



GRATA
INTERNATIONAL

Local Knowledge
for Global Business

www.gratanet.com

Недобросовестная конкуренция в области использования объектов интеллектуальной собственности: проблемы и способы защиты товарного знака в Беларуси

В ходе осуществления своей хозяйственной деятельности компания может столкнуться с недобросовестными действиями конкурента. Одним из распространенных способов недобросовестной конкуренции является незаконное использование конкурентом обозначения, тождественного либо сходного до степени смешения с товарным знаком другого хозяйствующего субъекта. В Беларуси запрет на совершение таких действий установлен в гражданском и антимонопольном законодательстве.

Гражданским кодексом Республики Беларусь (далее – ГК) предусмотрено, что все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, товаров, работ, услуг или предпринимательской деятельности конкурентов следует признавать недобросовестной конкуренцией (ст. 1029 ГК).

Данное положение более детально раскрывается в Законе Республики Беларусь от 12.12.2013 «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» (далее – Закон).

Так, в статье 28 Закона указано, что запрещается недобросовестная конкуренция, связанная с:

- ▶ приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров;
- ▶ совершением хозяйствующим субъектом действий по продаже, обмену или иному введению в гражданский оборот товара, если при этом имело место незаконное использование объекта интеллектуальной собственности.

Запрету на создание смешения с деятельностью другого хозяйствующего субъекта или его товарами посвящена статья 29 Закона.

Согласно положениям данной статьи запрещаются действия, связанные с незаконным использованием обозначения, тождественного товарному знаку другого хозяйствующего субъекта либо сходного с ними до степени смешения:

- ▶ путем его размещения на товарах, этикетках, упаковках или использования иным образом в соответствии с законодательством о товарных знаках и знаках обслуживания в отношении товаров, которые продаются либо иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Беларуси; а также
- ▶ путем его использования в глобальной компьютерной сети Интернет, включая размещение в доменном имени.

Аналогичная норма содержится в пункте 3 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее – Закон о товарных знаках), согласно которой, нарушением исключительного права на товарный знак признается использование товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени

смешения, без разрешения владельца товарного знака, выражающееся в совершении действий, предусмотренных пунктом 1 статьи 20 Закона о товарных знаках, в отношении однородных товаров, а также неоднородных товаров, обозначенных товарным знаком, признанным общеизвестным в Республике Беларусь.

В качестве действий конкурента, нарушающих право на товарный знак, которые перечислены в статье 20 Закона о товарных знаках, признаются неправомерное применение товарного знака на товарах и связанной с ними документации, при выполнении работ и оказании услуг, в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках и в глобальной компьютерной сети Интернет.

К нарушителям исключительного права на товарный знак на основании статьи 29 Закона о товарных знаках могут быть применены следующие меры ответственности:

- ▶ удаление за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок незаконно примененного товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, а при невозможности удаления – их изъятие из гражданского оборота и уничтожение;
- ▶ удаление за счет нарушителя товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, с материалов, которыми сопровождаются введение этого товара в гражданский оборот, выполнение таких работ и/или оказание таких услуг, в том числе с документации, рекламы, печатных изданий, вывесок, а также из глобальной компьютерной сети Интернет;
- ▶ возмещение убытков либо выплата компенсации в размере до пятидесяти тысяч базовых величин (ориентировочно более 570 000 долларов США), определяемом судом с учетом характера нарушения, по выбору лица, право которого нарушено.

Пресечение действий, нарушающих исключительное право на товарный знак и составляющих недобросовестную конкуренцию, может осуществляться двумя способами:

- ▶ в административном порядке: путем подачи в Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (далее – МАРТ) заявления о нарушении антимонопольного законодательства в части осуществления недобросовестной конкуренции;
- ▶ в судебном порядке: путем подачи в судебную коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь (далее – судебная коллегия ВС) иска о пресечении действий, нарушающих исключительное право на товарный знак.

При рассмотрении исков о пресечении указанных неправомерных действий судебная коллегия ВС оценивает совокупность следующих фактов:

- ▶ однородность товаров/услуг субъектов;
- ▶ тождественность обозначений или их сходство до степени смешения.

При установлении однородности учитывается отнесение товаров/услуг к определенному классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Оценка тождественности или сходства до степени смешения обозначений производится на основе общего

впечатления. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначения, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового исполнения и так далее.

С этой целью анализируется:

- ▶ фонетическое сходство, в том числе тождество звучаний;
- ▶ смысловое (семантическое) значение сравниваемых обозначений;
- ▶ графическое (визуальное) сходство обозначений;
- ▶ возможность смешения обозначений непосредственно потребителем (например, из данных социологических исследований, опросов, анкетирования и т.д.).

Для уменьшения собственных трудозатрат, экономии финансовых и временных ресурсов, например, на оплате госпошлины и судебных расходах, лица, права которых нарушены действиями, составляющими недобросовестную конкуренцию, часто предпочитают обращаться в МАРТ.

Вместе с тем, при обращении в МАРТ необходимо учитывать следующие обстоятельства:

1. сроки давности для признания действий конкурента недобросовестной конкуренцией составляют 3 года со дня совершения соответствующих действий (бездействия), а при длящихся нарушениях – 3 года со дня обнаружения таких действий либо их прекращения (если действие было прекращено до обнаружения);
2. факт наличия нарушения антимонопольного законодательства в части недобросовестной конкуренции может быть установлен только по отношению к хозяйствующим субъектам. МАРТ не устанавливает факт наличия указанных нарушений в действиях физических лиц, за исключением физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей либо осуществляющих приносящую доход лицензируемую деятельность.

Заявление о нарушении антимонопольного законодательства может быть подано в МАРТ в письменном или электронном виде. Срок рассмотрения заявления составляет 3 месяца со дня его поступления, если не потребуются его продления. Однако в ходе рассмотрения заявления и до принятия решения МАРТ вправе выдать предупреждение конкуренту в целях пресечения неправомерных действий (бездействия).

По результатам рассмотрения поданного заявления МАРТ принимает решение об установлении факта наличия либо отсутствия нарушения антимонопольного законодательства. На основании данного решения антимонопольный орган вправе вынести соответствующее предписание нарушителю. Принятое антимонопольным органом решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение 30 календарных дней со дня его принятия.

Вместе с тем, также как при обращении в судебную коллегию ВС, так и в случае подачи заявления в МАРТ необходимо собирать и предоставлять доказательства, подтверждающие совершение конкурентом действий, составляющих недобросовестную конкуренцию и нарушающих исключительное право на товарный знак, и чем более качественно будут подобраны и оформлены предоставляемые в МАРТ доказательства, тем больше шансов на вынесение положительного решения по данному вопросу.

В соответствии с Методическими рекомендациями по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства в части недобросовестной конкуренции, утвержденных

приказом МАРТ от 18.09.2017 № 154, для установления факта недобросовестной конкуренции требуется доказать следующую совокупность признаков:

- ▶ наличие конкурентных отношений на товарном рынке между хозяйствующими субъектами;
- ▶ направленность действий на приобретение преимуществ (выгод) в предпринимательской деятельности;
- ▶ действия могут причинить или причинили убытки другим конкурентам либо могут нанести или нанесли вред их деловой репутации;
- ▶ противоречие действий Закону, иным актам антимонопольного законодательства или требованиям добросовестности и разумности.

Предлагаем рассмотреть данные признаки на конкретных примерах вынесенных МАРТ решений.

Первый признак: наличие конкурентных отношений на товарном рынке между хозяйствующими субъектами. Для его установления требуется определить товарные и географические границы рынка, а также период времени, в котором субъекты осуществляли свою деятельность.

Кейс 1

В решении МАРТ № 315/62-2020 от 11.12.2020 был установлен факт отсутствия нарушения антимонопольного законодательства в связи с тем, что лицо, в отношении которого была инициирована проверка, и заявитель не являлись конкурентами на одном товарном рынке.

По данному делу организация «К» обратилась в МАРТ с заявлением о нарушении антимонопольного законодательства, поскольку неустановленные лица использовали фотографии и видеоматериалы о работе Центра Фитнеса и Йоги, принадлежащего организации «К», как рекламу своей деятельности на странице в социальной сети Instagram.

Необходимо отметить, что все фото- и видеоматериалы, представленные на указанной странице, имеют даты размещения предположительно с 01.04.2019 по 17.03.2020. Причем материалы, размещенные после 13.03.2020, не содержат наименования организации «К».

В ходе рассмотрения заявления была установлена потенциальная принадлежность данной страницы гражданину П., который в апреле 2020 года зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя для осуществления деятельности в области физической культуры и спорта.

МАРТ признал отсутствие конкурентных отношений между организацией «К» и индивидуальным предпринимателем П., поскольку последний начал осуществлять свою деятельность на товарном рынке услуг в области физической культуры и спорта только с апреля 2020, а материалы о работе Центра Фитнеса и Йоги на его странице были удалены после 13 марта.

Кейс 2

В решении МАРТ № 261/8-2020 от 06.02.2020 был установлен факт отсутствия нарушения антимонопольного законодательства в связи с неустановлением совокупности признаков нарушения, в том числе конкурентных отношений между субъектами.

По мнению заявителя (компании «Н»), общество с ограниченной ответственностью «Т» (ООО «Т»), сервисный центр

«Р», индивидуальный предприниматель М. (ИП М.), общество с ограниченной ответственностью «К» (ООО «К») нарушают антимонопольное законодательство в части осуществления недобросовестной конкуренции путем незаконного использования обозначения, тождественного товарному знаку, в доменном имени.

Заявитель по указанному делу является иностранной организацией, правообладателем товарного знака. Деятельность компании «Н» состоит в производстве и продаже продуктов в области обработки данных, программно-управляемых коммутаторов, передающего оборудования, компьютеров. Однако в Беларуси сам заявитель данную деятельность не осуществляет.

МАРТ сделал вывод об отсутствии между заявителем и лицами, в отношении которых поданы заявления, конкурентных отношений, поскольку они не действуют на одном товарном рынке.

ООО «Т» осуществляет ремонт компьютеров и периферийного оборудования, ИП М. – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, ООО «К» – прочую розничную торговлю в специализированных магазинах, не включенную в другие группировки, а также ремонт компьютеров и периферийного оборудования. Кроме того, компания Н. не осуществляет деятельность на территории Республики Беларусь.

Таким образом, наличие конкурентных отношений между хозяйствующими субъектами в представленных кейсах не подтвердилось.

Второй признак: направленность действий на приобретение преимуществ (выгод) в предпринимательской деятельности.

Кейс 3

Рассмотрим решение МАРТ № 270/17-2020 от 25 марта 2020 года, в котором МАРТ установил факт наличия нарушения антимонопольного законодательства, в том числе направленность действий конкурента на приобретение преимуществ (выгод) в предпринимательской деятельности.

В данном деле частное унитарное предприятие «Д» (ЧП «Д») подало в МАРТ заявление о нарушении совместным обществом с ограниченной ответственностью «З» (СООО «З») антимонопольного законодательства путем использования на этикетке производимого им напитка «М» обозначения «С», сходного до степени смешения с зарегистрированным ЧП «Д» товарным знаком.

ЧП «Д» и СООО «З» – хозяйствующие субъекты, которые осуществляют свою деятельность на одном товарном рынке производства и реализации безалкогольных газированных напитков и являются конкурентами.

МАРТ установило факт использования СООО «З» обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком ЧП «Д».

В отношении признака направленности действий на приобретение преимуществ (выгод) в предпринимательской деятельности МАРТ сделало следующий вывод о том, что направленность действий СООО "З" на приобретение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности выразилась во введении в гражданский оборот напитка «М» с использованием на этикетке обозначения «С», сходного до степени смешения с товарным знаком ЧП «Д» в отношении товаров 32 класса МКТУ, без дополнительных затрат на его продвижение.

При этом МАРТ обратил внимание на тот факт, что безалкогольные газированные напитки относятся к товарам повседневного спроса низкой ценовой категории и их приобретение не предполагает высокой степени внимания и осмотрительности со стороны покупателей (в том числе детей), создается вероятность неосознанного или

ошибочного выбора в пользу товара конкурента, когда новый товар принимают за давно известный.

Третий признак: действия лица, нарушающего антимонопольное законодательство, могут причинить или причинили убытки другим конкурентам либо могут нанести или нанесли вред их деловой репутации.

Согласно статье 14 ГК под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Предлагаем рассмотреть данный признак недобросовестной конкуренции на примере изложенного выше Кейса 3. Так, в решении МАРТ № 270/17-2020 была установлена возможность причинения заявителю убытков в виде упущенной выгоды в результате перераспределения потребительского спроса. Также МАРТ признал наличие у заявителя реального ущерба в виде понесенных им расходов на срочную подготовку заключения патентного поверенного для восстановления нарушенного права на принадлежащий заявителю товарный знак.

Кейс 4

Рассмотрим другое решение МАРТ, согласно которому не подтвердился факт причинения убытков или вреда деловой репутации заявителя.

В решении № 328/6-2021 от 4 марта 2021 г. МАРТ установил факт отсутствия нарушений антимонопольного законодательства в действиях общества с ограниченной ответственностью «Г» (ООО «Г»).

В рамках данного дела индивидуальный предприниматель К. (ИП К.) обратился с заявлением в МАРТ по вопросу недобросовестной конкуренции в действиях ООО «Г» по использованию нескольких товарных знаков, принадлежащих заявителю.

На сайте компании ООО «Г» рекламировались к продаже товары под товарными знаками, принадлежащими ИП К.

Ранее между заявителем и ООО «Г» был заключен договор поставки, отгрузка товаров, по которому производилась до июля 2020 года.

ООО «Г» пояснило, что с использованием своего сайта оно реализовало остатки товаров, маркированных товарными знаками ИП К., полученные в рамках заключенного с ним договора. При этом было установлено, что на сайте ООО «Г» размещалась информация только об оригинальной продукции, маркированной товарными знаками ИП К. Указанные обстоятельства подтвердились в ходе рассмотрения заявления. В связи с этим МАРТ сделал вывод, что при реализации ООО «Г» остатков товаров с товарными знаками ИП К., приобретенных у него ранее, отсутствуют основания утверждать, что действия ООО «Г» причиняют ИП К. убытки либо могут нанести или нанесли вред его деловой репутации.

Четвертый признак: противоречие действий конкурента Закону, иным актам антимонопольного законодательства или требованиям добросовестности и разумности. Подтверждение наличия данного признака состоит в доказывании факта нарушения запретов на совершение определенных действий (бездействия), в частности, предусмотренных статьями 28 – 29 Закона.

Так, для установления факта недобросовестной конкуренции в соответствии со статьей 29 Закона нужно доказать, что имело место использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого хозяйствующего субъекта без его разрешения.

Кейс 5

В решении МАРТ № 227/79-2019 от 29.08.2019 был установлен факт отсутствия нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренного статьей 29 Закона, в части осуществления недобросовестной конкуренции индивидуального предпринимателя И. (ИП И.).

Заявитель Частное предприятие «Д» (ЧП «Д») указал, что ИП И. при реализации напитков безалкогольных «А» использовал на их этикетках обозначения, сходные с товарными знаками, владельцем которых является ЧП «Д».

Однако данный факт был опровергнут совокупностью следующих доказательств:

- ▶ экспертным заключением патентного поверенного, где указывалось, что обозначение на этикетке безалкогольного напитка не является сходным до степени смешения с товарным знаком «Д»;
- ▶ сравнительным анализом оформления этикеток напитка негазированного "D" и напитка негазированного «А», предоставленным контрагентами ИП И. В частности, было отмечено отличие словесных обозначений в этикетках фонетически, семантически и визуально, а также существенные отличия этикеток в художественно-графическом оформлении;

В то же время Центром исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси указано, что товарные знаки «Д» и «А» сходны до степени смешения благодаря близости колорита, изобразительным элементам, композиционному решению, стилистике подачи:

- ▶ анкетированием покупателей, проведенным МАРТ в торговых объектах, по сравнению внешнего вида этикеток напитков безалкогольных вышеуказанных производителей.

Целью анкетирования являлось определение степени затруднения индивидуализации того или иного изображения применительно к юридическому лицу, использующему его, а также сходства до степени смешения изображений на этикетках напитков «Д» и «А».

По результатам анкетирования было установлено, что 71,4% опрошенных не подтверждают факт схожести изображений, 81,8% опрошенных не подтверждают возможность приобретения напитка «А» по ошибке, способность изображений на этикетках напитков «Д» и «А» породить представление о том, что являются товарами одного производителя, не подтверждают 60,6% опрошенных.

Учитывая собранные доказательства, МАРТ сделал вывод об отсутствии сходства изображений на этикетках напитков «Д» и «А» и вынес решение об отсутствии нарушения антимонопольного законодательства.

Рассмотренные в настоящей статье механизмы защиты прав на товарный знак путем обращения в МАРТ с заявлением о нарушении антимонопольного законодательства в части недобросовестной конкуренции или в судебную коллегия ВС с иском о пресечении действий, нарушающих исключительное право на товарный знак, являются довольно эффективными и позволяют пресечь любые акты недобросовестной конкуренции со стороны других субъектов хозяйствования. Однако при этом лицу, право которого нарушено, следует учитывать необходимость подтверждения совокупности обстоятельств, входящих в предмет доказывания, достаточными и надлежащими доказательствами.

Специализации

[ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ](#)

Регионы

[БЕЛАРУСЬ](#)