

цивільно-правовою відповідальністю, оскільки йдеться про неусунення створеної загрози після попередження з боку особи, якій загрожувала небезпека. Отже, дієздатна особа, що не реагує на попередження, свідомо вчиняє правопорушення, за яке має відповідати.

Разом із тим, у деяких випадках відшкодування шкоди, що виникла в результаті неусунення загрози, створеної життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи, має місце застосування засобів захисту. Наприклад, це стосується випадків відшкодування державою шкоди, заподіяної внаслідок бездіяльності посадових осіб органів державної влади, АРК, місцевого самоврядування у порядку, передбаченому ст.ст. 1173–1175 ЦК України. У таких випадках не йдеться про відповідальність оскільки шкода відшкодовується державою незалежно від вини порушника.

Ці особливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок неусунення загрози, створеної життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи, надалі проявляються в умовах застосування відповідних правових засобів, визначенні обсягу відшкодування тощо.

### *Література*

1. Ігнатенко В.М. Зобов'язання зі створення небезпеки (загрози) за новим Цивільним кодексом України // Проблеми законності. – Х., 2002. – Вип. 53. – С. 67–74.
2. Загальна теорія держави і права / За ред. В.В. Копейчикова. – К., 1997. – С. 204.
3. Гражданское право Украины. – Ч. 1 / Под ред. А.А. Пушкина, В.М. Самойленко. – Х., 1996. – С. 414.
4. Грибанов В.П. Ответственность за нарушение гражданских прав и обязанностей. – М., 1973. – С. 4, 41.
5. Повышение роли гражданско-правовой ответственности в охране прав и интересов граждан и организаций / Под ред. Я.Н. Шевченко, А.А. Собчака). – К., 1988. – С. 47.
6. Гуляк Я.В. До питання щодо визначення поняття «відповідальність» в цивільному праві України // Актуальні проблеми держави і права. Зб. наук. пр. – Вип. 23. – Одеса, 2004. – С. 210–215.
7. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Учебник. – Х., 2004. – С. 503.
8. Котюк В.О. Теорія права. – К., 1996. – С. 122.
9. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – Кн.1. – К., 2002. – С. 702–703.
10. Малєин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. – М., 1985. – С. 155–161.

УДК 341.96:347.772

*Л.Д. Романадзе*

### **ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ СПОСІБ ЗАХИСТУ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ**

Існування будь-якої системи правової охорони тих чи інших об'єктів втрачає свій сенс, якщо їх власникам не буде забезпечена реальна можливість здійснювати захист своїх прав. У законодавстві зарубіжних держав захист прав інтелектуальної власності на торговельні марки прийнято поділяти на два

види: юрисдикційний і неюрисдикційний [1]. Юрисдикційний захист прав здійснюється в судовому порядку та іншими уповноваженими на те державними органами. Цей спосіб захисту прав на торговельні марки полягає в тому, що в разі порушення прав суб'єкт, якому вони належать, звертається до належного державного органу за їх захистом, який у разі необхідності їй надає такий захист. Юрисдикційний спосіб захисту поділяється на окремі види — цивільно-правовий, кримінально-правовий і адміністративно-правовий спосіб захисту прав. Неюрисдикційний спосіб захисту прав на торговельні марки характеризується тим, що це позасудовий захист, який здійснює особа, права якої порушено, самостійно, але в межах закону шляхом звернення до порушника з метою добровільного врегулювання ситуації щодо порушення.

На відміну від кримінально-правового способу захисту прав на торговельні марки, який має каральний характер, головною метою цивільно-правового способу захисту прав на торговельні марки є поновлення порушених прав на торговельні марки, зокрема припинення відповідного порушення та відшкодування завданих цим збитків [2].

Як свідчить аналіз зарубіжної законодавчої та судової практики, для здійснення ефективного цивільно-правового захисту прав власника торговельної марки законодавець повинен принаймні: визначити, які саме дії слід вважати порушенням його прав; передбачити дієвий механізм за припинення вчиненого правопорушення; надати власникові можливість отримати компенсацію втрат майнового та немайнового характеру; а також забезпечити останньому можливість вживати заходів із запобігання подальшим порушенням його прав з боку третіх осіб [3].

Так, Угода ТКІР8, так само як і Директива ЄС про товарні знаки виходять з того, що власник торговельної марки вправі вимагати припинення використання будь-якого розрізняльного позначення, застосування якого може порушити його права. На користь цього твердження

Зважаючи на наведене, доречно буде навести відповідні положення міжнародних та національних актів окремих зарубіжних держав стосовно визначення порушення прав власника торговельної марки, що дає підстави для цивільно-правового захисту прав.

Так, Угода TRIPS, так само як і Директива ЄС про товарні знаки, виходить з того, що власник торговельної марки має право вимагати припинення використання будь-якого розрізняльного позначення, застосування якого може порушити його права. На користь цього твердження свідчить відповідна термінологія, яка вживається у вказаних документах. Так, ст. 16.1 Угоди ТКІР8 зобов'язує держави-учасниці забезпечити власнику торговельної марки право забороняти всім третім особам використовувати без його згоди в процесі торгівлі тотожні або схожі позначення для товарів чи послуг, які є тотожними або схожими на ті, стосовно яких реєструється марка, якщо таке використання може призвести в результаті до ймовірності плутанини [4]. Оскільки термін «позначення» є узагальнюючим і застосовується не лише для вказівки на торговельні марки, можна стверджувати, що за певних умов власник може заборонити

використання своєї торговельної марки у складі будь-якого іншого розрізняльного позначення.

Відповідно до п. 3 §14 Закону Німеччини «Про товарні знаки», порушенням прав власника торговельної марки слід вважати: нанесення тотожного чи схожого позначення на товари чи їх упаковку; пропозиція товарів під таким позначенням, введення його в обіг або зберігання з цією метою; пропозиція або надання послуг під таким позначенням; експорт та імпорт товарів під таким позначенням; використання такого позначення в діловій документації або рекламі [5].

Дещо інші форми порушення права на торговельну марку зустрічаються в тих країнах, де при розробці відповідних правових норм законодавець виходить насамперед з узагальнення власної судової практики. Прикладом можуть бути ст.ст. 713-2, 713-3 Кодексу інтелектуальної власності Франції, відповідно до яких порушенням прав власника торговельної марки визнається: абсолютне (повне) або часткове відтворення марки; нанесення марки на продукцію, на яку третя особа не має права наносити таке позначення; імітація торговельної марки; незаконне її використання; зберігання, продаж або виставлення на продаж товару чи послуги, позначених підробленою торговельною маркою; заміна позначених маркою товару або послуги, а також знищення чужої торговельної марки [6].

У законодавствах ряду країн СНД (Азербайджан, Білорусь, Киргизія, Таджикистан, Туркменистан, Росія, Україна та ін.) порушенням виключного права на торговельну марку визнається несанкціоноване застосування його третьою особою на товарах та на їх упаковці, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, при експонуванні експонатів на виставках та ярмарках, а також ввезення, пропонування до продажу, продаж та інше введення у господарський обіг товару, позначеного охоронюваною торговельною маркою [7].

Що стосується механізму цивільно-правового захисту прав на торговельні марки, то в міжнародному приватному праві ці права захищаються шляхом вживання до порушників відповідних заходів примусового впливу. При цьому вибір судом цих заходів залежить від того, в якому порядку розглядається справа - цивільному чи кримінальному. У свою чергу, захист прав на торговельні марки, що здійснюється в цивільному порядку, полягає в тому, що власник марки, права якого порушені, має право в судовому порядку вимагати застосування до порушника однієї або декількох передбачених законом санкцій. При цьому, основними цивільними санкціями за порушення прав на торговельну марку в законодавствах зарубіжних держав є: 1) припис про припинення порушення прав на торговельну марку або дій, які можуть призвести до такого порушення; 2) покладення обов'язку відшкодувати всі завдані порушником збитки, включаючи витрати власника марки на відновлення порушених прав; 3) публікація судового рішення про порушення прав на торговельну марку за рахунок порушника [8].

Крім зазначених цивільних санкцій, у законодавствах багатьох зарубіжних держав присутні й інші санкції, які належать до фальсифікованих товарів та засобів виробництва, які використовувалися для маркування. Ці санкції

можуть бути застосовані як кримінальні санкції, однак у деяких зарубіжних державах — як цивільні. Такими санкціями є: 1) усунення з товарів та їх упаковки незаконно використаних торговельних марок, а в разі, якщо такі позначення усунути неможливо, — знищення самих товарів; 2) конфіскація фальсифікованих товарів, а також приладів та обладнання, використаних для маркування; у деяких зарубіжних державах, крім того, знищення самих цих засобів виробництва фальсифікованої продукції.

Важливою цивільною санкцією, яка застосовується судами з метою охорони прав на торговельну марку, є заборона здійснення діяльності, спрямованої на незаконне використання торговельної марки. У цьому зв'язку Директива 404/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 р. про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності, яка діє в межах Європейського Союзу (надалі за текстом — «Директива 2004/48/ЄС») [9], передбачає обов'язок держав-членів забезпечити, щоб судові органи разом з прийняттям судового рішення про порушення прав інтелектуальної власності, зокрема прав на торговельні марки, могли прийняти рішення про судову заборону для запобігання продовженню зазначеного правопорушення. Якщо це передбачено національним законодавством, невиконання рішення щодо судової заборони тягне за собою стягнення штрафу в цілях забезпечення її виконання. Такі самі норми мають застосовуватися і для посередників, чиї послуги використовувались третіми особами для порушення відповідних прав інтелектуальної власності.

Таким чином, власник торговельної марки може вимагати в судовому порядку винесення рішення про заборону відповідачу продовжувати здійснення тих або інших незаконних дій стосовно використання торговельної марки або підготовки до їх здійснення.

Наприклад, у ст. 36 Закону про торговельні марки Японії зазначено: «Особа, якій належить право на торговельну марку або виключна ліцензія, має право вимагати від іншої особи припинення або призупинення дій, які порушують або створюють загрозу порушення цього права».

Аналогічні положення містяться у п. 5 §14 Закону Німеччини «Про товарні знаки», відповідно до якого особам, які в порушення абз. 2-4 використовують торговельну марку, її власник може висунути вимогу про припинення порушення. При цьому, відповідно до п. 7 § 14 даного Закону, якщо правопорушення було вчинено службовою особою або представником підприємства, то відповідну вимогу може бути висунуто власнику даного підприємства [10].

Відповідно до Закону Російської Федерації «Про торговельні марки, знаки обслуговування та найменування місць походження товарів», серед цивільно-правових способів захисту прав на торговельні марки, перш за все, визначено вимогу власника марки до порушника про припинення порушення належних йому прав. Наприклад, у періодичному виданні було опубліковано інформацію про продаж товару, маркованого торговельною маркою її власника, однак власник не вводив зазначений товар у господарський обіг. У такому разі власник торговельної марки може повідомити, що виключні права на торговельну марку

належать йому і він вимагає не маркувати (або не рекламувати) таким позначенням продукцію відповідної особи [11]. Аналогічні положення містяться й у законодавствах країн СНД [12].

Наступною формою цивільно-правового способу захисту прав на торговельні марки є вжиття судами відповідних заходів стосовно недопущення продовження зазначених порушень. З цього приводу у ст. 50 Угоди ТКІР8 йдеться про те, що судовим органам мають бути надані повноваження щодо використання ефективних засобів для запобігання порушенням прав інтелектуальної власності. Зокрема, вони мають право не допускати надходження до торговельної мережі контрафактних товарів, включаючи імпортні товари, що надійшли відразу після процедури розмитнення. Тобто йдеться про арешт партії товарів, щодо яких є підозри, що вони введені в цивільний обіг з порушенням прав інтелектуальної власності.

Суди можуть вживати ефективних заходів щодо забезпечення охорони матеріалів, які в майбутньому можуть бути використані як докази у справі про порушення прав інтелектуальної власності. Суд повинен вжити термінових заходів стосовно попереднього забезпечення позову власника прав на торговельні марки, включаючи накладення арешту на майно відповідача, за умови, що існує вірогідність того, що подальша затримка завдасть непоправної шкоди законному власникові прав інтелектуальної власності або існує доказовий ризик того, що зазначені матеріали (докази) будуть знищені [13].

Для забезпечення впевненості суду у справедливості своїх дій йому надаються повноваження вимагати від позивача надання доказів на підтвердження того, що його права є законними та в дійсності порушуються діями відповідача або відповідач реально збирається порушити їх у майбутньому. З іншого боку, суд має повноваження вжити заходів щодо захисту законних інтересів відповідача й не припускати, щоб позивач зловживав своїми правами. Це здійснюється шляхом надання позивачем застави або рівноцінної гарантії для захисту прав відповідача.

Якщо тимчасові заходи були вжиті, відповідач повинен бути негайно ознайомлений з цим фактом. Суд за запитом відповідача протягом «розумного» проміжку часу та в його присутності повинен здійснити перегляд справи для визначення правомірності та доцільності тимчасових заходів, підтвердження необхідності подальшого їх подовження, часткової зміни або скасування. У будь-який час суд може вимагати від позивача надання додаткових доказів, щоб пересвідчитися у правильності прийнятого рішення [14].

Після того як суд вжив тимчасових заходів щодо забезпечення позову, він повинен протягом 20 робочих днів або 31 календарного дня (вибирається більш тривалий термін) розглянути спір по суті справи. Інакше за заявою відповідача тимчасові заходи, що вживаються судом, необхідно припинити. Це положення захищає інтереси відповідача від можливих зловживань з боку власника прав інтелектуальної власності.

Крім того, якщо тимчасові заходи скасовані судом або справа вирішена на користь відповідача (тобто, якщо суд встановить, що порушення прав не було

і не було спроби порушити їх), суд може вимагати від власника прав компенсувати шкоду, що була завдана інтересам відповідача вжиттям тимчасових заходів.

Тимчасові заходи Угоди ТКІР8 у Директиві 2004/48/ЄС розширені положеннями ст. 7 «Заходи з забезпечення доказів» та ст. 9 «Тимчасові та застережні заходи». Так, відповідно до Директиви, заходи із забезпечення доказів, зокрема, включають опис з вилученням або без вилучення зразків або фізичну конфіскацію товарів, що порушують права, та, у відповідних випадках, матеріалів та інструментів, що використовувалися у виробництві або збуті зазначених товарів та пов'язаних з ними документів. Зазначені заходи можуть прийматися без заслуховування іншої сторони, зокрема коли ймовірно, що зволікання може спричинити невиправні збитки суб'єкту права, або коли існує ризик руйнування доказів. Держави-члени забезпечують, аби заходи із забезпечення доказів могли обумовлюватися наданням адекватної застави або рівноцінного забезпечення з боку заявника, для того щоб забезпечити компенсацію будь-якої шкоди, завданої відповідачеві. При вжитті заходів із забезпечення доказів заявник має порушити в розумний строк розгляд справи в компетентному судовому органі. За відсутності визначення певного строку, він не має перевищувати 20 робочих днів або 31 календарний день, якщо останній буде довшим. Якщо заходи із забезпечення скасовуються або втрачають силу внаслідок дії або бездіяльності заявника або у випадках, коли згодом виявляється відсутність правопорушення або загрози правопорушення, судові органи повинні мати можливість видавати рішення про надання заявником, на прохання відповідача, компенсації у відповідній формі для відшкодування завданої шкоди [15].

Аналізуючи проблему відшкодування шкоди у справах про порушення прав на торговельну марку, слід підкреслити два так моменти.

По-перше, значні труднощі, з якими стикаються суди у визначенні матеріальної шкоди, яка підлягає відшкодуванню, зважаючи на неможливість більш чи менш точно врахувати ту роль, яку відіграло або могло відіграти використання відповідачем торговельної марки позивача при продажу товарів. Зарубіжні автори зазначають труднощі у визначенні того, чи була реалізація відповідної продукції наслідком застосування торговельної марки, а якщо так, та в якій мірі вона сприяла реалізації цієї продукції.

З цим пов'язується й інша особливість — у більшості випадків лише невеликий розмір відшкодування шкоди, завданої порушенням прав на торговельну марку, визначається зарубіжними судами [41].

Разом з тим у зарубіжних державах застосовуються різні методи визначення розміру майнової відповідальності порушника. Наприклад, у Франції та Японії використовуються два способи вирахування відшкодування шкоди: перший — підрахунок отриманого порушником прибутку, другий - вирахування упущеної вигоди власника торговельної марки.

При визначенні отриманого порушником прибутку суди оцінюють лише «чистий» прибуток і враховують його лише стосовно тих товарів, реалізація

яких відбулася саме завдяки відповідному незаконному маркуванню. У разі, якщо отриманий таким чином прибуток порушника не є значним, потерпілий, як правило, вимагає нарахування упущеної вигоди. У цьому зв'язку суд враховує кількість товарів, які б могли бути додатково реалізовані позивачем у разі відсутності порушення. Наприклад, ст. 38 Закону про торговельні марки Японії прямо зазначає, що розмір відшкодування порушником майнової шкоди визначається «тим прибутком, який отримав порушник», однак за потерпілим зберігається право вимагати «відшкодування шкоди у розмірі тієї грошової суми, яку він міг би отримати у результаті нормального використання своєї торговельної марки» [42].

У США, Великій Британії, Канаді на порушника покладається відшкодування всіх збитків (*dommages*), зазнаних власником торговельної марки. Замість них може бути визначено отриманий порушником прибуток (*profits*).

Окрім загальних збитків, суди також стягують за порушення прав на торговельні марки так звані спеціальні збитки, пов'язані із самою процедурою захисту прав на торговельну марку (витрати на здійснення дій стосовно виявлення правопорушення, судові витрати, гонорари адвокатам і т. ін.) [43].

Майже в усіх зарубіжних державах, включаючи Велику Британію, Францію, Італію та інші, сторона, яка програла судову справу, зобов'язана відшкодувати іншій стороні судові витрати. У США ця норма застосовується лише до відповідача, який діяв умисно або недобросовісно. У ряді країн відшкодуванню підлягають такі витрати стосовно ведення справи, як гонорари патентному повіреному, адвокату і т. ін. (Німеччина, Велика Британія та інші). На мій погляд, ця тенденція цілком відповідає положенням ст. 45 Угоди ТКІР8 та Директиви 2004/48/ЄС, згідно з якими суд також може вимагати від порушника прав компенсувати потерпілому зазнані ним витрати на судовий процес, у тому числі витрати на «розумні» гонорари адвокатам потерпілого.

Крім того, відповідно до положень національних законодавств окремих зарубіжних держав, можуть бути стягнуті й деякі інші збитки. Наприклад, у Франції враховуються збитки, викликані знеціненням торговельної марки внаслідок її застосування на товарах низької якості, Німеччині — витрати щодо усунення наслідків дезорієнтації споживачів (витрати на рекламу і т. ін.).

Таким чином, порушення прав на торговельні марки завдає значні збитки власникам відповідних прав, за рахунок чого збагачується порушник прав. У разі продажу правопорушником товарів нижчої якості незворотнім є завдання шкоди діловій репутації власнику торговельної марки, який виробляє та реалізує оригінальний товар. Втрата ділової репутації може потягти за собою зниження обсягу продажу відповідного товару та вимагати значних витрат на рекламу з метою відновлення репутації. Усі ці збитки власника торговельної марки підлягають відшкодуванню порушником у повному обсязі [44].

Важливим засобом відновлення репутації підприємства, під торговельною маркою якого порушники реалізували товари нижчої якості, є публікація рішення суду у справі про порушення прав на торговельну марку. У цьому зв'язку Директива 2004/48/ЄС визначає запровадження для судових органів

можливості приймати рішення на прохання заявника та коштом правопорушника про заходи, необхідні для поширення інформації, яка стосується рішення, у тому числі оголошення рішення та його повне чи часткове опублікування. Також можливим є вжиття інших додаткових публічних заходів, які мають бути адекватні обставинам кожного випадку, у тому числі опублікування помітних оголошень стосовно порушення прав [45].

Ця санкція також спеціально передбачена в ряді законів, наприклад у Німеччині, Італії, Бельгії та інших країнах [46]. При цьому, виносячи рішення, суд, як правило, визначає кількість публікацій, які власник торговельної марки, який виграв справу, може здійснити за рахунок порушника, що програв судовий процес. Такі публікації здійснюються в газетах або спеціалізованих періодичних виданнях.

Відповідно до законодавства Російської Федерації, захист цивільних прав від незаконного використання торговельної марки, окрім вимог про припинення порушення, стягнення збитків та усунення з товару або його упаковки незаконно використаної торговельної марки або позначення, схожого з ним до ступеня змішування, або знищення виготовлених зображень торговельної марки або позначень, схожих з нею до ступеня змішування, також здійснюється шляхом публікації судового рішення в цілях відновлення ділової репутації власника торговельної марки [47]. При цьому в Російській Федерації існують певні умови реалізації цього цивільно-правового способу захисту прав. На них вказала Президія Вищого арбітражного суду Російської Федерації у своєму інформаційному листі «Огляд практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав на торговельну марку» від 29 липня 1997 р. № 19. Пункт 10 вказаного Листа визначає, що вимога про захист прав на торговельну марку шляхом публікації судового рішення у конкретному друкованому виданні має бути обґрунтованою. Позивач у одній з розглянутих справ, поряд з іншими вимогами, вимагав здійснити публікацію рішення суду в трьох газетах. Однак суд у своєму рішенні зазначив конкретне друковане видання, в якому у встановлений строк повинно бути опубліковане судове рішення, оскільки саме це видання розмістило рекламу відповідача про продаж товарів з порушенням прав на торговельну марку і розповсюджувалось у місці реалізації цих товарів [48]. Публікація судового рішення у справі про порушення прав на торговельну марку передбачена як окрема цивільна санкція за порушення прав на торговельні марки й у законодавствах більшості інших країн СНД (Казахстан, Узбекистан, Україна та ін.) [49].

Як свідчить практика, якість товарів, маркованих незаконно використаними торговельними марками, як правило, є низькою. Це, безумовно, підриває ділову репутацію потерпілого виробника оригінального товару та авторитет торговельної марки. У зв'язку з цим ще однією гарантією забезпечення прав власника торговельної марки є передбачена в законодавствах зарубіжних держав така санкція, як знищення з товарів або їх упаковок торговельних марок, неправомірно нанесених відповідачем, або, щонайменше, зміна їх таким чином, щоб була виключена можливість введення в оману споживачів. У цьому



зв'язку, відповідно до ст. 46 Угоди TRIPS судові органи можуть вирішити без сплати будь-якої компенсації вилучити з цивільного обігу контрафактні товари, якщо це не суперечить існуючим конституційним вимогам [50]. При цьому зазначена дія повинна бути здійснена таким чином, щоб не допустити завдання шкоди законному власникові прав інтелектуальної власності. Суд може також вирішити знищити такі товари, у тому числі й ті, що були виготовлені з незаконним використанням торговельної марки. Судовий орган може вирішити, щоб матеріали й знаряддя виробництва, що використовувалися при виготовленні подібних товарів, також були вилучені з цивільного обігу. У кожному окремому випадку суд повинен брати до уваги та оцінювати «серйозність» порушення, щоб у результаті не постраждали інтереси третіх осіб. Щодо товарів із фальсифікованими торговельними марками просте вилучення торговельної марки, права на яку належать іншій особі, не може бути достатньою умовою для надання дозволу щодо введення цього товару в цивільний обіг [51].

Директива 2004/48/ЄС з цього приводу передбачає, що суд, приймаючи рішення по суті справи, повинен мати компетенцію з прийняття рішення про:

- вилучення з комерційних каналів товарів з порушення прав інтелектуальної власності на торговельні марки;
- остаточне видалення з комерційних каналів;
- знищення таких товарів.

Судові органи постановляють рішення про вжиття цих заходів за рахунок правопорушника, якщо немає підстав для протилежного [52].

Слід вказати, що знищенню також підлягають торговельні марки, незаконно використані в рекламних засобах, документації, кореспонденції і т. ін., тобто у всіх їх застосуваннях. При цьому більшість зарубіжних держав додержується забезпечення інтересів власників торговельних марок, забезпечуючи можливість знищення продукції, на якій було незаконно використано торговельні марки, у разі, якщо відповідні марки неможливо ліквідувати або знищити без завдання шкоди продукції.

В одних зарубіжних державах санкція про знищення торговельних марок або маркованих ними товарів визначена лише як кримінальна (Німеччина, Франція, Швеція, Австрія та ін.), у той час як в інших така санкція є цивільною (США, Італія, Бельгія, Швейцарія, та ін.).

Інтересам подальшого запобігання порушенням прав на торговельні марки відповідає передбачена законодавствами ряду зарубіжних держав конфіскація незаконно маркованих чужою торговельною маркою виробів, яка за бажанням власника торговельної марки може супроводжуватись передачею йому вказаних виробів в рахунок погашення збитків. Цій самій меті відповідає така санкція, як конфіскація або знищення знарядь та обладнання (верстатів, різноманітних пристосувань, форм, матриць тощо), які використовувались для нанесення торговельних марок на товари, їх упаковки. За рішенням суду ці засоби виробництва можуть бути конфісковані (Франція, Бельгія). Іноді, зокрема, відповідно до американських та швейцарських законів, передбачається навіть можливість знищення цих засобів маркування [53].

Крім наведеного, як цивільно-правові заходи захисту прав на торговельні марки ст. 12 Директиви 2004/48/ЄС передбачає ще одні альтернативні заходи. Ці заходи полягають у такому. У відповідних випадках та на прохання особи, до якої можуть бути вжиті виправні заходи та судова заборона, судові органи можуть постановляти рішення про виплату грошової компенсації стороні, що зазнала шкоди, замість вжиття цих заходів та заборони, якщо дії зазначеної особи не були навмисними або недбайливими, коли вжиття зазначених заходів може спричинити непропорційну шкоду та коли виплата стороні, що зазнала шкоди, грошової компенсації уявляється достатнім відшкодуванням [54].

Враховавши переважну більшість положень цивільно-правового способу захисту прав на торговельні марки, достатньо широкі можливості реагувати на порушення права інтелектуальної власності на торговельну марку з боку третіх осіб надає власнику вітчизняне законодавство. Відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст. 16 цього Закону, у тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України (п. 1 ст. 20). Таким чином, вітчизняний законодавець не обмежується вказівкою на якісь конкретні види порушень права власності на знак, що є позитивним фактором, оскільки власник має реальну можливість протидіяти дуже широкому колу незаконних дій [55]. Відповідно до ст.ст. 41, 42 Закону України «Про власність», відносини щодо створення і використання об'єктів права інтелектуальної власності, у тому числі торговельних марок, регулюються Цивільним кодексом та спеціальним законодавством України. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зобов'язує порушників прав на зареєстровану торговельну марку відшкодувати її власнику заподіяні збитки. Оскільки Закон не уточнює, які саме збитки повинні відшкодуватись у даному разі, для вирішення цього питання слід звернутись до загальних норм про відшкодування шкоди, які закріплені в Цивільному кодексі України.

Відповідно до ст. 1166 Цивільного кодексу України, майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Як відомо, наслідком заподіяння шкоди є наявність збитків у потерпілої особи. Під збитками доктрина цивільного права розуміє об'єктивне зменшення будь-яких майнових благ, пов'язане з порушенням чи обмеженням прав уповноваженої особи як учасника певних суспільних відносин, яке виражається в проведених уповноваженою особою витратах, у втраті чи пошкодженні її майна, а також у втраті доходів, які вона повинна була отримати. За таких обставин правопорушник зобов'язаний відшкодувати потерпілому в повному обсязі як позитивну шкоду (втрата чи пошкодження належного потерпілому на праві власності об'єкта, у тому числі зменшення його вартості, а також проведені витрати), так і упущену вигоду (перешкоджання можливості вилучити певні

майнові вигоди від належного об'єкта в майбутньому). З огляду на те, що власник свідоцтва на торговельну марку набуває весь комплекс майнових правомочностей з володіння, користування та розпорядження своїм позначенням, будь-яка шкода, заподіяна внаслідок порушення чи обмеження його прав, повинна бути відшкодована винною особою в повному обсязі.

Крім відшкодування заподіяної шкоди, власник торговельної марки може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаної торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати (п. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Оскільки нормами ст. 2 Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності [56] 1967 р. (із змінами від 2.10.1979 р.) торговельні марки віднесені до об'єктів інтелектуальної власності, до них застосовуються всі загальні положення про інтелектуальну власність, включаючи ті, що стосуються захисту прав їх власників. Тому, виходячи із змісту ст. 432 Цивільного кодексу України, власник прав інтелектуальної власності на торговельну марку в разі їх порушення може вимагати в судовому порядку:

- а) вжиття негайних заходів щодо запобігання порушенню права на торговельну марку та збереження відповідних доказів;
- б) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права на торговельну марку;
- в) вилучення з цивільного обігу товарів, виготовлених або введених у цивільний обіг з порушенням права на торговельну марку;
- г) вилучення з цивільного обігу матеріалів та знаряддя, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права на торговельну марку;

д) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання марки, розмір якого визначається з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення;

- е) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права на торговельну марку та зміст судового рішення щодо нього [57].

Таким чином, на підставі викладеного слід дійти висновку, що цивільно-правовий спосіб захисту прав на торговельні марки в міжнародному приватному праві надає власнику відповідних прав вельми широкий вибір передбачених як міжнародним, так і національним законодавством окремих зарубіжних держав, засобів для поновлення своїх порушених прав на торговельну марку. При цьому більшість відповідних положень Директиви 2004/48/ЄС, Угоди TRIPS та позитивних положень національних законодавств окремих зарубіжних держав стосовно цивільно-правового способу захисту прав на торговельні марки було враховано в законодавстві України. Це, насамперед, пов'язано зі значною роботою, що була проведена у зв'язку зі змінами в законодавстві відповідно до вимог Угоди TRIPS [58]. Разом з тим, з метою подальшого вдосконалення чинного законодавства України в частині підвищення ефективності захисту прав

на торговельні марки та його подальшого наближення до відповідного законодавства Європейського Союзу, заслуговують на підтримку пропозиції Ю.М. Капіці про доцільність закріплення в чинному законодавстві України положень стосовно:

— порядку відкриття депозитних рахунків судами для операцій з внесення застави для запровадження дій із забезпечення позову у справах про порушення прав на торговельні марки;

— уточнення кола осіб, яких може стосуватися вимога надання інформації щодо походження та каналів збуту товарів або послуг з порушенням прав на торговельні марки та інформації, яка надається;

— відображення положення про негайне повідомлення про вжиті заходи із забезпечення доказів у справах про порушення прав на торговельні марки стороні, якої це стосується, після вжиття таких заходів;

— вжиття запобіжних заходів не лише проти порушників прав на торговельні марки, але і проти посередників, чиї послуги або допомога використовуються відповідним порушником для вчинення відповідного порушення прав на торговельну марку;

— закріплення положень щодо конфіскації та знищення товарів з порушенням прав на торговельні марки та можливості вилучення та знищення вказаних товарів за рахунок правопорушника, а також матеріалів і обладнання, спеціально призначених для їх виготовлення як окремих способів цивільно-правового захисту прав на торговельну марку;

— введення положень щодо встановлення штрафу в разі продовження дій з порушення прав на торговельні марки після прийняття рішення суду про припинення вказаних дій;

— уточнення положень щодо відшкодування збитків зі сплатою певним чином визначеного паушального платежу, особливостей відшкодування, якщо порушник не знав або з розумних причин не мав знати, що в його діяльності є правопорушення;

— встановлення меж виплат разового стягнення (відшкодування) за порушення прав на торговельну марку замість відшкодування збитків;

— встановлення положення про відшкодування порушником прав на торговельну марку власнику відповідних прав не лише матеріальної, але й моральної (немайнової) шкоди, зокрема шкоди його діловій репутації внаслідок виготовлення або розповсюдження порушником фальсифікованої продукції;

— уточнення положень щодо поширення інформації, яка стосується судового рішення про порушення прав на торговельну марку не лише у друкованих засобах масової інформації, але і в інших засобах масової інформації, телебачення, радіомовлення тощо за кошти порушника.

### *Література*

1. Основи інтелектуальної власності. – К.: Ін Юре, 1999. – С. 307.
2. Мельник О. М. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні. Цивільно-правовий аспект / Державна податкова адміністрація України; Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2001. – С. 115.

3. Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К.: Преса України, 2004. – С. 156.
4. Осика С.Г., П'ятиницький В.Т. Світова організація торгівлі. – К.: К.І.С., 2001. – С. 450.
5. Правовая охрана товарных знаков, фирменных и географических указаний в Германии / Пер., ред. и коммент. Г.А. Андрощук, А.П. Пахаренко. – К.: Таксон, 1997. – С. 24.
6. Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К.: Преса України, 2004. – С. 157.
7. Поль Матели. Новое французское законодательство по товарным знакам. Кн. 1 / Общ. ред. и предисл. А.Н. Григорьев; Пер. с фр. В.И. Еременко; НПИЦентр. – Душанбе, 1998. – С. 21.
8. Свядосц Ю.И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах: Учеб. пособие. – М., 1969. – С. 165.
9. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю.М. Капіці; Кол. авт.: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов і ін. – К.: Слово, 2006. – С. 437.
10. Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований и географических указаний в Германии / Пер., ред. и коммент. Г.А. Андрощук, А.П. Пахаренко. – К.: Таксон, 1997. – С. 25.
11. Теоретические и практические аспекты охраны промышленной собственности в Российской Федерации / Под общ. ред. А.Д. Корчагина. – М: ИНИЦ Роспатента, 1999. – С. 260.
12. Поль Матели. Новое французское законодательство по товарным знакам. Кн. 1 / Общ. ред. и предисл. А.Н. Григорьев; Пер. с фр. В.И. Еременко / НПИЦентр. – Душанбе, 1998. – С. 23.
13. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. наук. ст. / За ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – С. 112.
14. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. наук. ст. / За ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – С. 113.
15. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю.М. Капіці; Кол. авт.: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов і ін. – К.: Слово, 2006. – С. 433.
16. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю.М. Капіці; Кол. авт.: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов і ін. – К.: Слово, 2006. – С. 434.
17. Свядосц Ю. И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах: Учеб. пособие. – М., 1969. – С. 166.
18. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю.М. Капіці; Кол. авт.: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов і ін. – К.: Слово, 2006. – С. 417.
19. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю.М. Капіці; Кол. авт.: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов і ін. – К.: Слово, 2006. – С. 418.
20. *Sprava AntonPiller KG проти Manufacturing Processes Ltd* [1976] 1 Ch. 55, [1976] R. P. C. 719.
21. *Sprava Universal City Studios Inc. проти Mukhtar & Sons* [1976] F.R.R. 252.
22. Абзац I статті 25 Закону про ЦИВІЛЬНИЙ процес Британії.
23. *Sprava Mareva Compañia Naviera SA проти International Bulk Carriers SA* [1975] 2 Lloyd's Rep. 509.
24. Ст. L-332-1, L-521-1, L-615-5 та L-716-7 Кодексу інтелектуальної власності Франції.
25. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю.М. Капіці; Кол. авт.: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов і ін. – К.: Слово, 2006. – С. 418.
26. Стаття 289 Закону про цивільний процес. Суд мусив підтвердити характер тимчасового заходу відповідно до статті 50 Угоди ТРИПС (рішення суду Негтпиз, 16 червня 1998 року у справі С-53/96, Кес. 1998, с. 1-3603).
27. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю.М. Капіці; Кол. авт.: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов і ін. – К.: Слово, 2006. – С. 419.
28. Осика С.Г., П'ятиницький В.Т. Світова організація торгівлі. – К.: К.І.С., 2001. – С. 460.
29. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю.М. Капіці; Кол. авт.: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов і ін. – К.: Слово, 2006. – С. 438.

30. Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований и географических указаний в Германии / Пер., ред. и коммент. Г.А. Андрощук, А.П. Пахаренко. – К.: Таксон, 1997. – С. 25.
31. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. – Київ: Либідь, 2002. – С. 46.
32. Теоретические и практические аспекты охраны промышленной собственности в Российской Федерации / Под общ. ред. А.Д. Корчагина. – М.: ИНИЦ Роспатента, 1999. – С. 260.
33. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю.М. Капіци; Кол. авт.: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробійов і ін. – К.: Слово, 2006. – С. 419.
34. Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований и географических указаний в Германии / Пер., ред. и коммент. Г.А. Андрощук, А.П. Пахаренко. – К.: Таксон, 1997. – С. 26.
35. Стаття 1382 Цивільного кодексу Франції.
36. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. наук. ст. / За ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – С. 111.
37. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю.М. Капіци; Кол. авт.: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробійов і ін. – К.: Слово, 2006. – С. 435.
38. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю.М. Капіци; Кол. авт.: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробійов і ін. – К.: Слово, 2006. – С. 436.
39. Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований и географических указаний в Германии / Пер., ред. и коммент. Г.А. Андрощук, А.П. Пахаренко. – К.: Таксон, 1997. – С. 27.
40. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю.М. Капіци; Кол. авт.: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробійов і ін. – К.: Слово, 2006. – С. 419.
41. Свядосц Ю. И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах: Учеб. пособие. – М., 1969. – С. 167.
42. Дахно І. І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. – Київ: Либідь, 2002. – С. 46.
43. Мзггс П. Б., Сергеев А. П. Интеллектуальная собственность. – М: Юристъ, 2000. – С. 382.
44. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю.М. Капіци; Кол. авт.: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробійов і ін. – К.: Слово, 2006. – С. 439.
45. Свядосц Ю. И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах: Учеб. пособие. – М., 1969. – С. 167.
46. Юридическая основа и практика применения товарного знака, знака обслуживания и фирменного наименования / И.П. Янушкевич. – М.: ИНИЦ Роспатента, 1998. – С. 33.
47. Теоретические и практические аспекты охраны промышленной собственности в Российской Федерации / Под общ. ред. А.Д. Корчагина. – М.: ИНИЦ Роспатента, 1999. – С. 260.
48. Поль Матели. Новое французское законодательство по товарным знакам. Кн. 1 / Общ. ред. и предис. А.Н. Григорьев. Пер. с фр. В.И. Еременко / НПИЦентр. – Душанбе, 1998. – С. 23.
49. Осика С.Г., П'ятницькій В.Т. Світова організація торгівлі. – К.: К.І.С., 2001. – С. 460.
50. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. наук. ст. / За ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 111.
51. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю.М. Капіци; Кол. авт.: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробійов і ін. – К.: Слово, 2006. – С. 436.
52. Свядосц Ю. И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах: Учеб. пособие. – М., 1969. – С. 169.
53. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю.М. Капіци; Кол. авт.: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробійов і ін. – К.: Слово, 2006. – С. 437.
54. Демченко Т. С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз) / НАН України Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К.: Преса України, 2004. – С. 158.
55. Збірник нормативних актів з питань промислової власності / Уклад.: В.О. Жаров та ін.; За ред. В.Л. Петрова, В.О. Жарова. – К.: Вища школа, 1998. – С. 305-322.
56. Цивільний кодекс України. – К.: Атіка, 2003. – С. 144.
57. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю.М. Капіци; Кол. авт.: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробійов і ін. – К.: Слово, 2006. – С. 439.