

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ТОРГОВОЙ МАРКИ - ОДНА ИЗ ВАЖНЫХ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА



Юлия ЧИЖОВА,
юрист ЮФ "Василь
Кисиль и Партнеры"

Компании вкладывают значительные нематериальные и материальные ресурсы в создание и продвижение собственной торговой марки (ТМ) с целью возникновения у потребителей и партнеров ассоциации, связанной с высоким качеством и надежностью продукции/услуг собственника ТМ. Однако в условиях жесткой конкурентной борьбы права интеллектуальной собственности на ТМ массово нарушаются. В связи с доступностью данного объекта интеллектуальной собственности любое лицо может недобросовестно его использовать в собственной хозяйственной деятельности без надлежащих полномочий. Поэтому крайне важной является юридическая защита ТМ. Если бездействовать, то такого рода паразитирование на репутации может обернуться для компании-владельца ТМ значительными убытками и невосполнимым вредом ее имиджу.

Ввиду изложенного, компаниям необходимо разработать эффективный механизм правовой защиты собственной ТМ (портфеля ТМ), который должен предусматривать решение следующих важных задач:

- государственная регистрация ТМ, ее коммерциализация (эффективное введение в хозяйственный оборот);

Торговая марка во всем мире является ценным нематериальным активом предприятия, которая служит для того, чтобы отличать товары одного производителя от аналогичных товаров другого. В связи с этим при осуществлении предприятием успешной хозяйственной деятельности торговая марка может обеспечить ему дополнительное конкурентное преимущество.

- разработка стратегии защиты ТМ на предприятии (например, организация специального отдела либо привлечение сторонних специалистов с целью осуществления контроля рынка и отзывов потребителей);

- анализ рынка с целью выявления возможных угроз нарушения прав на ТМ;

- досудебное урегулирование споров либо административно-правовая защита прав на ТМ;

- судебная защита прав интеллектуальной собственности на ТМ.

Следует учитывать, что эффективная правовая защита ТМ возможна только в результате комплексного осуществления перечисленных выше задач.

Действия, которые признаются нарушением прав на торговую марку

Согласно Закону Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг", нарушением прав владельца свидетельства на знак для товаров и услуг считается:

- нанесение без согласия собственника зарегистрированного знака для товаров и услуг (в том числе в форме, которая отличается от зарегистрированного знака лишь отдельными элементами) на любой товар, упаковку, в которой содержится такой товар, вывеску, этикетку;

- хранение такого товара с указанным нанесением знака с целью предложения его для продажи, его продажа, импорт (ввоз) и экспорт (вывоз);

- применение ТМ во время предложения и оказания любой услуги, для которой знак зарегистрирован;

- применение ТМ в деловой документации, в рекламе, сети интернет;

- использование в доменных именах знака для товаров и услуг или обозначения, схожего со знаком до степени смешения, в отношении указанных в свидетельстве или родственных с приведенными в свидетельстве товаров и услуг без согласия собственника свидетельства;

- использование обозначения, схожего с зарегистрированным знаком до степени смешения, в отношении указанных в свидетельстве товаров и услуг.

Наиболее часто права на ТМ нарушаются путем ее использования без разрешения владельца при продаже товаров (оказании услуг) либо путем имитации ТМ (ее искажение или схожее написание) с целью создания впечатления у потребителей, что поддельный продукт произведен компанией-собственником ТМ.

Способы защиты прав на торговую марку

Законодательство Украины предусматривает следующие юридические способы защиты прав интеллектуальной собственности на ТМ. (1) Административно-правовая защита прав интеллектуальной собственности, которая может осуществляться путем обращения в:

(а) Антимонопольный комитет Украины (в случае нарушения прав интеллектуальной собственности на ТМ в конкурентной среде);

(б) органы Государственной таможенной службы Украины (с целью контроля перемещения товаров с использованием ТМ через таможенную границу Украины);

(в) Государственный департамент интеллектуальной собственности Украины (регистрация знаков для товаров и услуг, признание ТМ общеизвестной);

(г) органы внутренних дел,

прокуратуры (с целью привлечения нарушителя прав интеллектуальной собственности к административной, а в некоторых случаях - уголовной ответственности).

(2) Судебная защита прав интеллектуальной собственности, которая предусматривает обращение в суд с иском с заявлением с целью признания или восстановления нарушенных прав интеллектуальной собственности на ТМ, прекращения правонарушения, возмещения правонарушителем нанесенных убытков и т. д. Доказательством эффективности данного способа защиты прав на ТМ является существующая судебная практика. К примеру, владельцы/законные пользователи таких известных ТМ, как "ТНК" и "Тюменская нефтяная компания", успешно защищают свои права интеллектуальной собственности в хозяйственных судах Украины различных инстанций.

При выборе конкретного способа защиты нарушенных прав на ТМ необходимо учитывать различные факторы и выбирать тот вид защиты, который является наиболее эффективным для конкретного случая. Следует помнить, что грамотная организация механизма защиты собственных ТМ может эффективно способствовать борьбе с низкосортной контрафактной продукцией, а также создавать возможность получения дополнительной прибыли в виде лицензионных платежей за счет предоставления заинтересованной стороне лицензии на использование ТМ. Однако необходимо учитывать, что ТМ должна рассматриваться компанией не как оперативное средство получения прибыли, а как стратегическое направление деятельности предприятия.

Если Вы заинтересованы в получении дополнительной информации или Вам требуются юридические услуги, пожалуйста, обращайтесь к нам, мы будем рады Вам помочь! Юридическая фирма "Василь Кисиль и Партнеры". www.vkr.kiev.ua