

Волощенко О. М.,
*кандидат юридичних наук,
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін
юридичного факультету
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна*

ДО ПИТАННЯ ПРОБЛЕМ ЗАХИСТУ ВИКЛЮЧНИХ МАЙНОВИХ ПРАВ НА ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

TO THE QUESTION OF PROBLEMS OF PROTECTION OF EXCLUSIVE PROPERTY RIGHTS ON MEANS OF INDIVIDUALIZATION OF GOODS AND SERVICES

Статтю присвячено проблемам механізмів захисту виключних майнових прав на засоби індивідуалізації товарів та послуг. Виявлена проблематика в питаннях наявних неточностей у формулюванні окремих аспектів у способах захисту як на міжнародному, так і на національному рівнях спонукає до поглибленого доктринального дослідження окресленої тематики з подальшим наданням рекомендацій щодо подолання існуючих проблем правового регулювання.

Здійснення прав на засоби індивідуалізації товарів і послуг включає можливість не тільки їх використання, але і перешкоджання щодо здійснення неправомірних дій, спрямованих на погіршення становища законного правоволодільця. Серед причин порушення виключних майнових прав вбачається як неправомірність поведінки суб'єктів правових відносин, так і наявність прогалин законодавчого регулювання відносин із використанням ідентифікуючих позначень. Невідповідність національних законодавчих актів міжнародним та наявні неточності в останніх сприяють виникненню проблем у механізмах захисту виключних майнових прав. Так, встановлені строки позовної давності для пред'явлення вимог про захист порушеного права, прозорість формулювання способів захисту угодою ТРІПС унеможливають підхід до єдиного розуміння на національних рівнях держав-учасниць угоди ТРІПС, Паризької конвенції та, як наслідок, наявність прогалин у вітчизняному законодавчому регулюванні окресленої сфери правових відносин. Запропоновані шляхи подолання окресленої проблематики, такі як деталізація та імплементація норм міжнародних актів, а також видалення строків позовної давності, сприятимуть попередженню порушення прав законних правоволодільців.

У результаті проведеного наукового аналізу констатовано визнання судового захисту як основного, що відповідає природі реєстраційної теорії виникнення виключних майнових прав на засоби індивідуалізації товарів та послуг. Запропоновано розглядати порушення виключних майнових прав на засоби індивідуалізації товарів та послуг як «каталізатор» пошуку механізмів удосконалення прогалин правового регулювання зазначеної тематики дослідження. Доведено необхідність імплементації норм міжнародно-правових угод (Угоди ТРІПС, Паризька угода) у питаннях встановлення строків позовної давності під час подання вимоги про захист порушених виключних майнових прав.

Ключові слова: *судовий захист, засоби індивідуалізації товарів і послуг, порушення прав законних правоволодільців, імплементація норм міжнародного права, позовна давність.*

The article is devoted to the problems of mechanisms of protection of exclusive property rights to the means of individualization of goods and services. The identified problems in the issues of existing inaccuracies in the formulation of certain aspects in the methods of protection both at the international and national levels encourage an in-depth doctrinal study of the outlined topics with further recommendations for overcoming existing problems of legal regulation.

The exercise of rights to the means of individualization of goods and services includes the possibility not only of their use but also of obstacles to the commission of illegal actions aimed at worsening the position of the rightful owner. Among the reasons for the violation of exclusive property rights is seen as the illegality of the behavior of the subjects of legal relations and the establishment of gaps in the legislative regulation of relations with the use of identifying signs. The inconsistency of national legislation with international law and the existing inaccuracies of the latter contribute to problems in the mechanisms of protection of exclusive property rights. Thus, the statute of limitations for claims for

protection of infringed rights, the transparency of the formulation of methods of protection by the TRIPS agreement makes it impossible to approach a common understanding at the national level of TRIPS member states, the Paris Convention and, consequently, gaps in domestic legislation legal relations. The proposed ways to overcome the outlined issues, including the detailing and implementation of international instruments, as well as the removal of statutes of limitations will help prevent violations of the rights of right holders.

As a result of the conducted scientific analysis the recognition of judicial protection as the basic that corresponds to the nature of the registration theory of emergence of exclusive property rights to means of individualization of the goods and services is stated. It is proposed to consider the violation of exclusive property rights to the means of individualization of goods and services as a “catalyst” for finding mechanisms to improve the gaps in the legal regulation of this research topic. The necessity of implementation of the norms of international legal agreements (TRIPS Agreement, Paris Agreement) in the issues of establishing the statute of limitations when filing a claim for protection of violated exclusive property rights is proved.

Key words: *means of individualization of goods and services, judicial protection, violation of the rights of legitimate owners, implementation of legal norms, statute of limitations.*

Актуальність теми. Стрімкий розвиток товарної політики нового зразка надав додаткові можливості не тільки для розширення способів взаємодії між суб'єктами ринкових відносин, а й для урізноманітнення способів ведення недобросовісної конкуренції. Як наслідок, порушення прав законних правоволодільців на засоби індивідуалізації товарів та послуг у формах наслідування зображень стають дедалі частішими. Виявлена проблематика потребує детального дослідження особливостей судового захисту як домінуючої форми у питаннях відновлення порушених або невизнаних прав та інтересів законних правоволодільців. Доктринальне дослідження окресленого спектру проблем надасть можливість виявити причини та способи подолання останніх. Здійснення прав на правові засоби індивідуалізації товарів та послуг полягає не тільки у виключному праві їх використання, але й і у праві перешкоджати, забороняти чи дозволяти використовувати відповідний правовий засіб індивідуалізації товарів та послуг. Юридичний зміст категорії «захист виключних майнових прав» полягає у вчиненні активних дій законним правоволодільцем, спрямованих на протидію зловживанням такими правами з боку інших осіб. Суть такого твердження зумовлюється кількома умовами: по-перше, правовідносини, пов'язані із захистом цивільних прав, виникають лише у разі порушення виключного майнового права; по-друге, відносини тривають тільки у період здійснення дій, спрямованих на відновлення права або відшкодування завданих збитків внаслідок порушення виключних прав на ідентифікуючі позначення.

Для досягнення мети поставлено такі завдання: а) надати загальну характеристику поняття «право на захист» виключних майнових прав; б) проаналізувати стан міжнародно-правового та національного законодавства в питаннях захисту порушених виключних майнових прав на засоби індивідуалізації товарів і послуг.

Мета дослідження. Метою дослідження є надання науково-теоретичних та практичних рекомендацій щодо удосконалення механізмів захисту виключних майнових прав на засоби індивідуалізації товарів і послуг.

Огляд останніх досліджень і публікацій. Проблематика здійснення виключних майнових прав на засоби індивідуалізації товарів та послуг загалом та права на захист таких об'єктів зокрема вивчалася і вивчається багатьма зарубіжними і вітчизняними вченими. Серед науковців проблемам захисту виключних майнових прав на ідентифікуючі зображення присвятили свої праці: М.І. Архипова, А.О. Козинець, М.К. Галантич, О.А. Підпригора, Ю.В. Носік, В.І. Нагнибіда, О.В. Кохановська, Є.О. Харитонова, С.С. Алексєєва, В.А. Калятина, Д.Є. Яковлева, І.І. Дахно, О.М. Мельник, В.П. Грибанов та інші.

Зміст основних результатів дослідження. Підробка торговельних марок та товарів поширюється до глобальних масштабів. Підприємці все частіше усвідомлюють той факт, що в умовах гострої конкуренції, яка набуває міжнародного характеру, захист правових засобів індивідуалізації товарів та послуг має для успіху їхніх підприємств таке ж значення, як маркетинг, комунікації та фінансове управління іншими фірмами [1, с. 232].

Варто зазначити, що порушення будь-якого права можна розглядати у кількох аспектах: як у «позитивному», так і у негативному. Негативний сенс такого явища полягає у настанні несприятливих наслідків для законних правоволодільців (позбавлення можливості реалізації виключних майнових прав, а також отримання винагороди за використання ідентифікуючих позначень тощо). «Позитивний» зміст трактується через призму природного стану правових явищ. Порушення прав із підстав наявності прогалин у правовому регулюванні або вчинення дій, що кваліфікуються як способи порушення зареєстрованого права передбачуваним явищем (у разі наявного позитивного переліку порушень а рїогї та з погляду доктринальних досліджень). Такий підхід дає змогу сприймати порушення як каталізатор дій, спрямованих на механізм «виявлення-подолання» прогалин у цивільно-правовому регулюванні здійснення прав на засоби індивідуалізації. Так, А. Волков зазначає: «Виявлення кваліфікуючих ознак, засобів, форм і видів зловживання цивільними правами, з одного боку, ставить перед законодавцем питання про необхідність удосконалення чинного законодавства, з іншого боку – вимагають насамперед удосконалення рівня правової культури носіїв цивільних прав, тому що, скільки б законодавство (норми права) не удосконалювалося, процес цей буде безрезультатним, якщо у правовідносинах не буде здійснюватися трансформація цінностей права» [2, с. 932].

М.К. Галянтич стверджує: «Захист прав на об'єкти промислової власності включає три елементи: визнання оспорювального права; поновлення оспорювального права та охоронювального інтересу і припинення правопорушення» [3, с. 20]. Таке визначення способів цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності відповідає змісту ст. 16 Цивільного кодексу України та відображає складники реалізації механізмів захисту порушених цивільних прав загалом.

Характерною ознакою проблеми порушення прав на засоби індивідуалізації товарів та послуг є дворівнева структура, яка зумовлюється ознакою нанесення ідентифікуючого позначення на відповідний об'єкт. Непоодинокими є випадки, коли порушення прав на

ідентифікуючі позначення може здійснюватися у спосіб наслідування таких позначень, які наносяться на товари або є знаком для послуг (маніпуляції із позначеннями, які використовуються для ідентифікації товарів і послуг), а також шляхом відтворення з подальшою реєстрацією фірмового найменування, тотожного торговельній марці (порушення, що базуються на використанні таких об'єктів як товару).

Повертаючись до причин виникнення випадків порушення прав законних правоволодільців, варто відзначити позицію М. Архипової, яка вважає, що система захисту права на географічне зазначення є підсистемою захисту прав на об'єкти права інтелектуальної власності. Тому системі захисту прав на географічні зазначення притаманні загальні недоліки української системи захисту прав на об'єкти права інтелектуальної власності, такі як відсутність спеціалізованих судів, необхідність більш жорстких санкцій, можливості уникнення відповідальності за невиконання судового рішення правопорушником [4, с. 113]. Вищезазначене твердження на предмет наявних недоліків у системі захисту прав на об'єкти субінституту засобів індивідуалізації товарів і послуг має комплексне, загальне значення.

Ст. 21 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» серед способів захисту чітко конкретизує лише один – судовий [5]. Вищезазначене варто розцінювати як досить формальне бачення законодавця, тому пропонуємо в подальшому у межах цієї роботи розглядати судовий захист як основний. Такий підхід відповідає природі реєстраційної теорії набуття прав на правові засоби індивідуалізації товарів та послуг. Враховуючи рівень ефективності судового способу захисту, процесуальну форму здійснення судочинства, що підлягає фіксації та винесенню відповідного рішення (тобто кінцевий результат її теж відповідає документальному оформленню), необхідно визнати та розглядати на законодавчому рівні як основну. Зазначимо, що розгляд професійними суддями гарантує як кваліфікований підхід до обставин, так і участь особи як арбітра, який забезпечує неупереджений розгляд справи по суті.

Враховуючи особливості реалізації цивільного судочинства, факт наявності спору про

право у зазначеній категорії справ у межах позовного провадження є обов'язковою умовою відкриття провадження, тому можливість використання самозахисту обґрунтовується практичною потребою порушення цивільної справи у разі звернення до суду. Безумовно, можливість вчинення дій (наприклад, направлення претензії з вимогою про припинення порушення виключного майнового права тощо), які кваліфікуються як самозахист, повинні бути пріоритетом у питаннях захисту порушеного виключного права.

Міжнародне співробітництво Всесвітньої організації інтелектуальної власності сприяє міжнародному захисту інтелектуальної власності та здійснює керівництво адміністративним співробітництвом між Парижем, Берном та спілками інтелектуалів стосовно торговельних марок, географічних зазначень походження товарів та знаків обслуговування [6, с. 274]. Комплексне застосування заходів міжнародного та національного рівнів дасть змогу покращити ефективність механізму захисту правових засобів індивідуалізації товарів та послуг. Крім того, у процесах виявлення прогалин правового регулювання відносин із використання індивідуалізуючих позначень варто розпочинати із національного рівня. Саме такий підхід визначатиме вектор подальшого дослідження.

Варто звернути увагу на те, що міжнародно-правова сфера регулювання відносин охорони та захисту як об'єктів інтелектуальної власності загалом, так і правових засобів індивідуалізації товарів та послуг зокрема, що представлено відповідними угодами між країнами-учасницями (Паризькою конвенцією, Лісабонською угодою, тощо), позбавлена конкретизації способів і принципів захисту прав на відповідні об'єкти у разі порушення виключних прав на такі.

Паризька конвенція та Лісабонська угода як базові міжнародно-правові акти не встановлюють позитивного переліку дій, які підлягають забороні з боку держави-учасниці. Серед передбачених механізмів захисту стаття 10 Паризької конвенції встановлює арешт на будь-який товар, який незаконно споряджений товарним знаком, та право звернення до суду і вирішення спору у судовому порядку.

Слід сказати про те, що арешт варто розглядати як відповідний допоміжний спосіб забез-

печення заборони розповсюдження незаконно маркованого товару до вирішення справи по суті у суді, а тому твердження про визнання судового захисту як єдиного серед ефективних способів захисту є цілком виправданим. На предмет меж правового захисту порушених прав доцільно було б зазначити позицію Л. Сєннікова, яка полягає у такому: «У Конвенції повинно визначатися положення, згідно з яким захист прав інтелектуальної власності державою здійснюється тільки в межах дії та на підставі чинної законодавчої бази і норм міжнародного права» [7, с. 78].

Наявність захисних механізмів для прав на правові засоби індивідуалізації товарів та послуг у положеннях Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності має позитивне значення для реалізації механізмів захисту загалом, однак деталізація положень ст. 41 Розділу «Захист прав інтелектуальної власності» надає підстави стверджувати про виявлення ознак формальності та поверхневості підходів до визначення механізмів захисту прав на об'єкти інституту засобів індивідуалізації.

Так, у ч. 2 ст. 41 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності зазначено, що «процедури, які стосуються захисту прав інтелектуальної власності, повинні бути справедливими та рівними для всіх. Вони не повинні бути безпідставно ускладнені, вартість їх здійснення не повинна бути високою або супроводжуватися значними матеріальними затратами, містити безпідставні часові обмеження або не виправдані затримки» [8]. З огляду на вищезазначене залишається під питанням надання точної оцінки діям захисту на предмет їх справедливості та рівності. Наявність оціночних категорій у контексті надання правової оцінки юридично-значущим діям може привести до неоднозначного сприйняття таких дій сторонами конфлікту. Критерії з розрахунку вартості захисних механізмів також позбавлені конкретики. Таким чином, положення міжнародно-правового акту позбавлені єдиного уніфікованого підходу на предмет «якісного» формулювання норми права.

Такий підхід до уніфікації цілком відповідає комплексній природі права на захист, яка складається із взаємозумовлених матеріаль-

ного змісту і процесуальної форми. Єдність матеріально-правового змісту права на захист і його процесуальної форми полягає в тому, що можливості матеріально-правового характеру, що надаються управомоченій особі правом на захист, передбачають і можливість їх здійснення у певній, встановленій законом процесуальній формі, в установленому законом порядку [9, с. 141].

Необхідність встановлення спеціальних вимог у питаннях застосування захисних процедур зумовлена потребою досягнення уніфікації підходів до тлумачення норм міжнародного права. Уніфікація способів єдності розуміння міжнародно-правових критеріїв у питаннях вибору найбільш зручного та ефективного способу захисту порушеного виключного майнового права може бути досягнена шляхом встановлення чітко визначених розмірів вартості способу захисту і матеріальних затрат, які встановлюються вищезазначеним нормативно-правовим актом. Забезпечення єдиного розуміння під час визначення таких розмірів можливе, наприклад, за допомогою фіксації меж величини вартості фіксацією певної кількості прожиткових мінімумів, встановлених державами-учасницями міжнародно-правової угоди.

Також особливою ознакою структури процедур захисту є те, що обсяг правової охорони ідентифікуючих позначень у питаннях вибору механізмів захисту прав є ключовим.

Вищезазначене підтверджується залежністю вибору способу захисту від обсягу правової охорони торговельної марки. Характерною ознакою останнього є складна структура, яка полягає у наявності знаку правової охорони (словесної, графічної, комбінованої торговельної марки), а також відповідного переліку товарів або послуг, що ідентифікуються відповідним позначенням.

Підставами для визнання недійсним свідчення у судовому порядку згідно з положеннями ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» є: а) невідповідність зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони; б) невідповідність елементів торговельної марки елементам, які заявлені як такі, що підлягають правовій охороні; в) зареєстрована торговельна марка порушує права третіх осіб [5].

Окремої уваги заслуговує питання встановлення строків позовної давності під час використання судового способу захисту порушених виключних майнових прав. Цивільний кодекс України встановлює часові межі позовної давності від 1 року до строку, який може тривати за домовленістю сторін договірних відносин. Встановлення часових обмежень в аспектах особливостей способів порушення прав та виявлення останніх може позиціонуватись як обмеження здійснення права на захист.

Наприклад, у певний часовий проміжок відбулося порушення права на будь-який правовий засіб індивідуалізації товарів та послуг у спосіб незаконного використання таких об'єктів без дозволу законного праволоділця. Водночас законний праволоділець із причин, що не залежать від його волі, міг і не знати про порушення його права та у встановлений законом строк позовної давності не звернувся до суду із позовом про захист порушеного права. Така ситуація є цілком зумовленою тією обставиною, що реалізація продуктів (як маркованих відповідним позначенням, так і тих, на які нанесено географічне зазначення походження товару) у таких випадках не обмежується територією певної адміністративно-територіальної одиниці. Таке обмеження дає можливість полегшити процес виявлення неправомірного використання відповідних об'єктів та звернутися до суду з метою захисту своїх прав у відповідні строки позовної давності. Однак з економічного погляду накладення такого роду обмежень сприяє втраті відповідного прибутку, який є можливим у разі розширення території реалізації продукції. У тому разі, якщо порушення такого права відбувається у межах іншої адміністративно-територіальної одиниці, ніж та, що є місцезнаходженням законного праволоділця виключних прав на відповідний об'єкт, у межах однієї держави виявлення такого роду порушень та пропущення строку позовної давності є цілком очевидним явищем. Отже, виявлення факту порушення виключних прав на правові засоби індивідуалізації товарів та послуг не виключає потенційну можливість судового захисту у період після спливу відповідного строку позовної давності. Однак, на наш погляд, це не значить, що законний праволоділець має бути позбавлений права

звернення до суду з метою захисту своїх прав [10, с. 123].

Саме такий підхід відображено у сфері міжнародно-правового регулювання аспектів встановлення строків звернення для захисту порушеного права на об'єкти промислової власності. Ст. 6 bis Паризької конвенції передбачено, що строк не встановлюється для подання вимоги про скасування чи заборону застосування зареєстрованих знаків чи таких, що використовуються недобросовісно.

Висновки. Таким чином, особливість правової природи засобів індивідуалізації товарів та послуг зумовлює не тільки процес виникнення ідентифікуючих позначень, але і способи реалізації прав на такі об'єкти та механізми захисту порушених або невизнаних прав на них. Ефективність захисних механізмів прямо пропорційно залежить від дій законних правоволо-

дільців на предмет визначення обсягів правової охорони (наприклад, визначення максимально-точної кількості класів під час реєстрації торговельної марки тощо) засобу індивідуалізації та вольових аспектів суб'єкта виключних майнових прав в питаннях дотримання строків вчинення реєстраційних дій. Визнання судового способу захисту як основного доведено шляхом співвідношення природи реєстраційної теорії виникнення виключних майнових прав на засоби індивідуалізації та процесуального оформлення судового рішення в питаннях захисту порушених прав. Також запропоновано розглядати дії з порушення виключних майнових прав на ідентифікуючі позначення як «каталізатор» пошуку способів подолання причин таких порушень. Встановлення строків позовної давності у Цивільному кодексі України визнається фактором позбавлення законних правоволодільців можливості захисту порушених прав.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Яненко М.Б. Торговые марки в товарной политике фирмы: *монографія*. С.-Петербург : Питер, 2005. 240 с.
2. Волков А.В. Принцип недопустимости злоупотребления гражданскими правами в законодательстве и судебной практике : *монографія*. Москва : Волтерс Клувер, 2011. 960 с.
3. Галянтич М.К. Промислова власність: правові засоби охорони та захисту : *монографія*. Київ : Акад. прав. наук України, НДІ приват. права та підприємництва, 2003. 256 с.
4. Архипова М.І. Цивільно-правова охорона географічних зазначень в Україні : дис. ... канд. юрид. наук. Київ : Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2006. 191 с.
5. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text>
6. Ейде А. Економічні, соціальні і культурні права: *монографія*. Одеса : АО Бахва, 2006. 728 с.
7. Сенников Н.Л. Развитие института гражданско-правовых отношений интеллектуальной собственности в России : *монографія*. Уфа : БАГСУ, 2005. 98 с.
8. Про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності : міжнародна угода від 06.12.2005 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018#Text.
9. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав : *монографія*. Москва : Статут, 2001. 411 с.
10. Волощенко О.М. Реалізація прав на засоби індивідуалізації товарів та послуг у цивільному праві : дис. ... канд. юрид. наук. Київ : Нац. Акад. прокуратури України, 2014. 192 с.