УДК 347.772:341 Галина Михайлюк *

ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВОВОГО ПРОСТОРУ ШЛЯХОМ РЕФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАВО КОМЕРЦІЙНИХ ПОЗНАЧЕНЬ: ЧАСТИНА ІІ – ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ

У статті розглядаються актуальні питання міжнародної практики при вирішенні проблемних ситуацій для забезпечення захисту своїх прав суб'єктами права інтелектуальної власності. Враховано позицію вищого судового органу Європейського Союзу щодо настання відповідальності за порушення прав власників комерційних позначень. Обґрунтовується необхідність чіткого визначення та закріплення правового режиму комерційних позначень у цивільному законодавстві України.

Ключові слова: комерційне позначення, національне законодавство, споживач, вводити в оману, гудвіл.

Михайлюк Г. О. Правовые механизмы интеграции Украины в европейское правовое пространство путем реформирования отечественного законодательства о праве коммерческих обозначений: часть II – проблемы практики.

В статье рассматриваются актуальные вопросы международной практики при разрешении проблемных ситуаций для обеспечения защиты своих прав субъектами права интеллектуальной собственности. Учтена позиция высшего судебного органа Европейского Союза относительно наступления ответственности за нарушение прав владельцев коммерческих обозначений. Обосновывается необходимость четкого определения и закрепления правового режима коммерческих обозначений в гражданском законодательстве Украины.

Ключевые слова: коммерческое обозначение, национальное законодательство, потребитель, вводить в заблуждение, гудвилл.

Mykhailiuk G. O. The Legal Mechanisms of Ukrainian Integration Towards the European Legal Space by Means of Domestic Legislation Reformation within the Commercial Designations Law: Part II – Problems of Practice.

The urgent questions of international experience in dealing with the problems of the rights of intellectual property subjects' protection have been examined. The position of the highest judicial body of the European Union concerning the liability for violation of proprietors' rights for commercial designations has been taken into account. The necessity of a clear definition and consolidation of the commercial designations legal regime in the civil legislation of Ukraine has been justified.

Keywords: commercial designation, national legislation, consumer, mislead, goodwill.

Продовжуючи вивчення можливих шляхів реформування національного законодавства щодо права комерційних позначень у зв'язку з обраним вектором зовнішньої та внутрішньої політики України та познайомившись з основними ідеями науковців, що досліджували дану проблематику, пропонуємо перейти до розгляду існуючої практики при здійсненні комерційної діяльності суб'єктами права інтелектуальної власності.

З огляду на те, що якісне та швидке подолання прогалин вітчизняного законодавства у сфері права інтелектуальної власності неможливе без аналізу найбільш очевидних та одночасно важливих проблемних ситуацій, які виникають на практиці при забезпеченні та захисті своїх прав суб'єктами права інтелектуальної власності, пропонуємо звернутись до дослідження найбільш вагомих та значущих недоліків як міжнародного, так і національного законодавства.

По-перше, варто зазначити, що з 1995 р. Україна є членом Ради Європи, що дає можливість підтримувати заходи, які задовольняють інноваційну спрямованість розвитку. Так, наприклад, країни, які отримали статус членів ЄС, зобов'язані приводити національні законодавства у відповідність з Директивою 89/104/ЕЕС «Про наближення законодавства держав-членів, що стосується торгових марок» (далі – Директива), яка є основним документом, що регламентує правове регулювання цього різновиду комерційних позначень у країнах співдружності [1].

Більшість юридичних концепцій, наведених у справах щодо правомірного чи неправомірного використання торговельних марок, ґрунтуються на всебічному аналізі ст. 5 (1) (а) Директиви. З огляду на це авторка роботи стверджує, що вищезгадана стаття має особливо

важливе значення для реформування вітчизняного законодавства про право комерційних позначень, адже її зміст покладено в основу положень Глави 9 «Право інтелектуальної власності» проекту Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [2] та має стати взірцем для створення нових правових норм у цій сфері з метою оновлення та вдосконалення вітчизняного законодавства задля успішної європейської та міжнародної інтеграції.

Цілком логічною є позиція західно-європейської доктрини права, що власник будь-якого зареєстрованого комерційного позначення має право перешкодити використанню ідентичних або подібних позначень на ідентичних або однорідних товарах/послугах. Юристами приділяється значна увага саме питанню «використання» об'єкта права інтелектуальної власності, про що свідчить чимало наукових праць та, що є вирішальним моментом й підґрунтям для позитивного вирішення справи у судовому порядку.

Важливо, що виключне право власника, відповідно до ст. 5 (1) (а) Директиви, вважається неспростовним та зрозумілим, але деталі цієї правової норми мають ряд невизначеностей. Більше того, складний характер правових норм у таких випадках характеризується «як безперервна розмова між Європейським Судом та національними судами», що прослідковується при аналізі судових рішень та постійних питаннях, які висувають національні суди до найвищого судового органу ЄС [3, с. 313]. Однією з причин такої довготривалої дискусії судових органів, з точки зору авторки дослідження, може бути нездатність власників комерційних позначень надати конкретні докази щодо істотної зміни їх позицій на ринку товарів/послуг після використання позначення конкурентом.

По-друге, при веденні свого бізнесу власники комерційних позначень звертають особливу увагу на репутацію (гудвіл) компанії, яку вони створювали протягом багатьох років. На жаль, її дуже легко заплямувати за допомогою неправомірного використання комерційних позначень конкурентом. Насамперед, репутація (гудвіл) компанії є економічною цінністю, тоді як для клієнта це гарантія якості та оригінального походження товарів/послуг.

Усесвітня глобалізація та інтеграція національних комерційних ринків у світові зумовили ситуацію, коли більшість товарів/послуг споживач замовляє чи має нагоду ознайомитися з переліком ймовірної продукції компанії за допомогою інформаційної мережі Інтернет. Такий механізм просування компанії на національний та міжнародний ринок уже є звичайною практикою за кордоном, в той час як в Україні цей спосіб тільки починає розповсюджуватися. У зв'язку з цим не дивно, що юристи розвинутих країн звертають питому увагу на правові механізми захисту прав інтелектуальної власності на товари/послуги, які рекламуються через мережу Інтернет. Цілком погоджуємося з думкою Т. Сангала, що користувачі онлайн-ресурсів при замовленні товарів/послуг, ймовірно, будуть введені в оману, вважаючи, що сайт конкурента є афілійованою особою оригінальної торговельної марки, навіть якщо пряме посилання на це відсутнє. Якщо комерційне позначення використовується на веб-сайті конкурента, останній понесе відповідальність за контрафакцію та порушення прав його власника. Починаючи з 2010 року, національними судами держав – членів ЄС, а також Європейським Судом винесено чимало рішень у справах, де, в переважній більшості випадків, споживачі були введені в оману використанням конкурентами комерційних позначень, які нагадували відомі бренди, через що вони притягувались до відповідальності за порушення прав власників комерційних позначень [4, с. 64–65]. Переконані, що український законодавець має звернути увагу на велику ймовірність незахищеності правовласників комерційних позначень в інформаційних мережах та попередити можливість порушення їх прав на законодавчому рівні.

По-третє, варто мати на увазі, що оманлива та агресивна торговельна практика безпосередньо пов'язана з регулюванням громадського правопорядку та приватного відшкодування. Слід зазначити, що ці дві сфери абсолютно різні, хоча й є наслідком одного і того ж неправомірного вчинку. Крім того, вони використовують різну термінологію та концепцію, що також призводить до різних результатів. Унаслідок цього у 2008 році у Великобританії вийшла Постанова Уряду № 1277 «Про захист споживачів від недобросовісної торгівлі» (далі – Постанова) [5] задля кращої імплементації Директиви про недобросовісну комерційну практику 2005 року [6], яка замінила 23 попередні акти, в тому числі більшість положень Акта про торгові позначення 1968 року, що у сукупності регулювали зазначену сферу діяльності [7].

Відповідно до Постанови правовласники комерційних позначень можуть не брати участь в оманливій або агресивній торговельній практиці, що, ймовірно, призведе до «комерційного рішення звичайного споживача, яке б він не прийняв в іншому випадку».

Підкреслимо, що терміни «середній (звичайний) споживач» і «комерційне рішення» – дослівне тлумачення, запозичене з Директиви 2005/29/ЕС, та є прикладом використання інструментарію, що допомагає імплементувати норми європейського права до національних законодавств не тільки держав – членів ЄС, а й країн, які тільки знаходяться на шляху до європейської інтеграції. Ці словосполучення на перший погляд здаються дивними, але органи правозастосування, в умовах сьогодення, поступово почали все більше їх використовувати. Свої думки з приводу вживання вищезазначеної термінології у наукових працях висловлювали іноземні вчені М. Є. Міллер [8], М. А. Лімлей [9], К. М. Сандерс [10] та інші.

Під час аналізу змістовної складової Постанови стає помітним, що її положення забезпечені примусовим дотриманням Стандартів торгового обслуговування [11] та Управління з добросовісної конкуренції [12] шляхом винесення кримінальних санкцій та виконавчих листів.

Зокрема, дискутуючи про схвильованість та розгубленість споживачів, що виникає в результаті використання оманливої реклами, варто відзначити, що вибір саме торговельної марки клієнтом «залежить від рівня уваги звичайного споживача» [13, с. 183] і може змінюватися в залежності від категорії товарів [14], адже у жодному з інших об’єктів права інтелектуальної власності інтереси клієнта «не вписані так міцно у сам об’єкт» [15, с. 211]. За словами Дж. Девіса, середній споживач керується «почуттям довіри до комерційного позначення, а не науковими приписами» [13, с. 183]. Останнім часом у рамках доктрини про «середнього (звичайного) споживача» національні суди при винесенні рішень можуть враховувати невід’ємні характеристики бренду, такі як частка ринку, інтенсивність і час використання, географічне поширення, сума грошей, витрачених на просування товару/послуги, і кількість клієнтів, які ідентифікують товари або послуги з конкретним комерційним позначенням [16].

Як слушно зазначає С. С. Савич, «споживач виступає причиною існування комерційного позначення», хоча «законодавець України не згадує споживача у конструкції права інтелектуальної власності» [15, с. 211].

Натомість важливо розуміти, що середній споживач [14] не завжди має можливість порівняти торговельні марки, тому його/її вибір базується на попередній довірі до комерційного позначення [16, пункт 27].

На думку Європейського суду, «середній споживач» повинен мати можливість самостійно визначити ідентичність товару/послуги. В цілому, однак, саме символ комерційного позначення виступає ідентифікатором компанії. Водночас існує ймовірність того, що звичайний споживач має намір купити тільки продукт з аналогічним видимим атрибутом відомого бренду і зовсім не має на меті придбати оригінал марки походження [3, с. 341]. З упевненістю стверджуємо, що оманлива реклама негативно впливає на економічний добробут споживача. Авторка погоджується з точкою зору з К. Севільї, що відсутність на товарі відомої торговельної марки може вводити в оману, якщо вона є важливим елементом при прийнятті покупцем рішення [17, с. 284].

На сьогодні французька та бельгійська юридичні практики визнають факт використання торговельної марки конкурентом в якості порушення прав власника комерційного позначення, натомість, порівняно з Великобританією та Німеччиною, подібне використання не вважається незаконним. Зрештою, видається неправильним факт уникнення відповідальності компанією шляхом пропонування своїх послуг у певній країні ЄС з більш сприятливим законодавством, тоді як інші юридичні та фізичні особи несуть фінансову відповідальність за свої проступки. Заслуговує на увагу той факт, що бізнес-структури створюватимуться в окремих країнах з єдиною метою – задля уникнення відповідальності. Переконані, що відповідна політика має бути однорідною на всій території ЄС, що узгоджується з первинними цілями створення Європейського Союзу.

Сподіваємось, наше дослідження знайде своє відображення у законодавчих приписах і хоча б поодинокі його пропозиції будуть враховані науковцями й законодавцем при реформуванні цивільного законодавства для міжнародної інтеграції України.

Список використаних джерел:

1. Trade Marks Directive 89/104/EEC [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX: 31989L0104:en:HTML.

2. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=246581344&cat_id= 223223535.

3. Griffiths A. The Trade Mark Monopoly: An Analysis of the Core Zone of Absolute Protection under Art. 5 (1) (a) / A. Griffiths // Intellectual Property Quarterly. – 2007. – № 3. – P. 312–349.

4. Sangal T. IP issues in linking, framing and keyword linked advertising / T. Sangal // Computer and Telecommunications Law Review. – 2010. – № 16 (3). – P. 64–65.

5. The Consumer Protection from Unfair Trading Regulations 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.legislation.gov.uk/ uksi/2008/1277/contents/made.

6. Directive 2005/29/EC of 11 May 2005 Concerning Unfair Business-to-consumer Commercial Practices in the Internal Market and Amending Directives 84/450/EEC, 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC and Regulation (EC) No 2006/2004 (Unfair Commercial Practices Directive) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://europa.eu/legislation_summaries /consumers/consumer_information/l32011_en.htm.

7. Trade Descriptions Act 1968 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1968/29.

8. Miller M. E. Likelihood of Confusion? – Three Areas of Uncertainty in Trademark Law / M. E. Miller, S. Malek, J. Raphael, V. Schwartz, A. R. Lucas // IP Litigator. – 2010. – № 9–10. – P. 11–19.

9. Lemley M. A. Irrelevant Confusion / M. A. Lemley, M. P. McKenna // Stanford Law Review. – 2010.– № 62. – Vol. 2. – P. 413–454.

10. Saunders K. M. Confusion is the Key: a Trademark Law Analysis of Keyword Banner Advertising / K. M. Saunders // Fordham Law Review. – 2002. – Vol. 71 – P. 543–577.

11. Office of Fair Trading [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.gov.uk/government/organisations/office-of-fair-trading.

12. Trading Standards Services [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.detini.gov.uk/deti-consumer-index.htm.

13. Davis J. Locating the Average Consumer : His Judicial Origins, Intellectual Influences and Current Role in European Trade Mark Law / J. Davis // Intellectual Property Quarterly. – 2005. – № 2. – P. 183–187.

14. (C-206/01) Arsenal Football Club v Reed [2003] ECR I-10273.

15. Савич С. С. Споживач у системі цивільно-правової охорони торговельних марок / С. С. Савич // Проблеми права інтелектуальної власності. – 2011. – № 3. – С. 210–213.

16. Lloyd Schufbrik Meyer & Co GmbH v Lkijsen Handel BV [2000] FSR 77.

17. Seville C. EU Intellectual Property Law and Policy : Monograph. / C. Seville. – Chentelham : Edward Elgar Publishing Limited, 2010. – 488 p.

**** Михайлюк Галина Олегівна – кандидат юридичних наук, старший консультант відділу європейського права та міжнародної інтеграції Інституту законодавства Верховної Ради України.***