



ОРГАНИ ЗАХИСТУ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

*Луїза Романадзе,
аспірант кафедри міжнародного права Одеської
національної юридичної академії*

У світовій практиці національними органами окремих держав, які здійснюють захист прав на торговельні марки, є адміністративні та судові органи [1]. В цьому зв'язку, до перших слід віднести відповідні органи патентних відомств, митні органи, органи, які опікуються захистом конкуренції та правоохоронні органи окремих держав, кожен з яких у межах своєї компетенції здійснює повноваження із захисту прав на торговельні марки, а до других — суди, які вирішують спори стосовно торговельних марок між фізичними та юридичними особами. До того ж, зазначені органи здійснюють захист відповідних прав у адміністративному та судовому порядку.

Адміністративний порядок передбачає вирішення спору, перш за все, органом патентного відомства, наприклад, Апеляційною палатою відомства. Виходячи з того, що на сьогоднішній день є необхідним вдосконалення системи органів державної влади України у сфері інтелектуальної власності, зокрема, повноважень Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, все більшої актуальності набуває дослідження статусу та по-

вноважень патентних відомств у відповідних зарубіжних країнах [2].

Широкі повноваження патентних відомств

Так, законодавствами зарубіжних країн встановлюється чіткий порядок вирішення спорів, які виникають у заявника з відповідним патентним відомством стосовно реєстрацій торговельних марок. У межах вказаного порядку заявнику надається можливість оскаржувати рішення патентного відомства, винесені стосовно поданої ним заявки на реєстрацію торговельної марки, наприклад, про повне або часткове відхилення заявки, тобто, про відмову у реєстрації торговельної марки, або про зміну її умов порівняно із зазначеними у заявці, про звуження кола товарів, включених у заявку і т. і.. До того ж, для оскарження рішень експертизи передбачаються нетривалі строки, як правило, не більше одного-двох місяців з моменту отримання заявником відповідного рішення.

Згідно діючого майже в усіх державах порядку допускається оскарження експертного висновку стосовно заявленої на реєстрацію торговельної марки у двох апеляційних



ЗАХИСТ ПРАВ

інстанціях: до першої інстанції подається скарга (або апеляція) безпосередньо на рішення експертизи; до другої — апеляція (або цивільний позов) на неправильне рішення стосовно першої скарги. Крім того, допускається звернення і до вищого судового органу країни стосовно порушення законності під час розгляду судового спору [3]. А отже, можна стверджувати про існування цілої системи адміністративних та судових органів, які здійснюють захист прав на торговельні марки. Зокрема, перша апеляційна інстанція з розгляду скарг на рішення експертизи стосовно реєстрації торговельної марки є в одних державах органом патентного відомства, а в інших — позавідомчим органом.

Там, де скарги направляються до самого відомства, для їх розгляду створено спеціальний постійний орган — адміністративний суд (США, Японія, Австрія, Швеція та інші), або спеціальна адміністративна процедура розгляду у тому ж експертному підрозділі або призначеними для цього відповідальними службовцями відомства (Німеччина, Великобританія та інші).

Запровадження у деяких патентних відомствах, зокрема, в США, Японії, Австралії, Швеції, спеціальних органів з розгляду скарг є у організаційному відношенні функціональними підрозділами самих відомств. У США — це Палата судового розгляду апеляцій з торговельних марок, у Японії — Суд патентного відомства, у Австрії — відділ скарг, у Швеції — апеляційний відділ і т. і. Ці органи функціонують по суті у якості адміністративних судів. Склад їх формується відповідно до правил, що забезпечують розгляд справи колегією суддів-екс-

пертів. До того ж, процедура розгляду спору є близькою до правил цивільного процесу. Це стосується, зокрема, участі в провадженні у справі заявника, розгляду доказів і т. і. Рішення, прийняті адміністративними судами, вважаються рішеннями самого патентного відомства.

У багатьох державах, до яких відноситься Німеччина та Великобританія, у відомстві немає спеціального органу, діючого як адміністративний суд. Замість нього запроваджена спеціальна процедура розгляду скарг на рішення експертизи. Скарги вирішуються у першій інстанції у відділі експертиз (Німеччина) або службовцями, призначеними головою патентного відомства (Великобританія).

У деяких державах звернення зі скаргою до відомства виключено; у якості першої апеляційної інстанції виступає позавідомчий адміністративний орган. Наприклад, у Франції таким органом є Паризький адміністративний трибунал, в Італії — Комісія скарг і т. д.

Широкі повноваження стосовно захисту торговельних марок має Патентне відомство Польщі. Відповідно до ст. 261 Закону про право промислової власності від 30 червня 2000 р. [4] (надалі за текстом — "Закон") стосовно торговельних марок вказане Патентне відомство має, зокрема, наступні повноваження:

- 1) приймання та експертиза заявок на торговельні марки, поданих з метою отримання охорони;
- 2) прийняття рішень про видачу охоронних документів на торговельні марки;
- 3) розгляд і вирішення справ в порядку провадження з розв'язання спорів стосовно торговельних марок;



- 4) ведення реєстрів торговельних марок, а також (на підставі міжнародних угод) допоміжних реєстрів прав на торговельні марки, зареєстрованих міжнародними органами;
- 5) співпраця з компетентними органами урядової адміністрації у справах, які стосуються забезпечення охорони торговельних марок як у державі, так і за кордоном;
- 6) надання інформації і тлумачення правових приписів, які стосуються охорони торговельних марок, тощо [5]. Досконало у Законі регулюється порядок діяльності Апеляційної палати та Відділу з роз'язання спорів, які створюються у Патентному відомстві його головою. Згідно зі ст. 244 Закону на рішення Патентного відомства, прийняте в порядку провадження за заявками та в порядку реєстрацій торговельних марок, сторони протягом визначено строку (1-2 місяці) можуть внести подання про повторний розгляд справи, який здійснюється спеціальними групами, створюваними у Апеляційній палаті в складі 3 або 5 осіб з числа експертів. Розгляд справ у Апеляційній палаті зупиняє набрання відповідним рішенням чинності. До того ж, у Відділі з розв'язання спорів створюються колегії у складі 3 або 5 осіб з повноваженнями розгляду спорів у справах щодо визнання недійсними або припинення дії охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності, зокрема, торговельні марки та в деяких інших справах. Головою колегії може бути особа, яка має стаж роботи суддею, прокурором, адвокатом, професором чи є

доктором наук у галузі права. До складу колегії входять на паритетних засадах по одному чи по два експерти і представники громадських організацій, діяльність яких пов'язана із захистом інтелектуальної власності. Рішення Патентного відомства, які набрали чинності, можуть бути оскаржені сторонами до Вищого адміністративного суду. У разі, коли ці рішення "разюче" порушують право, скаргу до цього суду протягом 6 місяців від дня отримання стороною рішення можуть подати голова Патентного відомства, Генеральний прокурор та Уповноважений з прав людини.

Апеляційна інстанція — патентні та адміністративні суди

Функції другої апеляційної інстанції у спорах на рішення відомств стосовно реєстрацій торговельних марок частіше за все виконують спеціальні патентні суди у якості самостійної і незалежної від патентного відомства судової інстанції. У США — це Апеляційний суд США з митних та патентних справ, у Німеччині — Патентний суд і т. і. Іноді зазначені функції покладені на цивільні суди — США — Федеральний окружний суд округу Колумбія, Великобританія — Високий суд, Японія — Вищий суд м. Токіо.

У окремих державах друга апеляція може бути подана до органу державного управління (у Великобританії — міністерство торгівлі) або орган адміністративної юстиції (у Франції та Італії — Державна Рада).

У США кінцеве рішення експерта стосовно реєстрації торговельної марки може бути оскаржено до ад-



ЗАХИСТ ПРАВ

міністративного суду — до Палати судового розгляду апеляцій з торговельних марок. Заявник, не згодний з рішенням експерта, має право також протягом 60 днів подати до патентного відомства скаргу. Розгляд такої скарги здійснює зазначена Палата, яка складається із Комісара (голови відомства), його заступників та членів відомства — експертів. Для слухання кожної справи утворюється колегія із трьох членів. До того ж, палата має право відхилити скаргу повністю або частково, задовольнити її, або направити справу експертові. У свою чергу рішення палати може бути оскаржено до позавідомчого органу. Заявник має право подати апеляцію або до спеціального суду — Апеляційний суд з митних та патентних справ, або подати цивільний позов до відомства до нижчого судового органу федеральної юстиції — федеральний окружний суд США (округу Колумбія) [6].

Для звернення до Апеляційного суду з митних та патентних справ заявник повинен у двомісячний термін направити апеляцію до відомства, яке направляє її до суду. Суд складається з п'яти суддів, з яких три беруть участь у розгляді справи — перевірячі підстав відхилення заявки. Проведення проводиться судом за власними правилами процедури (усний процес і т. і.) За умови відміни судом рішення відомство зобов'язане знову провести експертизу. Рішення Апеляційного суду з митних та патентних справ може бути оскаржене протягом трьох місяців до Верховного Суду (питання про допустимість оскарження вирішує сам суд), який підтверджує або відмінює рішення.

Під час подання заявником позову до відомства до органу ординар-

ної юстиції — Федеральний суд округу Колумбія — справа вирішується одноособово суддею за правилами цивільного процесу (допускаються нові докази, можуть наводитись нові підстави і т. і.). У випадку прийняття судом рішення на користь позивача патентне відомство зобов'язане переглянути справу. Рішення окружного суду оскаржується аналогічно. Як і в іншій цивільній справі, до Апеляційного суду округу Колумбія, а потім — до Верховного Суду.

У Великобританії заявник, не згодний з рішенням експерта, може його оскаржити до відомства. У результаті спеціального розгляду скарги, що проводиться керівництвом відомства (Контролером) або призначеною їм особою, заявка може бути відхилена або повністю або частково прийнята; заявнику може бути запропоновано зареєструвати торговельну марку у частині "В" реєстру. Для подальшого оскарження прийнятих патентним відомством рішень стосовно торговельних марок не встановлено якого-небудь спеціального судового органу (як, наприклад, Патентний апеляційний трибунал — для патентних спорів). У випадку відхилення заявки або прийняття її з обмеженнями, заявник має право оскаржити рішення відомства, подавши на свій розсуд скаргу до Міністерства торгівлі, або позов до цивільного суду — так званий Високий суд. Міністерство торгівлі вправі, не розглядаючи скарги, направити її до суду або прийняти кінцеве рішення. Рішення суду, як правило, є остаточними, і лише у деяких випадках допускається їх оскарження до Апеляційного суду, а потім до Палати лордів як вищої судової інстанції.



У Німеччині на рішення відділів торговельних марок відомства може бути першочергово подане заперечення до самого відомства. Вказане заперечення підлягає розгляду відповідальним службовцем відомства. На рішення відомства про відмову у реєстрації торговельної марки або стосовно умов її реєстрації допускається подання скарги до Патентного суду, у якому розгляд здійснюється відділом (сенатом) скарг, який слухає справу у складі трьох осіб. Постанови Патентного суду можуть бути оскаржені до вищого судового органу країни — Федерального суду, однак, апеляція є можливою лише з дозволу самих сенатів скарг Патентного суду.

У Японії вимога про перегляд рішення експертизи направляється до Суду патентного відомства у місячний строк, де справа розглядається колегією з трьох-п'яти суддів-експертів, призначених у справі. Заявник, не згодний з винесеним рішенням, має право подати позов про відміну постанови Суду патентного відомства до цивільного суду — Вищий суд м. Токіо. На постанову цього суду допускається подання касаційної скарги до Верховного суду.

У Франції закон не визначає порядок оскарження рішень патентного відомства. За твердженням французьких юристів, на ці рішення у двомісячний строк може бути подано скаргу до органу адміністративної юстиції, який розглядає скарги на акти адміністративних органів. Таким органом є Паризький адміністративний трибунал. Його рішення оскаржується до вищого органу адміністративної юстиції — Державної ради.

В Італії винесене відомством рішення про відхилення заявки на

реєстрацію торговельної марки або її реєстрації на інших умовах оскаржується заявником до комісії скарг протягом місяця з дня отримання рішення. Слухання справи у Комісії відбувається за правилами, близькими до цивільно-процесуальному провадженню (заслуховування сторін, розгляд письмових доказів, прийняття мотивованого рішення і т. і.). Рішення Комісії скарг оскаржується до вищого органу адміністративної юстиції — Державної Ради.

Слід зазначити, що орган патентного відомства розглядає скарги заявників на рішення відомства стосовно реєстрацій торговельних марок на підставі спеціальної процедури, більш простої у порівнянні з цивільним судочинством, що виключає більшість процесуальних дій. Така процедура потребує значно менших затрат часу та фінансових витрат. Разом з тим, тільки судовий порядок розгляду спорів є найбільш демократичною та досконалою формою охорони суб'єктивного права, що забезпечує повною мірою принцип рівності сторін та незалежність органу, який розглядає справу, від відомчих інтересів. До того ж захист прав учасників спору обумовлений додержанням гарантій встановлених процесуальним кодексом [7].

Досвід роботи спеціалізованих патентних судів

Як приклад національного порядку розгляду спорів у сфері захисту прав інтелектуальної власності, включаючи права на торговельні марки, можна навести досвід таких розвинених зарубіжних держав як Німеччина, Велика Британія, Швеція, США, тощо, у яких діють спеціалізовані патентні суди [8].



Так, для винесення рішень за скаргами на рішення експертизи або патентних відділів та відділів з торговельних марок Патентного відомства Німеччини заснований Патентний суд в якості самостійного та незалежного федерального суду. Патентний суд складається з президента, головуючих суддів та інших суддів. В Патентному суді заснуються: сенати з розгляду скарг (сенати скарг); сенати з винесення рішень за позовами про визнання патентів недійсними або про відмову від патентів, а також про видачу примусових ліцензій (сенати зі справ із недійсності). Право на подання скарги на рішення Патентного відомства має учасник процедури в Патентному відомстві. Рішення зі скарги приймає сенат скарг Патентного суду у складі трьох членів суду. Патентний суд збирає докази в ході усного розгляду. Суд може збирати документи, а також проводити огляд, опитування свідків, експертів та зацікавлених осіб. Патентний суд приймає рішення за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на результатах розгляду справи. В постанові суду надається обґрунтування та відображаються підстави, які було взято до уваги під час винесення рішення. Постанова Патентного суду може бути оскаржена до Федеральної судової палати, з окремих підстав, визначених законом.

Слід зазначити, що Федеральний патентний суд Німеччини, створений у липні 1961 року, є наймолодшим з усіх судів Федеративної Рес-

публіки Німеччини. До юрисдикції патентного суду Німеччини відносяться: апеляції проти рішень Німецького патентного відомства та Федерального відомства із сортів рослин; позови про визнання недійсними або відкликання патентів, позови про видачу примусової ліцензії, позови про визнання недійсними європейських патентів, у яких зазначена Федеративна Республіка Німеччина. Зокрема, Федеральний патентний суд вирішує питання про те, чи може отримати певне позначення правову охорону у якості торговельної марки, у додаток до чого, суд може анулювати відповідну реєстрацію торговельної марки [9]. Тобто, Федеральний патентний суд Німеччини лише приймає рішення стосовно надання прав на об'єкт промислової власності, зокрема, торговельну марку. А справи про порушення прав на об'єкти промислової власності розглядаються цивільними судами загальної юрисдикції. Федеральний патентний суд Німеччини відповідно до його функцій, складу та місця у структурі судоустрою Німеччини має статус Апеляційного суду. Його рішення можуть бути оскаржені у Федеральному Верховному суді. Патентний суд Німеччини здійснює свою діяльність згідно з Патентним законом Німеччини 1961 року. ◆

(продовження в наступному номері)

Література:

1. Косенко С. Судовий порядок захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності // *Юридичний журнал*. — 2006. — № 4. — С. 74.



2. Комзюк Л. Т., Боднар Д. І., Запорожець І. Г. Актуальні аспекти статусу патентного відомства: зарубіжний досвід і Україна // Восьмая международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы охраны интеллектуальной собственности", материалы выступлений. — Алушта, 6 — 11 сентября, 2004. — С. 390.
3. Свядосц Ю. И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. Учеб. пособие. — М., 1969. — С. 140.
4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej // Dz. U., 2001. — Nr. 49. — Poz. 508.
5. Комзюк Л. Т., Боднар Д. І., Запорожець І. Г. Актуальні аспекти статусу патентного відомства: зарубіжний досвід і Україна // Восьмая международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы охраны интеллектуальной собственности", материалы выступлений. — Алушта, 6 — 11 сентября, 2004. — С. 392.
6. Свядосц Ю. И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. Учеб. пособие. — М., 1969. — С. 142.
7. 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. 343.
8. Паладій М. Патентний суд: аргументи "за" // Інтелектуальна власність, 2002. — № 4. — С. 6.
9. Грабрюкер М. Вирішення спорів у Федеральному патентному суді Німеччини // Інтелектуальна власність, 2002. — № 10. — С. 25.
10. 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. 355.
11. Паладій М. Патентний суд: аргументи "за" // Інтелектуальна власність, 2002. — № 4. — С. 6.
12. Вишкевич В. Патентний суд Республіки Білорусь та його правозастосовча діяльність // Інтелектуальна власність, 2002. — № 5. — С. 22.
13. Шкурдюк Ж. Б. Судебная практика коллегии по патентным делам Верховного Суда Республики Беларусь по рассмотрению споров о нарушении прав интеллектуальной собственности // Материалы X юбилейной международной научно-практической конференции "Защита прав интеллектуальной собственности", 29 мая — 02 июня, 2006 г. — С. 49.
14. Шелепова К. Роль митних органів у захисті прав інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність, 2003. — № 1. — С. 27.
15. Поль Матели. Новое французское законодательство по товарным знакам. Книга 1. / Общая редакция и предисловие к.ю.н. А. Н. Григорьев. Перевод с французского к.ю.н. В. И. Еременко / НПИЦентр. — Душанбе, 1998. — С. 37.
16. Капіца Ю. Митні заходи на кордоні щодо контрафактної та піратської продукції в Європейському Союзі // Інтелектуальна власність, 2005. — № 12. — С. 45.
17. Свядосц Ю. И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. Учеб. пособие. — М., 1969. — С. 170.
18. Андрощук Г. Захист від недобросовісної конкуренції в Болгарії // Інтелектуальна власність, 2004. — № 9. — С. 45.
19. Андрощук Г. Захист від недобросовісної конкуренції у Франції // Інтелектуальна власність, 2006. — № 3. — С. 60.



ЗАХИСТ ПРАВ

20. Антимонопольное законодательство зарубежных стран / В. И. Еременко — М.: ВНИИПИ, 1997. — С. 53.
21. Антимонопольное законодательство зарубежных стран / В. И. Еременко — М.: ВНИИПИ, 1997. — С. 159.
22. Антимонопольное законодательство зарубежных стран / В. И. Еременко — М.: ВНИИПИ, 1997. — С. 169.
23. Антимонопольное законодательство зарубежных стран / В. И. Еременко — М.: ВНИИПИ, 1997. — С. 175.
24. Поль Матели. Новое французское законодательство по товарным знакам. Книга 1. / Общая редакция и предисловие к.ю.н. А. Н. Григорьев. Перевод с французского к.ю.н. В. И. Еременко / НПИЦентр. — Душанбе, 1998. — С. 38.
25. 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. 100.
26. Цибульов П. М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний посібник. — К.: "Ін-т. інтел. власн. і права", 2005. — С. 33.
27. Шатова І. О. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: сучасний стан і перспективи // Матеріали восьмої науково-практичної конференції "Актуальні проблеми інтелектуальної власності", Алушта 6 — 11 вересня, 2004 р. — С. 300.
28. Кравченко О., Подоляка С. Система органів управління в сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності в Україні // Інтелектуальна власність, 2004. — № 1. — С. 4.
29. Закон України "Про Антимонопольний комітет України" від 26 листопада 1993 р. № 3659-XII зі змінами та доповненнями.
30. Указ Президента "Про затвердження положення про Міністерство юстиції України" від 30 грудня 1997 р. — № 1396/97 зі змінами та доповненнями.
31. Шатова І. О. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: сучасний стан і перспективи // Матеріали восьмої науково-практичної конференції "Актуальні проблеми інтелектуальної власності", Алушта 6 — 11 вересня, 2004 р. — С. 302.
32. Жаров В. А. Влияние правоприменительной практики на усовершенствование законодательства в сфере интеллектуальной собственности // Материалы X юбилейной международной научно-практической конференции "Защита прав интеллектуальной собственности", Алушта, 29 мая — 02 июня, 2006 г. — С. 10.
33. 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. 343.