

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ



Науково-практичний журнал

1 (33) ' 2007

УДК 347.(77+78)

Журнал засновано у лютому 2002 року,
переіменовано у листопаді 2005 року,
внесено до переліку фахових видань
БАК України з юридичних наук

Зміст

Захист прав

- Ю. Капица** Проблеми реализации
прав интеллектуальной собственности
в Украине 3
- О. Штефан** Дещо до колізійної неузгодженості
положень ЦК України з іншими
нормативно-правовими актами
у сфері авторського права 13
- О. Дорошенко** Дослідження та оцінка судом
висновків експерта у справах
про порушення прав
інтелектуальної власності 20
- Л. Романадзе** Європейський досвід застосування
деяких способів захисту прав
на торговельні марки 29
- О. Крижний** Актуальні питання предмету
злочину, передбаченого
ст. 229 КК України 42
- С. Чікін, І. Верба,
А. Беляєва** Право попереднього користувача
щодо винаходів та корисних
моделей — технічні аспекти 47



ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ДЕЯКИХ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Луїза Романадзе,
аспірант кафедри міжнародного права Одеської
національної юридичної академії

Конкуруючи на ринку, суб'єкти господарювання використовують найрізноманітніші способи з метою розширення обсягів продажу своєї продукції. На жаль, до вказаних способів відноситься і імітація вже відомих на ринку товарів, їх зовнішніх ознак, у тому числі, і нанесеного на товар маркування, який може поставлятися з території іншої держави через митний кордон. Як свідчить практика, недобросовісні конкуренти застосовують як достатньо відверті, так і завуальовані способи використання торговельних марок конкурентів, вбачаючи у цьому комерційну вигоду і розраховуючи у таких випадках більше виграти, ніж втратити.

Таким чином, власникам торговельних марок слід уважно слідкувати за ринком, враховуючи негативні економічні та юридичні наслідки можливого застосування конкурентами таких самих або схожих торговельних марок. У економічному значенні це може призвести, з одного боку, до втрати прибутків від скорочення реалізації товарів внаслідок такої "конкуренції", а з іншого, до знецінення самої торговельної марки, яка буде використовуватись конкурентами на товарах, наприклад, значно нижчої

якості. Що стосується юридичних наслідків, то у деяких зарубіжних державах допущення широкого використання торговельної марки третіми особами може призвести до втрати власником своїх прав, перетворення марки у "суспільне надбання" тощо [1].

У цьому зв'язку, окрім існуючих цивільно-правового та кримінально-правового способів захисту прав на торговельні марки, правозастосовча практика зарубіжних держав виробила і деякі інші способи їх захисту, до яких слід віднести митний та конкурентний.

Захист прав на митному кордоні за угодою TRIPS

Митний спосіб захисту прав на торговельні марки здійснюється на митному кордоні відповідної держави. В Угоді TRIPS йому присвячені ст. 51-60 Розділу 4 Частини III, який так і називається "Особливі вимоги щодо заходів на митному кордоні" [2]. В силу Угоди члени СОТ домовились, що з метою надання можливості власнику прав, який має дійсні підстави підозрювати, що може відбутися імпортування товарів з фальсифікованою торговельною маркою, необхідне застосування спеціальних заходів на кордоні. У цьо-

му зв'язку положення Розділу 4 Частини III Угоди TRIPS передбачають:

- прийняття процедури, що дає змогу власникові прав, який має обґрунтовані підозри щодо імпорту товарів із фальсифікованою торговельною маркою, подавати заяву до компетентних органів про призупинення введення таких товарів у цивільний обіг;
- надання відповідних доказів з боку власника прав, що підтверджують порушення його прав відповідно до законодавства шляхом детального описання товару, щодо якого передбачається правопорушення;
- надання власником прав застави або рівноцінної гарантії, достатньої для запобігання зловживанню правами;
- надання повідомлень про призупинення введення товарів у цивільний обіг;
- встановлення терміну призупинення переміщення товарів через митний кордон;
- компенсування шкоди імпортеру або власникові товарів;
- право на інспектування та інформацію;
- заходи щодо усунення умов для здійснення правопорушень.

Вкрай важливим з точки зору практичного захисту прав на торговельні марки на митному кордоні є, на мій погляд, положення ст. 58 Угоди TRIPS, які надають можливість митним органам при очевидних доказах порушення прав інтелектуальної власності на торговельні марки діяти *ex officio* (за власною ініціативою). У такому разі: митні органи можуть у будь-який час зажадати від власника прав на торговельну марку будь-якої інформації, яка може допомогти їм

у виконанні своїх повноважень; слід негайно повідомити імпортера та власника прав на торговельну марку про призупинення проходження митного кордону. При цьому, Члени СОТ повинні звільнити як органи державної влади, так і офіційних осіб від обов'язку вжити відповідні заходи щодо усунення правопорушень лише у тому разі, якщо дії були виконані з чесними намірами [3].

Слід зазначити, що Угодою про партнерство і співробітництво між Україною та Європейськими спільнотами та їх державами-членами від 15 червня 1994 р., яка набула чинності для України з 1 березня 1998 р. [4], визначені завдання зближення української митної системи з митною системою Європейського Співтовариства (ст. 76) й забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, аналогічного до існуючого в Європейському Союзі (надалі за текстом — "ЄС"), включаючи ефективні засоби забезпечення дотримання таких прав (ст. 50). Беручи до уваги спільний з ЄС кордон та митне співробітництво, передбачене Планом дій Україна-ЄС 2005 р., досвід ЄС з митного контролю за фальсифікованими товарами має суттєве значення. Тим більше, Євросоюз має більш ніж дев'ятирічний досвід реалізації Угоди TRIPS як на рівні ЄС, так і на рівні держав-членів [5]. У цьому зв'язку, 22 липня 2003 р. Радою ЄС було прийнято Регламент (ЄС) № 1383/2003 про митні дії стосовно товарів з підозрою на порушення певних прав інтелектуальної власності та заходів, що мають вживатися стосовно товарів, які порушують такі права (надалі за текстом — "Регламент").

си
з
ро
ту
мо
ко
ве.
бо:
дж
за:
"т
ве.
со:
ме
ва,
від
озі
фа
ко
мі

не
но
на
ве.
са:
ок

Уг
су:



Регламент (ЄС) № 1383/2003 посилив митний захист

Слід зазначити, що у порівнянні з Угодою TRIPS Регламент суттєво розширює перелік об'єктів інтелектуальної власності, відносно яких можливе запровадження митних заходів. Наприклад, в аспекті торговельних марок Угода TRIPS зобов'язує держави-учасниці запроваджувати спеціальні вимоги щодо заходів на кордоні лише відносно "товарів з фальсифікованою торговельною маркою". Разом з тим, стосовно торговельних марок Регламент передбачає можливість запровадження митних заходів не лише відносно контрафактних товарів з ознаками, аналогічними "товарам з фальсифікованою торговельною маркою" даної Угоди, але й товарів, що містять:

- будь-який символ торговельної марки (наприклад, логотип, етикетку, наклейку, проспект, інструкцію з використанням, гарантійний документ, на якому зазначене відповідне позначення), у тому числі зображень окремо від товарів, за тих же умов, що і для товарів, наведених вище;
- упаковки, з окремо нанесеними фальсифікованими торговельними марками, що відображені окремо, за тих же умов, як і для товарів, наведених вище [6].

На мій погляд, ці положення є необхідними, оскільки уточнюють норму Угоди TRIPS щодо упаковок з нанесеною фальсифікованою торговельною маркою і акцентують увагу саме на тих упаковках, що наявні окремо від товарів.

Крім того, новою, у порівнянні з Угодою ТРІПС, є можливість застосування митних заходів щодо форм

або матриць, що прирівнюються до товарів, які порушують право інтелектуальної власності, які спеціально призначені або пристосовані для виготовлення таких товарів, за умови, що використання цих форм або матриць порушує права суб'єкта права згідно з законодавством Спільноти або держави-члена, у якій подаватиметься заява на застосування дій митних органів (стаття 2 (3) Регламенту).

Разом з тим, Регламент не застосовується до товарів, на які була нанесена торговельна марка за згоди суб'єкта права на цю марку. Він також не застосовується до товарів, які були виготовлені або захищені іншим правом інтелектуальної власності, зазначеним у статті 2 (1) Регламенту, за умов, відмінних від погоджених з суб'єктом прав. Крім того, Регламент робить акцент на вилученні із сфери його застосування товарів некомерційного характеру в особистому багажі пасажирів у межах дозволеного для звільнення мита за умови відсутності будь-яких конкретних ознак для припущення, що товари належать до комерційного трафіку.

Важливість дій *ex officio*

Значною є роль митних органів у виявленні товарів із фальсифікованими торговельними марками за власною ініціативою (дії *ex officio*). При цьому, якщо Угода TRIPS визначала не обов'язок, а лише можливість держав-членів вимагати від митних органів діяти за власною ініціативою і припиняти проходження через митний кордон товарів, щодо яких вони одержали *prima facie* доказ порушення права інтелектуальної власності, то Регламентом встановлено, що "до того часу, як

подана заява суб'єктом права або буде прийнято щодо неї рішення, є достатні підстави підозрювати, що йдеться про товари, які порушують право інтелектуальної власності, митні органи можуть призупинити випуск або затримати товари протягом трьох робочих днів від моменту, коли як суб'єкт права, а також декларант або власник товару, за умови, що останні є відомі, отримують повідомлення, аби дозволити суб'єкту права подати заяву на застосування дій" (стаття 4 (1) Регламенту).

Крім того Регламент передбачає, що митні органи "можуть, не розкриваючи інформації, крім реальної або передбачуваної кількості предметів та їхнього характеру, просити суб'єкта права надати будь-яку інформацію, яка може підтвердити їхню підозру, до того як суб'єкт права буде повідомлений про можливість порушення" (стаття 4 (2) Регламенту).

Регламент детально визначає перелік відомостей, що містить заява на застосування митних заходів, а також даних, що має повідомляти суб'єкт права, якщо вони йому відомі. Така заява має бути розглянута та заявник повідомлений про результати розгляду протягом 30 робочих днів з моменту її одержання.

Суттєвими є докази, які має надати заявник відносно того, що він є суб'єктом прав інтелектуальної власності на торговельну марку. Термін застосування митних заходів не має перевищувати один рік. Наприкінці зазначеного строку цей термін може бути продовжено (на прохання суб'єкта права на торговельну марку). Крім того, визначається, що даний суб'єкт має повідомити компетентну митну установу, коли його право вже не має чинної реєстрації

або закінчився строк його дії (стаття 8 (10) Регламенту).

Механізм заходів за Регламентом (ЄС) № 1383/2003

Основними етапами механізму застосування митних заходів стосовно захисту прав на торговельні марки за Регламентом є наступні:

1. Митний орган, який підозрює, що товари порушують права на торговельні марки, та були названі у його рішенні щодо прийняття заяви про застосування заходів, призупиняє їх випуск або проводить затримання зазначених товарів. Таке призупинення митний орган проводить самостійно або після консультацій із заявником.
2. Митний орган інформує суб'єкта права на торговельну марку, а також декларанта або володільця товарів про призупинення випуску товарів та уповноважений повідомляти їм їх реальну або передбачувану кількість, а також реальний або передбачуваний вид товарів, що були призупинені або які були затримані. Повідомлення такої інформації не зобов'язує зазначених осіб звертатися до компетентної установи для прийняття відповідного рішення.
3. На прохання суб'єкта прав на торговельну марку, з метою визначення, чи було порушено відповідне право інтелектуальної власності, він інформується, якщо такі дані відомі, про імена та адреси одержувача, відправника, декларанта або володільця товарів, а також походження та джерело надходження товарів, щодо яких існує підозра, що вони порушують права інтелекту-

4

5

6



альної власності на торговельну марку. Таке інформування здійснюється відповідно до положень національного законодавства, що стосуються захисту персональних даних, комерційної та промислової таємниці, а також професійної та адміністративної конфіденційності (стаття 9 (3) Регламенту). При цьому, будь-яке інше використання наданої інформації може тягнути за собою цивільну відповідальність суб'єкта прав інтелектуальної власності на торговельну марку та призупинення заяви на застосування дій протягом періоду решти її чинності та її відновлення лише у державі-члені, де мали місце події (стаття 12 Регламенту).

4. Заявнику та особам, яких стосуються товари, щодо яких є підозра про порушення прав на торговельну марку, надається можливість їх перевірки. Митний орган може брати зразки, які за чітким проханням суб'єкта прав на торговельну марку, можуть передаватися йому або надсилатися для цілей проведення аналізу.
5. Згідно положень законодавства держав-членів здійснюються судові та інші процедури визначення, чи було порушено право інтелектуальної власності на торговельну марку (стаття 257 Регламенту).
6. Якщо у термін десяти робочих днів від отримання повідомлення про призупинення випуску або затримання, митний орган не був поінформований про порушення процедури, призначеної визначити, чи було порушено право інтелектуальної влас-

ності на торговельну марку, приймається рішення щодо звільнення товарів або припинення затримання, за умови, що були виконані всі митні формальності (стаття 13 Регламенту). У відповідних випадках цей термін може бути продовжено максимально на десять робочих днів. При цьому, для товарів нетривалого зберігання, зазначений термін встановлюється тривалістю три робочі дні, що може бути подовжений.

7. Регламент передбачає можливість застосування наступних дій митних органів стосовно захисту прав на торговельні марки [7]:
 - знищення фальсифікованих товарів з незаконним використанням торговельної марки або вилучення їх з комерційного обігу без будь-якого відшкодування та, якщо, національне законодавство не містить інших положень, без будь-яких витрат для державного казначейства;
 - вживають стосовно таких товарів будь-які інші заходи, внаслідок яких зацікавлені особи позбавляються економічної вигоди від розповсюдження таких товарів. При цьому, окрім деяких винятків, не вважається, що просте усунення торговельних марок, нанесених на фальсифіковані товари, ефективно позбавляє відповідних осіб економічної вигоди від такої операції.

Товари, визнані такими, що порушують права інтелектуальної власності на торговельні марки, забороняється ввозити на митну територію ЄС, випускати для вільного обігу, вивозити з митної території Співтовариства, експортувати, реекспортувати, піддавати процедурі тимчасо-

вого звільнення або розміщати у вільній зоні чи на вільному складі (стаття 16 Регламенту).

З метою прискорення здійснення митних заходів, Регламентом запропонована нова спрощена процедура знищення контрафактних та фальсифікованих товарів [8]. Таке знищення можливе за згоди суб'єкта прав інтелектуальної власності на торговельну марку. При цьому, немає необхідності визначати, чи було порушено відповідне право згідно з національними нормами. З цією метою:

- у термін десяти робочих днів або трьох робочих днів для товарів нетривалого зберігання від моменту повідомлення про застосування заходів, суб'єкт права повідомляє митні органи, письмово, що товари, які є предметом процедури, є товарами, які порушують право інтелектуальної власності на торговельну марку, та надає зазначеним органам письмову згоду декларанта, володільця або власника товарів щодо відмови від них для їх передачі з метою знищення. За згоди митних органів декларант, володільць або власник товарів можуть надати таку інформацію безпосередньо митним установам. Згода щодо передачі товарів вважається прийнятою, коли декларант, володільць або власник товарів не висловили конкретних заперечень проти знищення протягом встановленого строку. Цей строк може продовжуватися ще на десять робочих днів, якщо цього вимагають обставини;
- якщо національним законодавством не передбачено іншого, знищення проводиться коштом суб'єкта прав на торговельну

марку та під його відповідальність; перед цим здійснюється систематичний відбір зразків фальсифікованої продукції, які митні органи мають зберігати в таких умовах, щоб вони могли бути елементами доказу, прийнятими в судових процедурах держави-члена, де може бути необхідним їх використання.

У всіх інших випадках, або, коли декларант, володільць товару, або власник заперечують чи оспорюють його знищення, застосовується відповідна судова процедура.

Наведене дає змогу дійти висновку, що на міжнародному рівні Європейським Союзом запроваджено високі стандарти митного захисту прав інтелектуальної власності на торговельні марки, навіть, більш вищі, ніж це передбачено Угодою TRIPS, що має важливе значення для захисту відповідних прав в цілому. На мій погляд, ці прогресивні положення доцільно запозичити і до законодавства України, враховуючи вимоги Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС та Закону України "Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу". Зміни щодо запровадження митних процедур закладених Угодою TRIPS, внесені Законом України від 16 листопада 2006 р. "Про внесення змін до Митного Кодексу України (щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України)".

Захист від недобросовісної конкуренції

Наступним способом захисту прав на торговельні марки є конкурентний, що реалізується саме через за-



хист від недобросовісної конкуренції, яку аж ніяк не можна уявити без дій навколо торговельної марки. Її імітують, підробляють, фальсифікують тощо. Схожі позначення навмисне, а то й ненавмисне вводять споживачів в оману [9].

Таким чином, у захисті торговельних марок важливу роль відіграє законодавство у сфері боротьби з недобросовісною конкуренцією. При цьому недобросовісною конкуренцією у зарубіжних державах вважають такі дії у промислових та торговельних справах, які спрямовані на отримання майнової користі шляхом здійснення недобросовісних, таких, що суперечать чесним правилам та звичаям дій у відношенні до конкурентів у господарському обігу. Це поняття поширюється на різноманітні форми підприємницької діяльності, включаючи і ті, що пов'язані з використанням торговельних марок [10].

Як зазначає О.І. Мельниченко, захист від недобросовісної конкуренції вже понад сто років розглядається як складова системи захисту промислової власності, що включає захист торговельних марок. Це поняття вперше з'явилося у тексті Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р., коли на Дипломатичній конференції у Брюсселі у 1900 р. до неї було включено ст. 10-bis (недобросовісна конкуренція), згідно з якою: "Країни Союзу зобов'язані забезпечити громадян країн, що беруть участь у Союзі, ефективний захист від недобросовісної конкуренції. Актом недобросовісної конкуренції вважається будь-яка дія в конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах. Зокрема, підлягають забороні:

1. Усі дії, здатні будь яким спосо-

бом викликати змішування (плутанину) щодо підприємства, продукції або промислової чи торговельної діяльності конкурента;

2. Неправдиві твердження при здійсненні комерційної діяльності, здатні дискредитувати підприємство, продукцію або промислову чи торговельну діяльність конкурента;

3. Зазначення або твердження, використання яких при здійсненні комерційної діяльності може ввести громадськість в оману щодо характеру, способу виготовлення, властивостей, придатності до застосування або кількості товарів.

При цьому слід враховувати, що положення ст. 10-bis Паризької конвенції є нормами прямої дії, що мають застосовуватись безпосередньо судами та адміністративними органами країн Союзу з охорони промислової власності [11].

Визначаючи характер такого роду дій, достатньо різноманітних за своїм складом, зарубіжна доктрина виділяє наступні.

По-перше, використання способів, які мають своєю метою викликати змішування з виробами або підприємством конкурента. У галузі торговельних марок недобросовісною конкуренцією є застосування маркування, яке породжує змішування з торговельною маркою (торговельними марками) конкурента (як правило, це стосується імітації зареєстрованих торговельних марок), наслідування рекламі конкурента з використанням належних йому торговельних марок, посилення у торгівлі на чужі "марочні" виробу тощо. На елементарному рівні це означає, що певний учасник конкурентної боротьби намагається про-

сунути свій товар під торговельною маркою та виглядом продукції іншого виробника [12].

По-друге, застосування способів, які дискредитують вироби або підприємство конкурента, або спричиняючи шкоду діловій репутації конкурента. Це може полягати, зокрема, у поширенні неправдивих відомостей стосовно "марочних" товарів конкурента, які вводять споживача в оману стосовно характеру, способу виготовлення та властивостей конкурента, продажу таких товарів за зниженою ціною, використання торговельної марки за обставин, які відрізняються від тих, що визначив виробник — власник торговельної марки (наприклад, введення в обіг "марочних" товарів після їх тривалого зберігання на складі тощо).

По-третє, використання способів, спрямованих на дезорганізацію ринку збуту підприємства конкурента. До таких дій відноситься, зокрема, усунення або зміна торговельних марок, нанесених конкурентами на своїх товарах, нанесення торговельних марок на інші товари від тих, які виготовляє та реалізує виробник — власник марки [13].

На мій погляд, зазначене вище перерахування конкретних складів правопорушень, які утворюють недобросовісну конкуренцію, засвідчує, що вона охоплює цілий ряд дій, які перешкоджають використанню власником торговельної марки належних йому виключних прав або, щонайменше, знижують привабливі якості торговельної марки у господарському обігу.

Для захисту марки — позов про недобросовісну конкуренцію

Для запобігання зазначеним діям у зарубіжних державах у судовому

порядку використовуються позови про недобросовісну конкуренцію. Слід вказати, що подання вказаних позовів здійснюється для захисту прав та інтересів власників торговельних марок проти таких конкурентних дій, які прямо не підпадають під дію норм законодавства стосовно торговельних марок, формально виходять за межі контрафакції торговельної марки. При цьому використання норм стосовно боротьби з недобросовісною конкуренцією доповнює та посилює як правову охорону, яка гарантується торговельним маркам спеціальним законодавством стосовно них, так і захист прав власників торговельних марок від їх незаконного використання конкурентами у господарському обігу.

Як свідчить практика зарубіжних держав, судовий захист однієї і тієї ж торговельної марки на підставі норм стосовно боротьби з недобросовісною конкуренцією та захисту торговельних марок здійснюється або окремо, або одночасно. У більшості зарубіжних держав допускається спільне подання позовів стосовно недобросовісної конкуренції та контрафакції торговельних марок у тому випадку, якщо недобросовісні дії конкурента утворюють самостійний стосовно контрафакції торговельної марки склад протиправного діяння, якщо вони поєднуються з діями стосовно незаконного використання чужих прав на торговельну марку. У зарубіжній практиці такі позови подають, здебільшого для підсилення позову стосовно контрафакції торговельної марки, показуючи, що відповідач не лише використовував підроблену торговельну марку, але і застосував для цього недобросовісні засоби. У багатьох зарубіжних державах суди у своїх

ріше
не л
вель
росс
це т
ноде
рени
туал
між
об'є
зокр
ку,
пол
час
пор
сові
рон
Раз
дер
них
дже
кла
ся
мар
пет
пов
кур
цій
І
хис
рез
сов
ста
нав
ван
ком
ни

кра
:
одн
но
рос
ану
тор
RE



рішеннях відзначають, що має місце не лише порушення прав на торговельну марку, але вчинення недобросовісної конкуренції. Очевидно, це також пояснюється тим, що законодавство у сфері захисту конкуренції і законодавство щодо інтелектуальної власності тісно пов'язані між собою. Так, надаючи права на об'єкти інтелектуальної власності, зокрема, права на торговельну марку, держава фактично надає монополні права. У зв'язку з цим одночасно можуть виникати як питання порушення цих прав, так і недобросовісної конкуренції на ринку зі сторони відповідних порушників [14]. Разом з тим, у деяких зарубіжних державах стосовно поєднання вказаних вимог у одному судовому провадженні існують винятки. Наприклад, у Франції спори, які базуються на законі стосовно торговельних марок, віднесені до виключної компетенції цивільних судів, а спори, пов'язані з недобросовісною конкуренцією, розглядаються комерційними судами.

На підтвердження того, що захист прав на торговельні марки через відповідний захист від недобросовісної конкуренції може бути достатньо ефективним, доцільно буде навести приклади практики застосування даного способу захисту прав компетентними органами зарубіжних держав.

Практика позовів у зарубіжних країнах

Як зазначає Г. О. Андрощук, у одній справі в Туреччині було подано позов з метою припинення недобросовісної конкуренції відповідача й анулювання реєстрації № 86472 на торговельну марку "R-RECER PEN-REPLAY" та № 138303 на торго-

вельну марку "REPLAY", що засновані на всесвітній популярності і репутації торговельної марки Позивача "REPLAY", зареєстрованої в Італії та Туреччині під № 126530 з 4 березня 1991 р. Позивач заявив, що відповідач недобросовісно придбав право власності на торговельну марку за реєстрацією № 86472 у результаті передачі права 10 вересня 1992 р. для того, щоб використовувати на своїх товарах тільки словесний елемент "REPLAY", тим самим отримуючи вигоду з відомої торговельної марки позивача.

Беручи до уваги рішення, винесене по цій справі 11-ю палатою з цивільних справ Верховного Суду, п'ятою судовою палатою з торговельних справ Стамбула було прийнято рішення про анулювання реєстрації № 86472 на торговельну марку "R-RECER PEN-REPLAY" та № 138303 на торговельну марку "REPLAY", припинення недобросовісної конкуренції та відшкодування морального збитку [15].

В іншій справі позов про контрафакцію торговельної марки й несумлінну конкуренцію було подано з метою припинення продажу кулькових ручок, що виготовляються на підприємстві відповідача, на упаковці яких були нанесені торговельні марки позивача "STAEDTLER" та "MARS FIGURE WITH CASQUE", зареєстровані щодо цих товарів. Позивач стверджував, що відповідач скопіював належні йому торговельні марки, а також кольори упаковок товарів й конструктивні особливості самого товару.

Розглядаючи дану справу, комісія експертів встановила, що вимоги позивача є правочинними в частині того, що відповідач, у результаті використання торговельних марок пози-

вача на товарах та їх упаковках, а також копіювання товарів та їх упаковок щодо конструктивних особливостей (характеристик, написання букв, блакитного, чорного і червоного кольорів), діяв недобросовісно. Дотримуючись висновків звіту комісії, суд (сьома судова палата з торговельних справ м. Стамбула) заборонив відповідачеві здійснювати контрафакцію торговельних марок й наказав припинити дії щодо недобросовісної конкуренції, а також наклав арешт на всі товари та упаковки, рекламні матеріали й пристрої (знаряддя праці, що мають відношення до виробництва і рекламування контрафактних товарів і упаковок) й відшкодувати моральний збиток.

Як свідчить зарубіжна судова практика, суперечки стосовно торговельних марок часто виникають тоді, коли компанії США розширюють свою діяльність на Канаду. Вирішальним фактором у справі "Enterprise Rent-A-Car Co." проти "Singer" виявився встановлений у ході судового розслідування факт, що Зінгер ("Singer"), фізична особа, керуючий компанії "Enterprise" (Канада) — відповідача, знав, що різні торговельні марки "ENTERPRISE" компанією "Enterprise" (США) використовувались раніше майже ідентичних торговельних марок для ідентичних послуг у Канаді. Так, компанія "Enterprise" (США) вперше почала використовувати торговельну марку "ENTERPRISE" у США на початку 1970-х років. До 1990-х вона стала однією із найбільших орендних та лізингових компаній з автотранспортних засобів у США. У свою чергу, компанія "Enterprise" (Канада) почала використовувати в Канаді торговельну марку "ENTERPRISE" у 1991 р., а торго-

вельні марки "ENTERPRISE" і "ENTERPRISE-RENT-A-CAR" — у 1992 р. Суддя МакКіон (McKeown) погодився з тим, що використання і реєстрація фірмового найменування компанією "Enterprise" (Канада) призначалися лише для того, щоб передбачити фіктивне використання фірмового найменування і найменування компанії в надії, що це допоможе компанії "Enterprise" (Канада) запобігти використанню компанією "Enterprise" (США) торговельної марки "ENTERPRISE", коли вона з'явиться у Канаді.

Обидві сторони порушили одна проти іншої позов про комерцію під чужим ім'ям. Суд погодився з тим, що значна кількість канадців знала про компанію "Enterprise" (США) до розширення її діяльності на Канаду в 1993 р., оскільки ця компанія: (1) уклала контракти на проведення відпустки на півдні США із середини 1980-х років; (2) організувала вільний доступ до телефону № 1-800 у Канаді з 1990 року; (3) здавала в оренду сорок автомобілів у Канаді з 1984 по 1992 рік; (4) проводила солідні радіо- і телепередачі й займалася друкованою рекламою в США у 1980-х і 1990-х роках. Крім того, деякі рекламні оголошення з'являлися в цей період у газеті "Montreal Gazette". Зважаючи на це, суддя МакКіон визнав, що компанія "Enterprise" (США) вже користувалася "мінімальною репутацією (гудвіл)" у Канаді, коли компанія "Enterprise" (Канада) тільки почала використовувати торговельну марку "ENTERPRISE" на основі зазначеного вище використання торговельної марки компанії "Enterprise" (США) у Сполучених Штатах.

Суд також не погодився з аргументами компанії "Enterprise" (Ка-



нада) про те, що: (1) компанія "Enterprise" (США) порушила ст. 7(а) Закону, використовуючи символ ®, коли її торговельні марки не були зареєстровані в Канаді, або через те, що представник цієї компанії запевняв канадського споживача в існуванні розпорядження суду, яке забороняє компанії "Enterprise" (Канада) використовувати торговельну марку "ENTERPRISE"; (2) компанія "Enterprise" (США) не мала права на справедливе задоволення вимог, оскільки в неї були "нечисті руки".

Цікавою є справа "Whirlpool Corporation" проти "N.R.Dongre and others", яка розглядалась Верховним Судом Індії. Адже питання, що виникло при розгляді даної справи полягало у тому, чи можна заборонити зареєстрованому власнику використовувати зареєстровану торговельну марку шляхом подачі позову про комерцію під чужим ім'ям. Відділення суддів Високого суду міста Делі винесло у зазначеній справі рішення про задоволення позову компанії "Whirlpool Corporation", зазначивши те, що користувач торговельної марки перевищує права, надані реєстрацією. Пан Н. Р. Донгре (N.R.Dongre) оскаржив це рішення у Верховному суді Індії.

Фабула цієї справи полягає у наступному. Компанія "Whirlpool Corporation" стверджувала, що вона успадкувала право власності на торговельну марку "WHIRLPOOL" у 1937 р., а у 1957 р. — вказана торговельна марка стала основною маркою і найменуванням в США та Канаді. До 1986 р. торговельна марка "WHIRLPOOL" була зареєстрована для пральних машин у шістидесяти п'ятьох країнах світу, включаючи більшість країн Співдружності.

У 1956-1957 роках компанія "Chinar Trust", за допомогою своїх довірчих власників, зареєструвала торговельну марку "WHIRLPOOL" в Індії зокрема, для пральних машин. Апеляція проти реєстрації на час розгляду справи знаходилася у Високому суді [16].

Незважаючи на те, що головною підставою апеляції було те, що зареєстрований власник не може підлягати забороні при порушенні позову про комерцію під чужим ім'ям, при слуханні справи радник компанії "Chinar Trust" хоча і погодився з тим, що за законом позов про комерцію під чужим ім'ям може бути пред'явлений навіть зареєстрованим власникам торговельних марок, однак зробив застереження до цього висловлювання, додавши, що існуюча реєстрація на ім'я компанії "Chinar Trust" є істотним фактом на її користь.

При відхиленні апеляції Верховний суд посилався на наступні діючі взаємозалежні обставини справи, виявлені Високим судом:

- а) тривале попереднє використання компанією "Whirlpool Corporation" торговельної марки "WHIRLPOOL" у міжнародному масштабі і нетривале використання і закордонна репутація, що проникає в Індію;
- б) видача наступної реєстрації на ім'я компанії "Chinar Trust" тільки на підставі передбачуваного використання;
- в) відсутність надійного доказу використання торговельної марки "WHIRLPOOL" компанією "Chinar Trust" до тимчасової заборони, виданої судом першої інстанції;
- г) відсутність правдоподібного пояснення з боку компанії "Chinar



ЗАХИСТ ПРАВ

"Trust" з приводу недавнього прийняття "WHIRLPOOL" у якості торговельної марки, у той час як компанія займається продажем пральних машин під іншими торговельними марками.

На основі принципів, викладених у справі "Wander Limited" проти "Antox India Private Limited", Верховний суд відхилив апеляцію.

Таким чином, наведені приклади засвідчують, що захист прав на торговельні марки може бути достатньо ефективним з точки зору застосування законодавства про боротьбу з недобросовісною конкуренцією і використання конкурентного способу захисту прав.

Необхідно запозичувати європейський досвід

Наведене дає змогу дійти висновку, що на рівні ЄС запроваджено високі стандарти митного захисту прав інтелектуальної власності на торговельні марки, навіть більш високі, ніж це передбачено Угодою TRIPS. Стосовно національного законодавства України в цій частині слід вказати, що воно надає можливість здійснювати ефективний захист прав на торговельні марки на митному кордоні, що в цілому відповідає положенням Угоди TRIPS. Однак, враховуючи вимоги Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС та закону України "Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу", воно потребує запозичення відповідних позитивних положень законодавства ЄС, а тому необхідно підтримати пропозиції Ю. М. Капіці, що стосуються:

- уточнення кола контрафактних товарів, для яких застосовуються спеціальні митні заходи (упа-

ковки та речі з символами торговельної марки, представлені окремо від контрафактних товарів (логотип, етикетка, наклейка, проспект, інструкція з використання, гарантійний документ, на якому стоїть цей вид марки тощо);

- розповсюдження спеціальних митних заходів на форми та матриці, спеціально призначені або пристосовані для виготовлення контрафактних товарів з незаконним використанням торговельних марок;
- закріплення за митними органами прав діяти *ex officio* (за власною ініціативою);
- визначення обов'язку заявника повідомляти митний орган про закінчення терміну чинності прав інтелектуальної власності на торговельну марку або визнання охоронного документу на торговельну марку недійсним;
- уточнення порядку повідомлення суб'єкта права, декларанта або власника товарів у випадку зупинення митного оформлення;
- запровадження спрощеної процедури знищення товарів з порушенням прав інтелектуальної власності на торговельну марку.

Крім того, у захисті торговельних марок важливу роль відіграє законодавство у сфері боротьби з недобросовісною конкуренцією (застосування конкурентного способу захисту прав шляхом подання позовів про недобросовісну конкуренцію), що доповнює та посилює як правову охорону, яка гарантується торговельним маркам спеціальним законодавством стосовно них, так і захист прав власників торговельних марок від їх незаконного використання конкурентами у господарсько-



му обігу. При цьому, враховуючи міжнародну практику розгляду судовими органами зарубіжних держав позовів про недобросовісну конкуренцію та виходячи з того, що національне законодавство України забезпечує захист від недобросовісної конкуренції відповідно до норм і правил, що діють у світовому співтоваристві, ні в якому разі не

заперечуючи право Антимонопольного комітету України здійснювати розгляд таких справ, вважаємо за доцільне внести доповнення до Господарського-процесуального кодексу України щодо закріплення підвідомчості господарським судам також справ у спорах про недобросовісну конкуренцію. ♦

Література:

1. Свядосц Ю. И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. Учеб. пособие. — М., 1969. — С. 150.
2. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. наук. статей / За ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. — С. 114.
3. Осика С. Г., П'ятницький В. Т. Світова організація торгівлі. — К.: "К.І.С.", 2001. — С. 464.
4. Міжнародне приватне право. Міжнародні договори України. Том 1 / Відп. ред. та упорядники А. Довгерт та В. Крохмаль. — К.: Port-Royal, 2000. — С. 826.
5. Капіца Ю. Митні заходи на кордоні щодо контрафактної та піратської продукції в Європейському Союзі // Інтелектуальна власність. — 2005. — № 12. — С. 45.
6. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За редакцією Ю. М. Капіци: кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробійов і ін. — К.: Видавничий Дім "Слово", 2006. — С. 444.
7. Капіца Ю. Митні заходи на кордоні щодо контрафактної та піратської продукції в Європейському Союзі // Інтелектуальна власність. — 2005. — № 12. — С. 48.
8. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За редакцією Ю. М. Капіци: кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробійов і ін. — К.: Видавничий Дім "Слово", 2006. — С. 452.
9. Дахно І. І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. — Київ: Либідь, 2002. — С. 45.
10. Свядосц Ю. И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. Учеб. пособие. — М., 1969. — С. 170.
11. Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони: Зб. наук. статей / За ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. — С. 434.
12. Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки. — Зб. документів, матеріалів, статей / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. — С. 178.
13. Свядосц Ю. И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. Учеб. пособие. — М., 1969. — С. 171.
14. Мельниченко О. Суд окремої юрисдикції // Конкуренція. — 2004. — № 1. — С. 46.
15. Андрущук Г. А. Захист від недобросовісної конкуренції // Конкуренція. — 2003. — № 5 (8). — С. 58.
16. Андрущук Г. А. Товарні знаки і захист від недобросовісної конкуренції // Конкуренція. — 2004. — № 3 (12). — С. 48.