

***М. А. Гора***

старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

## **ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ**

1. Торговельна марка (далі — ТМ), якою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою від товарів (послуг), які виробляються (надаються) іншими особами (ст.492 ЦК), є найпоширенішим об'єктом промислової власності. За даними Держпатенту в 2015 році з 40 тисяч заявок на реєстрацію об'єктів промислової власності майже 33 тисячі склали заявки на реєстрацію знаків для товарів і послуг (ТМ) [1].

В створення і розвиток ТМ фізичні та юридичні особи зазвичай вкладають значні матеріальні та нематеріальні ресурси: це можуть бути роки наполегливої праці, значні матеріальні витрати, в тому числі на поліпшення якості продукції та покращення сервісу, витрати на рекламу, інші витрати на розвиток ділової репутації власника тощо. Недобросовісні ж підприємці з метою уникнення величезних затрат і якнайскорішого отримання прибутку нерідко використовують позначення тотожні або схожі настільки, що їх можна сплутати з ТМ, права на які належать іншим особам.

2. Законні власники прав на ТМ можуть захистити свої права одним із передбачених законом способом. Головною метою захисту є припинення порушення (або усунення загрози порушення) прав на ТМ; відшкодування збитків, спричинених таким порушенням, та відшкодування моральної шкоди; відновлення ділової репутації правовласника, якщо вона постраждала в результаті неправомірних дій порушника.

Зокрема, з метою припинення порушення, особа може звернутись до органів Антимонопольного комітету України (далі — АМК) із заявою про припинення недобросовісної конкуренції.

АМК України є державним органом із спеціальним статусом, мета діяльності якого — забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель. За результатом розгляду справи АМК може прийняти рішення про припинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції (зокрема неправомірне використання ТМ) та притягнути порушника до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу, вжити інші передбачені законом способи захисту [2, ст. 48].

Але трапляються випадки, коли АМК, встановивши факт порушення прав, що впливають із свідоцтва на ТМ, не визнавав заявника та порушника конкурентами з мотивів здійснення ними господарської діяльності *в різних населених пунктах*, і відмовляв у розгляді справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, рекомендувавши заявникові захистити свої права шляхом подання відповідного позову до господарського суду (справи № 902/967/14 та № 902/135/16).

3. Досудовий порядок врегулювання спору, пов'язаного з незаконним використанням ТМ, може виявитись дієвим способом захисту прав законних власників ТМ. Згідно зі ст. 6 ГПК України підприємства та організації, чий права і законні інтереси порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником цих прав та інтересів звертаються до нього з письмовою претензією [3, ст. 6]. В ч. 2 ст. 20 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» на вимогу власника свідоцтва порушення його прав повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки [6, ст. 20]. Використовуючи якесь позначення, особа могла і не знати, що таке використання порушує право на ТМ, належне іншій особі на законних підставах. Порушник може добровільно припинити порушення після, але це не позбавляє його обов'язку компенсувати матеріальну та моральну шкоду, спричинену власнику ТМ таким порушенням. Так, у справі № 67/168-10 відповідач ще до початку судового розгляду спору позбавився елементів оформлення своєї автозаправної станції, в яких, за ствердженням позивача, використовував належний позивачеві знак «ОККО», але комплексна комісійна судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності підтвердила в своєму висновку факт порушення, в результаті чого на відповідача був покладений обов'язок відшкодувати спричинену порушенням шкоду [4].

Якщо ж порушник після отримання претензії продовжує незаконне використання ТМ, у власника ТМ буде додаткове підтвердження свідомого порушення його прав з боку іншої особи.

4. Важливим елементом забезпечення прав на об'єкти ІВ є судовий захист. Згідно зі ст. 432 ЦК України кожна особа має право звернутись до суду за

захистом свого права інтелектуальної власності [5, ст. 432]. Оскільки використання знаків для товарів та послуг пов'язано із здійсненням господарської діяльності, то розгляд справ про їх незаконне використання є компетенцією господарського суду.

Звертаючись до суду, позивач повинен довести факт незаконного використання належної йому ТМ. Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет [6, ст.16].

Відповідно, доказами неправомірного використання ТМ можуть бути екземпляри товарів, які вироблені відповідачем, і на які нанесені відповідні знаки для товарів і послуг, а також документи із зображенням таких знаків (наприклад, каталоги, прайс-листи з пропозицією про продаж товарів або про надання послуг, меню, чеки та ін.) тощо.

4. Довести в суді порушення прав в мережі Інтернет аж до лютого 2016 року було справою дуже важкою з огляду на

оперативність процесів розміщення та видалення інформації з електронних ресурсів, а також враховуючи ненадійність доказів правопорушень в мережі (проста роздруковка Інтернет- сторінки, відповідно до чинного законодавства, не є належним доказом у суді).

З урахуванням вимог часу Державне підприємство «Інтел- захист» розробило і впровадило послугу фіксації інформації, яка розміщена на веб-сторінці в мережі Інтернет, та надання експертного висновку щодо змісту веб-сторінки, що фіксується [7]. Така фіксація може бути використана в суді як доказ порушення прав у мережі Інтернет, зокрема прав інтелектуальної власності, особистих прав тощо.

5. Згідно із законодавством без дозволу власника зареєстрованої ТМ не допускається використання не тільки тотожного позначення, тобто такого, що збігається з ТМ у всіх елементах [8, п. 4], але й схожого настільки, що їх можна сплутати, тобто такого, яке асоціюється з ТМ в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів [8, п. 4]. Визначення схожості позначень є предметом експертного дослідження.

Виходячи зі змісту абз. 1 п. 65 Постанови Пленуму ВГСУ № 12 від 17.10.2012 р. Господарський суд може не призначити експертизу у випадках, коли схожість позначень має очевидний характер [9, п. 65]. Але аналіз судової практики показує, що суди вважають призначення експертизи необхідним у всіх випадках захисту прав власників ТМ від їх незаконного використання, навіть коли схожість позначень має очевидний характер. Висновки ж суду про очевидну схожість позначень в нечисленній позитивній практиці, при оскарженні їх до вищестоящих інстанцій, не бралися цими інстанціями до уваги, а у відповідних рішеннях наголошувалось про необхідність призначення експертизи.

Проведення експертизи значно затягує розгляд справи про захист прав на ТМ, а також тягне значні додаткові фінансові витрати для позивача. Крім того, оскільки в Україні немає єдиної методики проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності, в тих випадках, коли за клопотанням відповідача

судом призначалась повторна експертиза, її висновок зазвичай був протилежним порівняно з висновком первинної експертизи.

На наш погляд, при розгляді даної категорії справ суду необхідно брати до уваги положення ст. 41 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРИПС), яка зі вступом України до Світової організації торгівлі з 16.05.2008 є частиною національного законодавства України. Частиною другою вказаної статті передбачено, що *процедури, які стосуються захисту прав інтелектуальної власності, не повинні бути безпідставно ускладнені або вартість їх здійснення не повинна бути високою або супроводжуватися значними матеріальними затратами, містити безпідставні часові обмеження або не виправдані затримки* [10, ст. 41].

6. При зверненні до суду за захистом прав на ТМ певні труднощі виникають при визначенні розміру спричиненої шкоди, а також при розрахунку витрат, пов'язаних з розглядом справи, в тому числі витрат на правову допомогу.

7. Для відновлення ділової репутації власник ТМ може вимагати захисту своїх прав шляхом опублікування відповідачем в ЗМІ відомостей про порушення прав інтелектуальної власності позивача. На думку Пленуму ВГСУ, таке опублікування можливо *тільки в тому конкретному друкованому ЗМІ*, в якому відповідачем в будь-якій формі розмішувалася реклама продукції з незаконним використанням знака, а не у низці таких засобів [9, п. 76].

Як бачимо, захист прав на ТМ — доволі ресурсозатратна справа. З метою поліпшення в Україні ситуації із дотриманням прав суб'єктів інтелектуальної власності процедура захисту не повинна зазнавати безпідставних ускладнень чи супроводжуватись значними матеріальними затратами.

### Література

1. Промислова власність у цифрах. Показники діяльності Державної служби інтелектуальної власності та Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» за 2015 рік [Електронний ресурс]. — Режим доступу: [http://uipv.org/i\\_upload/file/promvlasnist12015.pdf](http://uipv.org/i_upload/file/promvlasnist12015.pdf)

2. Про захист економічної конкуренції [Електронний ресурс] : Закон України від 11.01.2001 р. № 2210-ІН. — Електрон, дан. (3 файли). — Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2210-14/print1449170536188443>
3. Господарський кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 06.10.1991 р. № 1798-ХІІ. — Електрон, дан. (6 файлів). - Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/print1460810115847275>
4. Постанова Харківського апеляційного господарського суду від 24.10.2011 р. по справі № 67/168-10 [Електронний ресурс] : Матеріали з сайту Cases Legal. — Режим доступу : <https://cases.legal/uk/act-uk-l-19148206.html>
5. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 16.01.2003 р. із змін., внес, згідно із Законами України : за станом на 23.07.2014 р. — Електрон, дан. (21 файл). — Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua>
6. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг [Електронний ресурс] : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ. — Електрон, дан. (2 файли). — Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3689-12>
7. Порядок проведення Державним підприємством «Інтелзахист» фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет [Електронний ресурс]: Затв. ДП «Інтелзахист» 29.01.20016 р. — Ел. дані (1 файл). — Режим доступу: <http://login.intelprotect.org/p/rogyadok-provedennya>
8. Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг [Електронний ресурс] : Наказ Держпатенту України від 28.07.1995 р. № 116. Електрон, дан. (2 файли). — Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95>
9. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : Постанова Пленуму вищого господарського суду від 17.10.12 № 12. — Ел.дані (3 файли). — Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12>
10. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : Міжнародний документ, Угода СОТ від 15.04.1994 р. № 981018. — Електрон, дан. (5 файлів). — Режим доступу : [http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/981\\_018](http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/981_018)