



ОРГАНИ ЗАХИСТУ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

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

(закінчення, початок у № 5'2006)

Під час створення Патентного суду Швеції було взято за основу модель патентного суду Німеччини. Закон про створення Патентного суду у Швеції, до компетенції якого віднесено розгляд скарг на відмову у видачі охоронних документів набув чинності з 1 січня 1978 року. З цього моменту Патентний суд починає діяти як судовий орган, абсолютно незалежний від патентного відомства. У Патентному суді Швеції створено три колегії (сенати) для розгляду справ у різних галузях техніки та скарг щодо охорони прав на торговельні марки та промислові зразки. Судді Патентного суду Швеції призначаються Урядом, причому і юристи, і фахівці в різних галузях промисловості мають рівні права і обов'язки. Рішення Патентного суду виносяться в сенатах, до складу яких входять три або чотири члени, двоє з яких повинні бути фахівцями у галузі техніки. Рішення Патентного суду може бути оскаржено у Вищому адміністративному суді [10].

Сучасна судова система Великої Британії стосовно вирішення патентних спорів передбачає наявність патентних судів графств (надалі за текстом — "ПСГ"), які розглядають справи, пов'язані з правами промис-

лової власності за першою інстанцією. ПГС були запроваджені Законом Великої Британії про авторське право, промислові зразки та патенти 1988 р. як альтернатива Патентному суду, що діє у складі Високого суду. Юрисдикція ПГС розповсюджується на територію всієї країни. Судочинство в ПГС є більш оперативним і дешевшим ніж у Патентному суді. Тісна взаємодія патентного відомства, ПГС та Патентного суду дозволяє забезпечити високу ефективність британської судової системи. Важливою особливістю є те, що сторона, яка ініціює процес, має можливість вибору інстанцій для розгляду спору. Апеляційною інстанцією для оскарження рішень є Апеляційний суд, рішення якого, у свою чергу, можуть бути оскаржені у Палаті лордів, яка є вищим судовим органом Великої Британії. Таким чином, у Великій Британії створена розгалужена система спеціалізованих патентних судів, до компетенції яких віднесено вирішення всіх спорів у сфері промислової власності, включаючи торговельні марки [11].

У Республіці Білорусь усі спори у сфері інтелектуальної власності розглядаються спеціалізованою патентною колегією, яка була створена у березні 2000 р. та функціонує у



якості спеціалізованого Патентного суду [12]. До компетенції патентної колегії віднесено усі без виключення справи у спорах, які виникають під час застосування законодавства, що регулює майнові та немайнові відносини у зв'язку зі створенням, правовою охороною та використанням об'єктів промислової власності, включаючи справи зі скарг на рішення Апеляційної ради патентної експертизи при Білоруському державному патентному відомстві. Також слід зазначити, що усі спори, які раніше були підвідомчі іншим судам у системі загальних або господарських судів, тепер виключені із компетенції останніх та підсудні виключно патентній колегії. Таке розмежування підвідомчості між загальними та господарськими судами було затверджено 22 червня 2000 р. спільною Постановою Пленуму Верховного Суду та Вищого Господарського Суду Республіки Білорусь. Принципи, за якими працює патентна колегія Республіки Білорусь полягають у наступному:

- 1) патентна колегія утворена виключно як суд першої інстанції і здійснює розгляд справ тільки колегіально у складі трьох професійних суддів, в той час, як у судах загальної юрисдикції справи розглядаються суддею одноособово;
- 2) на посаду суддів колегії допускаються не тільки особи, які мають вищу юридичну освіту, але і особи, які мають вищу технічну освіту та досвід роботи у сфері патентознавства не менше трьох років. На сьогодні колегія складається з чотирьох суддів, двоє з яких є професійними суддями, а двоє інших до їх призначення суддями були спеціаліста-

ми у галузі патентознавства;

- 3) у Республіці Білорусь колегія є єдиним органом, який розглядає у першій інстанції справи у спорах стосовно об'єктів промислової власності.

Слід підкреслити, що з дати свого утворення (березень 2000 р.) колегія з патентних справ Верховного Суду Республіки Білорусь напрацювала багатий досвід у судовій практиці стосовно захисту прав на торговельні марки, що має важливе значення для вдосконалення законодавства у цій сфері [13].

Таким чином, світовий досвід свідчить про те, що наявність у судовій системі держави спеціального патентного суду для вирішення усіх спорів у сфері промислової власності, зокрема, спорів стосовно торговельних марок, забезпечує високу ефективність судочинства та єдність судової практики.

Роль митних органів

Повертаючись до дослідження адміністративних органів, на яких, у межах наділеної компетенції, покладено здійснення захисту прав інтелектуальної власності на торговельні марки, слід відзначити митні органи, які існують у кожній зарубіжній країні. Оскільки основними завданнями митних органів усіх зарубіжних країн є захист економічних інтересів держави і захист споживачів від обігу неякісних товарів на внутрішньому ринку, на них покладені й функції захисту прав інтелектуальної власності, тому що виконання цих функцій призводить лише до часткового вирішення поставлених завдань. В усьому світі роль митних органів у боротьбі з правопорушеннями у



сфері інтелектуальної власності, зокрема, з фальсифікацією продукції з незаконним використанням торговельних марок є загально визнаною. Як свідчить світовий досвід, митні органи — це надійний і досить ефективний бар'єр на шляху контрафактних і фальсифікованих товарів, оскільки саме митник приймає рішення про переміщення товарів через митний кордон [14]. Наприклад, митна служба США вживає заходів, спрямованих на захист прав власників торговельних марок, що зареєстрували належні їм торговельні марки у головному реєстрі відомства з патентів та торговельних марок США та в митній службі. Так, під час виявлення імпортованого товару з торговельною маркою, тотожною або схожою зі внесеною до реєстру, митна служба США конфіскує такий товар [15]. Приймають заяви від власників прав інтелектуальної власності на торговельні марки і розглядають їх митні служби Японії, Канади, Великої Британії, Данії, тощо, які наділені повноваженнями щодо захисту прав інтелектуальної власності на митному кордоні.

Дані митних органів держав — членів Європейського Союзу свідчать, що протягом лише чотирьох років (1998 — 2001 р.р.) відбулося десятикратне збільшення виявлення митними органами вказаних держав контрафактної та фальсифікованої продукції на митних кордонах — з 10 до 100 мільйонів одиниць. Відповідними митними органами зарубіжних країн виявлено дві наступні тенденції. Підроблювачі більше опікуються кількістю, ніж якістю підробок — це перша тенденція. У цей час організовані шахраї більше не займаються товарами зі значною до-

датковою вартістю. Замість цього у комерційних масштабах виробляються побутові товари. Друга стосується видів товарів. Так, у 2001 р. кількість вилучених митницями продовольчих товарів була на 75 % більша, ніж один рік тому. Таким же зростанням характеризувався одяг, в той же час, коли збільшення підроблених CD досягло 15300 %. До того ж зростає участь організованої злочинності у міжнародних перевезеннях крупних партій підроблених товарів, що свідчить як про вигідність таких операцій, так і про підвищення професіоналізму порушників прав інтелектуальної власності на митному кордоні [16].

Значення органів захисту від недобросовісної конкуренції

У захисті прав на торговельні марки важливу роль відіграють також органи, які здійснюють боротьбу з недобросовісною конкуренцією [17], одним із видів якої і є неправомірне використання чужої торговельної марки. В цьому зв'язку, відповідні органи також мають відношення до захисту прав на торговельні марки, однак, лише з точки зору захисту конкуренції у господарській діяльності.

Так, у Болгарії припиненням недобросовісних конкурентних дій, до яких відносяться, зокрема, використання чужої торговельної марки, що може ввести споживача в оману, входить до компетенції Комісії з захисту конкуренції [18]. Комісія створена як незалежний державний орган, що фінансується із державного бюджету і уповноважений контролювати його дотримання. Склад Комісії передбачає наявність Голови, двох його заступників і восьми



членів комісії. Керівництво і членів комісії обирає парламент Болгарії. Основними функціями Комісії із захисту конкуренції є:

- 1) запобігання обмеження конкуренції в Болгарії, застосування положень Закону для запобігання обмеженню конкуренції і недобросовісної конкуренції;
- 2) забезпечення захисту від діяльності, що перешкоджає розвитку конкуренції;
- 3) розгляд скарг стосовно припинення недобросовісної конкуренції.

Під час розгляду справ стосовно порушення конкуренційного законодавства Комісія має такі повноваження:

- 1) установлювати порушення і накладати передбачені Законом санкції;
- 2) видавати передбачені законом дозволи;
- 3) припиняти порушення і відновлювати первісне положення тощо. До того ж, Рішення комісії можуть бути оскаржені в цивільному суді, куди їх передають в обов'язковому порядку.

Для забезпечення контролю за дотриманням конкуренційного законодавства у Франції діє Рада у справах конкуренції, до складу якої входить 16 членів, у тому числі:

- 1) сім колишніх або дійсних членів Державної Ради Рахункової палати, Касаційного суду чи інших виконавчих або судових органів;
- 2) чотири компетентних члени, з питань економіки, конкурентної боротьби і політики споживання;
- 3) п'ять членів, які опікують виробництво, ремісничу діяльність, сферу послуг і заняття вільними професіями [19].

Членів Ради призначають терміном на шість років, Але можуть призначати і на новий термін. Робота Ради відбувається на пленарних засіданнях, секціях, або в постійній комісії. До постійної комісії входять голова Ради і два заступники. Діяльність Ради фінансується Урядом з державного бюджету.

У разі порушення законодавства про недобросовісну конкуренцію Рада виносить рішення про застосування до порушника санкцій чи запобіжних заходів. Рада може зобов'язати підприємство чи об'єднання підприємств припинити діяльність, що порушує правила конкурентної боротьби в запропонований термін, якщо є загроза серйозного збитку економіці в цілому, окремій галузі, інтересів споживачів або будь-якому підприємству, що звернулося зі скаргою. Ці заходи можуть стосуватися заборони здійснення визначених дій, а також розпорядження сторонам у справі повернутися до первісного стану. На санкції Ради у справах конкуренції можна подати скарги до відділу врегулювання спорів Державної Ради. Повідомлення про застосування запобіжних заходів має бути опубліковане в спеціальному офіційному виданні. Рада може винести рішення про припинення у визначений термін дій, що обмежують конкуренцію. Санкції за рішенням Ради можуть застосовуватись або негайно, або у випадку невиконання розпоряджень Ради. Рада може примусити опублікувати винесене нею рішення у засобах масової інформації, визначених нею, за рахунок зацікавленої особи, або порушника.

Аналогічні органи захисту від недобросовісної конкуренції утворено у всіх зарубіжних державах. Напри-



клад, у США таким органом є Федеральна торговельна комісія [20], у Великобританії — Відомство з добросовісної торгівлі, в Японії — Комісія з добросовісної торгівлі [21], в Угорщині — Відомство у справах економічної конкуренції [22], у Польщі — Антимонопольне відомство [23] тощо.

Правоохоронні органи у боротьбі зі злочинами

У випадку, якщо порушення прав на торговельну марку складає злочин, розслідуванням відповідних справ займаються правоохоронні органи, якими у зарубіжних державах є поліція. Враховуючи важливість боротьби зі злочинами у сфері інтелектуальної власності. Зокрема, незаконними використаннями торговельних марок, у відповідних поліцейських відомствах створено окремі відділи, служби, підрозділи, тощо, які займаються розслідуванням злочинів у сфері інтелектуальної власності. У якості прикладу можна відзначити створення у Японському поліцейському відомстві спеціального відділу з боротьби з підробками товарів (з незаконним використанням торговельних марок), до завдань якого відноситься розслідування та конфіскація підроблених товарів [24]. Слід зазначити, що аналогічні відділи існують у правоохоронних органах усіх зарубіжних держав. Наприклад, у США розслідуванням справ про злочини у сфері інтелектуальної власності займається Федеральне бюро розслідування США. Цими проблемами займаються також різні служби, створені при Міністерствах внутрішніх справ відповідної зарубіжної держави, наприклад, Державна служба

боротьби з економічними правопорушеннями при Міністерстві внутрішніх справ Російської Федерації [25]. Аналогічна служба діє і в Україні тощо.

На підставі викладеного слід дійти висновку, що у зарубіжних державах на національних рівнях сформовано дієздатну інфраструктуру державних органів, які безпосередньо чи опосередковано регулюють діяльність у сфері захисту прав на торговельні марки. Слід також зробити висновок, що зазначений вище досвід створення та діяльності вказаних органів знайшов своє застосування і в Україні. За роки незалежності в Україні розбудовано Державну систему правової охорони інтелектуальної власності [26].

Інфраструктура компетентних органів в Україні

За здійснення політики у сфері інтелектуальної власності відповідає Міністерство освіти і науки України. Виконання конкретних функцій у цій сфері Міністерство делегувало Державному департаменту інтелектуальної власності. Який підпорядковується цьому Міністерству і є урядовим органом державного управління, що уповноважений представляти, реєструвати та підтримувати на території України права на всі об'єкти інтелектуальної власності, зокрема, торговельні марки. Державний департамент інтелектуальної власності проводить єдину державну політику у сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності. Він здійснює роботи з удосконалення законодавчої і нормативної бази, міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності, забезпечує умови для вве-



дення інтелектуальної власності до господарського обігу, підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності, взаємодії із громадськими організаціями тощо.

Власник прав інтелектуальної власності на торговельні марки має можливість звернутися за захистом своїх прав до суду або до відповідних правоохоронних та контролюючих органів [27].

У структурі судової влади у 2001 р. створена спеціалізована колегія суддів Вищого господарського суду України з розгляду справ, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності, включаючи права на торговельні марки. Подібні колегії також створені у складі господарських судів Автономної республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та Апеляційних господарських судів. З 1 березня 2003 р. у Вищому господарському суді України та в апеляційних господарських судах почали діяти спеціалізовані судові палати з розгляду справ у господарських спорах, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності. Запроваджено також відповідну спеціалізацію у місцевих господарських судах [28].

Окрім Державного департаменту інтелектуальної власності, система органів державної влади, які у межах своїх повноважень здійснюють захист прав на торговельні марки, охоплює такі установи:

- Антимонопольний комітет України — центральний орган, що забезпечує захист від недобросовісної конкуренції, пов'язаної з неправомірним використанням об'єктів інтелектуальної власності, зокрема, чужих торговельних марок [29];

- Міністерство юстиції України — бере участь у розробці законодавчих актів з питань інтелектуальної власності, координує законодавчу діяльність у цій сфері та відповідає за його адаптацію до законодавства Європейського Союзу [30];
- Міністерство внутрішніх справ України — здійснює заходи з попередження та розкриття злочинів, пов'язаних з порушенням прав інтелектуальної власності, зокрема, з незаконним використанням торговельних марок. В цьому зв'язку, на виконання Указу Президента України від 27 квітня 2001 р. № 285/2001 "Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності" в 2001 р. у структурі Державної служби боротьби з економічною злочинністю були створені підрозділи з боротьби з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності та високих технологій, як в центральному апараті, так і на регіональному рівні. Вони проводять в усіх регіонах України перевірки суб'єктів господарювання з питань дотримання законодавства у сфері інтелектуальної власності та особливу увагу приділяють попередженню та викриттю фактів виробництва та розповсюдження фальсифікованої продукції з незаконним використанням торговельних марок вітчизняних і зарубіжних виробників.
- Державна податкова адміністрація України — на підставі чинного законодавства здійснює заходи з вилучення та знищення контрафактної та фальсифікованої продукції, що сприяє захисту прав інтелектуальної власності,



у тому числі, прав на торговельні марки. Особливу увагу приділяє виявленню та знешкодженню підпільного виробництва;

- Державна митна служба України — забезпечує реєстрацію переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, зокрема, торговельні марки, та здійснює комплекс передбачених законодавством заходів з недопущення переміщення через митний кордон України товарів, виготовлених з порушенням прав інтелектуальної власності.

До недержавних організацій України, які опікуються питаннями захисту прав на торговельні марки слід віднести Коаліцію з питань захисту прав інтелектуальної власності (CIPR), Українська група Міжнародної асоціації з охорони промислової власності (AIPPI) тощо.

Усе це свідчить про те, що Україна має достатні можливості для захисту прав інтелектуальної власності на торговельні марки, а власник вказаних прав може звернутися за їх захистом до компетентних державних органів, таких як суд, Антимонопольний комітет України, відповідні підрозділи Державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, Державна митна служба [31].

Враховання досвіду підвищить ефективність захисту прав

Разом з тим, дослідження досвіду роботи відповідних органів зарубіжних держав дає змогу зробити деякі висновки та висловити наступні рекомендації.

По-перше, враховуючи практику розгляду спорів стосовно торговель-

них марок відповідними органами патентних відомств окремих держав, заслуговує на увагу пропозиція В. О. Жарова стосовно розширення повноважень Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, а саме, надання їй повноважень розглядати справи у спорах про дострокове припинення та визнання недійсними прав інтелектуальної власності, зокрема, прав на торговельні марки (визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг) [32]. На мій погляд, надання таких повноважень Апеляційній палаті, з однієї сторони, необхідно у зв'язку з постійним збільшенням кількості спорів про дострокове припинення та визнання недійсними прав інтелектуальної власності в Україні, зокрема, прав на торговельні марки. З іншої сторони, такі повноваження на сьогоднішній день має більшість патентних відомств зарубіжних держав. До того ж, звичайно, відповідні рішення Апеляційної палати можуть бути оскаржені у судовому порядку, а заявник має право самостійно обирати орган звернення — Апеляційну палату чи суд.

По-друге, враховуючи відповідну зарубіжну практику у Німеччині, Великій Британії, Швеції, США, Білорусії тощо, — заслуговує на підтримку пропозиція М. В. Паладія про утворення в Україні спеціалізованих патентних судів, до компетенції яких входив би розгляд усіх спорів у сфері інтелектуальної власності, зокрема, стосовно торговельних марок [33]. На мій погляд, така пропозиція не лише повністю базується на положеннях ст. 125 Конституції України, відповідно до якої основоположним принципом побудо-



ви системи судів загальної юрисдикції в Україні визначено саме принцип спеціалізації судів, але і дозволить віднести усі справи у сфері інтелектуальної власності до єдиного суду незалежно від суб'єктного складу учасників спору, його підстав предмету тощо, що зрештою дозволить забезпечити кваліфікований, оперативний розгляд цих справ, а також забезпечити єдність судової практики у сфері інтелекту-

альної власності. Світовий досвід свідчить, про те що наявність у судовій системі держави спеціального суду для вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності забезпечує високу ефективність судочинства та захисту прав інтелектуальної власності у судовому порядку. ◆

Література:

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.*
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.*



ЗАХИСТ ПРАВ

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.