

Нагірняк Ірина Василівна,
студентка 4 курсу навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ
Науковий керівник: старший викладач кафедри господарсько-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ **Пономарьова Т.С.**

ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

На створення і розкочування торгової марки деколи необхідні роки наполегливої праці і величезні капіталовкладення. У свою чергу, для нечесних на руку підприємців завжди існує спокуса уникнути подібних витрат, скориставшись чужими заслугами. Такі особи шляхом деяких маніпуляцій з відомою торговою маркою вводять в оману покупців щодо якості товару або його виробника, заробляючи на цьому немалі гроші, і позбавляючи, тим самим частини прибутку справжніх власників цих марок. Способів таких маніпуляцій маса: зміна кількох літер в назві торгової марки (наприклад «Abibass» замість «Adidas»), «Somy» замість «Sony»), видозміна дизайну, реєстрація відомої торгової марки для іншого продукту . Щоб мати можливість захистити свої права на торгову марку в суді і отримати компенсацію за її неправомірне використання слід, в першу чергу, зареєструвати її як знак для товарів і послуг та отримати відповідне свідоцтво.

Саме особі, яка має свідоцтво про реєстрацію знака для товарів і послуг, належить право на використання торгової марки, а також виключне право дозволяти її використання іншими особами та перешкоджати її використанню, у тому числі в судовому порядку. Виняток становлять тільки ті торгові марки,

які мають міжнародну реєстрацію або визнані досить відомими за рішенням Апеляційної палати Держслужби інтелектуальної власності або суду.

Перед тим як звертатися в суд, власнику торгової марки варто перевірити дійсність його свідоцтва (міжнародної реєстрації) та обсяг правової охорони, отриманої при реєстрації знака для товарів і послуг. Згідно зі ст. 5 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» термін дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки, і продовжується Держслужбою інтелектуальної власності кожні 10 років [1]. Обсяг правової охорони визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, для яких цей знак використовується згідно з Державним реєстром свідоцтв на знаки для товарів і послуг. Як впливає з п. 59 постанови Пленуму ВГСУ від 17.10.2012 року № 12, власник торгової марки має право забороняти іншим особам використовувати тотожне або схоже до ступеня змішування з цим знаком позначення тільки щодо тих товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано чи суміжних з ним товарів і послуг [2]. Тобто, якщо, наприклад, торгова марка зареєстрована виключно як знак для лікарських засобів і медпрепаратів, то власник цієї торгової марки не може заборонити її використання, наприклад, при виробництві музичних інструментів.

Також необхідно визначити, чи є використання торгової марки незаконним. Незаконним є майже будь-яке використання торговельної марки без згоди на це її власника. Зокрема, шляхом нанесення її на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет; зберігання такого товару з метою продажу; його продаж, імпорт, експорт; використання його при пропонуванні чи наданні послуг, у діловій документації, в рекламі та в мережі Інтернет. Причому це стосується не тільки використання зареєстрованого знака для товарів і послуг, але і схожих з ним знаків і позначень, які можуть ввести в оману щодо виробника товарів чи послуг або дозволяють їх переплутати. Згідно з наказом Держпатенту від 28.07.1995 року № 116 позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. Доказами такого неправомірного використання можуть бути екземпляри товарів, які вироблені відповідачем, і на які нанесені відповідні знаки для товарів і послуг, а також документи із зображенням таких знаків (наприклад, каталоги, прайс-листи з пропозицією про продаж товарів або про надання послуг). Встановити ж тотожність та схожість знака для товарів і послуг, використаних відповідачем при продажу товарів або при наданні послуг, можна тільки за допомогою експертизи.

У той же час, ч. 6 ст. 16 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлює винятки, що дозволяють використання зареєстрованої торгової марки без згоди її власника [1]. Зокрема, некомерційне використання знака для товарів і послуг; його використання в новинах і коментарях до них; при здійсненні прав, що виникли до дати подання заявки про реєстрацію торгової марки. Переконавшись, що право на торговельну марку порушено, її власник може через суд вимагати від відповідача припинити таке порушення, а також відшкодувати завдані йому збитки. Він також може вимагати усунення з

товару або його упаковки незаконно використаного знака або схожого з ним позначення, а також знищення виготовлених зображень, знаків або позначень, схожих на торговельну марку. Для відновлення ділової репутації, власник знака може також подати позов про захист прав на знак шляхом опублікування відповідачем в ЗМІ відомостей про порушення прав інтелектуальної власності позивача. На думку Пленуму ВГСУ, таке опублікування можливо тільки в тому друкованому ЗМІ, в якому відповідачем в будь-якій формі розміщувалася реклама продукції з незаконним використанням знака [2] .

У разі якщо використовується відповідачем торгова марка, яка схожа на марку позивача, вже зареєстрована, він може подати позов про визнання недійсним свідоцтва, виданого на торговельну марку відповідача на підставі її невідповідності умовам надання правової охорони. Як випливає з постанови Пленуму ВГСУ від 17.10.2012 року № 12, в таких випадках в якості співвідповідача обов'язково варто залучати Державну службу інтелектуальної власності. Також, існує можливість залучення порушників прав на торговельну марку до адміністративної відповідальності згідно ст. 51-2 КпАП або кримінальної відповідальності на підставі ст. 176 КК.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» Верховна Рада України; Закон від 15.12.1993 № 3689-ХП <http://www.rada.gov.ua/laws/show/3689-12>
2. Постанова Вищого Господарського Суду «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності Вищий господарський суд; Постанова від 17.10.2012 № 12 <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12/page>