

19.12.2014 – 25.12.2014, № 50

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Главная статья

["Сюрпризы" и потрясения на рынке банковских услуг: итоги 2014 года](#)

Компетентное мнение

[Споря с государством: виден ли свет в конце тоннеля? Основные тенденции судебной практики за текущий год](#)

[Что принесет Соглашение об ассоциации с ЕС в регулирование ИТ?](#)

[Свободная экономическая зона "Крым"](#)

[Евровектор: налоговые аспекты](#)

[Подводим итоги: основные изменения в сфере труда и занятости в 2014 году](#)

[Регулирование недвижимости: итоги 2014 года и перспективы на 2015 год](#)

[Итоги года в сфере конкурентного права](#)

[Проблемные вопросы выплаты дивидендов в 2014 году](#)

[Бизнес и антикоррупционное законодательство: реалии и ожидания](#)

[Предварительное рассмотрение дела в Высшем административном суде Украины: pro et contra](#)

[Чем запомнился 2014 год для юристов, работающих в сфере регистрации-перерегистрации СПД?](#)

[Итоги 2014 года по версии юридической фирмы Aequo](#)

[Индустрия информационных технологий: чем удивил нас уходящий год?](#)

Практика защиты брендов: итоги 2014 года

Несмотря на то, что практика защиты брендов является все еще новой в Украине, уже сегодня можно подвести некоторые итоги этой практики в 2014 году, а точнее в части правоприменительной и судебной практик. Развитие именно правоприменительной и судебной практик было вызвано, в частности, тем, что в связи с ситуацией в стране улучшение защиты прав на объекты интеллектуальной собственности не было приоритетным направлением для парламента и, соответственно, собственники брендов искали возможности наработать новые способы защиты своих прав на основании существующей законодательной базы.

Ассоциация с ЕС и перспективы для эффективной защиты брендов

Подписание и ратификация [Соглашения об ассоциации с ЕС](#) (Соглашение) является, пожалуй, единственным, что можно было бы отнести к новой законодательной базе в 2014 году в части защиты брендов. Подписав Соглашение, Украина взяла на себя также ряд обязательств относительно интеллектуальной собственности ([глава 9](#)), выполнение которых будет, безусловно, способствовать защите брендов в Украине. Так, ожидаются следующие изменения:

1. Изменения процедуры заявления возражений третьими лицами против поданной заявки на знак для товаров и услуг. Как ожидается, существующая процедура будет приведена в соответствие с процедурой подачи возражений, предусмотренной в рамках регистрации торговой марки ЕС (Community Trademark). Внедрение европейской процедуры даст возможность выявлять спорные заявки на регистрацию знаков для товаров и услуг и решать связанные с ними споры еще до момента их фактической регистрации.

2. Введение дополнительного признака промышленного образца. Так, правовая охрана будет предоставляться промышленному образцу, который не только является новым, но и имеет индивидуальный характер. Такое изменение должно минимизировать возможности для патентных троллей регистрировать промышленные образцы, которые явно не отвечают требованию новизны и регистрируются с целью предъявления формальных претензий к собственнику бренда.

3. Повышение уровня защиты прав интеллектуальной собственности в сети относительно удаления нелегального контента. В частности, в национальном законодательстве должны появиться нормы, на основании которых поставщики IT-услуг в определенных условиях могут быть освобождены от ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности путем передачи, кэширования или хранения информации. Специальные условия освобождения от ответственности за информацию, размещенную клиентом, будут предусмотрены и для поставщиков услуг хостинга. Если условия освобождения от ответственности не выполняются, то по общему принципу контент будет удаляться или блокироваться.

АМКУ: важные решения для защиты брендов

В 2014 году можно отметить два важных дела, связанных с решениями Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), которые могут иметь влияние на дальнейшую правоприменительную практику защиты брендов.

Дело № 1: Опель Айзенах ГмбХ и официальный дистрибьютор автомобилей Опель в Украине vs ЧП "ТЕХЦЕНТР ДЖ. ЭМ."

Так, в АМКУ с отдельными заявлениями о недобросовестной конкуренции обратились компании Опель Айзенах ГмбХ и единственный официальный дистрибьютор автомобилей Опель в Украине (Дистрибьютор). По утверждениям заявителей, ЧП "ТЕХЦЕНТР ДЖ. ЭМ." (Ответчик) неправомерно использовало обозначение "ОPEL" (Знак) в рекламных материалах, в частности, путем его нанесения на флаера и в рекламной кампании своей деятельности.

В ходе рассмотрения дела был установлен факт совершения Ответчиком правонарушения, предусмотренного [статьей 4 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции"](#), в виде неправомерного использования Знака в рекламных листовках и в рекламе в сети Интернет, который похож с обозначением "ОPEL". Кроме того, в некоторых источниках также сообщается, что Ответчик активно использовал Знак не только для различного рода рекламных материалов и флаеров, но и в своем логотипе. Использование Знака осуществлялось без разрешения владельца знака – компании Опель Айзенах ГмбХ и дистрибьютора, который имеет эксклюзивное право использовать Знак в хозяйственной деятельности в Украине. АМКУ отметил, что указанные действия могли привести к смешиванию деятельности Дистрибьютора и его официальных дилеров с деятельностью ответчика.

По результатам рассмотрения дела на ответчика наложен штраф с учетом смягчающих обстоятельств в части содействия рассмотрению дела и прекращения правонарушения.

Это дело может иметь влияние на дальнейшую практику относительно способов борьбы владельцев известных брендов и их официальных дистрибьюторов (импортеров) с параллельным импортом. В частности, с учетом этого дела **защита прав в АМКУ в данном случае выглядит более эффективной по сравнению с защитой прав на торговую марку в судебном порядке.**

Это также связано с тем, что суды в 2014 году придерживались противоположной позиции, а именно: использование торговой марки без заключения лицензионного договора в рекламных материалах и путем размещения на веб-сайте в сети Интернет, с целью идентификации товаров, содержащих такую торговую марку, не может считаться нарушением права владельца свидетельства на соответствующий знак для товаров и услуг ([решение хозяйственного суда г. Киева от 28.01.2014 г. по делу № 910/15579/13](#)).

Дело № 2: АМКУ vs производитель молочной продукции

Судебная практика 2014 года по обжалованию решений АМКУ о наложении штрафов за распространение информации, вводящей в заблуждение, также свидетельствует о расширении правоприменительной практики относительно необходимости обеспечения добросовестного использования зарегистрированной торговой марки.

В частности, еще в 2013 году Территориальным отделением АМКУ были признаны недобросовестной конкуренцией действия производителя молочной продукции (производитель) по размещению на своем сайте и на упаковке молочной продукции информации относительно происхождения товара путем использования обозначения "З ЧИСТИХ КАРПАТ" (Знак). Решение АМКУ было обжаловано производителем в хозяйственном суде. Производитель ссылался на то, что он является владельцем торговой марки "З ЧИСТИХ КАРПАТ", которая никем не обжалована и регистрация которой не отменена, а потому правомерно наносится на упаковку и размещается на сайте.

Рассмотрев спор, Высший хозяйственный суд Украины (ВХСУ) поддержал законность решения АМКУ. ВХСУ пришел к выводу, что использование Знака является недобросовестным, поскольку способствует распространению информации, вводящей в

заблуждение, и ставит производителя в более выгодное положение по отношению к конкурентам. Так, судом было установлено, что лишь 20 % молока было собрано на территории Карпатского региона. В этой части позиция суда базируется на требованиях [статьи 17 Закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг"](#) (Закон), в соответствии с которой владелец свидетельства должен добросовестно пользоваться правами, вытекающими из свидетельства. При этом, поддерживая законность решения АМКУ, ВХСУ не ставил под сомнение законность регистрации Знака. ВХСУ отметил, что факт выдачи свидетельства на знак для товаров и услуг свидетельствует о том, что Знак соответствует условиям предоставления правовой охраны, не содержит признаков обманчивости или возможного введения в заблуждение потребителя относительно товара, услуги или лица, которое производит товар или предоставляет услугу.

Следует указать, что ранее [статья 17 Закона](#) использовалась преимущественно для признания свидетельства на знак для товаров и услуг недействительным в связи с неиспользованием товарного знака в течение трех лет. Очевидно, дальнейшая правоприменительная практика по обеспечению добросовестного использования торговой марки и распространения информации, вводящей в заблуждение (недобросовестной рекламы), будет развиваться с учетом указанной судебной практики.

Итоги защиты прав на бренды на таможне

Судебная практика 2014 года также свидетельствует об активной защите прав на известные бренды на таможне в рамках существующего Таможенного реестра объектов прав интеллектуальной собственности, в частности, относительно борьбы с параллельным импортом. Собственники брендов активно искали эффективные новые способы защиты своих прав. Наиболее заметными в 2014 году были решения Малиновского районного суда г. Одессы.

Так, 29.05.2014 г. Малиновский районный суд г. Одессы своим [решением](#) (отчасти в свободно-публицистическом стиле) указал на **отсутствие положений законодательства, которые бы запрещали или ограничивали "параллельный импорт" оригинальной продукции** (дело № 521/6940/14-п). Апелляционный суд Одесской области был более сдержан в формулировках, но все-таки [поддержал](#) указанное решение суда первой инстанции.

Через несколько месяцев по другому делу Малиновский районный суд г. Одессы вынес решение, которое все-таки дало некую надежду относительно новых механизмов борьбы с незаконным параллельным импортом, в частности, в тех случаях, когда оригинальный товар скрывается от таможенного контроля (*решение Малиновского районного суда города Одессы от 03.09.2014 г.*). При этом такую судебную практику можно рассматривать и более широко, т. е. как общую возможность и подход к переквалификации одного состава нарушения таможенных правил на перемещение товаров через таможенную границу Украины с нарушением прав интеллектуальной собственности.

Как следует из обстоятельств дела, при проведении таможенного осмотра товара было установлено, что в контейнере находятся также не заявленные к таможенному контролю

браслеты с нанесенной маркировкой известных торговых марок. На этом основании работниками таможни был составлен протокол о совершении таможенного правонарушения в виде перемещения товаров через таможенную границу Украины вне таможенного контроля ([ст. 482 Таможенного кодекса Украины](#)).

Также с целью содействия защите прав интеллектуальной собственности таможней были направлены запросы уполномоченным представителям правообладателей в Украине. Как было установлено, разрешений на ввоз незадекларированных оригинальных товаров в Украину правообладатели и их представители не давали и указанные товары перемещаются с нарушением прав интеллектуальной собственности.

Рассмотрев предоставленные доказательства, суд пришел к выводу, что по квалифицирующему признаку в действиях Декларанта усматривается состав другого правонарушения, а именно перемещение товаров через таможенную границу Украины с нарушением прав интеллектуальной собственности ([ст. 476 Таможенного кодекса Украины](#)). На декларанта был наложен максимальный штраф и конфискованы товары.

Защита прав на медиабренды

Можно также говорить о том, что в 2014 году заметно активизировались судебные разбирательства между телеканалами (медиагруппами) относительно защиты их прав на медиабренды.

Центральным спором в 2014 году следует считать спор относительно прав на телевизионную передачу "Ревізор" (*дело № 910/19751/14*). "НОВИЙ КАНАЛ" утверждал, что съемки передачи "Інспектор Фреймут" по своему содержанию являются результатом переработки, изменения или адаптации передачи "Ревізор", авторские имущественные права на которую (аудиовизуальное произведение – телевизионная передача и литературное произведение – типовой сценарий передачи) принадлежат "НОВОМУ КАНАЛУ". Фактически "НОВИЙ КАНАЛ" утверждает, что программа "Інспектор Фреймут" является производным произведением по отношению к программе "Ревізор". На данный момент дело находится на стадии проведения судебной экспертизы ([определение от 01.10.2014](#)). От ответов эксперта во многом будет зависеть как решение спора по сути, так и дальнейшая практика в аналогичных делах, в частности, относительно определения оригинальности и новизны сценария телевизионной передачи, критериев переработки сценария и аудиовизуального произведения, а также критериев определения производного произведения от сценария и телевизионной передачи. Среди прочего, такое решение будет определять дальнейшую практику перехода телепроектов от одного канала к другому.

Кроме того, рост популярности телевизионных проектов также показал в 2014 году увеличение количества споров с физическими лицами, которые считают, что в рамках телепроекта были нарушены их права. Например, физическое лицо обратилось в суд с иском, утверждая, что нарушены его права на авторский номер в жанре эстрадно-циркового творчества и промышленный образец для выполнения пластических этюдов (СТБ, проект "Україна має талант", [дело № 6-9904св14](#)). В другом деле одно физическое лицо подало иск против СТБ, утверждая, что анонсирование передачи "Битва екстрасенсів"

в части того, что способности ясновидцев проверяют при помощи уникальных компьютерных технологий, вводит в заблуждение потребителя и является нечестной предпринимательской практикой (*дело № 761/13782/14-ц*). На сегодня такие споры обычно решаются в пользу телеканалов. Однако такая судебная практика, безусловно, будет объектом пристального внимания телеканалов при подготовке новых сезонов своих телепродуктов, тем более что обоснованность таких исков со временем может повыситься.

**Олег Климчук,
старший юрист
ЮФ Sayenko Kharenko**



© ООО "Информационно-аналитический центр "ЛИГА", 2014

© ООО "ЛИГА ЗАКОН", 2014

© ООО "Информационно-аналитический центр "ЛИГА", 2014
© ООО "ЛИГА ЗАКОН", 2014

