

ПІДРОБЛЕНО В УКРАЇНІ

ОЛЕКСІЙ КОТ, КЕРУЮЧИЙ ПАРТНЕР ЮФ «АНТИКА», К.Ю.Н., ГОЛОВА ПРАВОВОГО КОМІТЕТУ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ АМКУ
МАКСИМ КОРЧАГІН, СТАРШИЙ ЮРИСТ ЮФ «АНТИКА»



Сьогодні в Україні захист прав учасників приватних відносин на засоби індивідуалізації забезпечується, у тому числі, й нормами законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. Проте весь захисний потенціал, запропонований цими нормами, наразі не використовується

Основа ринкової економіки — товарний оборот, який є головним джерелом отримання прибутку від систематичної, ризикової, ініціативної та самостійної діяльності. Разом із тим, його нормальне функціонування у сучасному світі неможливе без належної системи індивідуалізації учасників відповідних відносин. Ця індивідуалізація необхідна для створення стійких асоціацій у споживача із певними характеристиками товару, послуги чи особи та, у кінцевому випадку, спрямована на «просування» товару в межах ринку.

Купуючи вперше певний товар, споживач після його використання може зазвичай напевно сказати, чи буде він ще раз купувати аналогічну річ, марковану відповідним позначенням. За таких обставин, природно, продавці менш успішного однотипного товару намагаються тим чи іншим способом використати ділову репутацію контрагента для ліпшої реалізації своїх товарів або, навпаки, створення умов для

Варто відзначити, що на міжнародному рівні у статті 2 Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності та пункті 2 статті 1 Паризької Конвенції про охорону промислової власності право на захист від недобросовісної конкуренції включене до поняття інтелектуальної власності. Разом із тим, в українському праві ці два види прав формально роз'єднані положеннями Цивільного кодексу (ЦК) України та Господарського



➤ **ОЛЕКСІЙ КОТ:**
«АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ У СПОРАХ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЛИШЕ ПІДТВЕРДЖУЄ ДУМКУ ПРО ТЕ, ЩО В УКРАЇНІ СФОРМУВАЛИСЯ ДВА ВІДНОСНО САМОСТІЙНИХ ПРАВОВИХ УТВОРЕННЯ»

дискредитації товару іншого виробника. У такій ситуації охорона законних інтересів особи, яка своїми зусиллями створила позитивний «імідж» товару, безумовно, йде на користь цьому суб'єкту, який може сповна користуватися результатами своєї праці, споживачам, котрі отримують чіткий орієнтир для впевненого вибору продукції, та державі, економіка якої отримує тим більше прибутку, чим більше здійснюється оборотних операцій.

На сьогодні в Україні захист прав учасників приватних відносин на засоби індивідуалізації забезпечується нормами підінституту права інтелектуальної власності та нормами законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

кодексу (ГК) України про об'єкти права інтелектуальної власності, а також на рівні спеціального законодавства, де захисту від недобросовісної конкуренції присвячено окремі нормативно-правові акти.

СУДИ ТА ЇХНЯ ПРАКТИКА

Аналіз судової практики у спрах про захист прав на позначення лише підтверджує думку про те, що в Україні сформувалися два відносно самостійних правових утворення. При цьому норми законодавства про захист конкуренції застосовуються у спорі між двома приватними суб'єктами зазвичай лише для використання рішення Антимонопольного комітету Укра-

їни про порушення законодавства та накладення штрафу як доказу обґрунтованості позовних вимог, пред'явлених на підставі норм ЦК України та, наприклад, Закону України «Про захист прав на знаки для товарів та послуг» (постанова Вишого господарського суду України (ВГСУ) в справі № 2-1/3783-2009 від 5 жовтня 2010 року). В інших випадках норми конкурентного законодавства застосовуються у спрах за участю, як сторони, самого Антимонопольного комітету України або про оскарження його рішень щодо накладення штрафу, або щодо стягнення цього штрафу до державного бюджету (постанова ВГСУ в справі № 14/288-14/260 від 23 березня 2010 року). У зв'язку з цим виникає питання, чи існує сфера суспільних відносин, яка знаходилася б під дією лише конкурентного законодавства та не була предметом регулювання спеціальних норм про охорону прав на засоби індивідуалізації.

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» (Закон), неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання. Не можна не помітити, що перераховані в цій нормі акти недобросовісної конкуренції у формі неправомірного використання ділової репутації шляхом використання засобів індивідуалізації корелюють із правами, передбаченими нормами ЦК України й іншими актами законодавства про інтелектуальну власність, а також відповідними механізмами захисту цих прав.

За змістом статті 1 Закону недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності. Крім того, як передбачено у статті 10^{bis}

Паризької Конвенції про охорону промислової власності, актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах. Зокрема, підлягають забороні всі дії, здатні будь-яким способом викликати змішування стосовно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента. Отже, чинне законодавство України містить норми, які могли б розширити сферу захисту інтересів учасників цивільних відносин, пов'язаних із засобами індивідуалізації, порівняно з нормами про охорону конкретних прав інтелектуальної власності. Водночас суди під час застосування статті 1 Закону та статті 10^{bis} Паризької Конвенції висувають неоднозначні додаткові вимоги й більш охоче використовують саме норми статті 4 Закону.

Так, зокрема, у постанові від 30 березня 2010 року в справі № 14/200 ВГСУ відзначив, що згідно зі статтею 1 Закону (у редакції, що діяла на час виникнення спірних правовідносин) недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності. За приписами частини 2 цієї статті Закону, недобросовісною конкуренцією є, зокрема, дії, визначені главами 2—4 цього Закону. Відповідно до частини 1 статті 4 Закону, неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, інших позначень, а також рекламних матеріалів, упаковки товарів, назв літературних, художніх творів, періодичних видань, зазначень походження товарів, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця), який має пріоритет на їхнє використання. При цьому поняття «позначення» та «упаковка» не є тотожними.

Разом із тим, правовий аналіз наведених норм свідчить про те, що Закон не містить вичерпного переліку дій, які підпадають під визначення недобросовісної конкуренції,

➤ **МАКСИМ КОРЧАГІН:** «ВИСЛОВЛЮВАЛАСЯ ПРОПОЗИЦІЯ КВАЛІФІКУВАТИ НЕДОБРОСОВІСНУ КОНКУРЕНЦІЮ ЯК РІЗНОВИД ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ, ОДНАК ВОНА Є СУМНІВНОЮ»



а тому сфера його застосування не обмежується винятково діями, визначеними главами 2—4 цього Закону. У свою чергу, беручи до уваги загальні правила застосування правових норм у випадку їхньої конкуренції, необхідно зазначити, що згадана норма частини 1 статті 1 Закону є загальною по відношенню до норм, що містяться у главах 2—4 цього Закону, та підлягає самостійному застосуванню при кваліфікації господарських правопорушень лише за відсутності підстав для застосування інших спеціальних норм (зокрема, статті 4 Закону). При цьому кваліфікація господарського правопорушення за частиною 1 статті 1 Закону (поза межами, визначеними у главах 2—4 цього Закону) потребує зазначення правила, торгового чи іншого чесного звичаю у підприємницькій діяльності, порушення якого мало місце в даному випадку. Аналогічну правову позицію викладено й у постанові Верховного Суду України від 12 травня 2009 року в справі № 21/17.

У свою чергу, посилання судів попередніх інстанцій на норми статті 10^{bis} Паризької Конвенції щодо використання на упаковках і обгортках цукерок сукупності позначень, які здатні спричинити

змішування (плутанину) стосовно господарської діяльності третіх осіб та призвести до отримання позивачем неправомірних переваг у конкуренції, ВГСУ також відхилив, оскільки відповідно до статті 20 Закону відповідальність, передбачену цим Законом, спричиняє вчинення дій, визначених як недобросовісна конкуренція саме цим Законом.

У іншій справі було встановлено, що Об'єднання випускало товар з 1978 року, однак у 2006 році ТОВ отримало свідоцтво на знак, використання якого, на думку АМКУ, призводило до змішування діяльностей Об'єднання і ТОВ, що є порушенням статті 1 Закону та статті 10^{bis} Паризької Конвенції. ВГСУ застосував вказані норми до спірних правовідносин, однак обґрунтував свою постанову положеннями статті 4 Закону та статті 6^{bis} Конвенції про охорону добре відомих знаків, вочевидь, не сприйнявши ідею захисту незареєстрованого позначення, яке не є добре відомим (постанова ВГСУ від 26 січня 2010 року в справі № 16/47).

ПРИХОВАНІ МОЖЛИВОСТІ

Подібні правові позиції зумовили наукову дискусію та появу додаткових аргументів на користь розширення сфери суспільних відносин, які можуть вважатися недобросовісною конкуренцією стосовно засобів індивідуалізації. Так, наприклад, висловлювалася пропозиція досягти відповідних цілей завдяки кваліфікації недобросовісної конкуренції як різновиду зловживання правом. Утім, ця теорія підтримується далеко не всіма науковцями.

Справді, певні підстави для кваліфікації недобросовісної конкуренції як різновиду зловживання правом можна отримати з норм ЦК України, оскільки відповідно до

частини 5 статті 13 Кодексу не допускаються використання цивільних прав з метою неправомірного обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а також недобросовісна конкуренція, а сама стаття має назву «Межі здійснення цивільних прав». Проте навіть у тексті частини 5 статті 13 ЦК України недобросовісна конкуренція відмежована від використання права з метою обмеження конкуренції. Сама ж заборона зловживання правом міститься у частині 3 статті 13 ЦК України, що дозволяє зробити висновок про відсутність нормативного обґрунтування безумовної оцінки акту недобросовісної конкуренції як зловживання правом. Тим більше, дії осіб, які можуть бути кваліфіковані як неправомірне використання позначень, не завжди вчиняються за наявності права, необхідного для зловживання ним.

Водночас, на нашу думку, за певних обставин є підстави для застосування статті 1 Закону та

статті 10^{bis} Паризької Конвенції у системному зв'язку із положеннями пункту 6 частини 1 статті 3 ЦК України, якою добросовісність, розумність та справедливність визнані загальними засадами цивільного законодавства, без обов'язкового звернення до статті 4 Закону чи норм Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (якщо спір стосується торговельних марок). Так, наприклад, за допомогою вказаних норм можливо вирішити конфлікт, який виник унаслідок недобросовісного використання схожого доменного імені одним із конкурентів. Іншим прикладом, коли інтереси особи потребують захисту, проте навряд чи зможуть його отримати в рамках законодавства про охорону прав на знаки для товарів та послуг, є використання третьою особою торговельної марки, під якою суб'єкт реалізує товари на підставі невиключної ліцензії, а власник свідоцтва не хоче реагувати на порушення. За невиключною ліцензією особа не

отримує право на дозвіл чи заборону використання знаку, що в судовій практиці кваліфікується як підстави для висновку про відсутність права на задоволення позову. Але ж при цьому істотно порушуються інтереси цієї особи, вона значною мірою позбавляється тих переваг, заради яких набула право використання знаком, а її товари можуть отримати серед споживачів асоціації, які не відповідають дійсності.

Проведений аналіз дає підстави вважати, що у загальних нормах Закону та статті 10^{bis} Паризької Конвенції закріплено значно більший захисний потенціал, ніж сьогодні фактично використовується учасниками приватних правовідносин. Доцільним убачається переосмислення завдань та можливостей інституту захисту від недобросовісної конкуренції та використання його не тільки як сукупності норм, створених для обслуговування діяльності АМКУ, а як дієвого інструмента боротьби з недобросовісною поведінкою у торговому обороті.

РЕКЛАМА

АНТИКА
ЮРИДИЧНА ФІРМА
ТРАДИЦІЇ В ПРАВІ

АНТИМОНОПОЛЬНЕ ПРАВО
СУДОВІ СПОРИ ТА АРБІТРАЖ
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ БІЗНЕСУ
НЕРУХОМІСТЬ І БУДІВНИЦТВО
ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ
КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО
ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
ЮРИДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА

вул. Хрещатик, 12, 2-й поверх, м. Київ, 01001
тел./факс: +38 044 390 09 20/21
office@antikalaw.com.ua
www.antikalaw.com.ua