

УДК 366.5(477)

*Л. Д. Романадзе,  
аспірантка кафедри міжнародного права ОНЮА*

### ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВ НА ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Проблеми правового регулювання захисту прав на знаки та послуги набувають величезного значення в умовах поживавлення ринкових відносин. Сьогодні знаки для товарів та послуг відіграють важливу роль в просуванні товарів та послуг на ринок. Товаровиробники на стадії входження в ринок вкладають немалі кошти на рекламу свого товару (послуг) та своєї торговельної марки, яка відрізняє їх товар від аналогічних товарів інших товаровиробників. Несанкціоноване використання знаку може нанести великі збитки товаровиробникам-володільцям прав на знак.

В Україні створена система охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності, у т. ч. на знаки для товарів і послуг. Зростає кількість поданих заявок на реєстрацію прав на знаки, так в 1999 р. подано 9530 заявок, зареєстровано 8981 свідоцтв на знаки; у 2001 р. — подано 14 197 заявок, зареєстровано 8675 свідоцтв; в 2003 р. — подано 20 151 заявок, зареєстровано 12 809 свідоцтв (див. рис. 1). Це свідчить про поживавлення діяльності з питань охорони прав на знаки для товарів та послуг України.

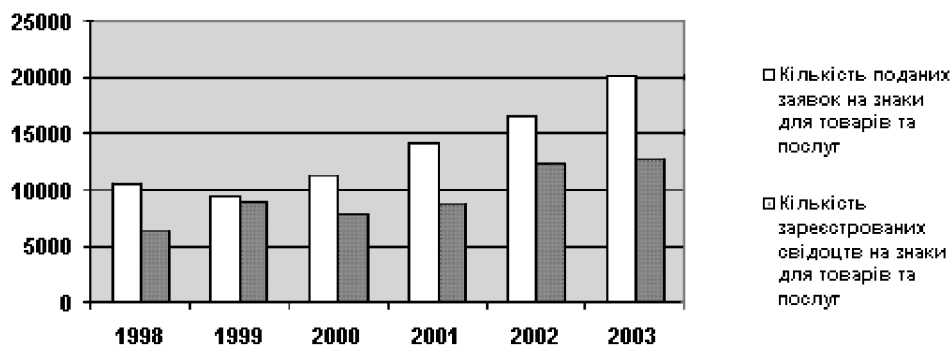


Рис. 1. Динаміка надходження заявок та реєстрації свідоцтв на знаки для товарів та послуг України.

Ефективне правове поле в сфері інтелектуальної власності, включаючи і знаки для товарів та послуг, полягає не тільки в створенні системи охорони прав, але й повинне бути підкріплене системою, що забезпечує захист прав та запобігає можливості отримання аналогічних прав іншими особами. Ця система повинна мати нормативно-правову базу, інфраструктуру, укомплектовану кваліфікованими спеціалістами і організаційний механізм, який забезпечить

ефективність системи регулювання правовідносин щодо захисту прав на знаки для товарів та послуг.

Предметом даної статті є нормативно-правова база, що регулює відносини щодо захисту прав на знаки для товарів та послуг. Метою статті є виявлення проблем та розробка підходів до їх вирішення в питаннях регулювання правовідносин щодо захисту прав на торговельні марки в Україні.

Недоліком у системі регулювання правовідносин щодо захисту прав на товарні знаки є те, що не напрацьовано достатнього досвіду захисту прав. Вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав на знаки, на відміну від інших справ, не має багатолітньої практики. Об'єкт правовідносин — знак для товарів та послуг — є досить специфічним. Це вимагає спеціальних знань та різностороннього досвіду.

Що стосується уживаних термінів, то слід вказати на існування трьох найпоширеніших: знак для товарів і послуг, торговельна марка та товарний знак. До 1 січня 2004 р. — дати набрання чинності Цивільним кодексом України (435-15) та Господарським кодексом (436-15) єдиним законодавчо визначеним терміном був «знак для товарів і послуг», але після введення в дію цих кодексів з'явився термін «торговельна марка» (англ. trade mark). Термін «товарний знак» є загальнозживаним але не зовсім коректним тому що він не повно вказує на призначення знаку — використання знаку не тільки для товарів але і для послуг. В Російській Федерації, наприклад, додатково до терміна «товарний знак» використовується термін «знак обслуговування».

Далі в цій праці буде використовуватися позначення «ТМ» та «знак».

Захист прав на ТМ здійснюється відповідно до положень цивільного, адміністративного, кримінального, митного та антимонопольного законодавства. Володільці прав на знаки для товарів та послуг можуть захищати свої права адміністративними, цивільно-правовими і кримінально-правовими способами.

Перш ніж детальніше розглянути способи захисту прав на ТМ необхідно вказати, що право на захист порушених прав мають не лише власники зареєстрованих знаків. Відповідно до чинного законодавства України реєстрація знаку здійснюється за бажанням особи та не є обов'язковою. Реєстрація знаку, перш за все, необхідна самій особі, яка використовує знак, з метою отримання правової охорони на своє позначення.

Крім того, право на захист мають особи, які подали заявку на реєстрацію знаку, але реєстрація знаку ще не проведена. Право на захист порушених прав мають також ліцензіати — особи, які використовують знаки за ліцензійними договорами.

Адміністративні способи захисту прав власників ТМ застосовуються як виняток і тільки у відповідності із зазначеними у законодавстві випадками. Спори розглядаються уповноваженими на те органами і посадовими особами закладів адміністративного впливу в межах їх компетенції. Питання вирішуються по спрощеній в порівнянні з судовим розглядом спорів процедурі. Позитивною ознакою цього способу захисту є простота та оперативність розгляду справ.

Адміністративний порядок захисту прав регулюється Кодексом України

про адміністративні правопорушення (ст. 164<sup>3</sup>) від 07.12.1984 р. (ред. від 03.08.2004), Законами України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07.06.1996 р. (ред. від 11.06.2003), «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» (ст. ст. 15, 19) від 15.12.1993 р. (ред. від 25.06.2003) тощо.

Більшість спорів, що розглядаються в адміністративному порядку припадають на долю Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності України та Антимонопольного комітету України.

Апеляційна палата — колегіальний орган для розгляду заперечень проти рішень Держдепартаменту інтелектуальної власності України щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності та заяв щодо визнання знака добре відомим в Україні.

Оскарження рішення здійснюється шляхом подачі заперечення до Апеляційної палати протягом 2 місяців з дати отримання рішення (право оскарження до Апеляційної палати втрачається у разі сплати державного мита за видачу свідоцтва). Розглядається заперечення згідно з регламентом Апеляційної палати протягом 2 місяців від дати його надходження та надходження документа про сплату збору за подання заперечення в межах мотивів, викладених у запереченні. Строк розгляду заперечення може бути подовжено за ініціативою заявника, але не більш ніж на 2 місяці і за умови подання клопотання до спливу строку та сплати збору за його подання. На період розгляду заперечення діловодство по заявці призупиняється. У разі повного чи часткового задоволення заперечення збір повертається.

Протягом місяця з дати затвердження рішення Апеляційної палати керівник Держдепартаменту може внести мотивований письмовий протест на це рішення, який має бути розглянутий в місячний термін. Рішення Апеляційної палати, прийняте за цим протестом, є остаточним і може бути скасоване лише судом.

У 2003 р. Апеляційною палатою розглянуто 76 заперечень, з них 4 стосовно рішень Держдепартаменту за заявками на винахід, 72 — за заявками на знаки для товарів та послуг. Така ж картина склалася і в судах — стосовно позовів щодо прав на об'єкти інтелектуальної власності переважають позови, пов'язані з ТМ.

Антимонопольним комітетом України в рамках закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» в адміністративному порядку розглядаються справи про неправомірне використання знаків для товарів та послуг (236/96-ВР, редакція від 11.06.2003, ст. 4). Особа, права якої були порушені неправомірним використанням ТМ може протягом 6 місяців з дати, коли вона дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, має право звернутися до Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень із заявою про захист своїх прав. У процесі розгляду справи Антимонопольний комітет може видати розпорядження і рішення, які у тридцятиденний строк від дати отримання копії рішення можуть бути оскаржені. Після цього строку рішення Антимонопольного комітету можуть бути оскаржені в судовому порядку.

В справах про недобросовісну конкуренцію позивачі додатково посилаються на ст. ст. 10 bis і 10 ter Паризької конвенції.

*Судовий порядок захисту прав на ТМ.*

У ряді країн, наприклад, Німеччині, захист прав на ТМ реалізується в процедурі розв'язання спорів у спеціалізованих судах, що стосуються об'єктів промислової власності. Це дає змогу сконцентрувати досвід розв'язання таких справ, об'єднати знання фахівців і створити досить швидкий і ефективний розгляд спорів щодо порушення прав на ТМ.

У світовій практиці, в основному, застосовуються судові способи захисту прав на ТМ.

У відповідності із ст. 16. гл. 3 основними способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути: визнання права; визнання правочину недійсним; припинення дії, яка порушує право; відновлення становища, яке існувало до порушення; примусове виконання обов'язку в натурі; зміна правовідношення; припинення правовідношення; відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; відшкодування моральної (немайнової) шкоди; визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб. Також суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Основні види позовів, що розглядаються у судовому порядку:

- про визнання недійсним Свідоцтва України про реєстрацію знака для товарів та послуг (далі — Свідоцтво);
- про визнання недійсним ліцензійного договору й договору про передачу права власності на знак;
- про визнання недійсним або скасування рішення Апеляційної палати або палати;
- про скасування рішення Департаменту (наприклад, про відхилення заявки);
- про визнання прав на знак порушеними, про припинення неправомірного використання знака, відшкодування збитків та моральної шкоди;
- про припинення недобросовісної конкуренції у вигляді використання чужого знаку, в тому числі за участю Антимонопольного комітету.

Свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

- невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;
- наявності у свідоцтві елементів зображення знака й переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;
- видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Якщо свідоцтво, або його частина визнані недійсними, то вважається, що вони не набрали чинності від дати подання заявки, про що повідомляється в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Порушення умов видачі свідоцтв зумовлює подальше подання до суду позовів про визнання свідоцтв недійсними. У таких випадках, як правило, Департамент виступає як відповідач, а власник свідоцтва — в якості третьої особи.

Іноді суд вирішує навпаки: що власник має бути відповідачем, а Департамент — третьою особою.

Позивач у справі про визнання свідоцтва на знак недійсним обов'язково має зазначити в своїй позовній заяві, яким чином оспорюване свідоцтво порушує його права.

Досить розповсюдженою підставою для визнання свідоцтва недійсним є схожість знака до ступеня змішування зі знаком позивача, зареєстрованим для однорідних товарів та послуг із більш ранньою датою пріоритету чи схожість зі знаками, що охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна (згідно з п. 3 ст. 6 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»).

Для визначення того, чи може схожість знака призвести до змішування в уяві споживачів, суд, як правило, призначає експертизу. У вирішенні питань, пов'язаних з призначенням судової експертизи, суди враховують викладене у роз'ясненні президії Вищого арбітражного суду України від 11.11.1998 р. № 02-5/494 (v-424800-98) «Про деякі питання практики призначення судової експертизи».

Наступна група справ про визнання свідоцтв на знаки недійсними стосується п. 2 ст. 6 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»: позивачі наполягають на тому, що зареєстровані знаки відповідачів є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, а також на свій більш ранній пріоритет. Досить часто позивачі крім вказаної норми, посилаються й на ст. 6 bis Паризької конвенції й просять суд визнати оспорюваний знак загальновідомим. Про загальновідомість йдеться у ст. 6 bis Паризької конвенції, пунктах 2, 3 ст. 6 Закону про товарні знаки, пунктах 4.3.1.9, 4.3.2.1, 4.3.2.9 Правил.

Стаття 6 bis Паризької конвенції встановлює, що загальновідомі знаки, визначені такими компетентним органом країни реєстрації або застосування, та знаки, які схожі до ступеня змішування із загальновідомими, за ініціативою адміністрації або за клопотанням зацікавленої особи мають бути відхилені від реєстрації, або така реєстрація має визнаватись недійсною, а застосування такого товарного знаку — заборонятись. В Україні на сьогодні визнання знаку загальновідомим здійснюється Апеляційною палатою Держдепартаменту інтелектуальної власності або в судовому порядку. Законодавство визначає загальновідомість як одну з підстав для відмови в наданні правової охорони.

Причинами для звернення до суду можуть бути і інші дії, наприклад, визнання недійсними ліцензійних договорів та договорів про передачу права власності на знак. Умови укладення таких договорів визначені в п. 4 ст. 16 та п. 5 ст. 16 Закону «Про захист прав на знаки для товарів та послуг». Договори, укладені без врахування визначених вимог суд визнає недійсними через їх невідповідність умовам закону.

Захист прав на знаки здійснюється перш за все на підставі ст. 16 та розділу VI Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». При пред'явленні позову позивач зобов'язаний підтвердити, що він має права на

використання цього знаку і є власником, ліцензіатом або здійснює будь-яке право, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки відповідача; надати відомості щодо дати реєстрації знаку для товарів і послуг (якщо знак зареєстрований). Крім того, звичайно, позивач зобов'язаний довести факти неправомірного використання відповідачем тотожного або схожого до ступеню змішування знаку відносно однорідних товарів і послуг. За необхідності суд призначає експертизу для з'ясування тотожності та ступені схожості знаків.

Позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Вирішити питання щодо тотожності досить легко — це є суто технічною порівняльною роботою.

При встановленні схожості словесних позначень або позначень, до складу яких входять слова, враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та змістовна (семантична) схожість. Експерт описує всі елементи позначення, визначає домінуючі елементи та певні асоціації. При проведенні дослідження експерт враховує, що споживач не має можливості детально порівнювати обидва позначення, а керується загальним враженням, часто нечітким, про позначення, яке він колись бачив. У свідомості споживача, як правило, залишаються суттєві елементи позначення. Різниця в несуттєвих деталях не може бути підставою для визнання позначень несхожими. Якщо знаки складні і багатоелементні, експерти складають порівняльні таблиці збіжностей елементів.

При встановленні однорідності товарів визначається ймовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, яка виготовляє товар.

Висновок експертизи є обов'язковим для суду. Суд приймає рішення на підставі власних переконань.

Вимоги про відшкодування завданих збитків та моральної шкоди суди розглядають в загальному порядку відшкодування шкоди: позивач має довести, крім вищезазначених фактів, наявність шкоди (збитків) та причинного зв'язку між протиправною поведінкою особи — неправомірним використанням товарного знаку — та нанесеною шкодою. До позовної заяви додається розрахунок шкоди.

#### *Кримінально-правові способи захисту.*

Чинним законодавством передбачена кримінальна відповідальність щодо захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Так, Кримінальним кодексом передбачена відповідальність за привласнення авторства, або розголошення змісту об'єкта до його офіційної публікації.

Злочином є і незаконний збір комерційної інформації про об'єкти промислової власності та її розголошення (промислове шпигунство). Злочином є навмисні дії, які вчинені з метою особистого збагачення чи заінтересованості. Якщо подібні дії вчинені з необережності, то до таких осіб застосовуються цивільно-правові засоби.

Кримінальна відповідальність конкретних винуватців злочину не виключає заяв потерпілих про відшкодування заподіяної шкоди в цивільно-правовому порядку.

В судовому порядку вирішуються також позови у разі порушення Митного кодексу, якщо через митний кордон переміщуються «...товари, імпорту яких здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності» та «...товари, експорт яких здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності».

Підсумовуючи сказане, констатуємо, що, по-перше, в Україні зростає кількість судових справ про захист прав на ТМ, по-друге, можна сказати, що в Україні щодо адміністративних способів захисту прав на ТМ створений досить врегульований механізм захисту прав на ТМ. Щодо судових способів — специфічність об'єкта захисту і недостатність напрацьованої судової практики розв'язання спорів, пов'язаних з порушенням прав володільців ТМ потребує більш детальної розробки організаційного механізму захисту прав на ТМ. Актуальним є питання створення спеціалізованого патентного суду.

#### Література

1. Кримінальний кодекс України (від 05.04.2001 р. № 2341-III) //www.rada.gov.ua
2. Цивільний кодекс України (435-15, чинна редакція від 01.01.2004 р.) //www.rada.gov.ua
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення (80731-10, редакція від 03.08.2004 р.) //www.rada.gov.ua
4. Митний кодекс України (11.07.2002 р. № 92-IV) //www.rada.gov.ua
5. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» (від 16.06.1999 р. № 751-XIV) //www.rada.gov.ua
6. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» (236/96-ВР, редакція від 11.06.2003 р.) //www.rada.gov.ua
7. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності»: Рекомендації – Президія ВГСУ (від 10.06.2004 р. № 04-5/1107) //www.rada.gov.ua
8. Щодо деяких питань про застосування господарськими судами законодавства у розгляді справ, пов'язаних із захистом права на об'єкти інтелектуальної власності/ВГСУ: Лист від 14.01.2004 р. № 05-3/31 //www.rada.gov.ua
9. Постанова ВГСУ «Щодо стягнення збитків від недобросовісної конкуренції» (від 30.09.2003 р.) //www.rada.gov.ua
10. Наказ МОП України «Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності» (від 15.09.2003 р. № 622) //www.rada.gov.ua
11. Наказ МОН України «Про затвердження Положення про організацію та проведення наукової та науково-технічної експертизи» (від 24.04.1998 р. № 131) //www.rada.gov.ua
12. Паризька конвенція про охорону промислової власності (від 20 березня 1883 р.) //www.rada.gov.ua
13. Ситцевий В., Кириченко Я. Аналіз найбільш цікавих спірних аспектів застосування торговельних марок на Україні // Юридична практика //www.yurpractika.com
14. Расомакіна О. Особливості правової охорони добре відомих знаків в Україні // Юридичний журнал. — 2004 //www.justinian.com.ua
15. Охорона промислової власності в Україні: Монографія / За ред. О. Д. Святоцького, В. Л. Петрова. — К.: ІнЮрс, 1999. — 400 с.