



ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Ігор Полуєтков,
магістр "Інтелектуальної власності", юрист компанії
"УКРЗЕМКОМ", аспірант НДІ інтелектуальної
власності АПрНУ

Кожна людина має право на захист її моральних і матеріальних інтересів, що є результатом наукової, літературної або художньої праці, автором яких вона є

ст. 27 Загальної Декларації прав людини

В умовах розвитку ринкового конкурентного середовища господарюючі суб'єкти зацікавлені у індивідуалізації власних товарів та послуг, а також вирізненні і захисті ділової репутації, яка з ними асоціюється. Тому об'єкти інтелектуальної власності, які виконують функції індивідуалізації, набувають все більшого попиту та цінності. Зростає кількість заявок для отримання охоронних документів на знаки для товарів і послуг (відповідно до нового Цивільного кодексу України — торговельних марок), зазначень походження товарів (географічних зазначень), приділяється більше уваги правовій охороні комерційних найменувань (для зручності, далі в тексті будуть використовуватись терміни, що об'єднують всі названі поняття: "засоби індивідуалізації товарів і послуг" або "комерційні позначення"), а також

зростає кількість коштів, які виділяються господарюючими суб'єктами для захисту прав інтелектуальної власності. Очевидно, що підвищення цінності комерційних позначень, призводить до отримання їх власниками законних переваг у конкурентній боротьбі. Але в умовах недосконалості законодавчого регулювання відносин в сфері захисту прав інтелектуальної власності та, особливо, недоліків відповідної правозастосовчої практики, на жаль спостерігається збільшення кількості порушень у сфері використання комерційних позначень. Враховуючи те, що цей факт визнано на законодавчому рівні, саме Законом України "Про основи національної безпеки України" від 19 червня 2003 року N 964-IV, який у ст. 7 визначив, що "на сучасному етапі основними реальними та потенційними загрозами національній безпеці України, стабільності в суспільстві є: [...] недосконалість механізмів захисту прав інтелектуальної власності [...]", — актуальність дослідження обраної проблематики не викликає сумнівів.

У розрізі названої теми пропонується дослідити актуальні питання, пов'язані із законодавчим регулюванням цивільно-правових способів захисту прав інтелектуальної



власності на знаки для товарів і послуг (торгівельні марки), зазначення походження товарів (географічні зазначення) та комерційні (фірмові) найменування, а також проаналізувати практичні приклади застосування судовими органами правових норм про захист прав інтелектуальної власності на комерційні позначення.

Враховуючи поставлені завдання, а також логіку написання цієї роботи, автор зосередив основну увагу на таких аспектах:

- визначення основних термінів, які будуть проаналізовані в даній статті, враховуючи специфіку актуальної для юридичної літератури проблеми, щодо, способів цивільно-правового захисту прав та цивільно-правової відповідальності;
- детальний аналіз діючої законодавчої бази, що регулює відносини, пов'язані із захистом прав інтелектуальної власності за допомогою цивільно-правових способів. Під час розгляду нормативної бази, що регулює порядок захисту прав інтелектуальної власності на комерційні позначення, автор викладає спочатку загальні норми, які визначають настання цивільно-правової відповідальності, а згодом переходить до аналізу конкретних цивільно-правових способів захисту прав інтелектуальної власності на комерційні позначення;
- порівняння порядку захисту прав на підставі загальних норм Цивільного кодексу України та спеціальних норм відповідних законів, які регулюють відносини, пов'язані із захистом прав інтелектуальної власності на комерційні позначення.

Захист прав інтелектуальної власності на підставі цивільно-правових норм розпочинається з вибору адекватного ситуації способу захисту, від якого залежить склад юридичних фактів, які підлягають доведенню в процесі розгляду справи. В цілому під способами захисту прав на комерційні позначення, в цій статті, розуміються закріплені законодавчими актами України матеріально-правові заходи примусового характеру, за допомогою яких здійснюється відновлення (визнання) порушених (оспорюваних) прав і законних інтересів та вплив на правопорушника з метою захисту прав інтелектуальної власності.

Серед фахівців існують різні думки, щодо визначення таких понять як цивільно-правова відповідальність та цивільно-правові способи захисту прав. Так деякі фахівці, розподіляють всі передбачені чинним законодавством способи захисту прав, на заходи захисту та заходи відповідальності, які, в свою чергу поділяються між собою за підставами застосування, соціальним призначенням та виконуваними функціями, принципами реалізації і деякими іншими моментами. Серед цивільно-правових способів захисту прав, передбачених діючим законодавством, заходами відповідальності можуть бути визнані лише відшкодування збитків, стягнення незаконно отриманого доходу, виплата компенсації, а також компенсація моральної шкоди. Всі інші заходи є заходами захисту, а не відповідальності [1, С. 588].

Втім, в юридичній літературі існують інші думки: "не можна визначати відповідальністю те, що закон зобов'язує порушника відшкодувати заподіяні збитки особі, яка



ЗАХИСТ ПРАВ

володіє правами інтелектуальної власності. Не можна ж визнати відповідальністю обов'язок боржника повернути кредитору борг, навіть, якщо боржника примусили до цього" [2, С.4].

Норми спеціальних законів, які визначають порядок правового регулювання цивільно-правової відповідальності, вказують, що порушник зобов'язаний відшкодувати правовласнику заподіяні збитки, включаючи неoderжанні доходи, та відшкодувати моральну шкоду. Крім того, правовласник має право вимагати вжиття інших заходів, передбачених законодавчими актами, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності.

Так, Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в ст. 21 визначає, що захист прав на знак здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про:

- встановлення власника свідоцтва;
- укладання та виконання ліцензійних договорів;
- порушення прав власника товарного знака.

У випадку порушення прав власника свідоцтва, а таким відповідно до ст. 20 названого Закону є "будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій", настає відповідальність згідно з чинним законодавством України. Відповідно до ч. 2 ст. 20 Закону, таке порушення повинно бути

припинене на вимогу власника свідоцтва, а порушник зобов'язаний відшкодувати правовласнику заподіяні збитки. Крім того, Закон надає власнику свідоцтва можливість вимагати усунення з товару його упаковки незаконно використаний знак або позначення, схоже з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знаку або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" у статті 25 визначає, що суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про:

- правомірність реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару;
- встановлення факту використання кваліфікованого зазначення походження товару;
- порушення прав власника свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару;
- компенсації.

Відповідно до ст. 23 Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" порушенням прав на використання зазначення походження товару є використання неправдивого (фальшивого) зазначення або такого зазначення, що вводить споживача в оману щодо справжнього місця походження товару. Частина 2 ст. 23 названого Закону визначає, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва про реєстрацію права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару тягне за собою відповідальність згідно із законами України.

Спеціального закону, який би регулював відносини, пов'язані із охо-



роною і захистом прав на комерційне найменування, в Україні поки що не існує, але захисту таких прав приділена увага в Господарському кодексі України (далі — ГК), який, зокрема, містить в ч. 5 ст. 159 припис про те, що особа, яка використовує чуже комерційне найменування, на вимогу його власника зобов'язана припинити таке використання і відшкодувати завдані збитки.

Важливі зміни в системі захисту прав інтелектуальної власності загалом, і в частині захисту прав на комерційні позначення зокрема, сталися із набуттям чинності 01.01.2004 року Цивільним кодексом України (далі — ЦК), яким були встановлені загальні норми щодо захисту прав для всіх об'єктів права інтелектуальної власності. Зокрема, ст. 431 ЦК встановила абсолютну норму для настання цивільно-правової та іншої передбаченої законом відповідальності за порушення права інтелектуальної власності, в тому числі, невизнання цього права чи посягання на нього. Стаття 432 ЦК передбачила, що у разі порушення чи оспорювання права інтелектуальної власності, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до ст. 16 ЦК, а суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити 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, імпорту чи експорту яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;

- 3) вилучення з цивільного обігу товарів, виготовлених або введених в цивільний обіг з порушенням права інтелектуальної власності;
- 4) вилучення з цивільного обігу 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 судом 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.

Цей перелік, враховуючи посилання ч. 1 ст. 432 ЦК на ст. 16 ЦК, яка визначає загальні способи захисту прав, не є вичерпним, що дозволяє зробити наступний висновок: на об'єкти інтелектуальної власності поширюються всі способи захисту, передбачені ст. 16 ЦК. Такими способами зокрема можуть бути:

- 1) визнання права;
- 2) визнання правочину недійсним;
- 3) припинення дії, яка порушує право;
- 4) відновлення становища, яке існувало до порушення;
- 5) примусове виконання обов'язку в натурі;
- 6) зміна правовідношення;
- 7) припинення правовідношення;
- 8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової



ЗАХИСТ ПРАВ

шкоди;

- 9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
- 10) визнання незаконними рішень, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Необхідно відмітити, що, навіть, цей перелік способів захисту права інтелектуальної власності, наведений у ст. 16 ЦК, не є вичерпним з огляду на вміщений у ній припис про те, що суд може захистити цивільне право або інтерес і іншим способом, передбаченим договором або законом.

Розглядаючи більш детально способи захисту права інтелектуальної власності на комерційні позначення, можна зазначити наступне.

Визнання прав на торговельну марку, як показує судова практика, є не досить популярним способом захисту права інтелектуальної власності. Але це твердження є правильним, якщо вести мову про так звану "звичайну" торговельну марку, адже порядок набуття прав та надання правової охорони на такий об'єкт інтелектуальної власності передбачений Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Але в деяких випадках суд може визнати право на торговельну марку (адже юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі). Такі ситуації можливі у разі необґрунтованої відмови Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі — Держдепартамент) надати правову охорону заявленій для реєстрації торговельній марці для певного пе-

реліку товарів та/або послуг, або у разі виникнення спорів із договірних відносин сторін щодо передачі прав на такий об'єкт інтелектуальної власності, або у разі реорганізації юридичної особи, якій належить торговельна марка. Для прикладу можливо навести справу, у якій причиною спору стало питання про належність позивачу прав на знаки для товарів і послуг.

Товариство звернулося до місцевого господарського суду з позовом до Підприємства про визнання майнових прав на знаки для товарів і послуг та зобов'язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв. Рішенням суду, залишеним без змін постановою апеляційної інстанції, позов задоволено частково: за Товариством визнано майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "OSV", заявка № 2003033147 від 28.03.2003, та майнові права інтелектуальної власності на графічний знак для товарів і послуг, свідоцтво № 14162 від 29.12.1999. У частині зобов'язання Держдепартаменту внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України знаків для товарів і послуг, вказавши власником графічного знака для товарів і послуг (свідоцтво на знак № 14162 від 29.12.1999) Товариство — позов залишено без розгляду.

За наслідками розгляду справи та винесення вказаного рішення, Підприємство звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просило судові рішення першої та апеляційної інстанцій скасувати і в позові відмовити. Перевіривши на підставі встановлених судовими інстанціями фактичних обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права,



Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на наступне.

Відповідно до п. 3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" право власності на знак засвідчується свідоцтвом. П. 7 ст. 16 Закону передбачено, що власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору. Крім того, пунктом 9 цієї статті передбачено, що договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на знак або видачу ліцензії на використання знаку. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених Держдепартаментом, з одночасним внесенням їх до Реєстру. У разі опублікування відомостей про передачу права власності на знак стосовно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг Держдепартамент видає нове свідоцтво на ім'я особи, якій передане це право, за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва. П. 1 ст. 16 Закону також передбачено, що права, що впливають зі свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Згідно з п. 5 ст. 10 Закону заявник може вносити до заявки зміни, пов'язані зі зміною особи заявника, за умови згоди зазначених у заявці інших заявників. Такі зміни може за згодою всіх заявників вносити та-

кож особа, яка бажає стати заявником. Ці виправлення та зміни враховуються, якщо вони одержані закладом експертизи не пізніше одержання ним документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва. Порядок внесення таких змін передбачено Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Судовими інстанціями було встановлено, що перехід права власності на знаки для товарів і послуг згідно зі свідоцтвом №14162 та заявкою від 28.03.2003 № 2003033147 відбувся на підставі договору та належним чином зареєстрований Держдепартаментом. Зазначені дії сторін не суперечать чинному законодавству та відповідають приписам статей 422, 427 Цивільного кодексу України, відповідно до яких можлива передача майнових прав інтелектуальної власності на підставі договору, який передбачає умови такої передачі. Відповідно до ст. 16 Цивільного кодексу України у суді передбачається і захист цивільних прав шляхом визнання права. Стосовно знаків для товарів і послуг закріплених у Цивільному кодексі принцип знаходить логічне продовження у ст. 21 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", якою передбачено, що суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про встановлення власника свідоцтва. Таким чином, судові інстанції правомірно визнали за позивачем права інтелектуальної власності на відповідні знаки для товарів і послуг. З огляду на викладене, Вищий господарський суд України судові рішення у справі залишив без змін.

Яскравим прикладом застосування цивільно-правового способу захис-



ЗАХИСТ ПРАВ

ту прав інтелектуальної власності у вигляді визнання права також є справи, пов'язані із захистом японських знаків Nintendo і Sega, які були зареєстровані в Держдепартаменті на ім'я ТОВ "Флеш": за позовами власників цих знаків, японської фірми Nintendo Co. Ltd та фірми Kabushiki Kaisha Sega Enterprises. Ltd, до господарського суду знаки Nintendo і Sega на підставі існуючих міжнародних документів у цій сфері було визнано загальновідомими, а свідоцтва про їх реєстрацію ТОВ "Флеш" недійсними. Аналогічні справи були предметом судового розгляду щодо знаків TU-134, Родопі, Vegeta [3].

Що ж стосується захисту прав на комерційне найменування та географічне зазначення, то визнання прав на них в судовому порядку не набуло широкого застосування, що зумовлено особливостями їх правового статусу та порядком набуття прав на них.

Визнання прав на комерційне (фірмове) найменування, зокрема, можливе у випадку реорганізації юридичної особи, яке може відбуватися в порядку передбаченому ст. 109 ЦК, шляхом виділення, коли до однієї або декількох створюваних нових юридичних осіб переходить частина майна, прав та обов'язків такої комерційної організації, або, в порядку встановленому ст. 108 ЦК, шляхом перетворення, коли змінюється організаційно-правова форма юридичної особи.

Найбільш гострі проблеми виникають під час поділу юридичної особи, коли її права та обов'язки переходять до знов утворених юридичних осіб, та під час виділення зі складу юридичної особи однієї або декількох юридичних осіб, які набувають відповідного обсягу прав і

обов'язків. Під час поділу юридичної особи право на використання може бути визнано за кожною зі знов утворених юридичних осіб, якщо тільки це не вводить в оману інших учасників цивільного обігу і споживачів. Питання про те, за ким конкретно зберігаються права на комерційне найменування, вирішується самими юридичними особами, які беруть участь у реорганізації. Якщо вони не зможуть дійти згоди, спір має розглядатися судом. Як вже зазначалося, цілком можлива поява в цивільному обігу і кількох осіб, які діють під тим же комерційним найменуванням, яке раніше використовувала ліквідована в результаті поділу юридична особа. Але це можливо тільки тоді, коли по-перше, вони мають намір діяти у різних сферах ринку чи на різних територіях і, по-друге, це не створює перешкод для інших учасників цивільного обігу та споживачів щодо їх індивідуалізації [4, С.16].

Визнання прав на географічне зазначення, в свою чергу, можливе у разі відмови в його державній реєстрації або будь-якого оспорювання зі сторони третіх осіб. До того ж, потрібно відзначити, що визнання прав на усі названі об'єкти інтелектуальної власності може супроводжуватись оприлюдненням існування певної правомочності, в тому числі й за рахунок првопорушника.

Одним з найпоширеніших способів захисту права на комерційне позначення є припинення дії, яка становить порушення такого права. Для торговельних марок, комерційних найменувань та географічних зазначень прикладами застосування такого способу захисту, може бути вимога про заборону пропозиції до продажу товару або послуг, які



містять торговельну марку, комерційне (фірмове) найменування та/або посилання на місце походження товару, що порушують права правовласника, або введення їх в комерційний обіг, використання таких позначень в діловій документації або рекламі, а також припинення інших дій, які порушують законні права власника. До того ж, дії, які порушують права власника та можуть бути припинені, чітко не визначаються чинним законодавством, що безумовно є позитивним моментом, адже надання вичерпного переліку порушень прав призвело б до того, що власники прав були б обмежені у захисті таких прав, та не мали б можливості протидіяти широкому колу незаконних дій.

Відповідно до приписів ст. 90, 489-491 ЦК та ст. 159 ГК належним способом захисту права на комерційне найменування може бути позов про зобов'язання особи, яка порушує права інтелектуальної власності, припинити використання тотожного найменування та відшкодувати збитки, якщо їх завдано таким використанням. Результатом задоволення відповідного позову може стати зобов'язання власника (засновника) або уповноваженого ним органу внести необхідні зміни до установчих документів. Але вимога про скасування державної реєстрації юридичної особи або зобов'язання змінити її назву шляхом перереєстрації з мотивів схожості фірмових найменувань суб'єктів підприємницької діяльності не є належними способами захисту права на комерційне найменування, оскільки серед визначених законодавством підстав для скасування державної реєстрації юридичної особи відсутня така підстава як тотожність найменувань.

Для аналізу відносин, що складаються в зв'язку із застосуванням цивільно-правового способу захисту прав у вигляді припинення дій, які становлять порушення права інтелектуальної власності, можливо розглянути відому справу, за результатами розгляду якої судом було зроблено висновок, що у випадку не встановлення судами обставин, які давали б підстави для об'єктивного висновку про тотожність найменування позивача й найменування відповідача, висновок судів, що вирішували спір, про обґрунтованість позовних вимог суперечить вимогам чинного законодавства.

Так, 22 лютого 2005 року Судова палата з господарських справ Верховного Суду України, розглянувши касаційну скаргу ТОВ "Київголографія" на постанову Вищого господарського суду України від 7 грудня 2004 року в справі за позовом ТОВ "Спеціалізоване підприємство "Голографія" до ТОВ "Київголографія" про заборону використання фірмового найменування та визнання недійсними установчих документів, встановила наступне.

У вересні 2003 року ТОВ "Спеціалізоване підприємство "Голографія" звернулося в суд з позовом про визнання недійсними установчих документів ТОВ "Київголографія" у частині використання у фірмовому найменуванні слова "голографія"; про зобов'язання відповідача змінити фірмове найменування, провести відповідну перереєстрацію установчих документів, припинити використання у своїй діяльності фірмового найменування, складовою частиною якого є слово "голографія", та не здійснювати таке використання в майбутньому. Позовні вимоги обґрунтовувалися тим, що використан-



ЗАХИСТ ПРАВ

ня відповідачем у своєму фірмовому найменуванні слова "голографія", тотожного фірмовому найменуванню позивача, призводить до можливості змішування споживачами двох назв і порушує права позивача як власника фірмового найменування.

Відповідач заперечував позов, посилаючись на те, що найменування позивача й відповідача не є тотожними, а об'єктом правового захисту є фірмове найменування в цілому, а не окремі його частини. Також відповідач відзначав, що слово "голографія" є загальноживаним терміном і не підлягає правовій охороні згідно з вимогами Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

За результатами розгляду справи, рішенням господарського суду м. Києва від 11 лютого 2004 року, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 5 квітня 2004 року, позов задоволений. Судові рішення мотивовані тим, що, оскільки державна реєстрація позивача була здійснена раніше державної реєстрації відповідача, він одержав пріоритетне право на використання у своїй назві слова "голографія" і, відповідно, одержав право забороняти іншим особам використовувати це слово як фірмове найменування або його частини. Крім того, слово "голографія" є словесним елементом належного позивачеві комбінованого знака для товарів і послуг, охоронюваного відповідним свідоцтвом. Постановою Вищого господарського суду України від 7 грудня 2004 року зазначені судові рішення залишені без змін на тих же підставах.

27 січня 2005 року Верховним Судом України було порушено провадження за касаційною скаргою

ТОВ "Київголографія", у якій постало питання про скасування наведених судових рішень і направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції. У скарзі були зроблені посилання на неправильне застосування судом норм матеріального й процесуального права, невідповідність оскаржуваних судових рішень положенням Конституції України й рішенням Вищого господарського суду України з питань застосування норм матеріального права. Верховний суд України вирішив, що касаційна скарга підлягає задоволенню на наступних підставах.

Залишаючи без змін постанову суду апеляційної інстанції, Вищий господарський суд України виходив з того, що воно є законним і обґрунтованим. Однак з таким висновком погодитися не можна, оскільки, відповідно до ч. 2 ст. 159 ГК суб'єкт господарювання, комерційне найменування якого було включено до реєстру раніше, має пріоритетне право захисту перед будь-яким іншим суб'єктом, тотожне комерційне найменування якого включено до реєстру пізніше. Відповідно до ч. 5 цієї статті, особа, яка використовує чуже комерційне найменування, на вимогу його власника зобов'язана припинити таке використання й відшкодувати заподіяні збитки. Ч. 5 ст. 90 ЦК, на яку в обґрунтування своїх висновків послалися суди, також установлена заборона використання тотожного найменування іншої юридичної особи. Але, оскільки судами не встановлені обставини, які давали б підстави для об'єктивного висновку про тотожність найменування позивача й найменування відповідача, то висновок суду, про обґрунтованість позовних вимог суперечить вимогам чинного



законодавства. Верховний суд України вирішив, що наведене є підставою для скасування прийнятих у справі судових рішень і направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції [5, С.20].

Згідно із п. 5 ч. 2 ст. 16 ЦК України порушника прав інтелектуальної власності може бути примушено до виконання обов'язку в натурі. Так, відповідно до абзацу другого п. 2 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва може вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. У разі неможливості усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, без заподіяння істотної шкоди самому товару, суд згідно з п. 3 ч. 2 ст. 432 ЦК може прийняти рішення про вилучення товару з цивільного обігу.

Прикладом застосування судом такої правомочності, може бути справа за позовом ТОВ "Фудстар" до НВП фірми "Семікс" про припинення порушення права власності на знак для товарів і послуг, у якій рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 11.11.2002, залишеним без змін постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 06.02.2003, а згодом підтвердженим постановою ВГС України від 28 травня 2003 року, позов було задоволено: НВП фірмі "Семікс" за результатами розгляду справи, було заборонено використовувати зображення товарного знака

"Александра и Софья", зареєстрованого на підставі свідоцтва на знак для товарів і послуг від 15.07.2002 № 26 195 за ТОВ "Фудстар" і схожого зі знаком відповідача настільки, що їх можна сплутати; зобов'язано НВП фірму "Семікс" знищити виготовлені зображення товарного знаку "Александра и Софья", схожого із зареєстрованим за ТОВ "Фудстар" знаком "Александра и Софья", настільки, що їх можна сплутати. Зазначені судові рішення мотивовано посиланням на приписи ст. 16 та 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" [6].

Крім того, припускається, що порушника прав, за рішенням суду, може бути змушено знищити з товару або його упаковки незаконно використані комерційні найменування або географічні зазначення. Таке знищення повинно проводитись за рахунок правопорушника державним виконавцем, за безпосереднього контролю власника прав на комерційні позначення. Зазначений захід є необхідною гарантією того, що товар, послуга або використання комерційного позначення в іншій формі, не будуть представлені на ринку та не будуть введені в господарський обіг.

Іншим прикладом примушення правопорушника до виконання обов'язку в натурі є зобов'язання опублікувати в засобах масової інформації відомості про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення (п.6. ч.2 ст. 432 ЦК). Необхідність здійснення цього заходу захисту прав пояснюється тим, що неправомірне використання комерційного найменування, торговельної марки або географічного зазначення завдає шкоди репутації за-



конних власників таких позначень, вводить в оману споживачів та дестабілізує комерційні зв'язки в економічному середовищі країни, що загалом негативно впливає на економіку держави. Тому публічність у цій сфері є необхідною гарантією вільного та справедливого конкурентного середовища. Опублікування судового рішення з метою доведення до споживачів та комерційних партнерів інформації про те, що певні товари або послуги позначенні торговельною маркою або географічним зазначенням, або такі, що містять посилання на комерційне найменування, введені в цивільний обіг порушником, є несправжніми та такими, що порушують права законного власника, може відновити ділову репутацію та авторитет власника прав інтелектуальної власності на ринку. Публікація, в такому разі, повинна провадитись за рахунок правопорушника. До того ж, якщо власником висувається вимога про публікацію в конкретному засобі масової інформації, вона повинна бути належним

чином обґрунтована. В будь-якому разі потрібно враховувати той факт, що психологія споживачів не завжди є прогнозованою і навіть факт відстоювання прав може негативно позначитися на репутації власника прав інтелектуальної власності на комерційні позначення. ◆

(Продовження у наступному номері)

Література:

1. Сергеев А.П. *Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: учеб.* — 2-е изд. перераб. и доп. — М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2005. — 752 с.;
2. Підпригора О.А. *Проблеми цивільно-правового захисту права інтелектуальної власності // Інтелектуальний капітал* — № 4, 2002. — С. 4 — 14;
3. Росамахіна О. *Особливості правової охорони добре відомих знаків в Україні // Юридичний журнал.* — № 6, 2004.;
4. Шевелева Т. *Комерційне найменування: проблеми правової охорони в Україні // Інтелектуальна власність.* — № 7, 2005. — С. 12 — 16;
5. *Судові рішення // Юридична практика.* — № 30 (396), 2005. — С.20;
6. *Господарське судочинство. Захист прав інтелектуальної власності.* — під заг.ред. Притики. — К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2005.