2 Закона о товарных знаках).

Защита свидетельством на объёмный товарный знак является относительно новым и в силу большой схожести с промышленным образцом мало используемым видом товарных знаков не только в Республике Беларусь, но и в мировой практике, судя по количеству зарегистрированных объёмных товарных знаков.

Объёмный товарный знак – это, в сущности, 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, 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 или, другими словами, не служит для индивидуализации товаров конкретного производителя или продавца.

Регистрация объёмных товарных знаков возможна при наличии индивидуализирующих черт, например, специфической формы, не характерной для бутылки, коробки или флакона духов. Обозначения в виде традиционной для данного товара формы (например, форма пирожного эклер) и формы его упаковки (ребристость бутылки для растительного масла или канистры с выемками для пальцев на ручке – чтобы рука не скользила) не будут зарегистрированы НЦИС. Положительным примером регистрации объёмных товарных знаков может служить регистрация флакона шампуня с крышкой в виде головы утёнка или ёмкости для березового сока в виде имитации ствола берёзы.

Итак, основным критерием, на котором основывается решение о регистрации (или же отказе в регистрации) объёмного 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 [10]; 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 [11; 12]; 3) форма товара не должна быть ложной по отношению к заявляемому перечню товаров.

Свидетельство на товарный знак, как и патент на промышленный образец, удостоверяют приоритет товарного знака и промышленного образца соответственно и исключительное право владельца – право использовать самому, разрешать или запрещать другим использовать данные объекты интеллектуальной собственности в течение срока предоставления охраны. Регистрация товарного знака действует в течение 10 лет. Срок действия регистрации товарного знака может быть продлён неограниченное число раз по заявлению владельца, поданному в течение последнего года её действия, каждый раз на 10 лет (пп. 1, 2 ст. 13 Закона о товарных знаках). И в этом преимущество охраны товарного знака перед охраной промышленного образца в Республике Беларусь. Максимальный срок действия патента на промышленный образец составляет 15 лет (абз. 4 п. 3 ст. 1 Закона о патентах).

Недостатком защиты дизайна объёмным товарным знаком является то, что его охрана жёстко привязана к его использованию. Использованием товарного знака считается применение 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 вы-

ставках и ярмарках, проводимых в Республике Беларусь, при наличии уважительных причин неиспользования товарного знака. 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 3-х лет после его регистрации (п. 3 ст. 20 Закона о товарных знаках). Любое заинтересованное лицо может отменить регистрацию товарного знака по классу товаров, в отношении которых он не используется.

Из этого следует, что если собственник по истечении, например, 2-х лет после регистрации в Реестре выпустил партию товара, маркированного данным товарным знаком, то после прекращения использования начинается течь новый 3-летний срок. Следует отметить, что 3-летний срок неиспользования отсчитывается с момента его регистрации в Реестре, для международной регистрации – с даты указания территориального расширения на Республику Беларусь.

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 (ч. 2 п. 3 ст. 20 Закона о товарных знаках). Так как заключение лицензионного договора не является использованием, оно лишь дает возможность лицензиату в будущем использовать товарный знак.

Можно сделать вывод, что охрана дизайна как товарного знака, в том числе и как объемного товарного знака, имеет как свои преимущества перед другими способами правовой защиты, так и недостатки, что преодолевается благодаря возможности кумулятивной защиты интеллектуальной собственности, допускаемой законодательством Республики Беларусь, – одновременного использования защиты товарным знаком и защиты промышленным образцом. Но, как было отмечено, это возможно лишь в случае наличия различительной способности у промышленного образца.

Объемный товарный знак и промышленный образец схожи в том, что оба определяют внешний вид (дизайн) товара и должны быть оригинальными, т. е. должны являться результатом творческой (интеллектуальной) деятельности. Причем, оба не должны быть обусловлены функциональностью, назначением изделия, т. е. являться техническим решением. Так, товарный знак не должен определяться исключительно или главным образом сущностью или природой товара, необходимостью достижения технического результата, существенной ценностью товара (пп.1.5 п.1 ст.4 Закона о товарных знаках). А промышленному образцу не предоставляется охрана, если он обусловлен исключительно технической функцией изделия (ч. 2 п. 2 Закона о патентах).

Различие этих двух объектов интеллектуальной собственности будет в новизне: товарный знак должен обладать локальной новизной, а промышленный образец – абсолютной мировой. Абсолютная мировая новизна предполагает отсутствие патентной информации (патентов и заявок на получение патента), публикаций научного и научно-популярного характера, публичных выступлений, фактов открытого использования (упоминание в каталогах продукции предприятий, сведения об экспонатах выставок и т. п.) о данном объекте интеллектуальной собственности.

Определяя новизну промышленного образца, допускается раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности промышленного образца стали общедоступными, если заявка на выдачу патента на промышленный образец подана в патентный орган не позднее 6 месяцев с даты раскрытия информации (ч. 5 п. 1 ст. 4 Закона о патентах). Но в этом случае бремя доказывания данного факта лежит на заявителе.

Новизна же товарного знака устанавливается лишь на основе информации о поданных в НЦИС заявках и полученных свидетельствах в Республике Беларусь до даты приоритета указанной заявки, а также о товарных знаках, зарегистрированных в Мадридской системе с указанием расширения действия международной регистрации товарного знака на территорию Республики Беларусь. Срок отказа Республике Беларусь в предоставлении охраны и признании международной регистрации товарного знака недействительной – 18 месяцев (п. с ст. 5 Протокола к Мадридскому соглашению [13]). Приоритет товарного знака может устанавливаться по дате подачи первой заявки на товарный знак в иностранном государстве-участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (конвенционный приоритет), если в патентный орган заявка поступила в течение 6 месяцев с указанной даты (п. 2 ст. 7 Закона о товарных знаках). В этих случаях информация касается однородных товаров (пп. 24.1, 24.2 Положения о товарных знаках). Не регистрируются и товарные знаки, тождественные и схожие до степени смешения с общеизвестными в Республике Беларусь, причем в отношении любых товаров (пп. 24.3 Положения о товарных знаках). Порядок признания товарных знаков общественными определен Государственным комитетом по науке и технологиям.

По законодательству Республики Беларусь абсолютная мировая новизна промышленного образца не проверяется, т. к. не проводится патентная экспертиза: «При экспертизе заявки на промышленный образец проверка соответствия заявленного промышленного образца условиям патентоспособности...не осуществляется» (п. 2 ст. 24 Закона о патентах).

Преимуществом защиты патентом на промышленный образец является то, что патент блокирует возможность использования дизайна другими субъектами хозяйствования во всех странах мира, так как условие его получения – абсолютная мировая новизна. Патент также защищает и от риска запрета со стороны конкурентов использовать собственный же дизайн в случае получения ими патента в стране производства/сбыта. Экспертиза же заявки на объёмный товарный знак устанавливает лишь локальную новизну – в пределах территории страны выдачи охранного документа.

И хотя патентная экспертиза по существу или даже самостоятельное патентное исследование заявителя гарантирует то, что патент не будет признан недействительным по основанию несоответствия заявленного промышленного образца такому условию патентоспособности, как абсолютная мировая новизна, получение патента без проведения экспертизы даёт преимущество. Оно заключается в том, что патент всё-таки действует до момента признания его недействительным, а бремя доказывания будет лежать не на патентообладателе, а на заинтересованном лице, что требует временных и финансовых затрат на совершение ряда процедур.

В Российской Федерации, как и ранее в Республике Беларусь, правовая охрана промышленного образца предоставляется только в объёме указанных существенных признаков промышленного образца: незначительно изменив хотя бы один из которых, конкурент избегает ответственности (п. 5 Положения о промышленных образцах на 01.01.2014 [14], п. 2 ст. 1377 ГК РФ, п. 34 Правил [15]). Таким образом, при небольшой схожести дизайна товара конкурента с дизайном собственного товара, охраняемым полученным свидетельством на объёмный товарный знак, защита свидетельством будет действовать. Закон Республики Беларусь о патентах в сегодняшней редакции определяет, что заявка на промышленный образец должна содержать лишь заявление и комплект изображений изделия (как правило, фото и компьютерную визуализацию) без описания изображения (его существенных признаков) (п. 2 ст. 5 Закона о патентах).

То есть в Республике Беларусь уже не требуется словесное описание внешнего вида изделия, представленного на изображениях, признаками промышленного образца с выделением существенных, по мнению заявителя, признаков промышленного образца, определяющих его сущность (абз. 7 п. 1 ст. 34 Правил). Это привело к тому, что изделие признается содержащим запатентованный промышленный образец, если его внешний вид не отличается от внешнего вида изделия, представленного на изображениях, или если изделие производит такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение (п. 3 ст. 36 Закона о патентах).

Защита по такому же принципу – принципу общего восприятия схожести потребителем, а не повторения всех признаков, указанных в словесном описании промышленного образца – предоставляется и товарному знаку: не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с другими товарными знаками и промышленными образцами (пункты 1, 3, 4 ст. 5 Закона о товарных знаках).

Заявка на регистрацию товарного знака должна содержать заявление, заявляемое обозначение, перечень товаров и указание на соответствующий класс (классы) согласно Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (п. 4 ст. 6 Закона о товарных знаках). Как видим, в Беларуси по сути отсутствует разница в процедурах патентования промышленного образца и регистрации товарного знака.

Следует также отметить, что наличие охранных документов на промышленный образец, как и объёмный товарный знак, освобождает от необходимости доказывания авторства или признания дизайна продукции произведением в случае выбора стратегии защиты авторским правом или преждепользования в случае защиты от недобросовестной конкуренции.

Анализ нормативно-правовых актов позволяет сделать вывод о том, что в Республике Беларусь процедура патентования промышленного образца и регистрация товарного знака, а также объём правовой охраны этих двух объектов промышленной собственности по большей части очень схожи. Но при этом каждый их указанных способов защиты дизайна товара всё равно имеет свои преимущества и недостатки, преодоление которых возможно путём использования кумулятивной защиты – защиты свидетельством о регистрации объёмного товарного знака в совокупности с защитой патентом на промышленный образец.

СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : от 07.12.1998 № 218-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации Часть 4 [Электронный ресурс] : Федер. закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/. – Дата доступа : 02.02.2019.
3. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.06.2009 № 09АП-8678/2009-АК по делу № А40-90240/08-4-424 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://sudact.ru/arbitral/?form-reset=1>. – Дата доступа : 15.01.2019
4. О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь от 16.12.2002 № 160-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
5. О товарных знаках и знаках обслуживания [Электронный ресурс] : закон Республики Беларусь от 05.02.1993 : в ред. от 05.01.2016 № 352-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
6. Об авторском праве и смежных правах [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь 17.05.2011 № 262-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
7. О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 12.12.2013 № 94-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
8. Положение о порядке регистрации товарного знака и знака обслуживания [Электронный ресурс] : утв. Пост. Сов. Мин. Респ. Беларусь от 28.12.2009 № 1719 : в ред. Пост. Сов. Мин. Респ. Беларусь от 29.05.2017 № 392 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
9. Положением о порядке составления заявки на выдачу патента на промышленный образец, проведения по ней экспертизы и принятия решения по результатам экспертизы [Электронный ресурс] : утв. пост. Совмина Респ. Беларусь от 02.02.2011 № 121 в ред. пост. Совмина от 28.06.2018 № 499 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.

10. Заключение коллегии Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012727319 от 29.08.2014 (Приложение к решению Роспатента от 19.06.2014) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.fips.ru/pps/29_08_14/2014%D0%9200700_01.0.214.pdf. – Дата доступа : 12.12.2019.

11. Заключение коллегии Палаты по патентным спорам от 15.06.2015 по результатам рассмотрения возражение на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1109244 (Приложение к решению Роспатента от 03.04.2015) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fips.ru/pps/15_06_15/2014%D0%9202397_16.0.215.pdf. – Дата доступа : 12.12.2017.

12. General Court of the European Union, PRESS RELEASE No 158/14, Luxembourg, 25 November 2014. Judgment in Case T-450/09, Simba Toys GmbH & Co. KG v OHIM [Electronic resource]. – Mode of access : <https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-11/cp140158en.pdf>. – Date of access : 01.02.2019.

13. Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (1989 г.) [Электронный ресурс] : Указ Президента Республики Беларусь от 07.09.2001 № 474 о присоединении Респ. Беларуси. – Режим доступа : http://belgospatent.by/index.php?option=com_content&view=article&id=865&Itemid=54. – Дата доступа : 03.02.2019.

14. Положением о порядке составления заявки на выдачу патента на промышленный образец, проведения по ней экспертизы и принятия решения по результатам экспертизы [Электронный ресурс] : утв. пост. Совмина Респ. Беларусь от 02.02.2011 № 121 с изм. и доп. на 01.01.2014. – Режим доступа : <http://pravo.newsby.org/belarus/postanovsm2/sovm529.htm>. – Дата доступа : 15.01.2019.

15. Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, и их форм, Требований к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец, Составов сведений о выдаче патента на промышленный образец, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Составов сведений, указываемых в форме патента на промышленный образец, формы патента на промышленный образец [Электронный ресурс] : Приказ Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 695 в ред. от 12.03.2018). – Режим доступа : <http://pravo.newsby.org/belarus/postanovsm2/sovm529.htm>. – Дата доступа : 15.01.2019.

Ipatova O. V. Three-dimensional trademark and industrial design as a means of protecting product design

The industrial design and the three-dimensional trademark are very similar. Therefore, the three-dimensional trademark is little used in comparison with other types of trademarks. The three-dimensional trademark and industrial design both protect the design of the product, and therefore it is difficult to grasp the difference in understanding the law aspects of these two objects of intellectual property. If an industrial design fulfills the functions of a trademark, then it can be protected as a three-dimensional trademark. This is possible if the form or packaging of goods has a distinguishing ability. Conversely a three-dimensional trademark that determines the appearance of a product can be additionally protected as an industrial design. The cumulative protection of design overcomes the shortcomings of each of these protection methods.