

# ЮРИДИЧНІ НАУКИ

DOI: <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-9-73-88>

УДК 347.7

Батухтин А.В.

Белорусский государственный университет

## ТОВАРНЫЙ ЗНАК И ЕГО ОХРАНА В УСЛОВИЯХ РАЗВИВАЮЩИХСЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

**Аннотация.** В статье рассматривается понятие и правовая охрана товарного знака как объекта промышленной собственности в условиях развития технологий и растущего числа методов недобросовестного копирования товарного знака участниками экономического процесса. Статья ставит разницу между «сильными» и «слабыми» товарными знаками. Отмечены этапы правовой защиты товарного знака. В статье описываются и выделяются виды товарного знака, способы и объемы регистрации товарного знака и способы правовой защиты прав на одного владельца в случае нарушения его прав в отношении товарного знака третьими лицами. В статье внимание также уделяется историческим предпосылкам становления товарного знака в хозяйственном обороте.

**Ключевые слова:** товарный знак, знак обслуживания, охрана товарного знака в мире, особенности охраны товарного знака в Республике Беларусь в условиях технологического развития.

Batukhtin Andrey

Belarusian State University

## TRADEMARK AND ITS LEGAL PROTECTION IN CONDITIONS OF DEVELOPING TECHNOLOGIES

**Summary.** The article deals with the concept and legal protection of a trademark as an object of industrial property in the conditions of development of technologies and a growing number of methods of unfair copying of a trademark by participants of the economic process. The article makes a distinction between "strong" and "weak" trademarks. The stages of legal protection of a trademark are marked. The article describes and highlights the types of trademarks, methods and volumes of trademark registration and methods of legal protection of the rights of one owner in case of violation of his rights in relation to the trademark by third parties. The article also focuses on the historical background of the formation of a trademark in the economic turnover. In addition to the above, the author draws a distinctive line between the "descriptive" and "distinctive" trademark, trademark and service mark, international and national registration of a trademark, as well as between legal protection, simple registration of a trademark and the consequences of violation of the rights of the rightful, titular owner of the right to this intellectual property. The author of the article agrees with the classification of trademarks, the criterion of which is the spectrum of distinctive force. Within the framework of this classification, bizarre, arbitrary and describing trademarks are distinguished, as well as the essence and meaning of the ownership of the trademark itself are revealed. Also, the author presents General recommendations for the protection of a trademark in the following stages: first, the type of trademark, and secondly, the method and scope of registration of the trademark and, thirdly, the method of legal protection of their rights in case of violation by third parties in accordance with both national and international regulation of intellectual property.

**Keywords:** trademark, service mark, trademark protection in the world, features of trademark protection in the Republic of Belarus under the conditions of technological development.

**Формулирование целей статьи.** Данная статья призвана определить понятие и правовую охрану товарного знака в условиях развивающихся технологий. В частности, в рамках описания понятия товарного знака автором приводятся характерные черты и основные признаки данного явления. Наряду с раскрытием понятия товарного знака выделяются его виды в соответствии с выделяющимися в литературе классификациями. Далее, отмечаются основные стадии правовой охраны товарного знака и подводятся выводы исследования.

**Постановка проблемы.** Многие люди не знают, в чем состоит разница между брендом, маркой, товарным знаком и знаком обслуживания. Более того, многие люди не совсем четко могут различить авторское право, патент и товарный знак.

Еще меньше людей в курсе, каким образом необходимо и необходимо ли вообще проводить

достаточно сложную и, возможно, долгую процедуру регистрации товарного знака. Также остаются неизученными многими вопросы правовой охраны и последствий нарушения прав владельца зарегистрированного товарного знака.

**Анализ последних исследований и публикаций.** На протяжении всей статьи автор ссылается на первоисточники, создателями которых была проанализирована и резюмирована некоторая часть вопросов той или иной сфере правоприменения в отношении товарных знаков и иных объектов интеллектуальной собственности.

**Изложение основного материала исследования.** Статистические данные свидетельствуют о том, что товарный знак является неотъемлемой частью современного бизнеса, а также зачастую составляет значительную часть нематериальных активов крупных международных компаний. К примеру, одним из ведущих меж-

дународных товарных знаков является «Coca-Cola», стоимость которого оценивается примерно в 70,5 миллиардов долларов США. Далее идут такие известные товарные знаки, как «Microsoft», «IBM», «General Electric», «MacDonalds», «Intel», многие из которых успешно зарегистрированы в Республике Беларусь. Если кто-либо имеет желание выпускать под известным брендом, например, конфеты или одежду, то необходимо получить согласие владельца товарного знака на его использование.

Товарные знаки как знаки, указывающие на источник происхождения товара, использовались изготовителями кирпичей, кожи, книг, оружия, кухонной утвари и других вещей даже в древние времена. Еще около трех тысяч лет назад индийские мастера гравировали свои подписи на своих художественных произведениях, прежде чем отправить их, к примеру, в Иран. Позже было использовано более 100 различных марок Римской керамики, включая бренд «FORTIS», который стал настолько известным, что был скопирован и подделан. С расцветом торговли в Средние века значительно возросло использование товарных знаков, что неудивительно, принимая во внимание их назначение [1, с. 17]. Такими знаками служили буквы, инициалы или другие символы, изображаемые на товарах, чтобы обозначить их изготовителя. Разумеется, эти знаки не выполняли своей современной функции – способствовать распространению товаров на сложно организованном рынке. Однако они являли собой реализацию важного элемента законодательства о товарных знаках, действующего по сей день, а именно: фиксировали взаимосвязь между товаром и его изготовителем [2, с. 58].

Товарные знаки имели особое значение в условиях роста производства товаров на экспорт. Так, в Англии еще задолго до начала индустриальной эры широко изготавливались изделия из металла, и на многих инструментах, предназначенных для ремесленников, оружия, кухонной утвари стояли традиционные знаки, принадлежавшие их английским изготовителям. Товарные знаки ставились также на изделиях из драгоценных металлов. Товарные знаки, хотя еще и не называемые так, ведь термин начали употреблять только в XIX веке, продолжали играть подобную роль на протяжении достаточно длительного времени [3].

В отношении периода возникновения товарного знака в той или иной форме Верклер К.Д., к примеру, достаточно размыто обрисовывает данный этап, а именно: «товарные знаки возникли в тот период, когда стала ощущаться потребность в них, когда культурная сфера экономики, базирующейся на принципах конкуренции, уже не могла без них обходиться. Их применение стало единственным способом идентификации изделия с помощью одного-единственного слова или символа, выражающего намерение купить или продать данное изделие» [4, с. 19].

Однако более подробно в литературе называют позапрошлый век, как стартовый период для товарного знака в выполнении своей нынешней роли. Развитие массового производства, формирование более сложной системы распространения товаров, доведения их до покупателя, расширение

торговли – все это вызвало потребность в универсальной идентификации товаров [2, с. 18]. На роль товарных знаков в коммерции обращает внимание Э. Шефер, характеризуя воздействие товарных знаков на потребителей в странах Дальнего Востока: «товары, отправлявшиеся некоторыми фирмами на дальневосточные рынки, находили там признание только благодаря своей упаковке, и торговля там оказалось бы весьма убыточной при любой попытке изменить внешний вид товаров» [1, с. 35]. Также в литературе отмечают, что общая ценность товарного знака в том, что он обычно способствует завоеванию репутации производителя товара, стимулирует спрос на соответствующие товары и позволяет конкурировать с другими товарами [2, с. 192].

На современном этапе развития общества белорусский законодатель установил следующее понятие товарного знака. Товарный знак – это обозначение, способствующее отличию товаров, работ и (или) услуг одного лица от однородных товаров других лиц.

В соответствии Законом «о товарных знаках и знаках обслуживания», а также Гражданским Кодексом Республики Беларусь в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные обозначения, включая имена собственные, сочетания цветов, буквенные, цифровые, изобразительные, объемные обозначения, включая форму товара или его упаковку, а также комбинации таких обозначений [5].

Владелец товарного знака имеет исключительное право использовать товарный знак, может распоряжаться этим исключительным правом, а также вправе запрещать использование товарного знака другими лицами.

*Знак обслуживания* – это то же самое, что и товарный знак, за исключением того, что он идентифицирует и отличает источник услуги, а не товар.

*Разница между товарным знаком и знаком обслуживания.* Их назначение и правовой режим одинаковы. Их отличие состоит в том, что товарный знак используется для отличия товаров, а знак обслуживания – для отличия работ и услуг [6, с. 87].

Охрана товарного знака в Республике Беларусь. Владелец товарного знака имеет исключительное право использовать товарный знак, может распоряжаться этим исключительным правом, а также вправе запрещать использование товарного знака другими лицами.

Однако для обеспечения сохранности и возможности последующей защиты прав на товарный знак, то есть его правовой охраны необходимо прежде всего осуществить регистрацию товарного знака.

Предоставление правовой охраны объектам интеллектуальной собственности возложено на государственное учреждение «Национальный центр интеллектуальной собственности». В частности, национальный центр интеллектуальной собственности осуществляет регистрацию товарных знаков.

Если субъект хозяйствования, зарегистрированный в Республике Беларусь, намеревается реализовывать товары, выполнять работы и (или) оказывать услуги только на территории

нашего государства, ему будет достаточно проинформировать национальную регистрацию товарного знака в национальном центре.

Если же создатель бренда захочет его предлагать за рубежом, необходимо произвести международную регистрацию товарного знака в соответствии со ст. 16 Закона «О товарных знаках», а также рядом международных договоров, к примеру, Мадридским соглашением, Ниццким соглашением, Парижской конвенцией и другими.

Организацией международной регистрации товарного знака занимается структурное подразделение Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Итак, с момента завершения регистрации товарного знака в Национальном центре интеллектуальной собственности право владельца данного товарного знака будет нарушено в случае использования без разрешения владельца знака как самого товарного знака, так и сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении однородных товаров.

В рамках правовых последствий незаконного использования товарного знака отметим, что в соответствии со ст. 29 Закона «О товарных знаках и знаках обслуживания», а также согласно ст. 11 Гражданского Кодекса Республики Беларусь его владелец или лицо, которому предоставлено право использования товарного знака по договору исключительной лицензии, вправе требовать следующее:

1. Удаления с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно примененных товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, а при невозможности удаления – изъятия из гражданского оборота и уничтожения контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров.

2. Удаления товарного знака или обозначения, сходное с ним до степени смешения, с материалов, которыми сопровождалось введение товара в гражданский оборот.

3. Возмещения убытков, причиненных незаконным использованием товарного знака, или выплаты компенсации в размере от одной до пятидесяти тысяч базовых величин, равно как и использовать иные общие способы защиты гражданских прав.

В соответствии с ч. 1 п. 3 постановления Пленума Верховного Суда от 28.09.2005 № 9 споры, связанные с применением законодательства о товарных знаках и знаках обслуживания, принимаются к рассмотрению судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь.

Также полагаем, что будет уместно отметить наличие возможности возбуждения административного или уголовного производства в отношении лиц, нарушивших права на товарный знак. Во-первых, административная ответственность по ст. 9.21 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, во-вторых, за повторное действие в течение 1 года после наложения административного взыскания – ответственность по ст. 201 Уголовного Кодекса Республики Беларусь.

*«Сильные» и «слабые» знаки.* В дополнение к выбору знака, который вряд ли можно пере-

путать с уже существующими знаками, в ваших интересах выбрать знак, который считается «сильным» в юридическом или торговом смысле, т. е. знак, который наиболее легко позволит вам предотвратить использование вашего знака третьими лицами. Некоторые знаки легче защитить, чем другие, и они считаются «сильными» знаками.

С другой стороны, если знак является «слабым», он, скорее всего, является описательным, и другие уже используют его для описания своих товаров или услуг, что затрудняет и дорого обходится попытка полиции и защиты. Следует избегать слабых знаков; они просто не имеют такой же правовой защиты, как более сильный и отличительный знак.

Автор статьи соглашается с классификацией товарных знаков, критерием которой является спектр различительной силы. В рамках данной классификации выделяются причудливые, произвольные и описывающие товарные знаки. Категория, в которую попадает ваш знак, существенно повлияет как на его «регистрируемость», так и на чью-либо способность обеспечить соблюдение ваших прав на знак [4, с. 67].

Во-первых, отметим, что самые сильные и наиболее легко защищаемые типы знаков – это причудливые знаки и произвольные знаки, потому что они по своей сути отличительны. Причудливые знаки – это придуманные слова без словаря или другого известного значения. Произвольные знаки – это фактические слова с известным значением, которые не имеют связи/отношения с охраняемым товаром. Причудливые и произвольные знаки регистрируются и, действительно, имеют больше шансов быть зарегистрированными, чем описательные знаки. Кроме того, поскольку эти типы знаков являются творческими и необычными, менее вероятно, что другие используют их [9, с. 132].

Примеры причудливых и произвольных знаков: причудливый: «*бельмико*» для страховых услуг, произвольный: «*банан*» для шин.

Во-вторых, отметим, что описательные знаки – это слова или конструкции, которые описывают товары и/или услуги. Такие знаки обычно считаются «более слабыми» и поэтому их труднее защитить, чем причудливые и произвольные знаки. Если регистрирующие органы большинства стран определяют, что знак является «просто описательным», то он не подлежит регистрации или охране в основном реестре, если только он не приобретает отличительный характер-как правило, в результате широкого использования в торговле в течение пятилетнего или более длительного периода. Описательные знаки считаются «слабыми» до тех пор, пока они не приобретут отличительность.

Другими словами, описывающий знак представляет собой средства, ассоциирующиеся с качеством или другой характеристикой товара, например, «*Super fresh*», что значит «очень свежий» для названия магазина с продовольственной продукцией. Также полагаем, что наглядным будет пример, установленный решением судебной коллегии по патентным делам Верховного Суда Республики Беларусь от 7 сентября 2001 года, которым было признано, что одним из значений слова «*прима*», как товарного знака, является «высший

сорт» то есть данное слово и, следовательно, товарный знак являются описательными [9, с. 136].

Заявители часто выбирают описательные знаки для своих товаров и/или услуг, полагая, что такие знаки уменьшают потребность в дорогостоящем потребительском образовании и рекламе, поскольку потребители могут сразу идентифицировать продукт или услугу, предлагаемую непосредственно из знака. Этот подход, хотя и может быть логичным маркетинговым советом, часто приводит к знакам, которые не могут быть защищены, то есть к чрезвычайно слабым правам на товарные знаки. То есть, описательный знак зачастую не может быть зарегистрирован или защищен от последующих пользователей иден-

тичных или похожих знаков, а также лиц, недобросовестно копирующих чьи-либо знаки при помощи современных технологий.

**Выводы из данного исследования.** Следовательно, подводя итог вышеуказанного, отметим, что в силу явных различий между «сильными» и «слабыми» товарными знаками лицу, желающему осуществить его правовую охрану, необходимо определиться, во-первых, с видом товарного знака, во-вторых, способом и масштаба регистрации товарного знака и, в-третьих, способом правовой защиты своих прав в случае их нарушения со стороны третьих лиц в соответствии как с национальной, так и с международной регламентацией сферы интеллектуальной собственности.

### Список литературы:

1. Веркман К.Д. Товарный знак: создание, психология, восприятие. Москва, 1986. 350 с.
2. Елисеев А.И. Институциональный анализ интеллектуальной собственности. Москва, 2005. 192 с.
3. Лосев С.С. Научно-практический комментарий к закону Республики Беларусь о товарных знаках и знаках обслуживания [Электронный ресурс]: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. Минск, 2019.
4. Веркман К.Д. Товарный знак: создание, психология, восприятие / К.Д. Веркман. Москва : Прогресс, 1986. 350 с.
5. О товарных знаках и знаках обслуживания: Закон Респ. Беларусь от 05.01.2016 г., Национальный центр правовой информации Республики Беларусь.
6. Рязузов В.Н. Нарисуем товарный знак. Защитим ли мы его: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. Минск, 20 с.
7. Кодекс Республики Беларусь об Административных правонарушениях. Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2003.
8. Уголовный кодекс Республики Беларусь. Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 1999.
9. Маевская Т.В. Товарный знак (знак обслуживания) как объект промышленной собственности. 2003. 204 с.

### References:

1. Verkman, D.K. Trademarks: creation, psychology, perception. Moscow, 1986. 350 p.
2. Eliseev, A.I. Institutional analysis of intellectual property. Moscow, 2005. 192 p.
3. Losev, S.S. Scientific and practical commentary on the law of the Republic of Belarus on trademarks and service marks [Electronic resource]: National center for legal information of the Republic of Belarus. Minsk, 2019.
4. Werkman, K.D. Trademark: creation, psychology, perception. Moscow : Progress, 1986. 350 p.
5. On trademarks and service marks: law Rep. Belarus from 05.01.2016, National center of legal information of the Republic of Belarus.
6. Ryauzov, V.N. Draw a trademark. Will we protect it: the National center for legal information of the Republic of Belarus. Minsk, 20 p.
7. Code of Administrative offences of the Republic of Belarus. Minsk : National centre for legal information of the Republic of Belarus, 2003.
8. Criminal code of the Republic of Belarus. Minsk : National centre for legal information of the Republic of Belarus, 1999.
9. Mayevskaya, T.V. Trademark (service mark) as an object of industrial property. 2003. 204 p.