



НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ НА ТОРГОВЫЕ МАРКИ

Ольга ВОЛОЩЕНКО,

аспирант кафедры гражданско-правовых дисциплин

Юридического факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина

Summary

In this paper a theoretical study of the possible ways of proving to judicial protection of trademark rights. We prove that in those parts of the conclusions of the examination relating to the exploration of such elements as the semantic similarity of the studied brands have certain inaccuracies in the expert studies that are not in a reasoned approach to establish themselves, but on the contrary, subjective judgments based expert. This approach eliminates the sign of objectivity of the results of examination. As a way to solve this situation by offering the use of a poll. It is also suggested author's definition of the category «element».

Key words: brand, expertise, public opinion poll, judicial protection.

Аннотация

В статье проводится теоретическое исследование возможных способов доказывания при проведении судебной защиты прав на торговые марки. Доказано, что в тех частях выводов экспертиз, касающихся исследования таких элементов, как смысловое сходство исследуемых торговых марок, есть определенные неточности в процессе экспертного исследования, которые заключаются не в аргументированном подходе, по установлению таковых, а наоборот, базируются на субъективных суждениях эксперта. Такой подход исключает признак объективности полученных результатов экспертизы. Как путь решения сложившейся ситуации автор предлагает применение социологического опроса. Также предложено авторское определение категории «элемент».

Ключевые слова: торговая марка, экспертиза, социологический опрос, судебная защита.

Постановка проблемы. Анализ судебной практики по разрешению споров в сфере интеллектуальной собственности показывает, что большинство дел о незаконном использовании обозначений, связанные с правовыми средствами индивидуализации товаров и услуг. В большинстве случаев рассматривается позитивная судебная практика в пользу истца по вопросам защиты прав на торговые марки.

Одновременно с такими положительными тенденциями сохраняются пробелы в правовом регулировании, в том числе проведении экспертиз на предмет тождественности торговых марок. Данный вопрос является достаточно важным с точки зрения того, что результаты экспертизы – это основной аргумент, который является решающим при определении тождественности торговых марок.

Актуальность темы исследования: подтверждается степенью не раскрытости темы, связанной с механизмом предоставления экспертного заключения как способа доказывания в судебной защите прав на торговые марки.

Состояние исследования. Научный анализ сферы судебной защиты прав на торговые марки осуществляется многими учеными. Среди которых следует отметить О. Пидопрыгору, А. Кодинца, О. Мельник и др., научные

выводы которых служили фундаментальной базой для дальнейшего исследования данного вопроса.

Цель и задачей статьи является исследование применения экспертных заключений в сфере судебной защиты прав на торговые марки, а также разработка и предоставление научных выводов по вопросам преодоления существующих.

Изложение основного материала.

Анализ судебной практики по разрешению споров в сфере интеллектуальной собственности показывает, что большинство дел о незаконном использовании обозначений, связанные с правовыми средствами индивидуализации товаров и услуг. Споры по этой категории дел подразделяются на следующие виды по предмету спора, а именно о:

- признании недействительным свидетельства на знак для товаров и услуг;

- досрочное прекращение действия международной регистрации знака для товаров и услуг;

- признании недействительным решения Апелляционной комиссии (Апелляционной палаты);

- возмещение убытков, причиненных незаконным использованием знака для товаров и услуг [1, с. 334].

Относительно обременения обязанности предоставления доказательств при рассмотрении дела по существу в соответствии со ст. 2.4. Соглашения

по ТБТ Апелляционный орган пришел к выводу о том, что предоставлять доказательства нарушения, исключая отсутствие права на применение исключения, должна сторона, направившая соответствующую жалобу. Вместе с тем это не означает, что у стороны, которая подает иск больше обязательств по отношению к доказыванию чем у ответчика [2, с. 274].

Такой подход является не совсем совершенным в плане практической реализации. В большинстве случаев вопросы защиты интеллектуальных прав по К. Прутков, «дело рук самих утопающих». Так, потерпевшей стороне необходимо установить факт нарушения, собрать доказательства и обратиться в суд с иском. Это ведет к тому, что многократно увеличиваются расходы на отслеживание фактов нарушения и судебный процесс. По сути такой подход по силам только достаточно крупным производителям товаров [3, с. 196]. Вместе с тем нельзя исключать ситуации, когда в стороны, желающего обратиться в суд будет недостаточно фактических данных для обоснования иска в силу сложности их получения.

Привлечение эксперта и, собственно, проведение экспертизы на предмет выявления сходства между торговыми марками до степени смешения является важным и мощным «инструментом» в решении вопросов о применении соответствующих механизмов защиты



прав интеллектуальной собственности на права в средства индивидуализации товаров и услуг. Учитывая, что предмет экспертизы составляют фактические данные, а именно обстоятельства дела, которые касаются достаточно специфических моментов в определении факта нарушения прав законных владельцев, а поэтому исследование таких требует наличие специальных знаний. Таким образом роль экспертизы, производится специальным субъектом - экспертом, действительно является необходимым и важным с точки зрения полноты и уровня квалификации предоставления информации, имеющей значение для дела [4, с. 127].

Доказательственное значение экспертизы обусловлено также качеством иллюстративного материала, который составляет неотъемлемую часть заключения эксперта. Чаще всего в качестве иллюстративного материала эксперты применяют фототаблицы. Целью применения фотографии в экспертизе следует считать:

- 1) подтверждение изображением наличия объекта исследования;
- 2) отображения признаков объекта, выделенных в процессе применения экспертных методик;
- 3) иллюстрация результатов сравнительного исследования, проведенного в экспертизе [5].

К приведенным выше преимуществ такого способа доказательства нарушения прав на торговую марку следует добавить следующее. Кроме того, что при проведении экспертиз торговых марок на предмет их тождественности конечным результатом является установление наличия или отсутствия у обозначений различительной способности значительное внимание уделяется дистинктивности торговых марок.

Под дистинктивностью торговых марок следует понимать их способность быть идентифицированными (распознанными), выделенными из массы других знаков, предназначенных для использования в отношении тех же или родовых (однородных) товаров (услуг) в пределах определенной территории. При этом дистинктивность знака должна оцениваться относительно тех товаров, для маркировки которых он предназначен, а также с учетом характеристик потребителей (осведомленности и др.) [6, с. 173].

Достаточно интересным на предмет различительной способности торговой марки является утверждение П. Мателей. Он отмечал, что обозначение, для того, чтобы представлять собой товарный знак, не требует ни того, чтобы быть новым, ни того, чтобы быть оригинальным. Признается новым все то, что не существовало ранее: новизна является основной характеристикой промышленных достижений. Признается оригинальным все то, что несет отпечаток личности его автора. Оригинальность является характеристикой произведений. Обозначение нуждается в том, чтобы быть новым или оригинальным для того, чтобы обладать различительной способностью [7, с. 97].

Согласно п. 3 ст. 6 Закона «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» предусмотрено, что не могут быть зарегистрированы соответствующие обозначения, тождественные или похожие до степени смешения с:

- знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Украине на имя другого лица для таких же или родственных с ними товаров и услуг;

- знаками других лиц, если эти знаки охраняются без регистрации на основании международных договоров, участником которых является Украина, в частности знаками, признанными хорошо известными в соответствии со статьей 6 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности;

- фирменными наименованиями, известными в Украине и принадлежащими другим лицам, получившим право на них до даты подачи в Учреждение заявки в отношении таких же или родственных с ними товаров и услуг.

Вместе с тем, согласно п. 4.3.2.4. Правил: «Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным настолько, что его можно спутать с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельную разницу элементов». По сути, из вышесказанного можно сделать вывод, что соответствующие критерии, которыми следует руководствоваться экспертам при решении задач из наличия различительной способности торговой марки действительно есть.

Однако возникает сомнение относительно понимание понятия «элемент». Следует отметить, что Правила не содержат определения понятия «элемент». Согласно толковому словарю, понятие «элемент» раскрывается как «составная часть чего-либо» [8].

Поэтому считаем необходимым предложить собственное определение термина «элемент», который будет применяться в контексте составляющей торговой марки и в рамках положений Правил. Таким образом, на основании анализа выводов экспертиз объектов интеллектуальной собственности Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. засл. проф. М.С. Бокариуса [9; 10; 11; 12; 13], предлагаем внести в состав основных терминов Правил термин «элемент», в определении которого следует понимать звуковую, графическую или словесную (семантическую), смысловую составляющую торговых марок, подлежащих обязательному сравнению на предмет сходства или тождественности.

В литературе и практике экспертизы торговых марок являются общепринятыми следующие положения относительно решения вопроса о семантической сходство или несходство торговых марок. Семантика обозначений является относительно отдельным полем свойств объектов (обозначений), в пределах которого правомерно говорить об их сходстве или тождестве [14, с. 182].

Стоит обратить внимание, что в тех частях выводов экспертиз, касающихся исследования таких элементов как смысловое (семантическое) сходство исследуемых торговых марок есть определенные неточности в процессе экспертного исследования, которые заключаются не в аргументированном подходе, по установлению таковых, а наоборот, базируются определенного рода на субъективных суждениях эксперта. Так, смысловое (семантическое) сходство состоит в выяснении содержания обозначения. Исходя из содержания заключения экспертизы объектов интеллектуальной собственности № 4756 по хозяйственному делу № 21/164 от 18.02.2005 г. вполне логичным есть исследование такого содержания путем обращения в соответствующие толковые словари и словари терминов



интеллектуальной собственности, раскрывающих значение слов, подлежащих экспертному исследованию. Следует отметить, что исследуемые торговые марки в данном заключении нанесены как российским так и английским шрифтами («PBC ТЕХНОЛОГИЯ» и «RVS TECHNOLOGY»). Перевод другого знака по общему правилу является основанием для отказа в правовой охране. Данное положение действует в отношении языка, понятного населению государства, на территории которого распространяется сила имущественных прав интеллектуальной собственности. В то же время в отношении иноязычного шрифта транслитерации из этого правила есть исключения. Например, использование торговой марки в виде шрифта в Индии или Шри-Ланки, употребление китайских иероглифов в Швейцарии, сингалских букв в США, или японского письма в каком угодно месте, но только не в Японии. Для большинства рядовых потребителей эти знаки являются исключительно фантазийным словом – не более того [15, с. 376].

Относительно, торговых марок, исследовались эксперт отмечает: «исходя из того, что украинцы являются достаточно образованными, им не составит труда понять, что «RVS TECHNOLOGY» – это перевод с русского на английский язык «PBC ТЕХНОЛОГИЯ». В дальнейшем отмечается, что такое обстоятельство является дополнительным аргументом в предмет подтверждения того, что указанные торговые марки являются схожими по смысловой признаку. Относительно правильности такого утверждения возникает сомнение. Согласно определению понятия «аргумент», во всемирной энциклопедии Википедия указано, что это истинное суждение, с помощью которого в процессе логического доказательства устанавливается истинность тезиса [16].

С учетом отсутствия в указанном заключении эксперта других статистических данных, подтверждающих, что украинцы достаточно образованы, чтобы по смысловому значению указанных торговых марок понять перевод с русского на английский язык. Такое утверждение есть ничто иное как субъективное мнение самого эксперта, не содержит веского подтверждения.

В соответствии с положениями

Инструкции о назначении и проведении судебных экспертиз и экспертных исследований утвержденной приказом Министерства юстиции Украины 08.10.1998 № 53/ 51 [17] составление заключения эксперта должно основываться на инструментальных методах исследования (графики, диаграммы, таблицы и т. д.), материалах дела, на основании соответствующих охраняемых документов на торговые марки. Таким образом, можно констатировать, что тезис о «верного понимания содержания торговых марок украинцами» основывается ни на выводах научного исследования ни на основании других доказательств, касающихся обстоятельств дела. Таким образом такой вывод, собственно, мнением самого эксперта.

Относительно исследования сходства словесных торговых марок выполненных отечественным и иностранным шрифтами по семантическому сходству, когда эксперт делает соответствующее заключение на основании собственного убеждения наблюдается не единичность таких случаев. Данный вывод сделан на основании обобщения исследований указанных выводов экспертизы.

Прежде всего обращаем внимание, что торговая марка как инструмент влияния нацелена на среднестатистического потребителя. Поэтому предлагается применение маркетинговых исследований, в качестве доказательного материала. Данные сведения основаны на независимом мнении репрезентативной группы покупателей, поэтому являются наиболее объективными, вызывают доверие как у экспертов и патентных поверенных, так и у представителей судебных органов [18, с. 15].

Выводы. Таким образом, дополнение к документам, которые подтверждают факт нарушения исключительных прав, рекомендуется прикладывать материалы, подтверждающие сходство товарных знаков, в качестве которых, безусловно, могут выступать результаты маркетинговых исследований, а именно: фокус-групп, когда респонденты обсуждают различие и сходство брендов, или количественных опросов. Проще говоря использования материалов социологических опросов является наиболее эффективным из способов доказывания и решения вопроса о сход-

стве или тождестве торговых марок не только по семантическому признаку, но в целом, по совокупности всех элементов обозначения.

Список использованной литературы:

1. Мельник О. М. Цивільно-правова охорона інтелектуальної власності в Україні : дис. ... докт. юрид. наук. : (12.00.03 – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право) / Мельник Олена Миколаївна ; Нац. акад. наук України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2004. – 402 с.

2. Смбалян А. С. Международные торговые споры в ГАТТ / ВТО : избранные решения (1952-2005 г.г.) [Текст] : / А. С. Смбалян ; – М. : Волтерс Клувер, 2006. – 344 с.

3. Каррыев Б. С. Всемирное интервью [Текст] : учебно-методическое пособие для студентов младших курсов ВУЗов. / Б. С. Каррыев, М. Б. Айдахов, Е. К. Балафанов ; – Алмата : ИНТ, 2006. – 404 с.

4. Судебная экспертиза в арбитражном процессе [Текст] / Антонова Е. Н. [и др.] ; под ред. Д. В. Гончарова, И. В. Решетниковой. – М. : Волтерс Клувер, 2007. – 256 с.

5. Моїсєєв О. М. Аргументаційні властивості висновку експерта і шляхи підвищення його доказового значення [Текст] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pchdu/2012_1/020.pdf.

6. Прохоров-Лукин Г. В. Поняття дистинктивності позначень і торговельних марок та критеріїв розрізняльної здатності [Текст] / Григорій Прохоров-Лукин // Криміналістика і судебна експертиза., Видання – № 56. – 2011. – С. 173-179.

7. Матели Поль Новое французское законодательство по товарным знакам [Текст] : Книга 1 / П. Матели, общая редакция и предисловие к. ю. н. А. Н. Григорьев, перевод с французского к. ю. н. В. И. Еременко ; НПИЦентр. – Душанбе, 1998. – 154 с.

8. Словари АBBY [Текст] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.lingvo.ua/uk/Interpret/uk/element>.

9. Висновок експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 4756 по



господарській справі № 21/164 від 18.02.2005 р. – 12 с.

10. Висновок експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 1076 по кримінальній справі № 2303006 від 18.03.2006 р. – 12 с.

11. Висновок експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 1323 за письмовим запитом директора ТОВ «Доктор Алекс» від 18.03.2006 р. – 15 с.

12. Висновок експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 4807 по кримінальній справі № 45020086 від 04.08.2003 р. – 6 с.

13. Висновок експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 3387 по кримінальній справі № 20-3236 від 17.06.2002 р. – 14 с.

14. Андрєєва А. В., Прохоров-Лукин Г. В. До питання про критерії тотожності та схожості до ступеня змішування в експертизі торговельних марок [Текст] / А. Андрєєва, Григорій Прохоров-Лукин // Криміналістика і судєбна експертиза. – 2011. – Вид. № 56. – С. 179-186.

15. Основы интеллектуальной собственности [Текст] / – К. : Издательский Дом «Ин Юре», 1999. – 600 с.

16. Аргумент – википедия [Текст] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://uk.wikipedia.org/wiki/Аргумент>.

17. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98/page>.

18. Филлипова И. Маркетинговые исследования и интеллектуальная собственность [Текст] / Ирина Филлипова // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2009. – № 1. – С. 12-17.

ПОНЯТИЕ, ФОРМЫ И МЕХАНИЗМ АДАПТАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ К МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

Юлия ГАГИНА,

преподаватель кафедры международного права и сравнительного правоведения Киевского университета права Национальной академии наук Украины

Summary

Harmonisation of legislation – the process of development and adoption of statutory acts and the creation of conditions for their appropriate implementation and application with the purpose of stage-by-stage achieving of total correspondence of the law of Ukraine with the law of the European Union.

The stages of legal harmonisation are implementation of partnership and co-operation agreement, formation of sectorial agreements, achievement of correspondence with European legal standards, creation of mechanisms that would allow to obtain conformity of Ukrainian law with EU norms in certain fields.

The implementation of harmonised legislation, which is the most important element in the process of harmonisation, needs the formation of certain structures as well as the development of efficient mechanisms, appropriate professional level and technical equipment for employees working in the executive bodies of law, introduction of efficient mechanism of judicial remedies for the protection of rights and interests of parties to legal relationships that appear on the basis of these norms.

Key words: harmonisation of legislation, *acquis communautaire*, law of Ukraine, EU law, European standards.

Аннотация

Адаптация законодательства – это процесс разработки и принятия нормативно-правовых актов и создание условий для их надлежащего внедрения и применения с целью постепенного достижения полного соответствия права Украины с европейским правом.

Адаптация законодательства является планомерным процессом, включающим три отдельных этапа, на каждом из которых достигается определенная степень соответствия законодательства Украины законодательству ЕС в определенных сферах.

Внедрение адаптированного законодательства, которое является важнейшим элементом процесса адаптации законодательства, потребует образования соответствующих структур и разработка действенных механизмов, надлежащего профессионального уровня и технического оснащения работников органов исполнительной власти, внедрение эффективного механизма судебной защиты прав и интересов участников правоотношений, возникающих на основе этих норм.

Ключевые слова: адаптация законодательства, *acquis communautaire*, законодательство Украины, законодательство ЕС, европейские стандарты.

Постановка проблемы. Интеграция Украины в Европейский Союз является одним из ее основных внешнеполитических приоритетов. Фундаментальные основы европейской политики Украины, механизмы и тактику реализации стратегического курса определяют следующие документы: Конституция Украины (ст. 18) ; Постановление Верховной Рады Украины «Об основных направлениях внешней политики Украины» от 2 июля 1993 г., которая подчеркивает, что «перспективной целью украинской внешней политики является членство Украины в Европейских Сообще-

ствах»; соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и Европейским Союзом, подписанное 16 июня 1994 г.; Стратегия интеграции Украины в Европейский Союз, утвержденной Указом Президента Украины от 11 июня 1998; Послание Президента Украины в Верховную Раду Украины «Украина: Прогноз в XXI век». Стратегия экономического и социального развития на 2000-2004 годы; Программа деятельности Кабинета Министров Украины на 2000-2004 гг.

Ключевым элементом успешной интеграции Украины в ЕС являются достижение определенного уровня