



уникнути їх під час роботи над новим ЦПК чи при розробці змін до діючого кодексу, а також використати їх в судовій практиці чи то науково-педагогічній діяльності. Проведене дослідження спонукає до розгляду низки правових питань. Тому подальші розвідки з даної проблематики вбачаються в детальному дослідженні окремих процесуальних дій, вчинюваних в підготовчій частині засідання суду апеляційної інстанції.

*Стаття рекомендована до друку кафедрою цивільного права та процесу
Львівського національного університету імені Івана Франка
(протокол № 18 від 28 травня 2003 р.)*



*Петренко О. Б.,
аспірантка Інституту міжнародних
відносин Київського національного
університету імені Тараса Шевченка*

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ НА ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

Юридіко-фактичною підставою застосування способів захисту є факт порушення виключних прав управомоченої особи. Відповідь на питання, яким чином володільцеві свідоцтва на знак для товарів та послуг з'ясувати, чи є факт порушення його прав та інтересів, повинно давати чинне законодавство. У п. 1. ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг"¹ (надалі – Закон) зазначається, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Пам'ятаємо, що вид відповідальності (цивільна, кримінальна) обумовлюється специфікою правопорушення. В цьому дослідженні нас цікавитимуть особливості саме цивільного порушення прав на знаки для товарів та послуг.

Прогресивним кроком у напрямку забезпечення ефективності захисту прав на товарні знаки слід визнати внесення українським законодавцем до Закону відповідних змін та доповнень від 22.05.2003 р.² Насамперед слід відзначити, що правову кваліфікацію як порушення прав на товарний знак у Законі отримали не тільки неправомірні дії на стадії вчиненого правопорушення, але й неправомірні дії на стадії готування до вчинення правопорушення. Таку позицію можна визнати справедливою з огляду на те, що, як правило, правопорушення у цій сфері вчиняються у формі умислу, тобто правопорушник цілеспрямовано йде на такі кроки, усвідомлюючи та розуміючи, що він робить, і якого результату він прагне досягти. Якщо підприємство розпочинає налагодження виробництва своєї продукції, намагаючись у подальшому несанкціоновано використати товарний знак конкурента, то у такому випадку у власника свідоцтва є можливість

¹ Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

² Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 35. – Ст.271.



припинити зазначене правопорушення ще на стадії готування (якщо у нього є вагомі на те докази) з метою захисту своїх прав та інтересів.

Беручи до уваги рекомендаційні роз'яснення Вищого господарського суду України, що викладені у оглядовому листі № 01-8/31 від 14.01.2002, необхідно пам'ятати, що необхідною умовою для застосування коментованої статті 20 Закону є доведення власником свідоцтва факту порушення його прав особою, до якої подається позов. ВГС України прокоментував, що фірма звернулася до господарського суду з вимогою про припинення порушення заводом її прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг та відшкодування збитків, заподіяних неправомірним використанням знака.

Рішенням господарського суду відмовлено у задоволенні позовних вимог з огляду на недоведення позивачем факту порушення відповідачем його виключних прав на знак. Не погоджуючись з рішенням зі справи і вважаючи його таким, що прийнято за неповно з'ясованих обставин справи, фірма просила його скасувати, а позовні вимоги задовольнити. На підтвердження своїх позовних вимог фірма посилалася на акт контрольної закупки товару та складений на підставі нього експертний висновок Торгово-промислової палати України, якими, на її думку, підтверджується факт неправомірного використання відповідачем чужого знака для товарів і послуг.

Перевіривши повноту встановлення судом обставин справи та їх юридичну оцінку, Вищий господарський суд України дійшов висновку про правильне застосування арбітражним судом норм законодавства з огляду на таке.

У акті, на який посилається позивач, відсутні дані про місце проведення контрольних закупок та підпис представника підприємства, де вони проводилися. До того ж у ньому йдеться про використання знаків для товарів і послуг, застосування яких не є предметом спору. З урахуванням викладеного також не може розглядатися як достатній доказ у справі експертний висновок, заснований на згаданому акті.

З огляду на невиконання позивачем передбаченого частиною першою статті 33 Господарського процесуального кодексу України обов'язку доведення тих обставин, на які він посилається як на підставу своїх вимог, судом обґрунтовано відмовлено у задоволенні цих вимог.

Отже, з метою захисту своїх прав власник свідоцтва на знак для товарів та послуг повинен надати юрисдикційному органу необхідні докази юридичного факту порушення його прав.

Стаття 20 Закону не розкриває основні ознаки порушення прав на знаки для товарів та послуг, хоча це було б доречним зробити саме у цій статті³, що присвячується, виходячи з назви статті, саме визначенню "Порушення прав власника свідоцтва". Законодавче положення зазначає,

³ Як, наприклад, це сформульовано у Законі Російської Федерації від 23.09.1992 р. № 3520-І "Про товарні знаки, знаки обслуговування та найменувань місць походження товарів". Зокрема пунктом 2 статті 4 зазначеного закону передбачається, що «Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения: а) на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; б) при выполнении работ, оказании услуг; в) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; г) в предложениях к продаже товаров; д) в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации. // <http://www.fips.ru/npdoc/law/TMLAW00.HTM>



що правопорушенням є будь-яке посягання на права власника свідоцтва та готування до вчинення таких дій. Але у якій формі може втілюватися зазначене посягання чи готування до вчинення протиправних дій у коментованій нормі не згадується. В той же час у нормі міститься посилання на ст. 16 Закону, яка дає визначення прав власника свідоцтва на знак для товарів та послуг. Напрошується питання, чим обумовлена така позиція законодавця, коли, формулюючи дефінітивну норму, в її зміст він закладає положення, що містить посилання до інших статей нормативно-правового акта. Такий прийом законодавчої техніки можна розцінити неоднозначно.

Слід відзначити, що проблема термінології властива будь-якій галузі знань і є особливо актуальною саме для правознавства, оскільки це обумовлюється природою права, ефективність застосування якого здебільшого залежить від максимально чіткого викладення правових приписів. З цих позицій понятійний апарат законодавчого акту повинен бути оптимально формалізований, оскільки саме ці чинники обумовлюють визначеність та точність, що є особливо важливим у випадку, коли значення правових термінів не збігаються із їх звичайним чи доктринальним розумінням⁴.

З урахуванням вищезазначеного було б доречним в одній статті Закону викласти положення про поняття порушення прав на знаки для товарів та послуг, ознаки та види порушень на знаки для товарів та послуг.

Закон зазначає, що порушенням визнається вчинення дій, що посягають на права власника свідоцтва. З урахуванням змісту положень ст. 16 Закону, свідоцтво на знак для товарів та послуг надає його власнику такі права: право використання знака, виключне право заборони використання знака, право видачі ліцензії іншим особам, право проставляти поряд із знаком попереджувальне маркування, яке вказує на те, що цей знак зареєстровано в Україні.

Як правило, неправомірні дії, що посягають на права власника свідоцтва, вчиняються у формі несанкціонованого використання чужого знака для товарів та послуг.

Відповідно до п. 4. ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” (в редакції від 25.06.2003 р.) 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, у тому числі в доменних іменах.

Закон також наголошує, що знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Наведена стаття Закону містить лише перелік правопорушень і зовсім не розкриває їх змісту. У зв’язку з чим постає потреба більш ґрунтовного тлумачення змісту протиправних дій, що посягають на права власника свідоцтва на знак для товарів та послуг.

⁴ В правовій літературі під порушенням прав на товарний знак пропонується розуміти факт несанкціонованого використання чужого товарного знака чи позначення у формі контрафакції та імітації // Див. напр. Тыцкая Г.И., Мамофо И.Э., Мотылева В.Я. Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований, указаний и наименований мест происхождения товаров в капиталистических и развивающихся странах. М. – 1985. – С. 42-43.



Під несанкціонованим нанесенням товарного знака 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, слід розуміти відображення на матеріальному носії візуально сприйнятних охороноздатних елементів товарного знака.

Під несанкціонованим зберіганням такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу слід розуміти створення запасу товарів, що позначаються неправомірно використаним товарним знаком, з метою подальшої реалізації цих товарів.

Несанкціоноване пропонування для продажу означає публікацію об'яв про продаж товарів, розсилка каталогів, буклетів, що містять рекламу про товари, що позначені неправомірно використаним товарним знаком.

Під несанкціонованим продажем слід розуміти передачу майна (товарів, що позначені неправомірно використаним товарним знаком) однією особою у власність або користування та (або) у володіння та (або) у розпорядження іншій особі, зокрема передача згідно з угодами купівлі-продажу, оренди майна, іншими цивільно-правовими угодами, а також у разі заміни одного зобов'язання іншим або зміни умов виконання зобов'язань⁵.

Під несанкціонованим імпортом товарів, що позначені неправомірно використаним товарним знаком, слід розуміти ввезення на митну територію країни імпорту таких товарів, що признаються для споживання у цій країні імпорту⁶.

Під несанкціонованим експортом товарів, що позначені неправомірно використаним товарним знаком, необхідно розуміти продаж таких товарів з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів. При цьому термін реекспорт (реекспорт товарів) означає продаж іноземним суб'єктам підприємницької діяльності та вивезення за межі України товарів, що були раніше імпортовані на територію України⁷.

Під несанкціонованим застосуванням знака під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано слід розуміти використання знака під час вираження пропозиції щодо надання послуги чи виконання роботи (шляхом розміщення знака у рекламі, друкованих засобах), так і використання знака без належної правової підстави безпосередньо в процесі виконання роботи чи надання послуги, для якої знак зареєстрований (шляхом розміщення на офіційних бланках, документації, вивісках, експонатах тощо).

Під несанкціонованим застосуванням товарного знака у діловій документації слід розуміти відображення візуально сприйнятних охороноздатних елементів товарного знака на документації ділового характеру (на офіційних бланках, штампах, печатках, кліше, договірній документації тощо). Слід зауважити, що законодавчо не визначено, що розуміється під діловою документацією. Такий термін можна тлумачити досить у широкому сенсі і розуміти під цим адміністративно-управлінське діловодство, документи бухгалтерського обігу та звітності, договірну документацію, іншу документацію службового характеру. З таких позицій чи будуть порушуватися права власника свідоцтва, наприклад, у випадку роздрукування третьою особою на офіційному бланку цієї третьої особи чужого товарного знака без мети подальшого використання цього бланку у комерційних цілях. З урахуванням вищезазначеного, було б

⁵ Термін "продаж" законодавчо визначений Ст. 1 Закону України від 22 грудня 1998 р. № 330 "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 9–10. – Ст.65.

⁶ Законодавче визначення імпорту товарів дається у Ст. 1 Закону України від 22 грудня 1998 р. № 330 "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту".

⁷ Законодавче визначення імпорту товарів дається у Ст. 1 Закону України від 16 квітня 1991 р. № 959 "Про зовнішньоекономічну діяльність" // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 29. – Ст. 377.



доцільно закріпити у статті 16 Закону, що порушенням є несанкціоноване застосування товарного знака у діловій документації, що безпосередньо пов'язане із веденням товару чи послуги у цивільний оборот.

Несанкціоноване застосування знака для товарів та послуг у рекламі означає відображення знака у рекламній інформації про товар чи послугу, що розповсюджується у будь-якій формі та у будь-який спосіб і призначається для формування чи підтримки обізнаності споживачів реклами та їх інтересу щодо таких товарів та послуг⁸. В такому випадку як рекламу слід розглядати всі законодавчо передбачені форми та способи розповсюдження, що здатні візуально відтворити товарний знак (зовнішня, внутрішня реклама, реклама на транспорті, на телебаченні, у друкованих засобах тощо).

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” в редакції від 25.06.2003 р. у пункті 4 статті 16 зазначає, що використанням знака визнається застосування товарного знака у мережі Інтернет, в тому числі у доменних іменах⁹. Нагадаємо, що до часу внесення відповідних змін у зазначеному Законі містилося положення відповідно до якого “використанням знака визнавалося його використання в Інтернеті, а також використання доменних імен, тотожних чи подібних до знака настільки, що їх можна сплутати”¹⁰. На нашу думку, обидві редакції не достатньо повно визначили, що слід розуміти під фактом використання товарного знака в Інтернет, а також не вказали специфічних особливостей такого використання.

По-перше, законодавець не зазначив, що порушенням прав власника свідоцтва є факт використання порушником товарного знака з метою отримання прибутків чи переваг у цивільному обороті (комерційного ефекту¹¹⁺).

По-друге, законодавство не містить вказівку на територію, де особа-порушник отримала доходи чи набула будь-яких переваг в результаті несанкціонованого використання товарного знака.

По-третє, законодавець не врахував принцип спеціалізації товарного знака. Мається на увазі, що особа, яка зареєструвала домен з очевидним використанням у ньому чужого товарного знака, не порушуватиме права власника свідоцтва товарного знака, якщо особа-порушник не використовує зазначений домен шляхом розміщення на ньому інформації про товари та послуги, для яких цей знак зареєстрований, або ж інформації про однорідні товари.

З урахуванням вищевикладеного, було б доцільним закріпити у п. 4 ст. 16 Закону положення такого змісту: “використанням знака визнається також застосування його в мережі Інтернет, у

⁸ Термін “реклама” вживається у розумінні законодавчого визначення, що міститься у Законі України від 3 липня 1996 р. “Про рекламу” // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 39. - Ст. 181.

⁹ Слід зауважити, що легального визначення термінів “Інтернет” та доменне ім'я у законодавстві України не міститься. Не існує визначення цих термінів також і на міжнародному рівні. Складність полягає в тому, що відносини, які виникають у просторі Інтернет є досить специфічними, оскільки “не існує центрального регулюючого органу, який би виконував функції всебічного законодавчого адміністрування Інтернет. Мережа функціонує у мультізаконному середовищі, має глобальний характер, зачіпає різні матеріальні юрисдикції”. // Див. В. Старженецкий. Интеллектуальная собственность и интернет : проблемы арбитражно-судебной практики // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2003. - № 5. – С. 58.

¹⁰ Див. Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності. Закон України № 34 від 4 липня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 35. - Ст. 256.

¹¹ ВОІВ у підсумковому звіті від 30.04.1999 р. під назвою “Управління іменами та адресами у Інтернет: питання інтелектуальної власності” сформулювала низку рекомендації для країн –учасниць Організації. У відповідності до вищезазначеного документу, під фактом використання позначення в Інтернет розуміється таке використання, що дозволило отримати комерційний ефект у визначеній країні.// Див. www.icann.org/udrp/udrp-schedule.htm



тому числі у доменних іменах, шляхом розміщення у доменному імені інформації про товари (послуги), для яких знак зареєстровано, або інформації про однорідні товари (послуги), якщо внаслідок цього власник свідоцтва отримує або може отримати доходи, набуває або може набути будь-яких переваг у діловому обороті на території України”.

Підсумовуючи все вищевикладене, необхідно визначити такі специфічні риси порушення прав на знак для товарів та послуг:

1. Факт несанкціонованого використання зареєстрованого знака стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг.

2. Факт несанкціонованого використання зареєстрованого знака стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

3. Факт несанкціонованого використання позначення, схожого із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

4. Факт несанкціонованого використання позначення, схожого із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

5. Факт несанкціонованого використання товарного знака чи товару, що маркований чужим товарним знаком з метою введення знака чи товару у цивільний оборот.

Беручи все вищезазначене до уваги, необхідно пам'ятати, що не всі дії, що здійснюються без дозволу власника свідоцтва, можуть бути кваліфіковані як порушення прав на товарний знак. Відповідно до п.6 ст. 16 Закону виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на:

– здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки;

– використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот;

– використання кваліфікованого зазначення походження товару, що охороняється відповідно до Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів”;

– некомерційне використання знака;

– усі форми повідомлення новин і коментарів новин;

– добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.

Підводячи підсумок, необхідно зазначити, що від правильної кваліфікації дій, що порушують або створюють загрозу порушення прав власника свідоцтва, буде залежати і подальша доля захисту прав на знак для товарів та послуг, в тому числі і правильний вибір власником свідоцтва інструментарію захисних заходів для відновлення власного становища та адекватного впливу на порушника.

*Стаття рекомендована до друку кафедрою цивільно-правових дисциплін
Хмельницького інституту регіонального управління та права
(протокол № 2 від 7 листопада 2003 р.)*

