

# ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРАВО, ЧАСТЬ 2

## Товарные знаки





## Введение в Товарные знаки

Будут рассмотрены 3 взаимосвязанные между собой формы интеллектуальной собственности – введение в заблуждение по общему праву, нормативный режим, согласно которому товарные знаки охраняются в соответствии с Законом о Товарных Знаках Англии, а также регистрационный режим географических указаний. В контексте анализа вышеуказанных форм интеллектуальной собственности, мы будем обращаться также к правовым основам права Республики Казахстан в части регулирования прав на товарные знаки, а также практики их применения. Первые два режима регулируют охрану символов и обозначений, чаще всего выраженных словами, либо в форме изображений, используемых на товарах, либо услугах. Например, товарный знак APPLE, используемый на компьютерах и телефонах, золотая арка в форме буквы М для ресторанных услуг. Все эти символы и обозначения в процессе правовой охраны приобретают форму собственности и наделяют правообладателей правами для ее защиты. В соответствии с законодательством о введении в заблуждение, обозначение или символ должны использоваться в торговле таким образом, чтобы товар приобрел репутацию. Стоит отметить, что правовой режим введения в заблуждение не требует регистрации товарного знака в качестве обязательного условия для предоставления ему правовой защиты, достаточно его использования. Необходимо подчеркнуть, что казахстанское законодательство, в отличие от стран общего права, не предъявляет к товарному знаку требования о необходимости предварительного его использования, товарный знак регистрируется по явочному принципу, т.е. на первого заявителя.

В соответствии с нормативным режимом, товарный знак должен получить регистрацию либо в Реестре по Товарным Знакам Великобритании, либо в Патентном Ведомстве Европейского Союза. Те обозначения, которые удовлетворяют требованиям, предъявляемым к регистрации, охраняются от незаконного использования третьими лицами. В июне 2018 года Республика Казахстан перешла на одноуровневую систему регистрации товарных знаков, с этого периода единственным органом, начиная от подачи заявки на товарный знак и до его регистрации, является экспертная организация – Национальный Институт Интеллектуальной Собственности Министерства Юстиции Республики Казахстан.

Географические указания, являясь также объектом интеллектуальной собственности, подлежат правовой охране. Географические указания представляют собой товары, производимые и используемые несколькими производителями в пределах определенной географической местности, которой присущи особые свойства данного товара. В качестве примеров можно привести такие известные географические указания, как: Champagne, Parmigiano Reggiano. В Республике Казахстан географические указания имеют определение «наименований места происхождения товаров», а самым известным примером можно считать минеральную воду «Сарыагаш».

## Возникновение товарных знаков

Функция товарного знака менялась на протяжении долгих этапов развития торговых отношений, начиная с древних времен, и по сей день. История первых товарных знаков уходит в древние времена, когда возникновение и развитие торговли привело к необходимости продавцам идентифицировать свой товар. Так, к примеру, первые товарные знаки, вернее сказать, обозначения, наносились ремесленниками на глиняных, керамических изделиях. Таким образом, уже более 5000 лет до н.э., экономическая целесообразность привела к необходимости в нанесении отличительных признаков на товары, которые ассоциировались с определенными торговцами, либо с определенными производителями продукции. При этом функция товарного знака сводилась к идентификационной, когда нанесенный символ или клеймо указывали на принадлежность товара определенному продавцу или производителю. В казахском ханстве обязанность нанесения опознавательных символов на скот и иное имущество было закреплено в «Уложениях Тауке-хана», такие обозначения именовались тамгой.

Рост торговли в средние века привел к логическим изменениям функции товарного знака – к нему добавляется качественный показатель товара. Этому послужило появление торговых гильдий, осуществлявших контроль за качеством товаров и услуг, гильдии обязывали членов организации наносить эмблемы и обозначения на производимые товары, оказываемые услуги, что являлось подтверждением их качества.

Согласно исследованиям авторов, к 18 веку, практически все торговцы наносили обозначения на продаваемые и производимые товары, чему способствовало развитие как внутренней, так и внешней торговли. С распространением средств массовой информации, благодаря рекламе, покупатели начинают узнавать товары, поскольку товар уже имеет действительные указания на источник происхождения.



Позже, в 20 веке, товарный знак трансформируется из просто «символа» в «обозначение с различительной способностью». В последующем функция товарного знака меняется с пониманием владельцев того, что им необходима его правовая защита, поэтому все эти, а также другие существенные признаки товарного знака найдут отражение в нормативных актах национальных законодательств государств и будут служить критериями его охраноспособности.

На сегодняшний день, интересной новой ролью товарного знака является функция, помогающая идентифицировать уже не продавца или производителя товара, а его потребителя, так называемая функция «вымышленного статуса». В качестве примеров можно привести выражения «водитель Ferrari», «человек, пьющий BUDWEISER». Вместе с тем, появляется новое понятие «бренд», которое имеет более широкий смысл, в сравнении с товарным знаком. В юридическом смысле отличие бренда от товарного знака заключается в том, что товарный знак, чаще всего, представляет собой зарегистрированный объект интеллектуальной собственности, имеющий определенную ценность. Бренд, как более широкое понятие, включающее в себя не только товарный знак, но и его репутацию, также может иметь свою стоимость и даже регистрацию, но, к примеру, в соответствии с казахстанским законодательством, где нормативно не закреплен термин «бренд», стоимость незарегистрированного объекта интеллектуальной собственности, в том числе товарного знака (бренда) определить не представится возможным, поскольку законодатель предусмотрел четкий перечень объектов, подлежащих оценке, к числу которых относится именно товарный знак. Поэтому, не каждый бренд является товарным знаком, но каждый товарный знак может быть брендом.

## История правовой защиты товарных знаков

По мнению авторов, правовая охрана товарных знаков, в сравнении с другими объектами интеллектуальной собственности, была менее регламентирована. Только к 16 веку суды стали принимать к рассмотрению дела, связанные с защитой прав на товарные знаки. Ранее, основная суть защиты прав торговцев сводилась к тому, что если продавец уже использует в своей деятельности определенную марку, намеренное использование этой же марки другим торговцем будет считаться обманом. С начала 19 века, суды начали практику применения к таким отношениям понятия «введение в заблуждение» (passing off). Оно было направлено на защиту предпринимателей, увеличивших репутацию бренда благодаря его использованию.

Как отмечают авторы, система регистрации товарных знаков впервые возникла в 1875 году. С ростом международного признания прав на промышленную собственность, в том числе и товарный знак, иностранные торговцы не были уверены в том, что Британское законодательство предоставит им равнозначный уровень защиты от злоупотребления их товарными знаками, который предоставляет иностранный закон Британским торговцам при схожих обстоятельствах. Первое время функции регистрации были достаточно ограниченными – регистрировать было возможно только определенные обозначения, а в Реестр вносились только те знаки, которые прошли экспертизу.

Благодаря появлению системы регистрации товарных знаков, стало возможным применять меры охраны до начала их использования. Последующие преимущества от возможности регистрации обозначений появились позднее, когда Закон о Товарных знаках 1938 года (Trade Marks Act) позволил уступку товарных знаков отдельно от репутации (goodwill) компании. Стоит отметить, что казахстанское законодательство в сфере интеллектуальной собственности не разделяет товарный знак и репутацию, а понятие «комплекс исключительных прав» включает в себя только: права на товарный знак, фирменное наименование, знак обслуживания, патент, нераскрытую информацию, в том числе секреты производства (ноу хау). Полагаем, что в указанный комплекс исключительных прав можно отнести также и репутацию или гудвилл, а передача прав на этот объект может быть произведена по договору франчайзинга.

Несмотря на принятие Закона о товарных знаках Англии, «введение в заблуждение» по-прежнему имело определенную ценность, поскольку из-за ограничительных условий регистрации товарного знака, процедура была порой нецелесообразной и неоправданно затруднительной. Также остро стоял вопрос об определении достаточного объема правовой защиты прав на товарные знаки. Ярким сторонником усиления правовой защиты был Франк Шехтер, ведущий историк в области товарных знаков. В книге авторы приводят цитату из труда Франка Шехтера «The Rational Basis of Trade Mark Protection» (1927): «сохранение уникальности товарного знака должно составлять единственную рациональную основу его охраны». По мнению Шехтера, товарный знак подлежит правовой охране как вид имущества. Важно



отметить, что в этом случае владелец товарного знака был бы защищен при размещении товарного знака как на не схожих, так и на схожих товарах. Как считают авторы, проницательность Шехтера привела к достижению цели, а именно, те аргументы, которые он приводил в пользу расширения объема прав, постепенно были признаны и внедрены в национальное законодательство. Примерами, заслуживающими внимание, являются: использование определенным способом товарных знаков на несходных товарах; признание судом того факта, что товарные знаки защищают правообладателей не только от ущерба, нанесенного товарному знаку как указателю на место происхождения товара, но также и в отношении других функций товарного знака (качество, реклама, инвестирование и функция информирования); признание товарных знаков имущественным комплексом прав; а также постепенный запрет на различные ограничения на совершение сделок с товарными знаками.

### **Расходы на владение товарными знаками**

Поскольку право обладания товарным знаком предоставляет монополию владельцу на его использование, этот факт, по мнению авторов, был не в пользу предоставления ему правовой охраны, поскольку монополия не является эффективной. Полагаем, под неэффективностью монополии прав на товарный знак, в данном случае авторы подразумевают в определенной степени негативное влияние монополии на развитие торговли, так, к примеру, запрет на использование товарного знака вынуждает предпринимателя получать платное разрешение на его использование, что, в свою очередь, отражается на увеличении себестоимости товара. Тем не менее, в отличие от патентов, промышленных образцов и объектов авторского права, товарный знак не предоставляет как такового исключительного контроля над продажей определенных товаров, либо оказанием определенных услуг; он, скорей всего, предоставляет контроль над использованием обозначения в связи с продажей товаров или оказанием услуг. Как отмечают авторы, товарные знаки не создают монополию до того момента, пока обозначение не используется на товарах или услугах.

Обладание товарным знаком определенно предполагает расходы, связанные с регистрацией товарного знака: проведение поиска на тождество и сходство по базе зарегистрированных, а также поданных на регистрацию товарных знаков, подготовка и подача заявки, проведение экспертизы по существу, а также поддержание товарного знака в силе. Кроме того, необходимость соблюдения исключительности товарного знака от другого производителя порождает дополнительные расходы по созданию отличительной упаковки, формы товара, а также его наименования.

Оценку расходов на обладание товарным знаком можно проанализировать несколькими подходами. Согласно первому подходу, если товарный знак рассматривать просто как обозначение, которое необходимо его владельцу для отличия своего товара или услуги от товара или услуги другого владельца, то в целом расходы не являются значительными, поскольку затраты на регистрацию и поддержание в силе товарного знака окупают себя очень скоро. В другом случае, если, к примеру, выделять товарные знаки на особенные и обычные, в данном случае, круг выбора товарного знака ограничивается, и если предприниматель намерен использовать именно особенный товарный знак, то расходы на его обладание значительно возрастают. В приведенном подходе рассматриваются расходы предпринимателя на использование уже существующего товарного знака с определенной репутацией, когда его использование предполагает выплату роялти (плата за временное использование товарного знака). Таким образом, выбор товарного знака является важной составляющей любого бизнеса и предприниматели понимают, что одни товарные знаки могут в значительной мере превосходить другие товарные знаки.

По мнению авторов, реестры, содержащие данные о зарегистрированных товарных знаках, непрозрачны и накладывают бесполезные расходы, т.к. помимо действующих товарных знаков, в них содержится информация о неиспользуемых товарных знаках, регистрация которых закреплена за их правообладателями. Действительно, данный факт имеет место и в казахстанском Государственном реестре товарных знаков, тем не менее, стоит отметить, что законодатель предусматривает обязанность правообладателя использовать свой товарный знак, в противном случае любое третье лицо вправе оспорить регистрацию товарного знака в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате предъявления иска в суд.

Право на защиту товарного знака от его использования на обозначениях, не являющихся товарными знаками, а также знаков, сходных до степени смешения в отношении похожих товаров, также предполагает большие затраты правообладателя. Как отмечают авторы, некоторые такие нормативные положения могут даже ограничивать свободу слова, к примеру, использование коннотаций слов, «Olympics», названия



«Champagne», или имени «Barbie».

## Обоснования правовой защиты товарных знаков

Для чего нужна правовая охрана товарного знака? По мнению авторов, этот вопрос был менее изучен в сравнении с охраной авторского права и патентов. Ряд доводов, приведенных для обоснования охраны товарных знаков, вызвал определенные проблемы в их применении, поскольку обозначения больше имели функцию указания места происхождения товара (к примеру, для определения происхождения или владельца товаров, на которые был нанесен товарный знак), либо как гарантия качества (для обозначения, что все товары с товарным знаком соответствуют определенному качеству). Тем не менее, еще больше проблем возникло в обосновании предоставления более широкой правовой защиты, которая сегодня предоставляется товарным знакам.

### 1. Творческое начало и инновация

Поскольку к товарным знакам, в отличие от патентов и авторских прав, не относится требование новизны, данные различия в объектах интеллектуальной собственности не были препятствием для некоторых экспертов придерживаться мнения о том, что «творчество» также имеет непосредственное отношение к товарным знакам. Такой подход объяснялся тем, что, во-первых, владелец бизнеса создает «гудвилл» (репутацию) в той же степени, в которой автор создает произведение; во-вторых, товарный знак должен рассматриваться как созданный объект, т.е. в какой-то мере он был изобретен, а союз между товаром и товарным знаком также представляет собой новое творение.

Тем не менее, по мнению авторов, попытки приравнять товарные знаки и гудвилл к «творению» не обоснованны, поскольку в большей степени приобретение различительной способности, а также репутация товарного знака создаются благодаря покупателям и общественности.

Товарный знак является «двигателем» инноваций – согласно выводам Европейской комиссии. Действительно, товарный знак должен соответствовать определенным критериям различительной способности для получения правовой охраны. Практика подтверждает, что не все товарные знаки могут быть удачными или успешными, поэтому в их создании определенно есть творческая составляющая.

### 2. Информация и «расходы на поиск»

Наиболее убедительным и заслуживающим внимания аргументом в пользу охраны прав на товарные знаки является довод о том, что товарный знак используется в интересах общества и предоставляет информацию потребителям, т.е. товарный знак представляет собой более короткий способ передачи информации, которая необходима покупателям для того, чтобы сделать выбор при покупке товара. Критерий различительной способности товарного знака является основополагающим для предоставления охраны, и Закон о товарных знаках Республики Казахстан закрепил это требование в п.8 ст.1: товарный знак служит для отличия товаров/услуг одних юридических или физических лиц от однородных товаров/услуг других юридических или физических лиц.

Информация, которую несет в себе товарный знак, особенно важна в отношении товаров, где потребитель, с обывательской точки зрения, не может оценить его путем обычного осмотра, особенно в отношении тех товаров, где качество не всегда очевидно. В данном случае товарные знаки предоставляют возможность покупателям выбрать товар с желаемыми характеристиками. Товарные знаки также стимулируют компании поддерживать постоянное качество и разнообразие товаров, тем самым быть конкурентоспособными на рынке изобилия товаров.

Мнение о том, что товарный знак сводит к минимуму «расход потребителя на поиск товара» не оставило равнодушными Профессоров Доган и Лемли, которые отмечают, что снижение расходов на поиск не является самоцелью, конечным результатом должно быть увеличение конкурентоспособности рынка. По этой причине права на товарные знаки не должны предоставляться, например, на форму товара, если в результате этого будет препятствие здоровой конкуренции. Далее, экономист, Джонатан Олдред привел свои доводы против теории сокращения «расходов потребителя на поиск»: единственной правдивой информацией, которой может доверять покупатель является то, что правообладатель платит часть стоимости этого продукта. Олдред критически относится к высказыванию о том, что правообладатель заинтересован в улучшении качества продукции, допустим в тех случаях, когда правообладатель знает, что на определенном рынке у товарного знака нет долгосрочного будущего, в этой связи не возникает



необходимость в поддержании «репутации» товарного знака и его качества. Здесь товарные знаки могут сыграть злую шутку с потребителями и никоим образом не уменьшить потребительские затраты на поиск.

Поскольку товарный знак неотделим от рекламы, американский академик, Ральф Браун, считает необходимым определить различие между «информационной» и «навязывающей» рекламой. По мнению Брауна, чаще всего мы видим «навязчивую рекламу», которая не полезна для сознания потребителя и снижает стимулирование конкуренции.

### **3. Обоснование нравственного характера**

Одним из обоснований нравственного предоставления более широкой правовой охраны товарному знаку является принцип из поговорки «что посеешь, то и пожнешь». Приведенная метафора подразумевает недобросовестное использование репутации правообладателя в случае использования его товарного знака третьим лицом, например, использование обозначения ROLLS ROYCE café для неоднородных товаров.

При этом, нравственное обоснование имеет свои слабые стороны: во-первых, это сложность в определении заслуг правообладателя в отношении своего товарного знака, в особенности, когда товарный знак не настолько известен, чтобы знать о нем; во-вторых, чаще всего недостаточно бывает ясно, получил ли человек свои плоды благодаря своему труду, либо труду правообладателя; в третьих, закон не всегда наказывает за использование результата чужого труда (к примеру, копирование незапатентованной бизнес идеи).

Майкл Спенс, академик, автор трудов по товарным знакам, также выдвинул свой этически обоснованный аргумент, который заключается в концепции автономии/свободы выражения. Допустим, если третье лицо использует чужой товарный знак на товарах (либо иным способом), такое использование подразумевает свободу правообладателя на выражение в той степени, в которой реплика третьей стороны рассматривается как передача сообщения от имени правообладателя (например, «я сделал этот товар»). Полезным в точке зрения Спенса является то, что как правообладатель, так и пользователь его товарным знаком, оба, могут рассматриваться как имеющие соразмерные претензии друг к другу на свободу слова. Однако трудно представить, что судьи и владельцы бизнеса поддержат такое радикальное мышление относительно принципов товарных знаков.

## **Международные и региональные аспекты защиты**

Защита товарных знаков неразрывно связана с географическими условиями. Этим обосновано изменение в правовой защите товарных знаков, связанное с расширением торговых границ, которое привело к двум формам правовой защиты - созданию международной системы регистрации товарных знаков и минимальных международных стандартов.

### **1. Международная регистрация**

Самым древним международным актом является Парижская Конвенция по охране промышленной собственности 1883 года (в настоящий момент присоединилось 177 государств). Конвенция обязывает государств-участников применять национальный режим к иностранным заявителям. Это означает, что иностранным гражданам гарантирован тот же объем прав, что и гражданам страны, в которую подается заявка. Международная система регистрации товарных знаков гарантирует подтверждение приоритета заявителям. Конвенционный приоритет означает промежуток времени, равный 6 месяцам, в течение которого заявитель может сохранить дату подачи первоначальной заявки в своем национальном патентном ведомстве при последующем указании другой страны, в которой заявитель также желает получить регистрацию. Именно с даты приоритета товарного знака исчисляется его правовая защита.

Мадридское Соглашение о Международной Регистрации Товарных знаков 1891 года, а также Мадридский Протокол к нему от 1989 года, были приняты для регулирования процедуры подачи международных заявок на товарные знаки. После подачи национальной заявки (в стране нахождения заявителя), заявитель вправе подать международную заявку в Бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС) для международной получения регистрации. Бюро передает заявку в соответствующие патентные ведомства, которые заявитель указал в своей заявке и если в течение определенного периода, установленного законодательством той страны, в которую была направлена международная заявка, договаривающееся государство не выразит отказ в регистрации, товарный знак считается зарегистрированным.

По условиям Мадридского соглашения и Мадридского протокола, владелец, к примеру, нескольких



товарных знаков обязан поддерживать каждый из них в силе, в каждой стране и управлять ими. По региональной системе регистрации товарных знаков Европейского союза, напротив, товарный знак Европейского Союза предоставляет право правообладателю на всей территории ЕС посредством подачи одной заявки в Бюро по Гармонизации Внутреннего Рынка (ОИМ), что значительно сокращает расходы на его содержание. Европейский Союз входит в систему Мадридского Протокола.

## 2. Международные стандарты

Начиная с 1993 года Республика Казахстан также является полноправным членом международной системы регистрации товарных знаков: Парижской Конвенции, Мадридского соглашения и Мадридского протокола (к Протоколу присоединились позднее, в мае 2010 года). В апреле 2012 г. Казахстан ратифицировал Сингапурский договор о законах по товарным знакам, который также предусматривает упрощенный порядок регистрации товарных знаков для участников конвенции. С присоединением Казахстана к ВТО, нормы положений Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) также распространили своей действие.

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности содержит наиболее подробные международные предписания в отношении защиты прав на товарные знаки. К примеру, соглашение запрещает дискриминацию охраноспособности товарного знака, основанную на происхождении товара или услуги; соглашение признает определенные права за правообладателем относительно сходных или тождественных обозначений на похожих или тождественных товарах или услугах, когда такое использование может привести к возможному смешению; предусматривается минимальный срок охраны не менее 7 лет; соглашение ограничивает обстоятельства, при которых товарный знак может быть аннулирован за неиспользование.

## Вызовы сегодняшнего дня

Появление электронной торговли и возможности реализовывать товары посредством Интернет привело к новым вызовам, с которыми столкнулись владельцы товарных знаков. Первые споры стали возникать в связи правовым режимом доменов и товарных знаков. Международной организацией по распределению номеров и имен (ICANN) разработана Единая политика рассмотрения споров о доменных именах (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, UDRP). Политика является обязательной административной процедурой, включенной в соглашения между ICANN и доменами верхнего уровня (такие как com.). Политика предусматривает арбитражную процедуру для рассмотрения споров, связанных с неправомерной регистрацией домена. Неправомерной регистрацией домена является: 1) регистрация домена, тождественного либо сходного до степени смешения с товарным знаком заявителя; 2) регистрант не имеет прав или законных интересов относительно товарного знака; 3) регистрация была произведена и использовалась недобросовестным путем.