

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УДК 346.2:334.012.42

И. Ф. Коваль,
канд. юрид. наук,
доцент Донецкого
национального университета

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА ТОРГОВУЮ МАРКУ И КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Эффективность защиты прав субъектов хозяйствования на торговую марку и коммерческое наименование во многом определяется закреплением в законодательстве способов защиты, адекватных природе этих прав интеллектуальной собственности и отвечающих потребностям их обладателей. Хозяйственное и гражданское законодательство Украины предусматривает широкий спектр мер государственно-принудительного характера, в том числе мер ответственности, применяемых в случае нарушения прав субъектов хозяйствования (ст. 20 ХК Украины, ст. 16 ГК Украины). Наряду с такими общими мерами для защиты прав на объекты интеллектуальной собственности установлен перечень специальных способов защиты (ст. 432 ГК Украины), необходимость в которых обусловлена спецификой отношений защиты прав интеллектуальной собственности, в частности, нематериальной природой объекта прав, особым характером неправомерных действий, их последствий.

Анализ правоприменительной практики в этой сфере свидетельствует о наличии проблем, сложностей в выборе способов защиты, их реализации, вызванных несовершенством действующего законодательства, сложностью и новизной отношений интеллектуальной собственности. Отдельные проблемы такого рода и пути их решения нашли отражение в научных работах О. Городова [1], Т. Демченко [2], О. Кашинцевой [3], Е. Мельник [4], Р. Шишки [5] и других авторов. Вместе с тем, учитывая активное развитие экономических отношений в области использования средств индивидуализации, а также небольшой опыт правового регулирования этих вопросов в Украине, их дальнейшая разработка не теряет актуальности.

Целью данной статьи является определение эффективности предусмотренных законодательством способов защиты прав на коммерческие наименования, торговые марки и разработка на этой основе направлений совершенствования соответствующих нормативных положений.

Способы защиты прав субъектов хозяйствования, регламентированные ст. 20 ХК Украины и ст. 16

ГК Украины, носят обобщающий характер и частично конкретизируются специальными нормами, а также управомоченным лицом при условии, что такая конкретизация является адекватной содержанию нарушенного права, характеру нарушения и его последствиям [6, с. 439]. Среди таких общих способов защиты наиболее отвечающими природе отношений интеллектуальной собственности являются меры государственно-принудительного характера в виде: признания права, прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; возмещения убытков, компенсации морального (неимущественного) вреда.

Признание права — способ защиты, применяемый в случае отрицания, непризнания права на коммерческое наименование. Такие факты напрямую затрагивают экономические интересы правообладателя, поскольку создают неопределенность в его правовом положении, в отношениях с другими участниками хозяйственных отношений (потребителями, деловыми партнерами и т. д.). Данный способ защиты в большей мере отвечает природе права на коммерческое наименование, поскольку возникновение этого права определяется не фактом подачи заявки и регистрации, как это имеет место в отношении торговых марок, а моментом первого использования наименования, что нередко становится предметом спора. Признание права на коммерческое наименование и установление приоритета его возникновения является необходимой предпосылкой разрешения споров об использовании тождественных или сходных коммерческих наименований разными субъектами хозяйствования.

Данный способ защиты применяется и в спорах о юридической судьбе коммерческого наименования при реорганизации предприятия. Каждая из форм реорганизации имеет свои особенности в определении последующей судьбы коммерческого наименования, которые в законодательстве не определены, что способствует возникновению конфликтов относительно принадлежности права на коммерческое наименование. Так, в случае преоб-

© И. Ф. Коваль, 2009

разования к вновь созданному предприятию переходит все имущество, права и обязанности прекратившегося в результате реорганизации предприятия, в том числе права на коммерческое наименование. При этом в структуру коммерческого наименования должны быть внесены изменения в части указания новой организационно-правовой формы, индивидуализирующая же часть может быть сохранена. В таком случае не исключено совпадение измененного коммерческого наименования с коммерческим наименованием уже существующего предприятия. Последнее, как представляется, будет иметь приоритет на использование коммерческого наименования и может воспользоваться способом защиты в виде «признания права». В процессе разделения предприятия его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом. Если созданные предприятия не согласуют варианты определения судьбы коммерческого наименования и оба будут претендовать на его использование, то может быть избран способ защиты в виде признания права.

Прекращение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения (ч. 2. ст. 20 ХК Украины) — способ защиты, направленный на прекращение правонарушений, предотвращение их вредных последствий в будущем, устранение препятствий в осуществлении права. Он широко востребован при нарушении прав на коммерческие наименования и торговые марки, поскольку по своему назначению позволяет оказать «первую помощь», считается первичной охранительной реакцией [7, с. 163] на правонарушение. Для предъявления требования о прекращении правонарушения правообладателю достаточно доказать факт совершения противоправных действий. Установление такого факта является необходимой предпосылкой и основанием для применения к нарушителю иных способов защиты (например, восстановления положения, существовавшего до нарушения).

Результативность предъявляемого требования о прекращении нарушения во многом зависит от его правильной формулировки в исковом заявлении. В специальном законодательстве не конкретизируется сущность требований в случае нарушения прав на торговые марки и коммерческие наименования. В результате неправильное определение способа защиты истцом является основанием для прекращения производства по делу по причине отсутствия предмета спора (ст. 80 ХПК Украины)¹. Комментарии

¹ См., например, Постановва Вишого господарського суду України від 20 червня 2006 р. № 20/684 у справі за позовом ВАТ «Авто капітал» до ТОВ «Юніком Авто» про припинення порушень у сфері інтелектуальної власності, накладення заборони на використання знаків для товарів і послуг та відшкодування збитків.

руя решение апелляционного хозяйственного суда, ВХС Украины обращает внимание на неправильную формулировку иска о запрете ответчикам «использовать каким-либо одним или всеми известными способами» определенную торговую марку. Содержание таких исковых требований не соответствует назначению иска как инструмента защиты прав, пределам правовой охраны торговой марки, имеет неопределенный характер и делает невозможным рассмотрение требований по сути².

В отношении коммерческих наименований также возникают сложности с правильной формулировкой рассматриваемого способа защиты. ВХС Украины разъясняет, что, удовлетворяя требование о прекращении неправомерного использования коммерческого наименования, суд не может обязать нарушителя изменить его наименование путем перерегистрации, надлежащим способом защиты является внесение собственником (учредителем) или уполномоченным органом необходимых изменений относительно коммерческого наименования в учредительные документы³.

В ГК Украины аналогом рассматриваемого способа защиты является «пресечение действия, нарушающего право» (ч. 2 ст. 16). При этом нормы ХК Украины устанавливают более широкую сферу его применения, поскольку дают возможность требовать прекращения действий, создающих угрозу нарушения прав. Такая возможность является крайне важной для обеспечения своевременной защиты прав на коммерческие наименования и торговые марки, особенно в случае использования сходных коммерческих наименований или торговых марок, что может ввести в заблуждение потребителей относительно товаров (услуг), производимых их обладателями. Норма ст. 20 ХК Украины дает право требовать прекращения таких действий даже при наличии потенциальной возможности введения в заблуждение потребителей.

Применяя данный способ в сфере защиты прав на торговые марки и коммерческие марки, следует учитывать также, что запрет на совершение определенных действий может быть как полным, так и частичным. Речь идет о запрете использования торговой марки в отношении определенного вида товаров и услуг либо использования коммерческого

² См.: Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельні марки) (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України): Оглядовий лист від 22.01.2007 р. № 01-8/24.

³ См.: Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності: Рекомендації Президії Вишого господарського суду України від 10.06.2004 р. № 04-5/1107.

наименования для осуществления отдельных видов деятельности. При этом в последнем случае, учитывая невозможность осуществления хозяйственной деятельности без использования наименования, последствием частичного запрета будет являться либо прекращение определенного вида деятельности, либо изменение наименования.

Возмещение убытков — мера хозяйственной ответственности, применение которой направлено на восстановление имущественного положения потерпевшего обладателя прав на торговую марку или коммерческое наименование путем воздействия на имущественную базу правонарушителя. Законодательство не предусматривает для защиты прав интеллектуальной собственности исключений из общего правила о полном объеме возмещения убытков (ч. 1 ст. 229 ХК Украины, ч. 3 ст. 22 ГК Украины). Следовательно, возмещению подлежат и реальные расходы и упущенная выгода.

Определение точного размера убытков, причиненных действиями, нарушающими права на коммерческие наименования и торговые марки, вызывает на практике значительные трудности. Они обусловлены спецификой объекта посягательства в силу его нематериального характера, недостаточной развитостью и особенностью рынка прав на торговую марку, «эксклюзивностью» каждой торговой марки, другими факторами. Законодатель не определяет особенностей исчисления убытков в этой сфере, поэтому выбор того или иного варианта определения их размера должен учитывать реальные возможности правообладателей в предоставлении соответствующих доказательств расчета. К реальным убыткам могут относиться: расходы, связанные с изменением наименования, которое скомпрометировано участием нарушителя в обороте, расходы на дополнительную рекламную кампанию, стоимость публикаций, разъясняющих другим участникам оборота и потребителям непричастность ответчика к деятельности потерпевшего обладателя коммерческого наименования [8, с. 384], расходы, связанные с выявлением нарушений, идентификацией нарушителя, урегулированием разногласий и т. д.

Для расчета упущенной выгоды на практике используются различные подходы: 1) определение размера доходов, полученных нарушителем прав на торговые марки и коммерческие наименования⁴; 2) определение размера доходов, недополученных

⁴ Правовой основой для использования этого варианта является норма ч. 3 ст. 22 ГК Украины: «Если лицо, нарушившее право, получило в связи с этим доходы, то размер упущенной выгоды, который должен возмещаться лицу, право которого нарушено, не может быть меньше доходов, полученных лицом, нарушившим право».

потерпевшим в результате снижения объема реализации его продукции в связи с появлением на рынке поддельной продукции, маркированной его торговой маркой или наименованием, по более низкой цене⁵; 3) определение размера исходя из среднерыночных ставок платежей (роялти) за договорное использование торговой марки (учитывается вознаграждение, которое было бы выплачено правообладателю, если бы нарушитель заключил с ним, например, лицензионный договор)⁶.

*Компенсация морального (неимущественного) вреда*⁷ — мера ответственности, применяемая в случае причинения субъекту хозяйствования в результате нарушения прав на торговую марку и коммерческое наименование неимущественного вреда⁸. Законодательство закрепляет только одно основание компенсации данного вида вреда юридическим лицам — «унижение деловой репутации» (ст. 23 ГК Украины). Такая формулировка ограничивает возможности для компенсации неимущественного вреда, причиненного иными посягательствами на деловую репутацию субъекта хозяйствования. Кроме унижения, которое заключается в распространении недостоверной информации о деятельности, продукции субъекта хозяйствования, неимущественный вред причиняется также в результате неправомерного использования его деловой репутации путем использования торговой марки и наименования. Такие правонарушения являются недобросовестной конкуренцией и предусмотрены в ст. 4 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции». В случае их совершения субъекту хозяйствования причиняется комплекс взаимосвязанных имущественных и неимущественных потерь, выражающихся в снижении инвестици-

⁵ В этом случае правообладатель должен обосновать отсутствие иных причин снижения объемов продаж легальной продукции (ее сезонность, общеэкономические факторы, непрофессионализм работников потерпевшего субъекта хозяйствования и т. д.).

⁶ Этот вариант расчета упущенной выгоды не применим для коммерческих наименований, поскольку согласно ч. 2 ст. 490 ГК Украины, имущественные права на коммерческое наименование передаются другому лицу лишь вместе с целостным имущественным комплексом лица, которому эти права принадлежат, или его соответствующей частью.

⁷ Компенсация морального вреда как способ защиты прав предусмотрена только ГК Украины (ст. 16). ХК Украины признает возможность компенсации морального вреда в ст. 225, рассматривая материальную компенсацию морального вреда как составляющую убытков.

⁸ Хотя ХК Украины (ч. 1 ст. 225) и ГК Украины (ст. 23) используют понятие «моральный вред», представляется, что в отношении субъектов хозяйствования — хозяйственных организаций следует употреблять термин «неимущественный вред» и вкладывать в него содержание, характеризующее неимущественные потери юридических лиц, отличающиеся от характера потерь, составляющих моральный вред, причиняемый гражданам.

онной привлекательности предприятия, уменьшении объемов продаж, разрыве деловых связей, отказе от заключения договора, определенного предварительным договором и т. д.

Действенность данного способа защиты снижается отсутствием законодательно установленных критериев исчисления размера неимущественного вреда⁹, причиненного неправомерным использованием коммерческих наименований и торговых марок. Приведенные в ст. 23 ГК Украины общие критерии (глубина физических и душевных страданий, ухудшение способностей потерпевшего и т. д.) не отражают специфику вреда, причиненного посягательством на деловую репутацию субъекта хозяйствования.

Признание недействительным свидетельства на торговую марку — способ защиты, конкретизирующий общий способ «признание полностью или частично недействительными актов органов государственной власти...» (ст. 20 ХК Украины). Признание недействительным свидетельства на торговую марку предполагает признание недействительным решения Государственного департамента интеллектуальной собственности о государственной регистрации торговой марки, на основании которого такое свидетельство было выдано (ст. 12, 14 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»). Основания для признания свидетельства на торговую марку определены в ст. 19 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»: а) несоответствие зарегистрированного знака условиям предоставления правовой охраны; б) наличие в свидетельстве элементов изображения знака и перечня товаров и услуг, отсутствующих в поданной заявке; в) выдача свидетельства вследствие подачи заявки с нарушением прав других лиц.

Данный способ применяется для защиты прав как на торговые марки, так и на коммерческие наименования. Во втором случае основанием его применения является, например, использование коммерческого наименования в торговой марке, заявка на регистрацию которой подана позже, чем возникло право на наименование. Владелец прав на коммерческое наименование может требовать признания свидетельства недействительным, основываясь на норме п. «а», приведенной ст. 19 Закона, доказывая несоответствие зарегистрированного знака

⁹ Нами предлагались различные критерии расчета неимущественного вреда, причиненного субъектам хозяйствования / Коваль И.Ф. Совершенствование способов защиты права на деловую репутацию юридических лиц // Правничий часопис Донецького університету. — 2005. — № 2 (14). — С. 65 — 69; Коваль І.Ф., Темкіжева А.І. Щодо компенсації немайнової шкоди, заподіяної суб'єктам господарювання // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : зб. наук. праць. — 2007. — № 2. — С. 310–319.

условиям правовой охраны, а именно: запрещается регистрация в качестве знака обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с фирменным наименованием, известным¹⁰ в Украине и принадлежащим другому лицу, получившим право на него до даты подачи заявки в отношении таких же или родственных с ними товаров и услуг (ч. 3 ст. 6 указанного Закона).

К специальным способам защиты прав на объекты интеллектуальной собственности законодатель относит шесть мер государственно-принудительного характера, включающих как меры защиты, так и меры ответственности (ст. 432 ГК Украины). Небольшой опыт их применения в отношении торговых марок и коммерческих наименований свидетельствует о наличии ряда проблем, снижающих эффективность защиты.

(1) Применение безотлагательных мер по предупреждению нарушения права и сохранности соответствующих доказательств — мера защиты, направленная на оперативное предупреждение и пресечение действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения прав на торговые марки и коммерческие наименования, а также сохранение соответствующих доказательств их совершения. Оперативная реализация этого способа защиты является гарантией недопущения и пресечения правонарушений, уменьшения размера причиненного нарушением вреда, минимизации затрат потерпевшего лица на судебную защиту его прав.

Перечень безотлагательных мер в законодательстве о торговых марках и коммерческих наименованиях не предусмотрен. Поэтому их применение должно основываться на нормах ХПК Украины о «предупредительных мерах» (раздел V-1). К таковым ст. 43–2 ХПК Украины относит: истребование доказательств; осмотр помещений, в которых происходят действия, связанные с нарушением прав; наложение ареста на имущество, принадлежащее лицу, в отношении которого применены предупредительные меры. Для более полного и надежного предотвращения неправомерных действий эти меры целесообразно дополнить в специальном законода-

¹⁰ Критерии известности фирменного наименования в законодательстве не определены. Специалисты предлагают использовать критерии, предусмотренные для установления общеизвестности торговой марки в ст. 25 Закона «Об охране прав на знаки для товаров и услуг». Однако ВХС Украины, комментируя решение апелляционного хозяйственного суда, применившим указанную ст. 25 по аналогии, отметил, что данные отношения не являются подобными по содержанию, учитывая, что признание знака общеизвестным и известность в Украине фирменного наименования являются разными по своей сути понятиями // п. 1 Отрядового листа ВГС України «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності» від 27.06.2008 р. № 01-8/383/1.

тельстве¹¹ мерой в виде *запрета* ответчику, относительно которого имеются достаточные основания считать, что он является нарушителем, осуществлять определенные действия, а именно: применение торговой марки, коммерческого наименования на товаре, упаковке, вывеске, этикетке, нашивке, и т. д., хранение такого товара с целью предложения для продажи, предложение для продажи, продажа, импорт, экспорт; применение в деловой документации или рекламе, в сети Интернет, в отношении которых (действий) имеются достаточные основания считать их контрафактными.

(2) *Приостановка пропуски через таможенную границу Украины товаров, импорт либо экспорт которых осуществляется с нарушением права.* Порядок применения этого способа защиты регулируется нормами Таможенного кодекса Украины (глава 45 «Особенности перемещения через таможенную границу Украины товаров, содержащих объекты права интеллектуальной собственности», ст. 345 «Перемещения товаров через таможенную границу Украины с нарушением прав интеллектуальной собственности»), а также детализирующими нормами ряда подзаконных актов¹².

Этот способ защиты в большей мере применим для пресечения нарушений прав на торговые марки, поскольку их охрана обеспечивается свидетельством, подтверждающим объем прав правообладателя¹³. В отношении коммерческих наименований

подобный контроль со стороны таможенных органов мало реализуем на практике, поскольку установление наличия или отсутствия неправомерного использования коммерческого наименования зависит от множества факторов (вида деятельности обладателя наименования, возможности введения потребителей в заблуждение и т. д.).

(3, 4) *Изъятие из гражданского оборота товаров, изготовленных или введенных в оборот с нарушением прав и уничтожение таких товаров; изъятие из гражданского оборота материалов и орудий, использовавшихся преимущественно для изготовления товаров с нарушением прав* — способы защиты, направленные на пресечение и предотвращение дальнейшего введения в хозяйственный оборот контрафактных товаров, а также на исключение возможности их повторного производства. Особенности и порядок реализации данного способа защиты в специальном законодательстве о средствах индивидуализации также не детализированы. В ч. 2 ст. 20 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» обозначается возможность владельца свидетельства требовать устранения с товара, его упаковки незаконно используемого знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, или уничтожение изготовленных изображений знака или сходного обозначения.

Соотношение этих двух способов защиты (изъятие контрафактных товаров и устранение торговой марки с упаковки) законодатель не определяет. Очевидно, что речь идет о разных способах защиты. Способ, предусмотренный в норме специального закона, является менее серьезным для экономического положения нарушителя, поскольку не лишает его прав на маркированный чужим знаком товар, а только лишь обязывает устранить такой знак с товара и уничтожить изготовленные изображения знака. Если же реализация такого способа защиты не представляется возможной по техническим причинам, например, знак является неотъемлемой частью товара, применяться должен более ощутимый для нарушителя способ, предусмотренный ст. 432 ГК Украины — изъятие из оборота и уничтожение контрафактных товаров.

Общий характер формулировок содержания способов защиты, связанных с изъятием контрафактных товаров, затрудняет их надлежащее применение на практике. ВХС Украины в одном из своих писем обращает внимание на проблемы, имеющиеся при обосновании необходимости применения изъятия: требуя изъятия из оборота товаров ответчика, которые изготовлены и введены в оборот под знаком истца, последний должен указать, а судебные органы установить — какие конкретно товары подлежат изъятию и у кого (являются ли эти лица участника

¹¹ Такой подход закреплен в авторском законодательстве: в ст. 53 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» конкретизирована специфика применения обеспечительных мер для защиты авторских и смежных прав.

¹² Постановление Кабинету Міністрів України від 28 квітня 2001 р. № 412 «Про затвердження Положення про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності», Наказ Державної митної служби України від 18 липня 2007 р. № 601 «Про затвердження форми довідки про включення об'єкта права інтелектуальної власності до митного реєстру», Наказ Державної митної служби України від 20 червня 2007 р. № 520 «Про затвердження Порядку надання застави або еквівалентної гарантії з відшкодування витрат, пов'язаних з діями митних органів України щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності».

¹³ Как свидетельствует практика, на протяжении 2001–2007 гг. в таможенный реестр товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, который ведется Государственной таможенной службой Украины, внесено 306 товаров (лекарства и изделия медицинского назначения, гигиенические и косметические изделия, алкогольные напитки и табачные изделия, печатная продукция, оборудование и т.п.). Приняты 32 решения о приостановке таможенного оформления товаров, относительно которых возникли подозрения в нарушении. Рекомендації парламентських слухань 21 березня 2007 р. «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування», що схвалені Постановою Верховної Ради України від 27 червня 2007 р. //www.rada.gov.ua.

ми данного судебного процесса); в части изъятия из оборота материалов и оборудования, которые использовались для изготовления товаров под знаком истца — какие товары имеет в виду истец, какие именно материалы и оборудование подлежат изъятию, у кого и каким образом, длительность и объем производства и реализации ответчиком продукции с нарушением прав истца, использовались ли указанные материалы и оборудование преимущественно для изготовления товаров с нарушением прав на знак¹⁴. Не полное установление судом указанных обстоятельств является основанием для отмены решения и передачи дела на новое рассмотрение.

Исходя из этого, характеристику указанных способов защиты в ст. 432 ГК Украины следует дополнить указанием круга лиц, к которым следует предъявлять подобное требование. В этом вопросе может быть полезен опыт Российской Федерации: перечень таких лиц определен в ч. 1 ст. 1252 ГК РФ — изготовитель, импортер, хранитель, перевозчик, продавец, иной распространитель, недобросовестный приобретатель [9]. Каждый из названных субъектов должен рассматриваться в качестве самостоятельного нарушителя и соответственно привлекаться в ответственности.

(5) *Применение разового денежного взыскания вместо возмещения убытков за неправомерное использование объекта права интеллектуальной собственности* — мера ответственности, являющаяся альтернативной санкцией по отношению к возмещению убытков. Условием ее применения выступает лишь факт противоправного поведения нарушителя, обоснование же точного размера имущественных потерь не требуется. Конкретный размер такого взыскания в законодательстве о средствах индивидуализации не предусмотрен, равно как и сама возможность применения такой ответственности. Отсутствие детализации размеров взыскания на уровне специального закона является причиной неприменения хозяйственными судами этой санкции для защиты прав на средства индивидуализации¹⁵. При этом ссылки потерпевших субъектов на аналогию закона во внимание не принимаются (имеется в виду аналогия с авторским законодательством¹⁶). Такой подход, как представляется, не учитывает общего характера нормы ст. 432 ГК Украины, зак-

репляющей такую компенсационную санкцию, которая должна применяться для защиты прав на все объекты интеллектуальной собственности. В противном случае, возможности обладателя прав на торговую марку и коммерческое наименование оказываются существенно ограниченными по сравнению с возможностями обладателя авторских прав. Не имея права воспользоваться одноразовой компенсацией, потерпевшие субъекты прав на торговые марки и коммерческие наименования находятся в неравном положении с субъектами авторских прав в части восстановления имущественного положения, поскольку способ защиты в виде взыскания убытков является малоэффективным в применении, учитывая сложности в исчислении и обосновании размера убытков.

(6) *Опубликование в средствах массовой информации сведений о нарушении права и содержании судебного решения о таком нарушении* — мера защиты, направленная на восстановление деловой репутации обладателя прав на средства индивидуализации. Эффективность этой меры снижается отсутствием необходимой детализации порядка ее применения. Во-первых, не определен объем и содержание публикуемых сведений. По этому поводу в литературе предлагается опубликовывать не только данные о факте нарушения, но и все сведения о самом нарушителе [10, с. 26]. Во-вторых, не указан субъект, оплачивающий публикацию. Как представляется, речь должна идти исключительно о нарушителе. В-третьих, не определен порядок выбора источника опубликования. Хозяйственный суд г. Киева, рассматривая требования истца о применении данного способа для защиты авторских прав, высказал позицию, поддержанную Киевским апелляционным хозяйственным судом, о том, что публикация информации о нарушении и содержании судебного решения может быть возложена в судебном порядке лишь на специализированные издания, целью создания которых является информирование об авторских правах. Все другие издания, в частности газету «Юридическая практика», суд не вправе обязывать осуществлять такую публикацию, поскольку право выбора тем для публикации принадлежит исключительно издательству. Истец может обратиться к этой газете в общем порядке с предложением напечатать то или иное судебное решение¹⁷.

В отношении торговых марок и коммерческих наименований публикация принесет наибольший эффект, если с ней сможет ознакомиться максимально широкий круг потребителей, поскольку

¹⁴ См.: Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності: Лист Вишого господарського суду України від 14.12.2007 р. № 01-8/974.

¹⁵ Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності: Лист ВГС України від 14.12.2007 р. № 01-8/974.

¹⁶ Согласно авторскому законодательству размер компенсации составляет от 10 до 50000 минимальных заработных плат (ст. 52 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах»).

¹⁷ Щодо припинення порушення авторських прав в Інтернеті (із практики роботи господарських судів міста Києва) // Інтелектуальна власність. — 2007. — № 11. — С. 58–63.

именно от их восприятия во многом зависит, во-первых, деловая репутация обладателей этих обозначений; во-вторых, установление факта нарушения (так, ст. 489 ГК Украины не допускает использование одинаковых коммерческих наименований, если это вводит в заблуждение потребителей относительно деятельности и продукции их обладателей). Если же опубликование информации о нарушении прав на торговую марку и коммерческое наименование производится в специализированном издании Государственного департамента интеллектуальной собственности («Промислова власність»), такая публикация вряд ли достигнет требуемого результата оповещения потребителей.

Таким образом, проведенное исследование нормативно-правовой базы о способах защиты прав на торговые марки и коммерческие наименования, а также правоприменительной практики в этой сфере позволяет сделать ряд выводов. Состояние законодательства, регулирующего реализацию способов защиты данного вида прав, отражает высокий уровень защиты, обеспечиваемый закреплением системы общих для всех прав субъектов хозяйствования способов защиты и специальных способов для защиты прав интеллектуальной собственности. В то же время практика применения этого законодательства свидетельствует о наличии ряда проблем, сложностей, связанных с общими формулировками правовых норм, недостаточной детализацией в них содержания способов защиты и порядка их применения. Исходя из этого, основными направлениями совершенствования законодательства в рассматриваемой сфере выступают детализация и конкретизация содержания и правил применения способов защиты относительно прав на торговые марки и коммерческие наименования. Именно такой подход, сочетающий установление общих рамок способов защиты для всех прав интеллектуальной собственности и детализацию порядка их применения для прав на торговые марки, коммерческие наименования, позволит обеспечить их максимально эффективную защиту.

Литература

1. Городов О. А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные

наименования, коммерческие обозначения. — М. : Волтерс Клувер, 2006. — 448 с.

2. Демченко Т. С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз) : монографія. — К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. — 184 с.

3. Кашинцева О. Ю. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. — К., 2000. — 20 с.

4. Мельник О. М. Проблеми охорони прав суб'єктів інтелектуальної власності в Україні. — Харків : Вид-во Національного університету внутрішніх справ, 2002. — 362 с.

5. Шишка Р. Б. Охорона прав суб'єктів інтелектуальної власності у цивільному праві України : автореф. дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. — Одеса, 2004. — 38 с.

6. Ротань В. Г. Застосування положень законодавчих актів про способи захисту права при здійсненні судочинства у господарських справах / В. Г. Ротань // Вдосконалення судоустрою та господарського судочинства : проблеми і перспективи : матеріали науково-практичної конференції, 12–13 квітня 2006 р. — Донецьк, 2006. — С. 437–441.

7. Ардашкин В. Д. Меры защиты как общеправовая научная категория / В. Д. Ардашкин // Актуальные проблемы теории социалистического государства и права : сб. науч. тр. — М., 1974. — С. 185–191.

8. Паладій М. В. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування / М. В. Паладій // Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики : зб. наук. статей / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. — К. : Ун-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. — 638 с.

9. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4. Принят 18.12.2006 г. // Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 52 (1 ч.). — Ст. 5496.

10. Кузнецова Н. С. Сучасний стан, проблемні питання і перспективи розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності / Н. С. Кузнецова // Матеріали виступлень на 10-й міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми інтелектуальної власності» (г. Алушта, 11–15 вересня 2006 г.). — Алушта. — С. 23–29.

Представлена в редакцію 31.03.2009 г.