

УДК 347.77(477)

Т. М. МАЛИНОВСЬКА,

кандидат юридичних наук,
науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем
розслідування та профілактики злочинів
навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання
Харківського національного університету внутрішніх справ

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ КОМЕРЦІЙНИХ (ФІРМОВИХ) НАЙМЕНУВАНЬ, ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК

Досліджено чинне законодавство щодо фактичного використання в господарському обороті засобів індивідуалізації. Особливу увагу приділено цивільно-правовому захисту комерційних найменувань і торговельних марок.

Згідно зі ст. 432 Цивільного кодексу (далі – ЦК) України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності. Кожна особа, яка вступає в цивільно-правові відносини, може захищати свої порушені права чи права, що забезпечуються, відповідним законом. У юридичній літературі виділяють дві форми їх захисту: юрисдикційну і неюрисдикційну. До неюрисдикційної форми належить передбачений ст. 19 ЦК України самозахист [1]. Способи самозахисту мають відповідати порушенню і явно не виходити за межі дій, необхідних для його припинення. Самозахист не повинен переходити в самоправність, коли потерпілий діє за принципом Таліона і сам перестав дотримуватися норм права.

Самозахист має місце і в договірних відносинах внаслідок чого сторона, стосовно якої не були виконані зобов'язання, може, у свою чергу, призупинити виконання своїх зобов'язань. Самозахист може виражатися в повідомленні про неправомірне використання засобів індивідуалізації третіх осіб, про порушення виключних прав їхніх власників.

Обираючи юрисдикційну форму захисту, особа, права якої порушені чи є спірними, звертається за допомогою до правоохоронних органів, вона охоплює адміністративний і судовий порядок реалізації способів захисту. Так, захист прав на торговельні марки за ЦК України може здійснюватися на загальних засадах захисту цивільних прав (ст. 16 ЦК України) та підгалузевих (ст. 432 ЦК України). Інституційний захист здійснюється за Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», де цьому присвячено дві статті: одна – порушенням прав власника свідоцтва, а друга – спорам, що вирішуються судом. Стаття 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для

товарів і послуг» визначає будь-яке посягання на права власника свідоцтва порушенням його прав [2]. Отже, Закон не містить переліку дій, які можна вважати порушенням прав власника свідоцтва. Закон відсилає до ст. 16, яка наводить перелік прав, що ними наділяється власник свідоцтва і порушення яких тягне за собою цивільно-правову відповідальність. Закон не визначає, яку саме відповідальність повинен нести порушник права на торговельну марку. У ньому лише зазначається, що порушення прав на знаки тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Інша справа, коли закон надає власнику свідоцтва право вимагати від порушника усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака чи позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень такого знака або позначення. Це дійсно спеціальний спосіб захисту, який має бути закріплений у спеціальному законі. Вважаємо, що він може бути універсальним і застосовуватися в разі нанесення торговельної марки чи інших індивідуальних ознаках підприємця на товари іншого товаровласника.

Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може також особа, яка придбала ліцензію, якщо це передбачено ліцензійним договором. Наведені норми про захист права на торговельну марку викликають критичні зауваження. Вони, власне кажучи, не встановлюють належної відповідальності за порушення прав на знак.

Законодавством України передбачено, що спори, пов'язані із застосуванням індивідуальних ознак підприємця, розглядаються в порядку, встановленому законодавством України, судом господарським чи третейським. Зокрема суди мають право розглядати спори: про порушення виключного права на торговельну

марку; про укладання й виконання ліцензійного договору і договору про поступку права на торговельну марку (товарний знак); про незаконне використання найменування місця походження товару.

Приклад можна навести з практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав на товарний знак. Так, виготовлювач замінника цукру звернувся в господарський суд із позовом про порушення прав на торговельну марку до товариства з обмеженою відповідальністю, оскільки на складі відповідача зберігається продукція, маркована торговельною маркою, зареєстрованою на ім'я позивача для товарів даного класу. Відповідач послався на те, що він не є виробником товару, а тільки надав склади для його зберігання. При розгляді справи було встановлено, що відповідач направив декільком магазинам роздрібною торгівлі проекти договорів закупівлі-продажу даного замінника цукру. За цих умов суд дійшов обґрунтованого висновку про те, що збереження товару відповідачем здійснювалося з метою його подальшої реалізації, і задовольнив заявлений позов.

Наведені норми про захист прав на торговельні марки викликають критичні зауваження. Вони, власне кажучи, не встановлюють належної відповідальності за порушення прав на знак. У Законі України «Про захист прав на знаки для товарів та послуг» слід було б чітко закріпити, які конкретні дії визначаються порушеннями права на торговельну марку, як це зроблено, наприклад, у зарубіжному законодавстві (порівняльний аспект). Так, відповідно до Закону Франції про товарні знаки, основними видами порушень права на знак встановлені: контрафакція – відтворення чужого знака, зареєстрованого для тотожних або схожих товарів і послуг; обманна імітація – схожі відтворення чужого знака, здатні викликати небезпеку змішування між оригіналом та імітованим знаком; використання товарних знаків без дозволу заінтересованих осіб і використання імітованих знаків; обманне маркування – використання особою, що не має відповідного права, в комерційних цілях справжнього, оригінального знака іншої особи для позначення ним своїх товарів і послуг; підміна товарів і послуг – постачання товарів чи пропозиція послуг інших, ніж ті, які були заявлені під зареєстрованим товарним знаком; незаконне зберігання контрафактних, обманним шляхом маркованих та імітованих товарних знаків, продаж, введення в обіг, постачання або пропозиція поста-

чання товарів чи надання послуг, позначених даними товарними знаками.

Цікаву норму про порушення прав на знак містить Закон США про товарні знаки. Пункт 2 ст. 32(a) передбачає, що будь-яка особа, котра без дозволу власника виробляє, копіює або імітує зареєстрований товарний знак і використовує таке виробництво, підробку, копії або імітацію на етикетках, написах, відбитках, упаковці, обгортці, сумках або у зв'язку з продажем, пропозицією продажу, розповсюдженням чи рекламою товарних послуг, або у зв'язку з чим таке використання може викликати помилку, змішування чи ввести в оману, може бути притягнута до цивільно-правової відповідальності [3, с. 22].

Глобалізація і лібералізація ринку значно підвищили конкурентну значущість знаків для товарів і послуг, оскільки вони є інструментом поширення товарів на ринку. З розвитком ринкових відносин в Україні почастишали прояви недобросовісної конкуренції, пов'язаної з незаконним використанням знаків. Відповідно до чинного законодавства знак реєструється на ім'я тієї особи, яка першою подала заявку на реєстрацію, а не тієї, яка першою почала цей знак використовувати. Користуючись цим, деякі спритні підприємці почали реєструвати добре відомі торговельні марки на своє ім'я.

Крім того, має місце таке явище, як використання чужих, добре відомих торговельних марок, не зареєстрованих в Україні, з метою швидкого завоювання репутації на ринку.

Ситуація, що склалася, вимагає врегулювання наукою проблемних у позитивному праві питань, пов'язаних із торговельними марками. Одне з них стосується правової охорони добре відомих торговельних марок і попередження їх реєстрації третіми особами. Це базується на участі України в Паризькій конвенції про охорону промислової власності та на положеннях законодавства, які встановлюють верховенство міжнародних договорів у випадку невідповідності їм положень національного законодавства. Але, на жаль, реалізувати таку можливість на практиці буде досить складно, оскільки в Україні не визначено компетентний орган, який би міг приймати рішення щодо визнання знаків добре відомими, а також не визначено критеріїв, за якими знак можна було б визнати добре відомим.

Залишаючись не вирішеною в рамках національного законодавства, ця проблема може ускладнити приєднання України до СОТ, оскільки Угода ТРІПС вимагає охорони добре відомих

знаків на території держави, яка має намір приєднатися до цієї організації.

Аналогічний характер має і порушення прав власника свідоцтва на користування найменуванням місця походження товару з тією лише різницею, що в даному випадку виключене санкціонування використання позначення законним його власником. Особи, які не мають посвідчення на право користування найменуванням місця походження товару, взагалі не можуть використовувати це позначення, навіть якщо при цьому вказується справжнє місце походження товару. Не допускається також використання місця походження товарів і в тих випадках, коли це найменування дається в перекладі чи супроводжується такими словами як «рід», «тип», «імітація» тощо.

Захист прав на товарний знак і найменування місця походження товару здійснюється в основному в юрисдикційній формі в рамках адміністративної, цивільної і кримінально-правової процедури. Судовий порядок захисту прав на знаки індивідуалізації здійснюється в порядку позовного провадження. Судовий роз-

гляд здійснюється відповідно до норм процесуального права, встановлених Господарсько-процесуальним кодексом України, а правовою базою для винесення суддею рішення є норми Цивільного кодексу України, Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», Закону України «Про захист економічної конкуренції». Способом захисту власників засобів індивідуалізації є позов – звернення до суду з вимогою про захист порушеного права, що заперечується, чи охоронюваного законом інтересу шляхом вирішення суперечки про право. До позовної заяви повинні бути додані докази наявності в позивача виключного права на засоби індивідуалізації і докази порушення цього права. Позивачем також може бути заявлена вимога про забезпечення позову.

Підбиваючи підсумок вищесказаного, слід звернути увагу на те, що Україна має забезпечити таке позитивне регулювання та практику його застосування, коли покарання, що накладається на порушників, має бути ефективним превентивним заходом, а не просто додатковим податком «за право ведення бізнесу».

Список використаної літератури

1. Цивільний кодекс України : наук.-практ. комент : у 2 ч. Ч. 1 / за заг. ред. Я. М. Шевченко. – К. : Ін Юре, 2004. – 692 с.
2. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : закон України від 15 груд. 1993 р. № 3689-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.
3. Шишка Р. Б. Охорона прав суб'єктів інтелектуальної власності у цивільному праві України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Р. Б. Шишка. – О., 2004. – 452 с.

Надійшла до редколегії 21.02.2011

МАЛИНОВСКАЯ Т. Н. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА КОММЕРЧЕСКИХ (ФИРМЕННЫХ) НАИМЕНОВАНИЙ, ТОРГОВЫХ МАРОК

Исследовано действующее законодательство относительно фактического использования в хозяйственном обороте средств индивидуализации. Особое внимание направлено на гражданско-правовую защиту коммерческих наименований и торговых марок.

MALINOVSKA T. CIVIL AND LEGAL PROTECTION OF COMMERCIAL (BRAND) NAMES, TRADE MARKS

Legislation in force according to real usage in economic turnover of funds ascertainment is researched. Special attention is directed on civil and legal protection of commercial.