УДК 347
DOI: 10.33098/2078-6670.2019.7.19.157-164

ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК

Піцик Христина Зіновіївна,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права і процесу Університету Короля Данила,
вулиця Є. Коновальця, 35,76018, м. Івано-Франківськ, Україна
e-mail: pitcuk14@ukr.net

Мета. *Метою роботи є проаналізувати підстави та порядок захисту торговельних марок, виявити їх взаємозв'язок й взаємообумовленість, з'ясувати найбільш ефективні заходи запобігання правопорушенням щодо торговельних марок.* ***Методика.*** *Методика включає комплексний аналіз та узагальнення наявного науково-теоретичного матеріалу та формулювання відповідних висновків та рекомендацій. Під час дослідження використовувались наступні* ***методи*** *наукового пізнання: термінологічний, функціональний, системно-структурний, логіко- нормативний.* ***Результати:*** *В процесі дослідження визнано, що господарське правопорушення щодо торговельної марки — це протиправна дія суб'єкта господарювання, яка не відповідає вимогам законодавства у галузі права інтелектуальної власності, конкурентного законодавства та чесним звичаям.* ***Наукова новизна.*** *В процесі дослідження встановлено, що підставою захисту прав на торговельну марку є правопорушення, передбачені чинним законодавством. Порушення права на торговельну марку за галузевими ознаками є господарськими правопорушеннями.* ***Практична значимість.*** *Результати дослідження може бути використано у правотворчій та правозастосовній діяльності під час розгляду господарського правопорушення щодо торговельної марки.*

Ключові слова*: торговельна марка, господарське правопорушення, захист торговельних марок, види правопорушень щодо торговельних марок.*

K. Pitsyk
Associated Professor, senior lecturer of the department of civil law and process King Danylo University, E.Konovaltsya Street,35, 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine
e-mail: pitcuk14@ukr.net

GROUNDS AND PROCEDURES FOR THE PROTECTION OF TRADEMARKS

Purpose. *The purpose of the article is to analyze the grounds and procedures for the protection of trademarks, to identify its interconnectedness and interdependence, to find out the most effective measures of preventing trademarks offenses.* ***Methodology.*** *The methodology includes a comprehensive analysis and a synthesis of available scientific and theoretical information. It is includes the formulation of relevant conclusions and recommendations. Such* ***methods*** *of scientific knowledge were used: terminological, functional, systemic-structural, logical-normative.* ***Results:*** *it was determined, that trademark infringement – unlawful conduct of the subject of management, which does not comply with the requirements of the legislation in the field of intellectual property rights, competitive law and social customs.* ***Scientific novelty.*** *In the process of research is established that the basis for the protection of trademark rights is an offenses provided by the current legislation. Violation of trademark law by industry is an*

© Піцик Х.З., 2019

economic offense. ***Practical significance.*** *The results of the research can be used in legislation and law-enforcement activities during the investigation of an economic offense concerning a trademark.*

Key words: *a trademark, economic offense, trademark protection, types of trademark offenses.*

Постановка проблеми. Підставою захисту прав на торговельну марку є правопорушення, передбачені чинним законодавством. Порушення права на торговельну марку за галузевими ознаками є господарськими правопорушеннями, проте, деталізація критеріїв класифікації порушень права на торговельну марку дає ширший правовий аналіз цим правопорушенням, які, за певних умов, знаходяться у правовому полі не лише господарського права.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченню проблеми підстав та порядку захисту торговельних морок у своїх наукових публікаціях приділяли увагу С. С. Алєксєєв, Я. О. Іолкін, А. П. Вершинин, С. Н. Братусь, З. В. Ромовська та інші.

Постановка завдання. Визначити та проаналізувати підстави та порядок захисту торговельних марок, виявити їх взаємозв'язок й взаємообумовленість, з'ясувати найбільш ефективні заходи запобігання правопорушенням щодо торговельних марок.

Виклад основного матеріалу дослідження. В правовій літературі правопорушення визначається як соціально шкідливе протиправне винне діяння деліктоздатного суб'єкта (фізичної чи юридичної особи), яке передбачено чинним законодавством і за яке встановлено юридичну відповідальність. Підставою юридичної відповідальності є склад правопорушення, поняття якого розроблено у юридичній літературі за схемою: об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона [1].

Зв'язок об'єкта з інтересами суб'єктів правовідносин виводить нас за межі аналізу однієї галузі права і дозволяє встановити зв'язок і взаємопроникнення галузей права одна в одну [2].

Для надання правового аналізу порушень права на торговельну марку у правовій літературі їх класифікують за наступними критеріями.

За моментом виникнення права на торговельну марку правопорушення поділяються на два види:

Порушення права на отримання свідоцтва, яке полягає у:

а) порушенні права пріоритету;

б) безпідставній відмові у державній реєстрації торговельної марки;

в) недобросовісній реєстрації чужих позначень;

г) невикористання зареєстрованої торговельної марки.

Порушення права пріоритету має місце у разі недотримання умов ст. 4, ст. 11 Паризької конвенції. Так, в ст. 4 Паризької конвенції зазначається, що будь-яка особа, що належним чином подала заявку на товарний знак в одній з країн Паризького Союзу чи правонаступник цієї особи користується для подання заявки в інших країнах правом пріоритету протягом шести місяців. Підставою для виникнення права пріоритету визнається будь-яке подання заявки, що має силу правильно оформленого національного подання заявки відповідно до національного законодавства кожної країни Паризького Союзу або відповідно до двосторонніх чи багатосторонніх угод, укладених між країнами Паризького Союзу.

Наступний вид правопорушення – безпідставна відмова в державній реєстрації. Об'єктивною стороною правопорушення є безпідставна відмова уповноваженого органу у державній реєстрації заявленого позначення, яка полягає у наступному:

по-перше, у відмові в реєстрації заявленого позначення на підставах, не передбачених у ст. 6 „Підстави відмови в наданні правової охорони" Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг";

по-друге, у відмові у реєстрації внаслідок неправильного тлумачення положень ст. 6 „Підстави для відмови в наданні правової охорони" Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" [6].

Наступним видом правопорушень є недобросовісна реєстрація чужих позначень. Недобросовісною реєстрацією торговельної марки є реєстрація позначення, яке належить іншій особі, з метою примусити добросовісного власника викупити зареєстровану торговельну марку.

Щодо невикористання зареєстрованого позначення, то слід зазначити таке. Невикористання зареєстрованої торговельної марки протягом трьох років є підставою для дострокового припинення дії в Україні як національної, так і міжнародної реєстрації знаку.

Порушенням прав, що випливають зі свідоцтва є порушення виключного права власника торговельної марки.

Об'єктивна сторона правопорушення включає протиправне діяння та його суспільно шкідливий результат. Так, протиправним згідно зі ст. 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" є несанкціоноване власником використання торговельної марки, оскільки таке незаконне використання може ввести в оману споживача щодо особи-виробника чи якості товару, його кількості, місця походження тощо.

Особливістю статусу суб'єктів правопорушення щодо торговельної марки є наявність господарської правосуб'єктності як у суб'єкта права на торговельну марку, так і у порушника.

Порушнику права на торговельну марку, як суб'єкту господарювання, властиві такі ознаки підприємницької діяльності: 1) самостійність вчинення дій; 2) одержання прибутку; 3) систематичність.

Якщо порушник права на торговельну марку діє не у формі підприємця чи підприємства, а, наприклад, як громадянин, що створює матеріальні блага для задоволення власних потреб або потреб своєї родини і при цьому використовує торговельну марку на виробах, призначених для власного споживання, його дії не містять складу правопорушення по відношенню до власника торговельної марки. Адже навіть у разі використання громадянином позначення на виробах, призначених для власного споживання, дане позначення не виконуватиме функцію торговельної марки. За таких умов відсутній також об'єктивний склад порушення права на торговельну марку.

Підсумовуючи викладене вище, можна зробити висновок, що господарське правопорушення щодо торговельної марки – це протиправна дія суб'єкта господарювання, яка не відповідає вимогам законодавства у галузі права інтелектуальної власності, конкурентного законодавства та чесним звичаям.

Господарські порушення права на торговельну марку поділяються на договірні та позадоговірні (господарський делікт).

Договірні правопорушення виникають на підставі ліцензійного договору на передачу права використання торговельної марки (ст. 1109 Цивільного кодексу України), договору про передачу права власності на торговельну марку (ст. 1113 Цивільного кодексу України, Гл. 16 Господарського кодексу України) чи договору комерційної концесії (ст. 1115 Цивільного кодексу України, Гл. 36 Господарського кодексу України) внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цих договорів.

У свою чергу договірні правопорушення поділяються на:

— правопорушення на стадії укладання договорів: порушення строків укладання договорів, процедури врегулювання розбіжностей, що виникають при їх укладанні;

— порушення строків виконання договірних зобов'язань: порушення строків передачі супроводжувальних матеріалів, технічної інформації та інших матеріалів та інформації, необхідних для виробництва товарів, що позначаються ліцензійною торговельною маркою;

— порушення господарських зобов'язань: неналежне чи несвоєчасне відрахування роялті та інших платежів за використання торговельної марки, ненадання чи несвоєчасне надання консультаційних послуг, необхідних для виробництва товарів належної якості;

— договірно-дисциплінарні порушення: недотримання належної якості товарів і послуг, неінформування і невжиття заходів проти актів недобросовісної конкуренції особою, на яку такий обов'язок було покладено.

Окремого аналізу потребують позадоговірні правопорушення, що мають ознаки недобросовісної конкуренції, прояви якої у господарських відносинах, що складаються з приводу торговельної марки, мають ряд особливостей.

Паризька конвенція у ст. 10 bis дає таке визначення недобросовісній конкуренції: актом недобросовісної конкуренції є будь-який акт, що суперечить чесним звичаям в промислових та торговельних справах. Паризька конвенція визначає такі види недобросовісної конкуренції:

1) всі дії, які здатні сплутати, ввести в оману щодо підприємства, продуктів, чи промислової і торговельної діяльності конкурента;

2) неправдиві твердження при здійсненні комерційної діяльності, які здатні дискредитувати підприємство, продукти, промислову чи торговельну діяльність конкурента;

3) вказівки чи твердження, використання яких при здійсненні комерційної діяльності може ввести в оману відносно характеру, способу виготовлення, якості, придатності до вживання чи кількості товару.

Таким чином, акт недобросовісної конкуренції у промислових справах або торгівлі можна розглядати як юридичний факт, що призводить до спору щодо інтелектуальної власності.

В країнах Паризького Союзу існують різні концепції поняття „недобросовісної конкуренції". Дії, що розглядаються як акти недобросовісної конкуренції в одних країнах, не вважаються недобросовісною конкуренцією в інших і можуть бути визнані як такі лише за певних умов. Забезпечуючи на рівні закону захист від недобросовісної конкуренції, кожна країна залишає за собою право сама вирішувати, які з дій повинні розглядатися як акти недобросовісної конкуренції.

Експерти ВОІВ, використовуючи досвід європейських країн і розробляючи рекомендації для типових законів про захист прав на знаки для товарів і послуг для країн, що знаходяться на шляху розвитку системи правової охорони інтелектуальної власності, крім видів недобросовісної конкуренції, визначених Паризькою конвенцією, виділяють такі правопорушення:

1) недобросовісне заохочення покупців конкурентів, спрямований на те, щоб привабити їх як клієнтів і зберегти у майбутньому їхню прихильність;

2) вивідування комерційних і виробничих таємниць конкурента шляхом промислового шпигунства чи підкупу службовців;

3) протиправне використання чи розкриття ноу-хау;

4) спонукання службовців конкурентів до порушення чи припинення їх контрактів з наймодавцем;

5) погроза конкурентам позовами про порушення патентних прав, права на знак з метою недобросовісної конкуренції;

6) бойкотування торгівлі іншої фірми для протидії чи недопущення конкуренції;

7) ведення політики демпінгу;

8) створення ілюзії, що споживачеві пропонується можливість придбати товари на найвигідніших умовах, коли насправді цього немає;

9) умисне копіювання товарів, послуг і реклами чи інших аспектів комерційної діяльності конкурента;

10) заохочення порушення контрактів, укладених конкурентами;

11) випуск порівняльної реклами;

12) порушення правових положень, які не мають безпосереднього відношення до недобросовісної конкуренції, але коли таке порушення дозволяє досягти неправомірних переваг перед конкурентом.

У правовій науці існують різні підходи у розумінні права на захист. Так, А. П. Сергєєв і Ю. К. Толстой під правом на захист розуміють надання управомоченій особі можливості застосування заходів правоохоронного характеру для відновлення її порушуваного чи оспорюваного права [5]. А. В. Вєршинін зазначає, що це діяльність по усуненню перешкод на шляху здійснення суб'єктивних прав [4, с. 55].

Правовий аналіз сутності правомочностей на захист, зокрема, прав на торговельну марку, є необхідним з огляду на специфічну природу цього інституту. У правовій науці з цього приводу існують різні погляди.

Так, З. В. Ромовська дотримується позиції, що право на захист слід розглядати як самостійне право [9, с. 11]. Такої ж позиції дотримується А. С. Шевченко вважаючи, що можливість державного примусу не виникає і не існує доти, доки не мало місце порушення права [10, с. 29]. Протилежна позиція зводиться до того, що не існує ані правомочності захисту в межах суб'єктивного цивільного права, ані самостійного права на захист. За С. Н. Братусем, забезпеченість суб'єктивного права державним примусом – це його невід'ємна якість і така можливість існує не паралельно з іншими можливостями, що закріплені в праві, а властива їм самим, оскільки без цього вони б не були юридичними можливостями [3, с. 73 – 74].

Що стосується права на торговельну марку, то, як правило, за захистом порушеного виключного права звертається правоволоділець. Саме він, відповідно до ст. 20 Закону „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" має найширші можливості по захисту порушеного права. В той же час, як слушно зазначає О. В. Кохановська, якщо об'єкт права інтелектуальної власності (зокрема, торговельна марка) передається для використання третій особі, то остання, зазвичай, за договором наділяється самостійними можливостями по захисту порушеного виключного права, оскільки порушення цього права може суттєво зачіпати інтереси такої особи. Обсяг таких можливостей визначається угодою з правоволоділцем [7, с. 345] (ліцензійним договором про використання торговельної марки).

Поділяючи позицію О. В. Кохановської про те, що у більшості випадків йдеться про ширше надання можливостей щодо захисту права, оскільки багато порушень, не зачіпаючи дійсність наданих за договором прав на використання відповідного об'єкта, впливають на ефективність його використання в цілому [7, с. 345]. Так, наприклад, несанкціоноване використання тієї ж торговельної марки іншої особою є недобросовісною конкуренцією для користувача за договором.

Відповідно до ст. 3 Цивільного кодексу України, захист надається не лише порушеному праву, але й охоронюваному законом інтересу. Так, зокрема, серед загальних засад цивільного законодавства зазначаються: судовий захист цивільного права та інтересу, справедливість, добросовісність та доцільність. В ст. 9 Господарського кодексу України визначається, що в сфері господарювання держава здійснює довгострокову (стратегічну) і поточну (тактичну) економічну і соціальну політику, спрямовану на реалізацію та оптимальне узгодження інтересів суб'єктів господарювання і споживачів, різних суспільних верств і населення в цілому.

Отже, наведені вище норми є свідченням того, що захисту підлягає суб'єктивне цивільне право та інтерес, який охороняється законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України до відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності і, зокрема, торговельної марки, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим кодексом та іншими законами. У Цивільному кодексі України положення про право

інтелектуальної власності викладено у Книзі четвертій „Право інтелектуальної власності", главі 75 „Розпорядження правами інтелектуальної власності" та главі 76 „Комерційна концесія".

Отже захист прав інтелектуальної власності здійснюється відповідно до вимог Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

Відповідно до ст. 9 Конституції України та ч. 1 ст. 10 Цивільного кодексу України чинний міжнародний договір, який регулює цивільні відносини, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, є частиною національного цивільного законодавства України. А згідно з ч. 2 ст. 10 Цивільного кодексу України, якщо у чинному міжнародному договорі України, укладеному у встановленому законом порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені відповідним актом цивільного законодавства, застосовуються правила відповідного міжнародного договору України.

З урахуванням викладеного вище, господарськими судами застосовуються міжнародні договори у сфері інтелектуальної власності, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Відповідно до ст. 21 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", захист прав на торговельну марку здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку.

Так, у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет України має повноваження розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами, приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення за заявами і справами, перевіряти та переглядати рішення у справах, надавати висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції.

Архівні матеріали розгляду справ АМК України у сфері захисту від недобросовісної конкуренції, і, зокрема, неправомірного використання торговельних марок є свідченням ефективності адміністративного порядку захисту прав на торговельні марки [8].

Щодо судового порядку захисту прав на торговельні марки, то слід зазначити таке. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку з застосуванням Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Відповідно до правової природи предмету спору, спірні правовідносини в галузі правової охорони торговельних марок підсудні господарським судам та адміністративним судам України.

Так, спірні правовідносини, що виникають з правовідносин розпорядження майновими правами на торговельну марку, зокрема, питання дійсності свідоцтва, відносини які виникають з ліцензійних договорів та договорів комерційної концесії, належать до компетенції господарських судів відповідно до ст. 1 і ст. 12 Господарського процесуального кодексу України.

Натомість, до компетенції адміністративних судів, відповідно, віднесено спори фізичних та юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішення (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії). Отже, до компетенції адміністративних судів віднесено спори щодо рішень Державного департаменту у справах інтелектуальної власності в галузі набуття правової охорони торговельними марками, видачі охоронних документів (свідоцтва на знак для товарів і послуг).

Щодо способів захисту прав на торговельну марку, варто за доцільне зупинитися на наступному. Загальні способи захисту права інтелектуальної власності визначені частиною другою ст. 16 Цивільного кодексу України: визнання права, визнання правочину недійсним, припинення дії, яка порушує право, відновлення становища, яке існувало до порушення права, примусове виконання обов'язку в натурі, зміна правовідношення, припинення правовідношення, відшкодування збитків, а також інші способи відшкодування майнової шкоди, відшкодування моральної (немайнової) шкоди, визнання незаконними рішення, дії та бездіяльності органів державної влади [4].

Висновки. Наведений перелік способів захисту не є вичерпним з огляду на припис про те, що суд може захистити цивільне право або інтерес в інший спосіб, що встановлений договором або законом.

Частиною першою ст. 432 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності. У ч. 2 ст. 432 Цивільного кодексу України, ст. 21 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено, що суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може винести рішення, зокрема, про:

1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;

2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;

3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності;

4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності;

5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення;

6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Список використаних джерел

1. Алексеев С. С. Тайна права. Его понимание, назначение, социальная ценность: Резюме с претензией. М.: НОРМА., 2001. 176 с.
2. Алексеев С. С. Линия права. М.: Статут., 2006. 460 с. (Институт частного права).
3. Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1963. 215 с.
4. Вершинин А. П. Выбор способа защиты гражданских прав. СПб., 2000. 144 с.
5. Гражданское право: учебник / [под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого]. Ч. II. М.: Проспект, 1997 784 с.
6. Іолкін Я. О. Міжнародні процедури реєстрації товарних знаків за Мадридською Угодою про міжнародну реєстрацію знаків і Регламентом Ради (ЄС) про товарний знак співтовариства. *Вісник Академії Адвокатури України*. 2006. № 1 (5). С. 71–76.
7. Кохановська О. В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві: Монографія. К.: Видавничо–поліграфічний центр „Київський Університет", 2006. 463 с.
8. Мельниченко О. І. Інструменти конкурентної політики. *Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України*. 2003. № 3 . С. 34.
9. Ромовська З. В. Защита в советском семейном праве. Львів, 1985. 180 с.
10. Шевченко А. С. Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями. Владивосток, 1989. 124 с.

References

1. Alekseev S. S. The mystery of law. Ego understanding, purpose, social Value Resume with claim. M .: NORMA., 2001. 176 p.
2. Alekseev S. S. Line of Law. M .: Statute., 2006. 460 p. (Institute private law).
3. Bratus S. N. Legal responsibility and legality. M., 1963. 215 p.
4. Vershinin A. P. Choice fashion protection civil rights. S. Petersburg , 2000. 144 p.

5. Hrazhdanskoe Law: Textbook / [P. Sergeeva and K. Tolstoy]. Ch. II. Moscow: Prospect, 1997. 784 p.
6. Iolkin I. O. International procedures registration commodity signs under the Madrid International Agreement registration signs and the Council Regulation (EC) on the trademark of the community. *Visnyk Academy Advocacy Of Ukraine*. 2006. No. 1 (5). p. 71-76.
7. Kokhanovskaya O. V. Theoretical Problems of Information Relations in Civil Law: Monograph. K.: Publishing and printing center "Kiev University", 2006. 463 p.
8. Melnichenko O. I. Instruments competitive Politics . *Competition. Bulletin of the Antimonopoly Committee of Ukraine.* 2003. No. 3. p. 34.
9. Romovskaya Z. B. Protection in the Soviet Union family law. Lviv, 1985. 180 p.
10. Shevchenko A. C. Refund harm, prychynennoho legitimate actions. Vladivostok, 1989. 124 p.

Надійшла до редакції 07 травня 2019 р.