

ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ З ФУТБОЛУ ЄВРО-2012

М. Потоцький,

*викладач Інституту інтелектуальної власності НУ «ОЮА» в м. Києві,
кандидат юридичних наук*

О. Ісмагілова,

здобувач Донецького державного університету управління

Г. Сердюк,

*заступник директора Інституту інтелектуальної власності НУ «ОЮА»
в м. Києві, кандидат технічних наук*

К. Трибунська,

професор Донецького державного університету управління

Проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи-2012 з футболу та взяття на себе Україною зобов'язань щодо забезпечення охорони та захисту прав Об'єднання європейських футбольних асоціацій (УЄФА), зумовлює необхідність виконання низки умов, серед яких: підвищення рівня законодавчої охорони прав інтелектуальної власності, спрощення процедур захисту цих прав, проведення інформаційної політики щодо дотримання третіми особами прав інтелектуальної власності УЄФА. Чільне місце серед указаних зобов'язань, взятих на себе Україною, посідають зобов'язання щодо підвищення рівня правової охорони торговельних марок УЄФА.

Необхідно зазначити, що проблеми правової охорони торговельних марок УЄФА досліджувалися такими науковцями та фахівцями-практиками, як В. Жаров, А. Горнісевич, І. Шатова, О. Романюк, Т. Кислий. Однак, попри те, що проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року відзначається безпрецедентними заходами, в науковій літературі не приділено достатньої уваги тим стандартам захисту прав інтелектуальної власності, котрі будуть впроваджені та, безумовно, вплинуть на всю систему правової охорони інтелектуальної власності в Україні.

З огляду на зазначене, метою цієї статті є системний аналіз вимог УЄФА щодо забезпечення правової охорони торговельних марок в Україні в умовах підготовки та проведення чемпіонату з футболу Євро-2012 та їхній вплив на систему правової охорони інтелектуальної власності в Україні.

Нині в Україні діє цілісна система захисту прав інтелектуальної власності, яку утворюють в себе правові норми, механізми їх застосування та відповідна інфраструктура для їх практичної реалізації. Ця система загалом відповідає міжнародним стандартам, що діють у сфері інтелектуальної власності, але має й недоліки.

Водночас однією з умов проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року є вдосконалення процедур захисту права прав інтелектуальної власності УЄФА. Саме тому, на виконання доручення Президента України щодо забезпечення підготовки та внесення в установленому порядку законопроекту про захист прав інтелектуальної власності УЄФА та запобігання недозволеному маркетингу Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України розроблено проект Закону України «Про права інтелектуальної власності та репутацію Об'єднання європейських футбольних асоціацій» (далі — проект Закону).



ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

Необхідно зазначити, що проект Закону надасть можливість на державному рівні удосконалити процес організації та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року через врегулювання відносин з набуття УЄФА прав інтелектуальної власності, пов'язаних з проведенням чемпіонату, здійснення і захисту цих прав, а також відносин з використанням та захисту репутації УЄФА та чемпіонату.

Проте, на нашу думку, виконання деяких положень проекту Закону може бути ускладнено з об'єктивних причин, а інші положення можуть порушити баланс прав учасників судового процесу, а тому практика застосування таких положень вимагатиме уваги до інтересів усіх учасників таких правовідносин.

Далі окреслимо основні види спорів щодо торговельних марок і проаналізуємо процесуальні нововведення, запропоновані проектом Закону. Отже, справи щодо торговельних марок можна умовно поділити на спори про визнання недійсним свідоцтва України та припинення неправомірного використання торговельної марки, відшкодування збитків та моральної шкоди тощо.

Визнання недійсним свідоцтва України на торговельну марку. Згідно з п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво може бути визнане у судовому порядку недійсним повністю або частково в разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. Переважну більшість свідоцтв суди визнають недійсними на підставі п. «а» зазначеної статті.

Умови надання правової охорони перелічені в ст. 5 названого Закону, а ст. 6 наводить підстави для відмови в наданні правової охорони. Щодо всіх

цих підстав експерти Укрпатенту мають ставити питання під час кваліфікаційної експертизи торговельної марки, і якщо вона не відповідає хоча б одній з умов надання правової охорони чи на неї поширюється хоча б одна з підстав для відмови, вони мають відмовляти в наданні такої марці правової охорони. Така відмова надалі затверджується рішенням Державної служби інтелектуальної власності України. Проте, на жаль, експертна установа не має необхідних реєстрів для вивчення всіх питань щодо охороноспроможності торговельної марки. Це й зумовлює подальше подання до суду позовів про визнання недійсними свідоцтв. Позивач у справі про визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку обов'язково має зазначити в своїй позовній заяві, яким чином оспорюване свідоцтво порушує його права. Поряд з вимогою про визнання свідоцтва недійсним позивачі часто висувають вимогу про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України виключити відповідну торговельну марку із державного реєстру.

Досить поширеною підставою для визнання свідоцтва недійсним є схожість торговельної марки до ступеня змішування з торговельною маркою позивача, зареєстрованою для однорідних товарів і послуг з більш ранньою датою пріоритету (згідно з абз. 1 п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). У таких випадках тотожності (тобто повного збігу марок) бути не може, оскільки експерт просто не видав би висновок про можливість реєстрації (якщо тільки він не помилився при проведенні експертизи).

Отже, ідеться про схожість, однак ця схожість не є очевидною і для визначення того, чи може схожість знака призвести до змішування в уявленні споживачів, суд, зазвичай, призначає експертизу.

У справах про тотожність/схожість торговельної марки з фірмовим най-



менуванням, крім власне тотожності/схожості, обов'язково необхідно довести: відомість в Україні фірмового найменування; той факт, що позивач одержав право на фірмове найменування до дати подання відповідачем заявки на торговельну марку; той факт, що позивач використовує фірмове найменування щодо тих же товарів і послуг, що й відповідач [1, 25].

Відповідачі часто посилаються на несхожість торговельної марки та фірмового найменування, підкреслюючи, що у фірмовому найменуванні є слова, які вказують на організаційно-правову форму підприємства, однак їх немає в товарному знаку. Проте суд підходить до вирішення цього питання однозначно: він вказує, що саме відрізняльне слово, котре є тотожним або схожим із торговельною маркою відповідача, має значення для справи, позаяк слова, що вказують на організаційно-правову форму, притаманні будь-якій фірмі. Якщо тотожність або схожість відрізняльного слова (слів) фірмового найменування позивача та торговельної марки відповідача не є очевидними, суд може призначити відповідну судову експертизу [2, 6].

Відомість в Україні фірмового найменування визначається наявністю інформації про фірму в процесі господарської діяльності; рекламною продукцією, що містить і повне, і скорочене фірмове найменування тощо. Другий факт, зазвичай, підтверджують копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства, копії господарських договорів, копії публікацій про фірму. Для підтвердження можна використати копії господарських договорів, довідку про внесення до реєстру ЄДРПОУ тощо.

Необхідно зазначити, що проект Закону вводить нову підставу невідповідності позначення умовам надання правової охорони, а отже, й підстави для можливості визнати недійсним свідоцтво на таке позначення. Так, згідно із проектом Закону торговельна марка вважається такою, що супе-

речить публічному порядку, якщо її використання буде порушенням прав інтелектуальної власності УЄФА чи його комерційних партнерів або паразитуючим маркетингом. При цьому, проектом Закону встановлено, що не реєструються як знаки позначення, використання яких буде паразитуючим маркетингом.

З огляду на зазначене, з високою ймовірністю можна прогнозувати збільшення кількості судових справ, предметом яких стане визнання недійсним свідоцтв на торговельні марки з такої підстави, як суперечність позначення публічному порядку та порушення прав інтелектуальної власності УЄФА чи його комерційних партнерів.

Припинення неправомірного використання торговельної марки, відшкодування завданих такими діями збитків та моральної шкоди. Такі справи є, по суті, засобами захисту власності. Грунтуються вони на нормах статей 16, 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». При пред'явленні позову позивач зобов'язаний підтвердити, що він є власником або ліцензіатом («особою, яка придбала ліцензію» (абз. 3 п. 2 ст. 20 названого Закону)), надати відомості щодо дати реєстрації знака для товарів і послуг, відносно якого була здійснена реєстрація. Крім цього, звичайно, позивач згідно зі ст. 32 Господарсько-процесуального кодексу України зобов'язаний довести факти неправомірного використання відповідачем тотожного чи схожого до ступеня змішування знака щодо однорідних товарів і послуг. За необхідності суд призначає експертизу щодо тотожності чи схожості торговельних марок.

Вимоги про відшкодування завданих збитків і моральної шкоди суди розглядають у загальному порядку відшкодування шкоди: позивач має довести, крім вищезазначених фактів, наявність шкоди (збитків) і причинового зв'язку між протиправною поведінкою особи — неправомірним використанням



ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

торговельної марки — та завданою шкодою. Суд припускає вину особи, що завдала шкоди (презумпція вини); обов'язок доведення відсутності вини лежить на відповідачеві. До позовної заяви додається розрахунок шкоди.

У декількох судових справах позивачі на підтвердження заявленого розміру матеріальних збитків подали висновки оцінювачів. Досить цікавими є методики визначення оцінювачами розміру збитків від неправомірного використання торговельної марки. Так, вони вважають, що максимальний розмір збитків власника свідоцтва дорівнює вартісній оцінці результатів використання продукції з незаконно використаним знаком за розрахунковий період, тобто практично доходу відповідача від використання продукції з товарним знаком, який оцінювач розраховує приблизно на основі середньостатистичних і ринкових показників (цін на продукцію, рекламу тощо). Мінімальний розмір збитків визначається з використанням середньостатистичної ставки роялті на аналогічну (за функціональним призначенням) ліцензійну продукцію. Застосовують такий показник, як «надбавка за винятковість ліцензії», проте, на жаль, «винятковість» не обґрунтовується. Розмір збитків власника свідоцтва виводиться як середній показник між максимальним і мінімальним розміром збитків [3].

У деяких справах про визнання прав на торговельні марки порушеними, відшкодування збитків і моральної шкоди відповідачі подають зустрічні позови про визнання свідоцтв на марки, які фігурують в справі, недійсними (зазвичай, через невідповідність знаку умовам охороноздатності — є загальноживаним терміном, вводить в оману споживачів тощо). Імовірність задоволення такого зустрічного позову досить висока. Іноді трапляються випадки, коли власники свідоцтв, реєструючи торговельні марки, від початку діють недобросовісно, з наміром згодом подати позов проти добросовісного

користувача позначення, що є або фірмовим найменуванням, або загальноживаним терміном та ін. У таких випадках зустрічний позов про визнання свідоцтва недійсним є найкращим засобом захисту.

У справах про відшкодування збитків, завданих порушенням прав на торговельні марки, як і в усіх інших справах про торговельні марки, відповідачам необхідно витребувати і уважно переглянути матеріали заявки (навіть якщо відразу зрозуміло, що підстави для визнання свідоцтва недійсним відсутні). Наприклад, в одній із судових справ про визнання майнових прав порушеними та відшкодування завданих цим порушенням збитків саме матеріали заявки довели той факт, що відповідач жодним чином не порушував права позивача. У той час, коли відповідач використовував спірні позначення, заявником за відповідними заявками на торговельні марки було підприємство — постачальник відповідача. Пізніше на підставі рішення Вищого адміністративного суду України відбулась примусова заміна заявника, і ним став позивач. Однак останній не довів, що після того як він став заявником і після видачі йому свідоцтв про реєстрацію торговельних марок, відповідач використовував спірні торговельні марки. Суд відмовив у задоволенні даного позову [4].

Отож, можна констатувати, що чинне законодавство дозволяє захистити права інтелектуальної власності на торговельні марки, проте актуальною залишається необхідність підвищення рівня законодавчої охорони прав інтелектуальної власності та спрощення процедур захисту цих прав.

Необхідно зазначити, що проект Закону вводить безпрецедентні заходи правової охорони об'єктів інтелектуальної власності УЄФА, а також містить низку процесуальних новел, які мають істотний характер та, не зважаючи на те, що запропонований Закон діятиме до 01.09.2012 року, він уплине на систему



правової охорони інтелектуальної власності в Україні та встановить більш високі стандарти у цій сфері.

Так, однією з основних процесуальних новел зазначеного проекту Закону є положення про те, що справи у спорах, які виникають у зв'язку з використанням у господарському обороті об'єктів права інтелектуальної власності, підлягають розглядові господарськими судами.

Загалом зазначене положення відповідає міжнародній практиці вирішення спорів, проте, згідно з законодавством України, права інтелектуальної власності можуть належати як юридичним, так і фізичним особам, тому постає питання щодо забезпечення принципу процесуальної рівності всіх учасників судового процесу.

Очевидно, що в разі розгляду справ у спорах, які виникають у зв'язку з використанням у господарському обороті об'єктів права інтелектуальної власності, власники охоронних документів — фізичні особи — залучатимуться до участі у справі як третя особа без самостійних вимог щодо предмета спору. Проте процесуальний статус третьої особи суттєво відрізняється від статусу відповідача, зокрема, третя особа позбавлена права визнати позов, тощо.

Отже, віднесення спорів, які виникають у зв'язку з використанням у господарському обороті об'єктів права інтелектуальної власності виключно до підвідомчості судів господарської юрисдикції може, за певних умов, призвести до порушення розумних строків розгляду справи, що буде зумовлено відсутністю у власника охоронного документа права визнати позов.

Проект Закону передбачає, що спір про право інтелектуальної власності УЄФА, а також спір про паразитуючий маркетинг повинні бути вирішені господарським судом у строк не більший за 15 днів від дня одержання позовної заяви. Такий же строк встановлено і для розгляду апеляційних та касаційних скарг.

Зазначена норма, беззаперечно, є позитивною, проте виникають об'єктивні сумніви щодо можливості її реалізації на практиці. Зокрема, це пов'язано з тим, що під час вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності постають питання, вирішення яких потребує спеціальних знань, а тому в таких справах призначаються судові експертизи об'єктів інтелектуальної власності. Зазначене, своєю чергою, зумовлює необхідність виконання низки процесуальних дій, таких як розгляд клопотання про призначення експертизи, винесення ухвали, пересилання матеріалів експерту, оплати проведення судової експертизи, підготовки висновку експертизи, заслуховування пояснень та заперечень сторін на висновок, і, можливо, призначення та проведення у справі повторної чи додаткової судової експертизи [5, 10].

Звісно, що на час призначення та проведення судової експертизи строки розгляду справи зупиняються, а отже, ініціативи законодавця щодо скорочення строку зазначеної категорії справ, фактично, нівелюються.

Також, проект Закону встановлює, що в разі задоволення позову в інтересах УЄФА у резолютивній частині рішення зазначається про його негайне виконання в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження». Відповідно до зазначеного Закону України «Про виконавче провадження» у разі, якщо рішення підлягає негайному виконанню, державний виконавець відкриває виконавче провадження не пізніше наступного робочого дня після надходження документів і невідкладно розпочинає його примусове виконання.

Проте вважаємо за доцільне зазначити, що рішення у спорах про право інтелектуальної власності, тобто коли предметом спору є визнання недійсним охоронного документа на об'єкт права інтелектуальної власності, вважається виконаними лише з дати внесення до відповідних держав-



ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

них реєстрів і публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомостей про визнання недійсним охоронного документа на спірний об'єкт інтелектуальної власності. Технічні особливості ведення державних реєстрів унеможливають, так зване, негайне виконання судового рішення, тому що передбачається дотримання процедури формування та внесення відповідних відомостей до реєстрів.

В контексті дослідження зазначеного проекту Закону, хотілося б зупинитися на положенні, згідно з яким торговельним маркам, права на які в Україні належать УЄФА, надається правова охорона як добре відомим знакам.

Надання статусу добре відомих зазначеним торговельним маркам є позитивним моментом, адже передбачає поширення правової охорони також на товари та послуги, що не споріднені з тими, для яких торговельна марка визнана добре відомою в Україні, якщо використання цієї торговельної марки іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомої торговельної марки і його інтересам, імо-

вірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Водночас, з огляду на те, що установлення фактів завдання шкоди використанням торговельної марки іншою особою можливе лише в судовому порядку, строки розгляду якого щодо зазначеної категорії справ суттєво скорочені, а рішення підлягає негайному виконанню, на нашу думку, ця норма містить ризики порушення прав осіб, які добросовісно набули права на об'єкти інтелектуальної власності.

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що аналіз судових справ, пов'язаних як із захистом прав на торговельні марки, так і правами інтелектуальної власності взагалі, дозволяє дійти висновку: в Україні треба приділяти більше уваги такій гарантії здійснення господарської діяльності як судовий захист прав. Також, вважаємо за доцільне забезпечити збалансований підхід до врегулювання відносин щодо набуття та захисту прав інтелектуальної власності, пов'язаних з проведенням чемпіонату Європи 2012 року з футболу. ♦

Список використаних джерел

1. Мошинська Н. М. Як одержати свідоцтво на знак для товарів і послуг? / Н. М. Мошинська // Закон і бізнес. — 2010. — № 20. — 66 с.
2. Потоцький М. Ю. Конфлікт прав на комерційні (фірмові) найменування та торговельні марки / М. Ю. Потоцький. // Інтелектуальна власність. — 2011. — № 5.
3. Право України. — № 11. — 2009. — 152 с.
4. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» від 27.02.2009 року № 1.
5. Потоцький М. Ю. Процесуальні новели законопроекту про права інтелектуальної власності та репутацію Об'єднання європейських футбольних асоціацій / М. Ю. Потоцький // Інтелектуальна власність. — 2012. — № 4.
6. Актуальные проблемы интеллектуальной собственности : Материалы выступлений международной научно-практической конференции. — Ялта, 2009. — № 14. — 396 с.
7. Жаров В. О. Інтелектуальна власність в Україні: правові аспекти набуття, здійснення та захисту прав / В. О. Жаров. — К., 2000. — 187 с.
8. Жидкова О. С. Цивільно-правовий механізм захисту права на недоторканість ділової репутації / О. С. Жидкова. — К., 2008. — 284 с.

Надійшла до редакції 23.04.2012 року