



СУДОВИЙ ЗАХИСТ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК В ІТАЛІЇ

Олена Штефан,

*доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник лабораторії захисту суб'єктивних прав відділу проблем приватного права НДІ приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака НАПрН України, провідний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України
ID ORCID: 0000-0002-6334-0040*

У статті проаналізовано систему судового захисту прав на торговельні марки в Італії. Основна увага зосереджена на судових процедурах, передбачених цивільним процесуальним законодавством держави. Розгляд справ, пов'язаних із захистом прав на торговельні марки, а також справ щодо недобросовісної конкуренції здійснюється спеціалізованими палатами інтелектуальної власності в загальних судах, що розглядають цивільні та кримінальні справи (першої та другої інстанції). Розкрито підстави пред'явлення позовів, проаналізовано види судових рішень та підходи до визначення санкцій.

Ключові слова: торговельна марка, цивільне судочинство, судова експертиза, судовий експерт, судовий наказ, позовне провадження, піратство, контрафакт

Вступ. Євроінтеграційні процеси в Україні, попри запроваджений військовий стан, ще більше потребують уваги до механізмів правового регулювання суспільних відносин у країнах-членах ЄС, включаючи й сферу інтелектуальної власності. Нині особливо гостро відчувається потреба в побудові інноваційних систем, заснованих на використанні об'єктів інтелектуальної власності. Підвищення стандартів захисту прав інтелектуальної власності є невід'ємною складовою розвитку провідних економік світу, орієнтованих на інноваційні технології. Аналіз досвіду країн ЄС у сфері правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності та особливостей захисту цих прав не втрачає своєї актуальності в контексті набуття Україною статусу кандидата у члени Євросоюзу, за який проголосували 23 червня 2022 року лідери 27 країн ЄС.

Водночас Єврокомісією була висунута низка вимог, які повинна виконати Україна. Подальша підготовка до членства передбачає реформування законодавства відповідно до принципів ЄС щодо охорони та захисту кожного громадянина та суб'єкта господарювання.

Саме в цьому контексті вбачається корисним дослідження процедури судового захисту прав на торговельну марку в зарубіжних країнах.

Актуальність дослідження визначається ще й тим, що в Україні питання захисту торговельних марок у порядку цивільного судочинства не досліджувалося.

Мета статті — проаналізувати процедуру захисту прав інтелектуальної власності на торговельну марку в Італії як одній з країн ЄС, що стала батьківщиною для багатьох відомих торговельних марок та брендів для різних класів



товарів та послуг, де накопичений значний досвід розгляду справ цієї категорії, сформована усталена судова практика та напрацьовані відповідні правові позиції; визначити напрями використання цього досвіду в Україні.

Виклад основного матеріалу.

Зазвичай у більшості європейських країн, включаючи Італію, судовий захист прав інтелектуальної власності відбувається в порядку цивільного судочинства. У порядку цивільного процесу розглядаються спори щодо оскарження свідоцтва на торговельну марку, а також ті, що виникають із незаконного використання торговельної марки третіми особами.

Слід зазначити, що лише в кількох країнах ЄС, наприклад у Німеччині, існують правила юрисдикції, за якими відбувається розмежування спорів із права інтелектуальної власності підвідомчих загальним судам, які їх розглядають у порядку цивільного судочинства, та спорів, що є предметом розгляду і вирішення Федеральним патентним судом.

Ті порушення права інтелектуальної власності, які підпадають під поняття «злочин», також розглядаються і вирішуються загальними судами у кримінальному провадженні [1].

Відповідно до положень законодавства Італії, наприклад, створення підробок об'єктів права інтелектуальної власності підпадає під ознаки недобросовісної конкуренції та є злочином, що прирівнюється до крадіжки товарів, шахрайства, порушення економічного порядку.

Водночас, Законом Італії від 23 липня 2009 року № 99 (далі — Закон 99) були внесені зміни та доповнення у законодавство у сфері права інтелектуальної власності. Статтями 473 (щодо контрафакції) та 474 (щодо ввезення в Італію та продажу продуктів із підробленими знаками) Кримінального кодексу Італії (ІРС) були встановлені нові санкції щодо порушників прав інтелектуальної власності. Покарання за

підробку торговельних марок встановлено у вигляді позбавлення волі від шести місяців до трьох років і штраф від 2,5 до 25 тис. євро. За імпорт продукції з контрафактними товарними знаками на територію Італії встановлено покарання у вигляді позбавлення волі від одного до чотирьох років і штраф від 3,5 до 35 тис. євро.

Введення цих продуктів на ринок — до двох років позбавлення волі та штраф до 20 тис. євро.

При вчиненні дій, що підпадають під ознаку контрафакту, Касаційний суд Італії дав роз'яснення, що це завжди є умисним діянням, яке складається не лише з наміру до підроблення об'єкта права інтелектуальної власності, а й усвідомлення того, що відбудеться порушення охоронюваної торговельної марки, яка була зареєстрована [2].

Стаття 15 пар. 7 Закону 99 встановлює адміністративну відповідальність юридичних осіб (підприємств). Адміністративна відповідальність включає штраф у розмірі до 500 акцій підприємства за шахрайство при здійсненні торгівлі. Штраф до 800 акцій передбачено за шахрайство проти національної промисловості. Можуть бути накладені й інші штрафні санкції у вигляді: заборони підприємницької діяльності; призупинення або анулювання дозволів, ліцензій чи концесій, пов'язаних з учиненням незаконного діяння; заборони контактів з державною адміністрацією; заборони реклами товарів чи послуг.

Законодавство Італії передбачає й персональну відповідальність працівників компаній, які вчиняють протиправні дії щодо прав інтелектуальної власності та дають змогу уникнути компанії настання суттєвих негативних наслідків при притягненні до відповідальності винних працівників [3].

Національні патенти та товарні знаки видаються Італійським бюро патентів і торговельних марок (UIBM), розміщеним у Римі, яке є самостійною державною установою, що здійснює реєстрацію торговельних марок.



Рішення UIBM можуть бути оскаржені в спеціальній комісії, яка ухвалює обов'язкові рішення лише для установи та не позбавляє заінтересованих осіб права на звернення до суду [4].

В Італії судові органи (165 окружних судів і 29 апеляційних судів) зазвичай складаються із «загальних (кар'єрних) суддів», які мають право розглядати цивільні та кримінальні справи.

Процедура розгляду справ у сфері права інтелектуальної власності не передбачає залучення присяжних (на відміну від США).

Італійський суддя має лише «юридичні знання», тому він, як правило, зобов'язаний призначити експерта в цій категорії справ з метою отримання технічних знань, необхідних для вирішення справи [5].

У деяких європейських країнах суддя, який бере участь у технологічних спорах, сам може мати необхідну освіту, тому не завжди є потреба в залученні експерта до розгляду справи.

Слід зазначити, що, наприклад, Апеляційна рада Європейського патентного відомства (ЕРО) складається із суддів, що мають юридичну освіту, та з тих, які мають технічну освіту [6].

Закон Італії № 168/2003 від 27 червня 2003 року впровадив спеціалізовані палати інтелектуальної власності в загальних судах, що розглядають цивільні та кримінальні справи (першої та другої інстанції), які обмежилися 12 округами зі значним економічним профілем (Мілан, Турин, Генуя, Трієст, Венеція, Болонья, Флоренція, Рим, Неаполь, Барі, Катанія, Палермо). У ці палати ввійшли судді, які мають юридичну освіту і досвід розгляду справ у сфері права інтелектуальної власності, включаючи недобросовісну конкуренцію. Ураховуючи те, що ці судді мають лише юридичну освіту, у ході розгляду справ у сфері промислової власності вони зобов'язані призначити експертизу і залучити експертів з метою належної оцінки доказів та інших фактів у справі.

З метою досягнення певної послідовності в застосуванні законодавства про інтелектуальну власність та постійної бази скоординованої інформації було створено інформаційну базу, що дала змогу збирати, порівнювати та поширювати знання щодо захисту прав інтелектуальної власності. В Італії виходить журнал «Права інтелектуальної власності», у якому оприлюднюються рішення італійських судів щодо права інтелектуальної власності.

Проведення в судах у справах щодо права інтелектуальної власності в Італії передбачає:

- розподіл тягаря доказування;
- досудове забезпечення доказів;
- визначення прав сторін у цивільних справах;
- належний вид провадження («*audi alteram partem*») [5].

У цивільному процесуальному праві Італії позови про захист прав інтелектуальної власності прийнято поділяти на позови, подані правласником торговельної марки проти порушення його прав, і позови «захисні», що подаються порушником торговельної марки заздалегідь, або зустрічні — у процесі провадження справи в суді.

Справи щодо захисту прав інтелектуальної власності досить часто судами розглядаються в наказному провадженні, його ще називають «штрафною системою», що пов'язана із застосуванням примусових дій.

Застосовується два основних види провадження:

- спрощене (або скорочене) провадження;
- розгляд справи по суті (повне провадження) [7].

Процедура спрощеного провадження є надзвичайно простою, не формалізованою, без застосування в повному обсязі процедури доказування та спрямована на використання тимчасових запобіжних заходів. Лише в окремих випадках суд може ухвалити рішення про розгляд справи за повною процедурою позовного провадження. В Італії переважає спро-



щений вид провадження, у якому застосовуються тимчасові запобіжні заходи, оскільки специфіка порушень у сфері права інтелектуальної власності потребує швидкого реагування.

Окрім того, правовласники торговельних марок можуть отримати судовий тимчасовий захист своїх прав, що буде діяти впродовж 30 днів, до розгляду справи по суті [8].

Загальні процесуальні правила були дещо змінені Кодексом прав інтелектуальної власності Італії, який зробив повне провадження та розгляд справи по суті «необов'язковим» з метою «стабілізації» запобіжних заходів, отриманих на досудовій стадії.

Надання попередніх заходів потребує виконання основних умов:

- «*fumus boni iuris*» — баланс імовірностей — наявність порушення та наявність дійсного свідоцтва або патенту, що оскаржується порушником шляхом подання позову або захисту недійсного свідоцтва або патенту;

- «*fumus*» — застосовується щодо свідоцтв або патентів ЄС, які є «сильними» охоронними документами, що були видані на основі дослідження рівня новизни відповідно до вимог італійського законодавства;

- «*periculum in mora*» (терміновість) потребує підтвердження того, що затримка, можлива при «звичайному» судовому процесі, призведе до «невідворотних утрат» правовласника [9].

Судові накази іноді можуть бути отримані без повідомлення іншої сторони, проте в цьому разі виданий судом «*ex parte*» (захист) має бути підтверджено (або відкликано) протягом короткого часу — під час наступного слухання справи з повідомленням іншої сторони про час і місце розгляду судом справи.

Усі ці накази можуть бути оскаржені «внутрішньою» апеляцією до того самого суду, який буде розглядати скаргу в розширеному складі колегії, за винятком судді, який видав наказ, проте ця апеляція не призупиняє виконання рішення суду.

Якщо суддя при видачі наказу керується правилами Регламенту № 44/2001 Ради ЄС про юрисдикцію, визнання і виконання судових рішень у цивільних і комерційних справах, то дія наказу може бути поширена на інші країни, де було порушено свідоцтво або патент ЄС.

Попередні (і тимчасові) запобіжні заходи захисту прав інтелектуальної власності надаються одноосібно суддею спеціалізованого суду (тільки рішення при розгляді справи по суті ухвалюються колегією суддів, що складається з трьох суддів), і вони бувають трьох видів:

- «арешт» (попередній) — це наказ, який уповноважує позивача обшукати та вилучати всі ті товари, що порушують закон, і всі ті засоби, які використовувалися для їх виробництва. Цей захід застосовується для збору доказів порушення шляхом блокування продукту та його подальшого обігу;
- «судова заборона» (заборонна) — це тимчасовий наказ про утримання від виробництва та/або комерціалізації об'єкта свідоцтва/патенту або товарів, що порушують права правовласника. Такий захід посилюється штрафами у разі невиконання або затримки у виконанні судового наказу (як французький «*astreinte*» або німецький «*Zwangsgeld*»), а його порушення становить кримінальний злочин («неповага до суду»). Таким чином італійський законодавець виконав правило Угоди ТРІПС, що передбачає «швидкі засоби правового захисту для запобігання порушенням і засоби правового захисту, які є стримуючим фактором для подальших порушень»;
- «опис» (збір доказів) — це наказ, який уповноважує позивача (за допомогою судового виконавця, можливо, призначеного судом експерта та фотографа) перевірити та описати продукти або процеси, що порушують закон. Цей захід (як фран-



цузький «*saisie contrefaçon*») застосовується для зібрання доказів шляхом фіксації продукту та/або засобів його виробництва, щодо яких є припущення, що вони порушують права інтелектуальної власності правовласника. Наприклад, збереження доказів гарантується у Великій Британії подібними діями з розшуку доказів під назвою ордер «Антон Піллера» [5].

Окрім того, «прикордонні заходи», запроваджені Угодою ТРІПС та Регламентом Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 608/2013 від 12 червня 2013 року щодо забезпечення митними органами дотримання прав інтелектуальної власності та скасування Регламенту Ради (ЄС) № 1383/2003, надали митним органам широкі повноваження, дозволяючи їм тимчасово утримувати товари, підозрювані в порушенні прав інтелектуальної власності, а також зберігати блок товарів, щоб дали змогу правовласнику подати позов проти порушників (здебільшого це справи про контрафактну продукцію), запровадити судовий позов проти контрафакту [10].

Повна процедура розгляду справи по суті (судовий розгляд) зазвичай розпочинається з подання позову та повідомлення відповідача про час та місце розгляду судом справи. Позов повинен містити всі факти, юридичні аргументи та докази, якими обґрунтовуються вимоги позивача, та необхідні для встановлення судом дійсних обставин справи і, нарешті, чітко сформульовану позовну вимогу, яка визначає предмет спору (судового провадження).

Найбільш розповсюдженим видом доказів у справах про захист прав інтелектуальної власності, що досліджуються італійськими суддями, є письмові докази (різноманітні документи, що стосуються об'єктів права інтелектуальної власності), зазвичай їх тлумачення доручається експертам, оскільки такі докази потребують спеціальних знань.

Відповідач, до якого позивачем поданий позов, зазвичай свої дії в суді може виправдовувати так:

- по-перше, доводити дійсність свідчення на свою торговельну марку з метою скасування монополії та належності виключних прав на цю марку іншій особі;
- по-друге, доводити, що його торговельна марка не є елементом охоронюваної марки або елементи, що він використав у своїй торговельній марці, не є оригінальними з метою забезпечення «мирного» співіснування обох торговельних марок.

У свою чергу, позивач у суді повинен довести:

- чинність торговельної марки;
- наявність порушення його прав на торговельну марку [11].

Суд, який повинен розглянути подібну справу, має з'ясувати такі питання:

- 1) відповідність торговельної марки встановленим вимогам для її реєстрації, що є передумовою чинності, передбаченої всіма законами країн ЄС, узгодженими з Регламентом Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу;
- 2) наявність порушення наданого законом обсягу охорони шляхом прямої імітації «або «порушення через еквівалентність»;
- 3) розмір збитків, компенсації, що вимагає правовласник від відповідача, особи, щодо якої позивач має припущення, що вона є порушником його прав, після встановлення факту порушення прав відповідачем.

Відповіді на ці питання суд не може отримати без залучення у справу експерта. Отож призначений судом експерт в Італії відіграє ключову роль не лише в технічній оцінці порушення, а й в оцінці збитків, які вимагаються в якості компенсації за порушення. На всі важливі для вирішення справи питання експерт повинен надати відповіді.



ЦПК Італії визначає експерта як «помічника» судді, і його призначення є одним з небагатьох прикладів у цивільному процесі, коли італійський суддя використовує свої повноваження, призначаючи експерта у справі, оскільки цей вибір не залежить від бажання сторін [5].

Висновок експерта не є належним засобом доказування, а скоріше засобом для оцінки та тлумачення доказів, які вже були зібрані в процесі.

Експерт не може мати «дослідницькі обов'язки», які призводять до перевищення межі тягара доказів, що є виключним правом сторін.

Однак — за наявності випадків особливої технічної складності (наприклад якщо питання пов'язані з патентами у сфері генної інженерії) — роль експерта підлягає розширенню з «експерта з висновків», який має лише обов'язок оцінювати документальні факти, що вже були отримані під час дослідження судом, до «експерта, який веде активне розслідування», тобто експерта, який може виявляти факти, які неможливо встановити в суді звичайними засобами доказування.

Здебільшого існує лише один експерт у цивільних справах, який обирається серед внесених до професійного реєстру, який є в кожному суді. При цьому голова суду має право контролювати роботу експертів та застосовувати дисциплінарні заходи впливу на них.

Питання експерт отримує під час спеціального слухання, яке спеціально проводиться в присутності адвокатів сторін та залученими ними експертів.

Судовий експерт розпочинає свою роботу зі збору зауважень, зроблених експертами обох сторін і викладених у їхніх технічних записках, і готує відповідно до наданого йому строку (у середньому від 6 місяців до одного року) письмовий «звіт» з остаточними висновками.

В італійській правовій системі рішення, запропоноване судовим експертом, у жодному разі не є обов'язковим для судді [12].

Окрім того, компетенція експерта припиняється там, де починається суто юридична оцінка матеріалів справи, яка входить до обов'язків, покладених виключно на суддю. Рішення експерта майже завжди є орієнтовною «точкою відліку» у формулюванні остаточного рішення, і суддя, поділяючи думку експерта, викладену в технічному звіті, може його цитувати в рішенні по справі.

Розгляд справи по суті завершується після оцінки судом доказів (дослідження документів, показань свідків і звіту технічних експертів, заключних пояснень сторін), і протягом тридцяти днів суд повинен ухвалити остаточне рішення у справі.

В Італії остаточні рішення у сфері права інтелектуальної власності зазвичай поділяються на три види:

- а) деклараційні рішення щодо:
 - дійсності патенту або свідоцтва на торговельну марку;
 - порушення;
 - недійсності патенту або свідоцтва на торговельну марку;
 - припинення дії патенту або свідоцтва на торговельну марку;
 - визнання недійсним попереднього забезпечувального заходу, прийнятого *ante causam* або під час основного провадження, коли буде встановлено відсутність права;
- б) рішення для позивача або відповідача, яке містить певний порядок вчинення дій, наприклад:
 - судова заборона;
 - сплата пені;
 - знищення або видалення продукту, що порушує права;
 - вилучення та передача контрафактної продукції та інших контрафактних засобів;
- в) судові рішення, які зобов'язують до:
 - відшкодування збитків;
 - публікації рішення [13].

До судових рішень, які зобов'язують позивача або відповідача вчинити певні дії, можна віднести деклараційні рішення про: дійсність патенту; відмо-



ву в позові; визнання недійсним патенту або свідоцтва; визнання діяльності такою, що не порушує права правовласника; оголошення неефективності проміжної судової заборони. Усі вони мають «суб'єктивну силу» остаточного рішення (*res iudicata*) і зобов'язують вчинити певні дії лише сторони спору.

Заключне рішення, яким визнається недійсність (повністю або частково) патенту або свідоцтва, а також анулювання патенту або свідоцтва на торговельну марку, має «абсолютну ефективність» (*erga omnes*) та не може бути оскаржене ні сторонами, ні третіми особами, які не брали участі в розгляді справи.

На окрему увагу заслуговують закріплені в італійському законодавстві санкції за порушення прав інтелектуальної власності та заходи стримування, що застосовуються до прав на охоронювані об'єкти на національному рівні та до прав на охоронювані об'єкти права інтелектуальної власності на рівні ЄС, коли згідно з правилами юрисдикції національний суд з інтелектуальної власності має компетенцію ухвалювати рішення по такій категорії справ [14].

Цивільно-правові санкції були уніфіковані Кодексом права інтелектуальної власності Італії (далі — Кодекс). Кодекс реорганізував усі попередні закони у сфері інтелектуальної власності, за винятком авторського права. Окрім того, Кодекс запровадив такий вид порушення як «піратство», зокрема, піратством є будь-яке порушення чи привласнення прав інтелектуальної власності, що здійснюються навмисно, систематично та масово.

Якщо дії особи будуть визнані піратськими, то італійські адміністративні органи, які діють спільно з судовими органами, можуть конфіскувати та знищити протягом трьох місяців підроблені товари.

Охорона прав інтелектуальної власності також гарантується санкціями, закріпленими в нормах Кримінального кодексу (хоча покарання часто є недостатніми порівняно зі здійсненим пору-

шенням), а також відповідно до приписів, що містяться в Регламентах ЄС, наприклад митним органам дозволено арештувати контрафактний товар.

За італійським законодавством до цивільно-правових санкцій належать:

а) заборона — «остаточна» судова заборона є основним змістом судового рішення для позивача, і вона складається з наказу, що адресований порушнику прав інтелектуальної власності, щоб у майбутньому він утримувався від вчинення дій, визнаних судом порушенням прав.

Судове рішення, яким визнається факт порушення, містить судову заборону на вчинення дій, що визнаються складом порушення прав, за винятком випадків, коли остання така незаконна діяльність була припинена або законне право на об'єкт інтелектуальної власності припинилося або не було поновлено.

Остаточна судова заборона є «тривалим» засобом правового захисту та відрізняється від «тимчасової» судової заборони, наданої під час проміжної фази провадження, і діє зазвичай до кінця основного провадження у справі. Її функція полягає в запобіганні переслідуванню протиправної поведінки. Оцінка, при наданні судової заборони, не враховує суму збитків і вину порушника (сумлінність, недбалість чи навмисний обман). Вина порушника як «суб'єктивний» елемент має значення лише для розрахування збитків. Заборона зазвичай супроводжується штрафними санкціями за невиконання зобов'язань, які за своїм характером є грошовими санкціями, остаточно розробленими для посилення судового наказу, незалежно від його виконання чи невиконання.

Ці примусові «непрямі» заходи мають досить сильну «переконливу функцію», оскільки виконання наказу, ухваленого суддею, забезпечується санкціями кримінального права у разі невиконання судового наказу;

б) видалення та знищення матеріалів, що порушують авторські права,



ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

безпосередньо застосовується й у разі порушення прав на торговельні марки.

Зміст цієї санкції зводиться до того, що підлягають видаленню слова, малюнки, знаки, що порушують інші виключні права, розміщені на товарах, і можуть тягти за собою вилучення товарів або їх упаковок.

Згідно з Кодексом такий засіб правового захисту розповсюджується на всі права інтелектуальної власності, за винятком авторського права.

Цей захід є «об'єктивним», як і судова заборона, тому не враховує суму збитків і вину порушника.

Іноді в його наданні відмовляли з огляду на такі обставини:

- близькість закінчення терміну дії патенту або свідоцтва;
- наявність часткового порушення, навіть якщо воно включає істотний елемент;
- товари, що порушують авторські права, можуть бути використані для різних видів діяльності;
- щодо виробничого обладнання, яке безпосередньо не пов'язане з виробництвом товарів, які порушують право інтелектуальної власності;
- засоби виробництва мають значну вартість та їх ліквідація завдала б серйозної шкоди національній економіці.

Отож цей вид санкцій італійськими суддями застосовується досить помірковано та зважено;

с) поступка та вилучення — за своєю природою ця санкція є компенсаційною (а не каральною), і вона передбачається лише щодо порушень прав на винаходи або торговельні марки, а також конкретні засоби, що використовуються для виробництва запатентованого продукту та реалізації технологій, на які поширюється виключне право.

Ця санкція може мати альтернативний характер та застосовуватися замість наказу про знищення, що є останнім засобом правового захисту, на всі права інтелектуальної власності, окрім авторського права.

Поступка майна є окремим заходом при ухваленні судом компенсаційного рішення та фактично виконує запобіжну функцію. Цей засіб правового захисту не може бути застосований у випадках, коли під час розгляду в суді спору з'ясувалося, що виключне право втратило свою чинність, коли його застосування є непропорційним наслідком вчинення порушення, наприклад коли йдеться про всі заводи виробничого циклу, при цьому підробка виготовлялася на незначній частині обладнання/машин порівняно з усім виробничим комплексом.

Італійське законодавство не передбачає застосування до сторони-порушника прав інтелектуальної власності компенсаційних санкцій у формі цесії. Тобто особа-порушник не може використовувати з економічним зиском товари, що містять порушення прав інтелектуальної власності.

Єдиним винятком з цього правила є випадок, коли за клопотанням порушника суддя ухвалює обмежувальний наказ стосовно товарів, що порушують права інтелектуальної власності, шляхом арешту, який діє до закінчення терміну дії патенту або свідоцтва; після цього права порушника будуть відновлені. Слід також зазначити, що після закінчення останнього терміну правовласник патенту або свідоцтва може вимагати переуступку, у результаті якої товари будуть передані йому за ціною, встановленою сторонами або встановленою суддею, з урахуванням поради експерта. Мета таких дій полягає в тому, щоб уникнути знищення підроблених товарів, коли правовласнику гарантується, що в подальшому його права не будуть порушуватися. Ця санкція також спрямована на запобігання будь-якому незаконному збагаченню;

d) оприлюднення рішення як засіб правового захисту може бути застосований також у справах про недобросовісну конкуренцію, і він має на меті сповістити громадськість, що порушені права були відновлені.



Публікація рішення виконує дві функції: «компенсаційну» щодо ситуацій із порушенням прав, які вже мали місце, та «запобіжну» щодо порушень, які можуть відбудуться в майбутньому.

При застосуванні такого засобу захисту прав інтелектуальної власності як відшкодування збитків, на відміну від інших засобів захисту, необхідно довести недбалість або злий умисел у діях порушника.

В італійській правовій доктрині розповсюдженою є думка, що добросовісність має виключний характер, тобто на всіх суб'єктах господарювання лежить «обов'язок» бути поінформованими про існування виключних прав інтелектуальної власності третіх осіб, отже, існує «презумпція обізнаності» [5].

Однак така позиція суперечить положенням Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу, оскільки свідоцтво на торговельну марку та опублікування його здійснюється однією з робочих мов ЄПВ (англійською, французькою, німецькою), тоді як «претензії» повинні бути перекладені двома іншими мовами, і це передбачає «презумпція непорушення» на користь будь-якої особи, що проживає в країні, мова якої відрізняється від мови, якою було видано патент, таким чином робиться припущення, що доки не буде доведено протилежне, патент або свідоцтво не було навмисно порушено.

Відповідальність за завдані збитки буде актуальною лише відносно періоду, наступного за датою, на яку було повідомлено про відповідний переклад. Ненадання перекладу, таким чином, обмежило б визнану охорону патенту або свідоцтва ЄС принаймні тією мірою, якою неможливо продемонструвати недобросовісність порушника, оскільки він здатний розуміти мову.

Причинно-наслідкові зв'язки («випадковий зв'язок») між протиправною поведінкою та економічною шкодою,

що була завдана правовласнику, зазвичай, встановлюється за ознаками.

Часом збитки залишаються «назавжди», оскільки порушення автоматично провокує втрату клієнтів, що надає перевагу фальсифікатору.

Щодо оцінки збитків, суддя може дати узагальнену оцінку (справедливу), беручи до уваги «фактичні елементи», виходячи з результатів провадження, а не кожен окрему обставину.

Більшість справ стосовно захисту прав інтелектуальної власності в Італії завершуються так званим зобов'язанням порушника до сплати компенсаційних збитків. Це обмеження позову, лише до «an debatur», з окремим застереженням щодо оцінки збитків «quantum» (порадою), яке зазвичай міститься в перших судових клопотаннях.

Незалежно від того, чи було заявлено таке клопотання, коли провадження по справі в суді вже розпочато, рішення приймається контрагентом, оскільки це відступає від правила, згідно з яким усі претензії повинні бути заявлені на стадії відкриття провадження.

У будь-якому разі, коли під час розгляду справи вирішується питання про відшкодування збитків, судовий розгляд розпочинається з перевірки наявності причинно-наслідкового зв'язку між оскаржуваними збитками та поведінкою порушника, який продав продукт з комерційною метою, і завданою шкодою патентовласнику чи власнику торговельної марки [14].

У своїй діяльності суд зосереджує увагу на оцінці втраченої вигоди патентовласника або власника торговельної марки як «порівняння», якщо це можливо, зі збільшенням продажів на користь порушника. По суті італійські судді застосовують порівняльний метод співвідношення «втраченої вигоди» та «вигоди порушника». Розрахунок збитків, як правило, проводиться на основі бухгалтерських записів обох компаній за допомогою призначеного судом експерта. Задokumentовані докази, необхідні для формування «бухгалтерсь-



ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

кого висновку» (записи, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, балансові звіти тощо), повинні бути попередньо надані суду.

Загальним засобом, доступним для судді, є «порядок демонстрації», який дає йому змогу зібрати — за клопотанням однієї сторони — докази, якими володіє інша сторона та які свідчать про її протиправні дії [15].

Слід зазначити, що італійське законодавство у сфері права інтелектуальної власності не уніфікувало положення статті 43 Угоди ТРІПС, якою передбачена можливість для держав-членів прийняти систему покарань у разі відмови сторони від надання доказів, які можуть підтвердити її вину («презумпцію обґрунтованості претензії»).

Отже, невиконання вимоги судді може означати лише наслідки, що випливають з Цивільного процесуального кодексу, який дозволяє суду вилучати докази у сторін під час провадження. Після виконання ухвали судді щодо вилучення доказів експерт може провести облікові операції та опрацювати дані, необхідні для оцінки економічних наслідків порушення.

Збитки, спричинені порушенням, зазвичай складаються з фактичної шкоди та втраченої вигоди.

Фактична шкода включає:

- витрати, пов'язані зі збором доказів порушення, включаючи юридичні витрати та гонорари технічних експертів (наприклад, звіти експертів, «аффидевит», «опитування ринку» тощо);
- витрати, пов'язані з цивільним позовом, поданим у кримінальному провадженні;
- витрати, пов'язані з публікацією повідомлень та/або попереджень.

Втрачена вигода базується на:

- зменшенні обороту власника патенту або торговельної марки разом з утратою прибутку;
- «відволіканні» або прибутку, отриманому порушником;

- «справедливому гонорарі», який порушник мав би заплатити, якби він підписав ліцензійну угоду.

Зменшення обсягу бізнесу, викликана діяльністю правопорушника (втрачена вигода), є дуже значущим елементом щодо оцінки «кванту», тобто суми, на яку зменшується прибуток власника патенту або торговельної марки.

Оцінку збитків також можна визначити за збільшенням прибутку порушника, особливо коли товар, що порушує права, продається за нижчою ціною порівняно з товаром, на який поширюється виключне право.

Наведені положення щодо оцінки збитків, завданих порушенням прав інтелектуальної власності, містяться в Кодексі та повністю узгоджуються з Європейською директивою щодо заходів і процедур, які забезпечують захист прав інтелектуальної власності (Directive of the European Parliament and the Council on the enforcement of intellectual property rights 2004/48/EC).

Директива ЄС також включає до категорії компенсаційних збитків моральну шкоду, завдану потерпілому, і, як альтернативу, «разову суму» на основі таких елементів як сума роялті або гонорарів, що були б сплачені, якби порушник подав запит на дозвіл щодо правомірного використання права інтелектуальної власності.

Слід урахувати, що при розгляді справ щодо захисту прав інтелектуальної власності застосовуються, окрім спеціальних положень цивільного процесуального законодавства, наприклад, принцип «тягар доказування покладається на правовласника, який повинен довести порушення свого права», також загальні положення.

Зокрема засобами доказування є:

- допит сторін і свідків;
- непрямі докази;
- експертні докази (висновки експерта);
- письмові докази;
- речові докази (наприклад, виставковий екземпляр);



- запити до установи.

При розгляді справ про захист прав інтелектуальної власності застосовуються такі принципи цивільного процесуального права:

- суддя ніколи не може ухвалити рішення, які виходять за межі позовних вимог;
- рішення суду ґрунтується лише на доказах, поданих сторонами та дослідженими в судовому засіданні.

Суддя може ухвалити своє рішення лише щодо сторони, яка належним чином викликана до суду, за винятком невідкладних випадків (переважно в «проміжному провадженні») [16].

Проаналізована специфіка судового розгляду та вирішення спорів, що виникають з порушення прав на торговельну марку в Італії, свідчить про досягнутий

на законодавчому рівні баланс інтересів між власниками свідоцтв на торговельну марку, державними та суспільними інтересами. Окремі положення, наприклад, щодо реалізації принципів здійснення судочинства спеціалізованими палатами суддів, участі судового експерта при розгляді та вирішенні такої категорії справ, оцінці судом доказів при встановленні фактів, що мають значення для справи та визначення санкції, яка буде застосована до правопорушника тощо, можуть бути корисними у процесі розроблення організаційного та правового забезпечення діяльності Вищого суду з питань інтелектуальної власності. ●

Список використаних джерел / List of references

1. Stefan Rützel, Andrea Leufgen, Eric Wagner. *Litigation and enforcement in Germany: overview*. URL: *Litigation and enforcement in Germany: overview* (дата звернення: 30.06.2022).
2. Danilo Desiderio, Frank J. Desiderio. *Italy Adopts New Legislation to Protect Italian Trademarks and «Made in Italy» Marking*. 9 September 2009. URL: <https://www.ddcustomslaw.com/pdf/Italian%20marking> (дата звернення: 30.06.2022).
3. Davide Bresner Rapisardi. *New counterfeiting regulations in Italy*. URL: [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/8-501-7280?transition-Type=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/8-501-7280?transition-Type=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true) (дата звернення: 29.06.2022).
4. *Italy. Administrative procedure*. URL: https://e-courses.epo.org/wbts_int/PatentLitigation/PL_IT.pdf (дата звернення: 30.06.2022).
5. Massimo Scuffi. *The enforcement of intellectual property rights in Europe: administration and judiciary*. URL: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DS-KdQKIBsQJ:https://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/en/wipo_ipr_mct_04/wipo_ipr_mct_04_4.doc+&cd=18&hl=uk&ct=clnk&gl=hu&client=avast-a-1 (дата звернення: 29.06.2022).
6. *About the Boards of Appeal*. URL: <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/about-the-boards-of-appeal.html> (дата звернення: 30.06.2022).
7. Paola D'Ovidio. *Principi processuali in materia civile*. URL: https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/rassegna_civile_2020_vol_III.pdf (дата звернення: 30.06.2022).
8. *Riforma del processo civile: il procedimento semplificato di cognizione*. URL: <https://www.altalex.com/documents/news/2022/03/11/riforma-del-processo-civile-il-procedimento-semplificato-di-cognizione> (дата звернення: 29.06.2022).
9. Nicolò Zanotti. *La tutela cautelare nel processo tributario*. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/19203993.pdf> (дата звернення: 29.06.2022).
10. Scott Davidson. *A trip around the agreement on trade related aspects of intellectual property rights, including trade in counterfeit goods*. URL: <http://www.austlii.edu.au/au/journals/CanterLawRw/1997/2.pdf> (дата звернення: 29.06.2022).

11. *Jeremy de Beer. Evidence-Based Intellectual Property Policymaking: An Integrated Review of Methods and Conclusions.* URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jwip.12069> (дата звернення: 30.06.2022).
12. *Daniele Ferretti. What Is the Italian Court System Like?* URL: <https://www.lawyer-monthly.com/2019/12/what-is-the-italian-court-system-like/> (дата звернення: 30.06.2022).
13. *Intellectual Property & Antitrust in Italy.* URL: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3b1f8773-adf7-4b62-8f95-a3814c8fc679> (дата звернення: 30.06.2022).
14. *Valeria Falce. Intellectual Property Law in Italy.* URL: <https://lawstore.wolterskluwer.com/s> (дата звернення: 30.06.2022).
15. *Stefano Parlatore, Daniele Geronzi, Cecilia Carrara, Daria Pastore, Enrico Attanasio. Litigation and enforcement in Italy: overview.* URL: [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/3-502-1581?transition-Type=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/3-502-1581?transition-Type=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true) (дата звернення: 30.06.2022).
16. *Giovanni Bonato. The rules of evidence in the Italian civil procedure.* URL: <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bdaF2rE05IEJ:https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/download/1876/1778/0+&cd=12&hl=uk&ct=clnk&gl=hu&client=avast-a-1> (дата звернення: 29.06.2022).

Надійшла до редакції 22.07.2022 року

Stefan O. Judicial protection of trademarks in Italy. The article analyses the system of judicial protection of trademark rights on the example of Italy. The main focus is on the judicial procedures provided for by the Italian civil procedural law in the event of an appeal to the court for the protection of the rights of interested persons. Jurisdiction for consideration of cases related to the protection of trademark rights, as well as cases related to unfair competition, is defined. The examination is also carried out by specialized chambers of intellectual property in general courts that consider civil and criminal cases (first and second instance). The legislation distinguishes between two types of legal grounds for lawsuits: violation of the rights of the plaintiff (owner of the trademark certificate) and recognition of the trademark certificate as invalid. The types of decisions that can be made by the court are analysed. First, the court can decide on «descrizione», according to which the plaintiff, with the participation of a bailiff and an expert, can examine and draw up a detailed description of the goods and/or production methods that infringe his rights. The purpose of this procedure is to officially record the violation of the plaintiff's rights. Secondly, the court can may decide to impose a sequestration on the defendant's property. Sequestration is carried out by a bailiff. In some cases, the plaintiff may participate in order to correctly identify the goods subject to seizure. The court may decide on the application of sequestration in the presence of a real threat and the possibility of causing irreversible damage to the plaintiff.

Thirdly, the court may issue a decision imposing a ban on the infringer's activities related to the production, distribution, marketing, promotion and sale of counterfeit goods. When deciding on the above-mentioned grounds, the court can provide for the collection of a certain monetary fine from the defendant.

The conclusion is formulated that the system of judicial protection of the rights of trademark owners in Italy is characterized by a balance of interests between the owners of trademark certificates, state and public interests. The court that examines this category of cases takes a fairly balanced approach to the application of certain sanctions, considering all the specifics of intellectual property rights, the interests of business entities and the damage caused by violations.

Keywords: trademark, civil litigation, judicial examination, judicial expert, court order, legal proceedings, piracy, counterfeiting