

## СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ НА КОМЕРЦІЙНІ ПОЗНАЧЕННЯ: ДОСВІД ФРАНЦІЇ ТА УКРАЇНИ

*У статті здійснено аналіз способів захисту прав на об'єкти права інтелектуальної власності з урахуванням створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності та переосмислення статусу (зміни обсягу й змісту повноважень) Верховного Суду. Подано концепцію, відповідно до якої застосування прецеденту в правовій діяльності є нагальною потребою, для реалізації якої сформовано правові передумови. Проаналізувавши вітчизняну судову практику, рекомендовано певні напрями вдосконалення правозастосовчих механізмів, серед яких: правовласник або його представник мають враховувати необхідність надання суду доказової бази як підтвердження своїх вимог, а також строки судового провадження та інші обставини, розуміючи, що у вітчизняному законодавстві немає чітко встановлених механізмів доказу реальної шкоди або упущеної вигоди, а також розмірів можливого відшкодування збитків та методики їх нарахування. Запропоновано створити у складі Вищого суду з питань інтелектуальної власності окрему судову палату з розгляду спорів, що виникають у мережі Інтернет, адже кількість порушень у Всесвітній мережі, як свідчить світова практика, щороку стрімко зростає.*

**Ключові слова:** інтелектуальна власність, захист, комерційні позначення, відшкодування збитків, незаконне використання.

Будь-яке суб'єктивне право має реальне значення для його носія лише за наявності ефективної та злагодженої системи захисту. Тому питання правового захисту відіграють основоположну роль у дослідженні механізму правової охорони комерційних позначень. Незважаючи на значну актуальність для здійснення прав і свобод суб'єктів цивільного права та теоретичного осмислення юридичною наукою питань «правового захисту», у правовій доктрині вже протягом тривалого часу спостерігаються активні дискусії щодо цієї правової категорії.

Про об'єктивну потребу дослідження проблем забезпечення прав на об'єкти права інтелектуальної власності фрагментарно згадано в наукових розробках О. П. Орлюк, І. В. Венедиктової, О. В. Розгон, Ю. Л. Бошицького, О. Л. Підпригори, О. В. Жарова, але конституційно-правового аналізу немає.

Переважна більшість загальних способів захисту прав інтелектуальної власності регулюється цивільним законодавством, однак сьогодні, в умовах інституційної реформи, можна говорити, що в конституційно-правовій доктрині спостерігаються певні зрушення щодо основної форми захисту цивільних прав, закріпленої у ст. 55 Конституції України – судової, а саме у зв'язку зі створенням Вищого суду з питань інтелектуальної власності (ст. 31 Закону України

«Про судоустрій і статус суддів»); переосмисленням статусу та зміною обсягу й змісту повноважень Верховного Суду – можливості надання постановам Пленуму Верховного Суду прецедентного характеру (на підставі ст. 125 Конституції України та ст. 36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів») [2; 12].

Згідно з нормами Закону України «Про судоустрій і статус суддів», який набрав чинності 30 вересня 2016 р., в Україні протягом року (тобто до 30 вересня 2017 р.) мав бути створений Вищий суд з питань інтелектуальної власності. Однак станом на початок 2019 р. формування робочої групи з метою написання відповідного закону, який би більш детально врегулював його діяльність, не відбулося, на відміну від Вищого антикорупційного суду (як наслідок судової реформи передбачено створення двох вищих спеціалізованих судів), якому наразі законодавець приділяє набагато більше уваги, адже відповідний закон уже був прийнятий у липні 2018 р. [9].

Спеціалізовані суди з інтелектуальної власності існують у багатьох державах світу, серед яких – Німеччина, Австрія, Швейцарія та Велика Британія. У зазначених вище країнах функціонування таких судів позитивно вплинуло на якість розгляду справ з інтелектуальної власності та значно скоротило терміни їх розгляду.

Очікується, що Вищий суд з питань інтелектуальної власності в Україні діятиме як суд першої інстанції, рішення якого можна буде оскаржити тільки в Касаційному господарському суді, що входить до складу Верховного Суду, тобто передбачається лише право апеляційного оскарження. Конкурс на зайняття посад у Вищому суді з питань інтелектуальної власності оголошено 30 вересня 2017 р. Строк подання документів для участі в конкурсі – 15 календарних днів починаючи з 1 грудня 2017 р., що також пов'язано з внесенням змін до процесуальних кодексів України. Судді, адвокати та патентні повірені мають можливість узяти участь у конкурсі, що забезпечить належний рівень експертизи та якості судового розгляду справ. Крім того, планується створення декількох палат (авторське та патентне право) в загальному складі 21 судді (згідно з Указом Президента України № 299/2017 від 29 вересня 2017 р. [11]), що уможливить розгляд більшої кількості справ у розумні строки.

У будь-якому разі наявність спеціалізованого суду в цій сфері – це позитивне і вагоме нововведення для України щодо належного захисту прав інтелектуальної власності.

Водночас за кордоном запрацювали перші інтернет-суди\* по справах щодо шахрайства під час онлайн-торгівлі, порушення авторських прав в Інтернеті тощо. За даними Interfax-Україна, усі судові процедури, починаючи з подання позову і відкриття справи, здійснюються через сайт суду. Слухання і оголошення вердикту також проводяться онлайн за допомогою відеотрансляції в режимі реального часу. Запровадження інтернет-судів викликає величезною кількістю справ з кіберзлочинів, чисельність яких щодня непомірно збільшується (десять тисяч справ).

Враховуючи зазначене вище, вважаємо за доцільне обговорити можливість створення окремої судової палати у складі Вищого суду з питань інтелектуальної власності з розгляду спорів, що виникають у мережі Інтернет, адже кількість порушень у Всесвітній мережі, як свідчить світова практика, щороку стрімко зростає.

Водночас на тлі висвітлення загальних властивостей комерційних позначень та характеристики прав і обов'язків їхніх власників помітною є фактична відсутність системного аналізу забезпечення захисту прав на комерційні позначення з урахуванням сучасних проблем та судової практики останніх.

Отже, перейдемо до аналізу способів захисту прав на комерційні позначення за цивільним законодавством України.

Заслугують на увагу такі способи захисту прав на комерційні позначення: 1) відшкодування збитків; 2) стягнення незаконно отриманого доходу; 3) відшкодування моральної шкоди; 4) вилучення з обороту товару з неправомірним використанням комерційних позначень; 5) визнання права; 6) відновлення становища, що існувало до порушення права; 7) виплата компенсації, за допомогою якої задовольняється майновий інтерес правовласника.

Останнім часом спостерігається збільшення випадків виникнення порушення суб'єктивних прав на комерційні позначення. Відшкодування як наслідок незаконного використання торговельної марки повинні надаватися власнику прав на торговельну марку в повному обсязі. Однак на практиці (досвід Данії) їхній розмір рідко відшкодовує фактичні втрати, понесені власником торговельної марки.

За цивільним законодавством України збитки, завдані особі внаслідок порушення її цивільних прав, компенсуються в повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування в меншому або більшому розмірі. Водночас, у разі одержання особою, яка вчинила протиправні дії, у зв'язку з цим порушенням, доходів, розмір упущеної вигоди має відшкодуватися особі, право якої порушено, і не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право.

Варто звернути увагу на те, що права на комерційне найменування та торговельну марку належать до абсолютних прав, тобто вони діють стосовно кожної людини, яка має утримуватися від порушення правомочностей власника. Внаслідок цього виникає майнове право перешкоджати іншим особам неправомірно їх використовувати, навіть забороняти незаконне використання та вимагати відшкодування завданих збитків.

Зокрема, завдання шкоди цивільним абсолютним правам учасника цивільних відносин слугує підставою виникнення охоронних недоговірних правовідносин – зобов'язань відшкодування збитків, передбачених нормами гл. 82 ЦК України [13]. Юридичні права та обов'язки виникають як результат завдання шкоди. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 432 ЦК України, суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема про застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення

\* Перший інтернет-суд відкрився в Китаї наприкінці серпня 2017 р. (джерело: Interfax-Україна <http://ua.interfax.com.ua/news/general/442964.html>)

визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення. За Постановою Вищого господарського суду України від 19 червня 2007 р. № 12/206 «правила про застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності не є нормою прямої дії, тому що передбачає встановлення законом граничних або диференційованих розмірів грошового стягнення. Проте Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не визначає граничні розміри такого стягнення». <...> Отже, здійснення такого стягнення судом не є можливим. Посилання ж скаргника на аналогію закону не може бути взято до уваги, оскільки неодмінною умовою її застосування стаття 8 ЦК України визнає неврегульованість цивільних відносин цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства, але у Вищого господарського суду України немає підстав для висновку, що спірні відносини не врегульовано цивільним законодавством» [7].

Встановлення шкоди у справах промислової власності незмінно вимагає від позивача, що виграв справу, визначитись, чи буде він висувати питання щодо завданих збитків та розміру отриманого порушником прибутку. Ці дві дії є, безперечно, взаємовиключними, адже, обравши варіант встановлення прибутку, позивач приймає дії відповідача як власні [6, с. 52; 5, с. 33].

Щодо юридичного обов'язку відшкодувати збитки, заподіяні порушенням немайнових та майнових абсолютних цивільних прав, слід зазначити, що він є новим обов'язком активного типу стосовно тих обов'язків пасивного типу, які раніше існували в особи, що вчинила шкоду, і полягали у вимогах не завдавати такої охоронюваного законом цивільним правам та інтересам іншої особи.

Вітчизняне законодавство не визначає розмірів можливого відшкодування збитків, завданих порушенням прав на торговельну марку, комерційне найменування або географічне зазначення; методику нарахування збитків; немає й чітко встановлених механізмів доказу реальної шкоди або упущеної вигоди, тому правовласник або його представник мають враховувати необхідність надання суду доказової бази як підтвердження своїх вимог; строки судового провадження та інші обставини.

Єдиною формою відповідальності за заподіяння шкоди за відсутності договору є її відшкодування (за потреби – примусове) за рахунок порушника. Натомість необхідність заявлення про завдану реальну шкоду та її можливий розмір мають бути

підтверджені обґрунтованим розрахунком та іншими допустимими доказами (зокрема у випадках, коли незаконне використання комерційного позначення призводить до погіршення чи втрати репутації). У зв'язку з тим, що об'єкти інтелектуальної власності вирізняються особливістю правового регулювання, застосування типових для речового права механізмів вирахування завданої реальної шкоди є неможливим [6, с. 51].

За Постановою Вищого господарського суду України від 23 червня 2015 р. у справі № 910/27253/14 для задоволення вимоги про виплату компенсації достатньо наявності доказів вчинення особою дій, які визнаються порушенням об'єктів права інтелектуальної власності. Для визначення ж суми такої компенсації, яка є адекватною порушенню, суд має дослідити: факт порушення майнових прав та яке саме порушення допущено; об'єктивні критерії, що можуть свідчити про орієнтовний розмір шкоди, завданої неправомірним кожним окремим використанням об'єкта права інтелектуальної власності; тривалість та обсяг порушень (одноразове чи багаторазове використання спірних об'єктів); розмір доходу, отриманий унаслідок правопорушення; кількість осіб, право яких порушено; наміри відповідача; можливість відновлення попереднього стану та необхідні для цього зусилля тощо [8].

Як зазначає О. О. Кузьмінський, «не маючи права скористатися одноразовою компенсацією, праволодильці комерційних, фірмових найменувань знаходяться в нерівному положенні з суб'єктами авторських прав у частині відновлення майнового становища, оскільки спосіб захисту у вигляді стягнення збитків є малоефективним у застосуванні, з огляду на труднощі в обчисленні і обґрунтуванні розміру збитків» [3, с. 300].

Як свідчить вітчизняна судова практика, найбільшого поширення набуло відшкодування упущеної вигоди. Можливість її відшкодування пояснюється реальністю доведення у судовому засіданні розміру доходів, що отримав порушник прав від незаконного використання комерційного позначення. Розмір упущеної вигоди, як відомо, не може бути меншим за доходи, отримані порушником.

Отже, правовласник комерційного позначення має здійснити низку заходів, спрямованих на встановлення обсягів продажу товарів або наданих послуг, мережі їх поширення, можливо, території, на якій здійснювалися продаж товарів або надання послуг, які загалом можуть, прямо чи опосередковано, доводити розмір отриманих порушником доходів від незаконного використання комерційного позначення [6, с. 53].

Разом з тим, на думку О. О. Кузьмінського, застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності – міра відповідальності, яка є альтернативною санкцією щодо відшкодування збитків. Умовою її застосування є лише факт протиправної поведінки порушника, обґрунтування ж точного розміру майнових втрат не потрібне [3, с. 200].

Проект Закону України «Про охорону прав на торговельні марки, географічні зазначення та комерційні найменування» [10] передбачав норму, яка надає можливість правовласнику вимагати компенсації замість відшкодування збитків, завданих незаконним використанням комерційного позначення або позначення, що схоже з ним до ступеня змішування. Розмір компенсації встановлено від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат. Крім того, її розмір визначається судом з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають значення для справи. Внесення цієї норми до вже чинного законодавчого акта (Кодекс України про адміністративні правопорушення [1]) чи набуття чинності зазначеним законопроектом надало б можливість більш повно захистити права на комерційні позначення, оскільки, як видно із судової практики, іноді довести розмір завданих збитків українською складно. Компенсація в цьому випадку – необхідна альтернатива відшкодуванню збитків. Пропонуємо до глави 12 «Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності» Кодексу України про адміністративні правопорушення внести відповідні доповнення шляхом включення ст. 164-17 «Незаконне використання комерційного позначення (торговельної марки, географічного зазначення, комерційного найменування) або позначення, що схоже з ним до ступеня змішування» такого змісту:

«Незаконне використання комерційного позначення (торговельної марки, географічного зазначення, комерційного найменування) або позначення, що схоже з ним до ступеня змішування –

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Та сама дія, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, зазначене в частині першій цієї статті, – тягне за собою накладення штрафу від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

Водночас у Франції за будь-яке порушення прав власника торговельної марки передбачено

відшкодування шкоди за цивільним законодавством. Однак порушення права на торговельну марку також є кримінальним злочином, що карається відповідно до Кримінального кодексу.

Залежно від кожного конкретного випадку правовласник торговельної марки більш зацікавлений у порушенні справи кримінальним, аніж цивільним судом.

У разі настання цивільної відповідальності, позов про порушення прав подається до суду згідно з правилами цивільного процесу про підсудність. Строк позовної давності становить три роки. Справу порушує власник торговельної марки. Ексклюзивний ліцензіат також має право позиватись до суду замість власника торговельної марки, якщо останній, погодившись раніше подати позов, не скористався цим правом, разом з відсутністю будь-яких застережень, що містяться в ліцензійній угоді.

Рішення про визнання відповідача винним у порушенні прав на комерційне позначення може бути ухвалено лише у випадку, якщо торговельна марка зареєстрована. Однак законодавець уповноважує позивача порушувати справу ще до публікації заявки на реєстрацію позначення.

Зі свого боку власник торговельної марки або, відповідно до викладених вище умов, його виключний ліцензіат можуть ініціювати дозвіл на спрощене провадження:

– або попередню судову заборону, що тягне за собою покарання, яке вимагає від відповідача негайно припинити всі дії, що спричиняють порушення. Суд може зобов'язати позивача сплатити гарантію з метою компенсації відповідачу, якщо позов про порушення згодом буде визнано необґрунтованим;

– або наказ, що вимагає від потенційного правопорушника забезпечити відшкодування збитків власнику торговельної марки у разі позитивного для останнього вирішення справи в суді.

У своєму рішенні по суті суд може заборонити незаконну діяльність та зобов'язати відповідача відшкодувати збитки власнику торговельної марки, завдані внаслідок правопорушення.

У разі притягнення до кримінальної відповідальності після порушення кримінального провадження державним обвинувачувачем або потерпілим ініціюються судові розгляди (аналогічно цивільному судочинству, де позов може бути пред'явлений власником торговельної марки або його виключним ліцензіатом).

За законодавством Франції потрібно відрізняти два види злочинів:

– пряме порушення, коли винна особа діє добросовісно (злочин вважається вчиненим,

якщо торговельна марка була відтворена, імітована, використана, доповнена, видалена або змінена);

– непряме порушення, коли винуватець діє недобросовісно (злочин вважається вчиненим, якщо є умисел та якщо товари або послуги були отримані, продані чи поставлені під підробленою торговельною маркою).

Ці злочини караються позбавленням волі на строк від 4 років і штрафом у розмірі від 400 000 євро (строк може досягати 5 років ув'язнення і штрафу в 500 000 євро у разі дій, скоєних повторно).

У багатьох державах світу на національному рівні передбачено спеціальні засоби захисту від порушень у сфері інтелектуальної власності, встановлено перелік порушень, вчинення яких спричиняє притягнення винного до відповідальності, а також передбачено умови, за яких настає відповідальність (у більшості випадків такими умовами є форма вини й наявність корисливої мети).

Зокрема, Закон Франції про торговельні знаки як основні види порушень встановлює: *контрафакцію* – відтворення чужого знака, зареєстрованого для тотожних або подібних товарів і послуг (для настання як цивільної, так і кримінальної відповідальності не потрібне доведення провини контрафактора, досить самого факту його здійснення); *обману імітацію* – приблизне відтворення чужого знака, здатного викликати небезпеку змішування між оригінальним та імітованим знаком (відповідальність настає за наявності провини у формі умислу); *використання торговельних марок без дозволу зацікавлених осіб і використання імітованих позначень* (відповідальність настає за наявності комерційної мети у правопорушника, тобто мети отримання прибутку); *обманне маркування* – використання неуправомоченою особою в комерційних цілях справжнього, оригінального позначення іншої особи для позначення ним своїх товарів і послуг (цивільна відповідальність настає незалежно від провини, для настання кримінальної відповідальності слід встановити недобросовісність правопорушника); *підміну товарів або послуг* – поставка товарів або пропозиція послуг інших, ніж ті, що були замовлені під зареєстрованою торговельною маркою (умовою настання відповідальності є наявність провини у формі умислу); *зберігання, продаж і постачання* – незаконне зберігання контрафактних товарів, шляхом обману маркованих та імітованих позначень, а також продаж, введення в оборот, постачання або пропозиція постачання товарів чи послуг, позначених відповідними позначеннями (відповідальність настає за наявності в діях

потерпілого комерційної мети й провини у формі умислу) [4, с. 33].

Враховуючи наведену практику Франції, насамперед, доцільно підкреслити необхідність подальшої розробки правової регламентації юридичної відповідальності за порушення у сфері використання комерційних позначень у законодавстві України.

Крім того, варто, за прикладом Франції, доповнити норми ст. 20 «Порушення прав власника свідоцтва» Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» окремим переліком конкретних видів порушень права власності на позначення (наприклад, контрафакція, імітація, використання комерційних позначень без дозволу зацікавлених осіб і використання імітованих позначень, обманне маркування, підміна товарів або послуг тощо).

Цивільно-правові способи захисту прав на комерційне позначення надають власнику широкий вибір передбачених як міжнародним, так і національним законодавством окремих зарубіжних держав засобів для поновлення своїх порушених прав на комерційне позначення.

Важливість значення комерційних позначень для розвитку ринку товарів і послуг та сучасної ринкової економіки зумовлює пріоритетність охорони об'єктів інтелектуальної власності в державній політиці, а також здійснення необхідних заходів для ефективного цивільно-правового захисту прав на такі позначення.

Внесення до вітчизняного законодавства норми, яка надає можливість правовласнику вимагати компенсації замість відшкодування збитків, завданих незаконним використанням комерційного позначення або позначення, що схоже з ним до ступеня змішування, надало б можливість кращого захисту прав на комерційні позначення, адже інколи, як свідчить аналіз судової практики ((C-206/01) *Arsenal Football Club v Reed* [14], (C 236/08 – C 238/08) *Google France Sarl v Louis Vuitton Malletier SA* [15], (C-59/08) *Copad SA v Christian Dior Couture SA* [16]), довести розмір завданих збитків україн складно. Компенсація в такому разі є альтернативою відшкодуванню збитків.

Більше того, вироблено науково обгрунтовану пропозицію щодо необхідності закріплення в законодавстві України відповідальності за незаконне використання комерційного позначення (торговельної марки, географічного зазначення, комерційного найменування) або позначення, що схоже з ним до ступеня змішування, а саме сформульовано вихідні положення ст. 164-17, що пропонується включити до глави 12

«Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Включення низки новел, запропонованих у цьому дослідженні, до нормативно-правових актів позитивно позначиться на можливості правовласників ефективніше охороняти та захищати свої права інтелектуальної власності.

#### Список використаної літератури

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення. *Відомості Верховної Ради Української РСР*. 1984. № 51. Ст. 1123.
2. Конституція України. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
3. Кузьминский О. О. Використання схожого (імітованого) комерційного (фірмового) найменування у сфері права інтелектуальної власності. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція*. 2014. № 10, т. 1. С. 197–200.
4. Мироненко Н. М. Захист прав на торговельні марки: українська практика та європейський досвід. *Право України*. 2011. № 3. С. 30–39.
5. Михайлюк Г. О. Цивільно-правові засади захисту прав на комерційні позначення. *Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України*. 2015. № 1. С. 32–37.
6. Полуєтков І. Л. Цивільно-правові способи захисту прав інтелектуальної власності на комерційні позначення. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2006. № 5. С. 51–60.
7. Постанова Вищого господарського суду України від 19.06.2007 № 12/206. URL: [http://www.arbitr.gov.ua/docs/28\\_1617070.html](http://www.arbitr.gov.ua/docs/28_1617070.html) (дата звернення: 02.02.2019).
8. Постанова Вищого господарського суду України від 23.06.2015 у справі № 910/27253/14. URL: [http://search.ligazakon.ua/l\\_doc2.nsf/link1/SD150485.html](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SD150485.html) (дата звернення: 02.02.2019).
9. Про Вищий антикорупційний суд : Закон України № 2447-XIII від 07.06.2018. *Відомості Верховної Ради України*. 2018. № 24. Ст. 212.
10. Про охорону прав на торговельні марки, географічні позначення та комерційні найменування : Проект Закону України. URL: <http://www.pu.if.ua/inst/ndc/intelect/57.htm> (дата звернення: 02.02.2019).
11. Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності : Указ Президента України № 299/2017 від 29.09.2017. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/2992017-22722> (дата звернення: 02.02.2019).
12. Про судоустрій і статус суддів : Закон України № 1402-XIII від 02.06.2016. *Відомості Верховної Ради України*. 2016. № 31. Ст. 545.
13. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 40–44. Ст. 356.
14. (C-206/01) *Arsenal Football Club v Reed* [2003] ECRI-10273.
15. (C 236/08 – C 238/08) *Google France Sarl v Louis Vuitton Malletier SA* [2011] ECRI-2417.
16. (C-59/08) *Copad SA v Christian Dior Couture SA* [2009] ECR I-3421.

#### References

1. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia [Code of Administrative Offences of Ukraine]. (1984, December 7). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy RSR*, 51, 1123 [in Ukrainian].
2. Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine]. (1996, June 28). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine*, 30, 141 [in Ukrainian].
3. Kuzmynskiy, O. O. (2014). Vykorystannia skhozho (imitovanoho) komertsijnoho (firmovoho) najmenuvannia u sferi prava intelektualnoi vlasnosti [Use of similar (imitated) commercial name in IP law]. *Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya: Yurysprudentsiia – Scientific Journal of International Humanitarian University*, 10(1), 197–200 [in Ukrainian].
4. Myronenko, N. M. (2011). Zakhyst prav na torhovelni marky: ukrainska praktyka ta ievropejskyi dosvid [Protection of trademark rights: Ukrainian practice and European experience]. *Pravo Ukrainy – Law of Ukraine*, 3, 30–39 [in Ukrainian].
5. Mykhailiuk, G. O. (2015). Tsyvilno-pravovi zasady zakhystu prav na komertsijni poznachennia [Civil legal basis for protection of commercial signage]. *Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy – Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine*, 1, 32–37 [in Ukrainian].
6. Poluektov, I. L. (2006). Tsyvilno-pravovi sposoby zakhystu prav intelektualnoi vlasnosti na komertsijni poznachennia [Civil legal basis for protection of IP rights to commercial signage]. *Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti – Theory and Practice of IP*, 5, 51–60 [in Ukrainian].
7. Postanova Vyschoho hospodarskoho sudu Ukrainy [Resolution of High Commercial Court of Ukraine] No. 12/206. (2007, June 19). Retrieved from [http://www.arbitr.gov.ua/docs/28\\_1617070.html](http://www.arbitr.gov.ua/docs/28_1617070.html) [in Ukrainian].
8. Postanova Vyschoho hospodarskoho sudu Ukrainy [Resolution of High Commercial Court of Ukraine] № 910/27253/14. (2015, June 23). Retrieved from [http://search.ligazakon.ua/l\\_doc2.nsf/link1/SD150485.html](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SD150485.html) [in Ukrainian].
9. Pro Vysychyi antykoruptsiinyi sud: Zakon Ukrainy [On High Anticorruption Court: The Law of Ukraine] No. 2447-VIII. (2018, June 7). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine*, 24, 212 [in Ukrainian].
10. Pro okhoronu prav na torhovelni marky, heohrafichni zaznachennia ta komertsijni naimenuvannia: Proekt Zakonu Ukrainy [On Protection of Trademark Rights, Geographical Indications and Commercial Names: Draft Law of Ukraine]. (n. d.) Retrieved from <http://www.pu.if.ua/inst/ndc/intelect/57.htm> [in Ukrainian].
11. Pro utvorennia Vyschoho sudu z pytan intelektualnoi vlasnosti: Ukaz Prezydenta Ukrainy [On Creation of High Intellectual Property Court: Decree of the President of Ukraine] No. 299/2017. (2017, September 29). *president.gov.ua*. Retrieved from <https://www.president.gov.ua/documents/2992017-22722> [in Ukrainian].
12. Pro sudoustrii i status suddiv: Zakon Ukrainy [On Judiciary and Status of Judges: The Law of Ukraine] No. 1402-VIII. (2016, June 2). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine*, 31, 545 [in Ukrainian].
13. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine]. (2003, January 16). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine*, 40–44, 356 [in Ukrainian].
14. (C-206/01) *Arsenal Football Club v Reed* [2003] ECRI-10273.
15. (C 236/08 – C 238/08) *Google France Sarl v Louis Vuitton Malletier SA* [2011] ECRI-2417.
16. (C-59/08) *Copad SA v Christian Dior Couture SA* [2009] ECR I-3421.

*Galyna Mykhailiuk*

## **METHODS OF PROTECTING THE RIGHTS TO COMMERCIAL SIGNAGE: EXPERIENCE OF FRANCE AND UKRAINE**

Legal analysis of constitutional rights to objects of the intellectual property law has been developed with regard to the institutional reforms and improvements related to the main form of civil rights protection, namely judicial protection (based on Article 55 of Constitution of Ukraine), as a result of the establishment of the High Court on Intellectual Property Issues, as well as changes in the scope and content of powers of the new Supreme Court.

As has been widely acknowledged, Ukraine pertains to the group of countries with a codified system of law; however, recently the possibility of broader functions for the new Supreme Court has appeared, i.e. its judicial opinions may acquire precedential character.

Nowadays specialized courts for intellectual property exist in a number of countries, including Germany, Austria, Switzerland, and the UK. Their functioning in these countries has positively affected the quality of the cases on intellectual property and has significantly reduced the time it takes to process them.

A recommendation to consider the establishment of a special chamber to review disputes arising on the Internet as a part of the jurisdiction of the High Court on Intellectual Property Issues has been developed, as a result of the constitutional reform and creation of the High Court on Intellectual Property Issues. It is highly important due to the constant increase in the number of Internet infringements.

The introduction into the national legislation of a provision that allows the right holder to claim compensation instead of damages resulting from the unlawful use of a trade name or a signage that is confusingly similar to another has been justified on the grounds that it will provide an opportunity for better protection of rights to commercial signage because it is sometimes extremely difficult to prove the size of damages. Compensation, in this type of case, acts as an alternative to damages.

**Keywords:** intellectual property, protection, commercial signage, compensation of losses, illegal usage.

*Матеріал надійшов 04.02.2019*