

Конкуренція прав інтелектуальної власності

Ефективність цивільно-правового захисту багато в чому залежить від виду вимоги, що пред'являється до порушника. Визначаючи вид вимоги, особа може зіткнутися з проблемою, коли одні й ті ж самі протиправні дії породжують виникнення різних цивільно-правових вимог до одного й того ж суб'єкта. Задоволення хоча б однієї з них призводить до припинення іншої. Отже, з'являється декілька шляхів досягнення кінцевої мети – відновлення порушеного права або захисту інтересу. Таке явище на теоретичному рівні традиційно іменується «конкуренцією позовів» («конкуренцією вимог»).

Наукові праці, присвячені дослідженню конкуренції позовів у сфері інтелектуальної власності, майже відсутні. Вказана проблематика аналізується в основному у контексті захисту речових і зобов'язальних прав, при цьому виключні права інтелектуальної власності залишаються поза увагою. Крім того, учені, розглядаючи досліджуване питання, намагаються насамперед визначити співвідношення між окремими вимогами (як-от: реституційними і віндикаційними, договірними і деліктними тощо), не піддаючи аналізу причини, види конкуренції тощо.

Дана стаття якраз і присвячена проблематиці конкуренції, що складається між правами інтелектуальної власності, встановленню причин такої конкуренції.

У сучасному цивільному праві конкуренцію позовів визначають як належність кредиторі декількох теоретично рівних один одному позовів, альтернативних вимог до боржника, спрямованих на захист одного й того ж права чи інтересу¹. Таким чином, виходить, що конкуренція позовів – це ситуація, коли кілька тотожних за характером (призначенням) вимог належать

¹ Див.: *Ровный В.В.* Проблема «конкуренции исков» в современном гражданском праве / *В.В. Ровный* // Государство и право. – 2003. – № 3. – С. 97.

одній особі і спрямовані проти іншої². Приміром, з метою повернення речі, переданої за договором оренди, начеб то може заявлятися один з таких позовів: позов про виконання договірної обов'язку в натурі (вимога з договору) або віндикаційний позов (вимога, що базується на праві власності).

Разом з тим, відносно можливості конкуренції позовів думки цивілістів розділилися. Одні вчені допускають конкуренцію позовів, оскільки в цивільному законодавстві заборона на неї ніде не встановлюється; конкуренція є проявом принципу всеохоплюючого і різнобічного захисту учасників цивільно-правових відносин³. Інші автори висловлюються проти конкуренції позовів, зазначаючи, що оскільки особи, між якими виник спір, знаходяться в одному правовідношенні й відбулося конкретне правопорушення, то можна вести мову лише про один єдиний позов. І для того, щоб не змішувати позови на практиці, необхідно чітко з'ясувати відмінність у їх змісті й умовах пред'явлення⁴.

Не вдаючись до глибинного аналізу окреслених точок зору, зауважимо що, на наш погляд, «конкуренція позовів» є умовним поняттям, яке по суті являє собою конкуренцію суб'єктивних цивільних прав, що існують у рамках захисних правовідносин, мають однакову мету, належать одній і тій самій особі і спрямовані проти одного й того ж самого порушення. У разі конкуренції, особи, між якими виникає спір в результаті протиправної поведінки однієї з них, знаходяться не одному, а в декількох правовідносинах.

² Звертаємо увагу, що такий підхід до проблематики конкуренції позовів поширений саме у сучасній юридичній літературі, оскільки, наприклад, виходячи з положень римського приватного права, можна виділити чотири види конкуренції позовів (кумулятивна, елективна, альтернативна конкуренція і конкуренція в залежності від кількості потенційних позивачів і відповідачів) і лише елективна конкуренція є конкуренцією позовів у її сучасному розумінні.

³ Див.: *Ровный В.В.* Конкуренция исков в российском гражданском праве (теоретические проблемы защиты гражданских прав) / В.В. Ровный. – Иркутск: Изд-во Иркут. Ун-та. 1997. – С. 37; *Тужилова-Орданская Е.М.* Проблема “конкуренции исков” и защита права на недвижимость / Е.М. Тужилова-Орданская // Актуальные проблемы гражданского права и процесса. – М.: Статут, 2006. – С. 188.

⁴ Див.: *Иоффе О.С.* Отдельные виды обязательств / О.С. Иоффе // Избранные труды. В 4-х т. – Т. III. – СПб.: Юрцентр Пресс. – С. 346; *Венедиктов А.В.* Государственная социалистическая собственность / А.В. Венедиктов // Избранные труды по гражданскому праву. В 2-х т. Т. – II. – М.: Статут, 2004. – С. 93; *Генкин Д.М.* Право собственности СССР / Д.М. Генкин. – М.: Юрид. Лит., 1961. – С. 171–172.

Тобто наслідком однієї і тієї ж самої протиправної поведінки може бути виникнення декількох захисних правовідносин, зміст яких становлять відповідні права (права вимоги про припинення протиправної поведінки, визнання охоронного документа недійсним тощо).

Отже, за умов конкуренції відбувається порушення не одного й того ж самого права (інтересу) в результаті одного й того ж неправомірного діяння, а декількох прав (інтересів). Саме це є можливим у випадках збігу («накладення», «перетинання», «співпадіння») декількох об'єктів права інтелектуальної власності у однієї особи. Наприклад, один і той самий малюнок у рівній мірі може визнаватися об'єктом авторського права і торговельною маркою, а твір декоративно-прикладного мистецтва – промисловим зразком і об'єктом авторського права.

Втім у літературі існують різні позиції та підходи з приводу можливості одночасного існування вищевказаних об'єктів. Зокрема, висловлюється думка про те, що за результатами державної реєстрації торговельної марки, створеної на основі авторського твору, «авторське право у такому випадку припиняється – у зв'язку з «відпадінням об'єкта», оскільки ми ризикуємо опинитися у ситуації подвійної правової охорони з цілим клубком юридичних проблем, що зовсім не виправдано економічно»⁵.

Проте не зрозуміло, чому слід позбавляти автора належних йому прав і в чому тут полягає юридична логіка. Автор твору може здійснювати використання виключних прав в будь-якій формі і будь-яким способом. Результат інтелектуальної діяльності, зареєстрований у формі торговельної марки, продовжує охоронятися авторським правом і для його використання необхідний дозвіл автора. В протилежному випадку виникає порушення прав останнього. Отже, у разі співпадіння об'єктів авторських прав і засобів індивідуалізації, останні «живуть» своїм життям, а авторські твори – своїм.

⁵ Бузанов В. Авторские права на бизнес-символику: варианты в пользу предпринимателей / В. Бузанов // Хозяйство и право. – 2004. – № 3. – С. 96–97.

Так само й у промислових зразків, з одного боку, і авторських творів, з іншого – різний зміст, елементи, що охороняються, і відповідно має відрізнятися і правове регулювання, в тому числі і захист прав на них, не зважаючи на накладення відповідних об'єктів.

Така подвійна охорона, а точніше – можливість обрання захисного права дозволяє уповноваженій особі якнайшвидше та ефективніше протистояти порушенню своїх прав на обидва співпадаючих об'єкти, тобто протидіяти неправомірній поведінці, яка одночасно порушує права на декілька об'єктів права інтелектуальної власності.

В окресленому контексті розглянемо докладніше ситуацію конкуренції прав, що виникає в результаті співпадіння у однієї і тієї ж самої особи торговельної марки і авторського твору. Цілком зрозуміло, що на практиці саме останні з'являються раніше і через свою художність, образність притягають увагу осіб, які мають намір зареєструвати відповідну торговельну марку. Використання твору може здійснювати як сам автор в якості торговельної марки або передати майнові авторські права із відповідною метою іншій особі. При цьому можлива ситуація, що третя особа застосовуватиме те ж саме чи подібне до ступеня змішування позначення для таких самих або споріднених товарів та послуг, або ж взагалі неправомірно отримає охоронне Свідоцтво на нього. Виходить, що за вказаних умов одночасно будуть зачіпатися як авторські права, так і права на засіб індивідуалізації – торговельну марку, в основу якої покладено твір (його частину: назву, цитату, персонаж).

У зв'язку з наведеним виникає питання: реалізація якого ж з конкуруючих прав (авторського чи права на торговельну марку) сприятиме найбільш ефективному захисту – припиненню порушення. Якщо захищатися від протиправної поведінки особа буде, спираючись на авторське право, то тут прийдеться доводити своє авторство (належність майнових авторських прав

на твір – для інших правоволодільців), що нерозривно пов'язано із встановленням часу створення твору.

Далі. Якщо, будучи володільцем прав на торговельну марку, особа може заборонити несанкціоноване використання не лише відповідного тотожного позначення, але й схожого із ним до ступеня змішування (ч. 3 ст. 6 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»⁶), то в авторському праві поняття схожості до ступеня змішування відсутнє і порушенням визнається лише використання твору, ідентичного тому, що охороняється. Втім помилково стверджувати, що авторське право безсиле в боротьбі із несанкціонованим використанням творів, схожих із тими, що охороняються. Це пояснюється тим, що автор чи інший правоволоділець вправі доводити використання порушником похідного твору. Будь-яка ж переробка твору може мати місце лише на підставі договору з його автором (ч. 1 ст. 441 Цивільного кодексу (далі – ЦК)⁷ та ч. 1 ст. 440 ЦК).

Також у літературі при порівнянні об'єктів авторського права і торговельної марки висловлюється теза про те, що використання останньої є обов'язком правоволодільця (лише у випадку використання торговельна марка може вважатися такою, що має розрізняльну здатність; до початку використання розрізняльна здатність відсутня), в той час як авторське право встановлює повну свободу у цій сфері. Автор та його правонаступник можуть самостійно вирішувати, використовувати твір чи ні, якщо тільки обов'язку його використання не закріплено в авторському договорі. З цього робиться висновок про те, що об'єкти авторського права охороняються не залежно від їх використання, а торговельні марки – лише у випадку їх використання правоволодільцем⁸. Теза про те, що торговельна марка до початку її використання правоволодільцем не має розрізняльної здатності, і якщо право

⁶ Див.: Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993 р., № 3689-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

⁷ Див.: Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р., № 435-IV (з наступними змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

на її використання не було реалізовано, воно не може вважатися порушеним, висловлюється і в судовій практиці⁹.

Думається, що наведене твердження є помилковим, адже не правильно можливість охорони прав ставити у залежність від їх здійснення чи нездійснення. Такої прив'язки не містить й чинне законодавство (ч. 5 ст. 20 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»), де закріплено лише положення про дострокове припинення дії свідоцтва у випадку, якщо відсутнє використання знаку для товарів і послуг (торговельної марки) протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації (ч. 4 ст. 20). У випадку невикористання торговельної марки відсутні лише підстави для застосування законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, бо за таких умов не можна вести мову про неправомірне використання чужої ділової репутації.

Якщо ж основу торговельної марки становитиме назва твору, то окрім вищевказаного, автору (іншому правоволодільцеві) прийдеться доводити ще й її оригінальність, оскільки саме оригінальна назва охороняється як частина твору (ст. 9 ЗУ «Про авторське право і суміжні права»¹⁰). Разом з тим, у ч. 4 ст. 6 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в якості підстави для відмови в наданні правової охорони вказується не оригінальність назви, а відомість в Україні твору, назва якого використовується. З цього боку, виходить, що перед особою поставатиме необхідність надання доказів саме того, що використання назви на товарі нерозривно пов'язано із відомістю твору і що саме популярність останнього приносить або може принести користь особі, яка використовує цю назву в якості торговельної марки (або позначення

⁸ Див.: Садовский П.В. Коллизии прав на товарные знаки с правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации: Дисс. ... канд. юрид. наук: 11.00.03 / П.В. Садовский. – М., 2007. – С. 70.

⁹ Див.: Рішення Господарського суду Київської області у справі № 398/3-06/15-11 від 23.11.2011 р. [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень України. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua>.

¹⁰ Див.: Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 р., № 3792-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13. – Ст. 64.

для вирізнення товарів/послуг). Наведене свідчить про неузгодженість відповідних законодавчих інститутів, а також залишає цілу низку інших питань. Зокрема, про яку ступінь відомості слід вести мову (відомість може мати зовсім різні територіальні та інші межі)? Застосовується положення ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» до будь-яких об'єктів авторського права чи лише до тих, строк чинності майнових прав на які не вплив?

В тому ж випадку, коли правоволоділець захищатиметься за допомогою прав на торговельну марку, він змушений буде доводити факт більш ранньої реєстрації торговельної марки порівняно із початком використання позначення іншою особою (це впливатиме, зокрема, із охоронного документа – Свідоцтва на знак для товарів і послуг), а також однаковість чи спорідненість відповідних товарів і послуг. При цьому, якщо у разі збігу товарів (послуг) у особи не повинно виникнути проблем із доказуванням, то для доведення їх схожості необхідно буде докласти більше зусиль. Питання про однорідність (схожість) має вирішуватися, виходячи із уявлень споживачів в кожному конкретному випадку. Також «для визначення однорідності товарів слід враховувати їх призначення, можливість виконання ними однакових функцій, їх взаємозамінність при звичайному, нормальному використанні»¹¹.

Однак, не залежно від того, на яке право спиратиметься правоволоділець при захисті, він застосовуватиме один і той самий спосіб захисту – визнання недійсним Свідоцтва на знак для товарів і послуг, яке належить третій особі і було видано з порушенням умов надання правової охорони, а у випадку відсутності Свідоцтва у порушника – припинення дії, що порушує право.

При цьому, в залежності від конкретної ситуації, зокрема, наявних доказових можливостей, особа може скористатися одним із належних їй прав

¹¹ Див.: Гаврилов Э.П., Данилина Е.А. Комментарий к Закону РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» / Э.П. Гаврилов, Е.А. Данилина. – М: Экзамен, 2004. – С. 23.

– авторським правом чи правом на засіб індивідуалізації. Реалізація кожного із них призведе до одного й того ж самого правового результату – визнання недійсним Свідоцтва на знак для товарів і послуг або припинення протиправної поведінки. Безумовно, це не позбавляє праволодільця можливості одночасної (паралельної) реалізації обох захисних прав (захисного авторського права і права на торговельну марку). Проте, здійснення одного з них автоматично призведе до припинення іншого, оскільки буде задоволено інтерес – припинено одну й ту ж саму протиправну поведінку. Між тим, враховуючи викладене, необхідно визнати, що саме реалізація права на торговельну марку забезпечує все ж таки більш високий рівень охорони порівняно із авторськими правами.

Дуже часто на практиці зустрічаються й такі ситуації, коли у однієї і тієї ж особи співпадають торговельна марка і комерційне найменування. Таким чином, цікаво простежити, чи різнитимуться її захисні можливості у випадку копіювання словесного позначення, яке становить основу вказаних засобів індивідуалізації, іншою особою і використання для позначення своїх товарів (послуг).

Відомо, що торговельна марка реєструється щодо одного або декількох класів чи групи товарів (послуг) одного або декількох класів. Таким чином, права на торговельну марку виникають лише щодо зареєстрованих класів або частини класу. За умови захисту за допомогою прав на торговельну марку необхідно доводити однорідність або спорідненість відповідних товарів і послуг. На відміну від торговельної марки, комерційне найменування не прив'язано до товарів чи послуг, а розглядається в аспекті напрямків діяльності. Часто вони визначаються установчими документами організації. Втім не слід забувати про те, що законодавство передбачає загальну правоздатність юридичної особи, тобто можливість здійснювати будь-яку не заборонену законодавством діяльність. У зв'язку з цим зв'язок комерційного найменування з тими чи іншими товарами і послугами часто не є настільки

однозначним, як у торговельних марок. Тим не менш встановлення такого зв'язку є необхідною умовою для визнання факту неправомірного використання позначення.

Аналіз чинного законодавства свідчить, що комерційні найменування у правовому відношенні менш забезпечені охороною, аніж торговельні марки. Зокрема, воно не надає відповіді на питання про те, що слід вважати використанням комерційного найменування: застосування і обов'язкового (організаційно-правова форма і т.п.), і довільного (вирізняльного) елементу (те, що надає унікальності позначенню), чи достатньо лише останнього. З цим пов'язана відповідь на інше запитання: що необхідно визнавати порушенням прав на комерційне найменування – використання абсолютно тотожного найменування або досить лише його довільної частини? На наш погляд, основне значення для індивідуалізації юридичної особи має саме довільна частина її комерційного найменування, і тому порушенням має вважатися й використання лише останньої, здатне ввести в оману.

Взагалі то недостатня правова урегульованість захисту прав на комерційне найменування, складність доведення порушення відповідних прав якраз і призводить до того, що володільці прав на комерційні найменування реєструють торговельну марку, куди включають своє комерційне позначення. Це дозволяє в подальшому реалізовувати саме права на торговельну марку у разі неправомірного використання відповідного позначення.

Не виключеною є й паралельна охорона одного й того ж самого об'єкта у вигляді як промислового зразка, так і торговельної марки. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» виключає визнання знаками для товарів і послуг (торговельними марками) лише тих позначень, які відтворюють промислові зразки, права на які в Україні належать іншим особам (ч. 4 ст. 6). До об'єктів, що можуть бути зареєстровані і як торговельні марки, і як промислові зразки, відносяться як об'ємні (тара, упаковка, сосуди),

так і площинні вироби (етикетки, емблеми, ярлики тощо). Вибір форми захисту після такої реєстрації належатиме правоволодільцеві.

Проте більш ефективним видається захист за допомогою патенту на промисловий зразок. Адже ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки»¹² не робить прив'язки промислового зразка до якогось класу товарів чи послуг, як це має в місце у випадку із торговельною маркою. При цьому достатньо довести застосування всіх суттєвих ознак промислового зразка (ч. 2 ст. 20) при виготовленні виробу.

Безумовно, випадки конкуренції прав у сфері інтелектуальної власності не вичерпуються наведеними прикладами. Однак їх достатньо для висновку про те, що причина конкуренції прав у сфері інтелектуальної власності полягає в тому, що одне й те ж саме позначення, форма тощо може охоронятися у вигляді різних за видовою характеристикою об'єктів інтелектуальної власності, права на які належать одній і тій самій особі. Це обумовлюється схожими фізичними властивостями відповідних об'єктів, подібністю способів їх використання, виконуваних функцій та ін.

За умов конкуренції у однієї особи концентрується декілька прав інтелектуальної власності, спрямованих на задоволення одного й того ж інтересу – припинення однієї і тієї ж неправомірної поведінки. І вже від володільця відповідних прав інтелектуальної власності має залежати вирішення питання про те, якому ж із конкуруючих прав, умовно кажучи, у такій ситуації вигідніше «забезпечити перемогу».

Стосовно перспектив подальших досліджень зазначимо, що використаний порівняльний метод при розгляді питань конкуренції прав інтелектуальної власності дає змогу ідентифікувати проблемні моменти у чинному законодавстві щодо тих чи інших об'єктів права інтелектуальної

¹² Див.: Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15.11.1993 р., № 3688-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 7. – Ст. 34.

власності, що безумовно, вимагає розробки відповідних пропозицій для його вдосконалення.