

УДК 347.772

Басай Олег Вікторович,

к.ю.н., докторант кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права
Національного університету «Одеська юридична академія»

УМОВИ НАБУТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ПОПЕРЕДНЬОГО КОРИСТУВАЧА НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ

Постановка проблеми. Торговельна марка є одним із найпоширеніших об'єктів права інтелектуальної власності, які використовуються у сфері господарської діяльності. Основною метою використання торговельних марок є індивідуалізація товарів та послуг суб'єктів господарювання. Однак в умовах сьогодення можна побачити чимало торговельних марок, які є дуже схожими зовні та використовуються для позначення тотожних категорій товарів, хоча при цьому належать різним суб'єктам господарювання. Такі співпадіння можуть бути як випадковими, так і навмисними, коли недобросовісні правовласники намагаються збільшити попит на продукцію чи послуги, використовуючи торговельні марки, подібні до вже відомих. У зв'язку з цим важливе значення має своєчасне та належне засвідчення добросовісним власником торговельної марки прав на неї. При цьому має забезпечуватись, з однієї сторони – ефективний захист прав та інтересів правовласника від незаконних посягань на торговельну марку зі сторони третіх осіб, з іншої – унеможливлення зловживання правовласником належними йому правами інтелектуальної власності, які можуть призводити до неправомірних обмежень прав інших суб'єктів господарювання.

Відповідно до ст. 500 ЦК України, будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Право попереднього користувача на торговельні марки не отримало однозначної оцінки ні серед науковців, ні серед практикуючих юристів.

Пов'язано це як з правовими аспектами набуття права попереднього користувача, так і з умовами та метою використання торгових марок.

Стан дослідження теми. Слід відзначити, що проблемам правової охорони торговельних марок приділяється чимало уваги у наукових дослідженнях. Окремі аспекти набуття та захисту права на торговельні марки досліджувались у працях: Г.О. Андрощука, О.М. Волощенко, І.Ю. Кожарської, В.М. Крижної, О.В. Кохановської, О.П. Орлюк, О.А. Підпригори, О.О. Підпригори, Л.Д. Романадзе, О.І Харитонові та інших науковців. Разом з тим, питанням набуття та реалізації права попереднього користувача приділено недостатньо уваги, що обумовлює актуальність досліджень у зазначеній сфері.

Метою статті є розкриття умов виникнення права попереднього користувача на торговельну марку на підставі аналізу законодавства України та практики його застосування.

Виклад основного матеріалу. Використання торговельної марки на праві попереднього користувача має свої переваги та недоліки.

Норма ст. 500 ЦК передбачає доцільність захисту спеціального права попереднього користувача в інтересах його власника, виходячи з економічно виправданого припущення про понесені останнім витрати на створення тотожного товару або введення його в господарський обіг. Такі затрати і витрати мають ту саму економічну природу, що й витрати підприємства зі створення охороноздатних об'єктів, що включаються в склад майна (крім витрат, пов'язаних з оформленням їх правової охорони) [1].

Внаслідок використання торговельної марки на праві попереднього користувача з'являються два суб'єкти господарювання, які у своїй господарській діяльності використовують однакові торговельні марки. Якщо торговельні марки викорис-

товуються для абсолютно різних категорій товарів, настання якихось негативних наслідків є малоімовірним. Однак, якщо суб'єкти господарювання діють в однаковому сегменті ринку, використання однакових торговельних марок може призвести до негативних наслідків.

По-перше, використання тотожних торговельних марок різними суб'єктами може негативно вплинути як на права та інтереси самих суб'єктів господарювання, так і на права споживачів. Щодо суб'єктів господарювання негативний аспект проявляється у тому, що продукція одного виробника може суттєво відрізнитись за якістю від продукції іншого виробника, при цьому випускатись вони будуть під однією торговельною маркою.

У наукових дослідженнях пропонується закріпити на законодавчому рівні норму, відповідно до якої особа, наділена правом попереднього користувача, повинна випускати продукцію за якістю не гіршою, ніж власник відповідної торговельної марки. З іншої сторони не слід виключати ситуації, при якій продукція попереднього користувача буде суттєво перевищувати за якістю продукцію власника свідоцтва на торговельну марку. Виходить, що відповідну вимогу слід встановлювати і для власника свідоцтва на торговельну марку. Однак, якщо виходить з того, що повний об'єм виключних прав на торговельну марку належить саме власнику свідоцтва, більш логічним є наділення його правом контролю за якістю продукції, що випускається особою, яка набула право попереднього користувача.

Негативні наслідки від права попереднього користувача для споживачів можуть проявлятися у ненавмисному введенні їх в оману щодо виробника тієї чи іншої продукції. Мова в цьому випадку не йде про порушення їх прав, адже з юридичної точки зору, два суб'єкти господарювання будуть випускати продукцію під однаковими торговельними марками на законних засадах. Однак тотожність торговельних марок може викликати у споживачів уявлення, що продукція виробляється одним і тим же суб'єктом господарювання. І якраз це може негативно позначитись на інтересах виробників. Адже, якщо споживачів не задовольнить за якістю продукція вони в першу чергу звернуть увагу на торговельну марку, а не на дані про виробника. Відмовляючись від придбання продукції під певною торговельною маркою, споживачі тим самим можуть знизити попит на якісну продукцію іншого виробника.

По-друге, стосовно торговельної марки досить важко провести межу наявності підстав для надання права попередньому користувачеві. Адже у законодавстві однією із умов виникнення права попереднього користувача зазначено здійснення

значної і серйозної підготовки для використання торгової марки. Разом з тим, що слід розуміти під такою підготовкою не зазначено. Напевно, з цією метою доцільно виходити перш за все з самого поняття використання торговельної марки. Відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Для проведення зазначених дій немає потреби у значній та серйозній підготовці. А тому досить важко встановити факт, що особа готувалася до використання, оскільки уже сам факт нанесення позначення на товар чи документацію є використанням торговельної марки.

Під значною і серйозною підготовкою у сенсі відносин щодо права попереднього користувача на торговельну марку слід розуміти таку підготовку яка потребувала певних інтелектуальних організаційних промислових фінансових та трудових зусиль і затрат. Зокрема під такою підготовкою можна розуміти комплекс технологічних та організаційно-економічних заходів що забезпечують готовність до виробництва та реалізації товару або надання послуг з використанням певної торговельної марки тобто наявність повних комплектів конструкторської та технологічної документації засобів технологічного оснащення необхідних для виготовлення товару або для надання послуги. Ці заходи розподіляються за такими етапами: розробка технологічних процесів проектування технічного оснащення і нестандартного обладнання виготовлення засобів технологічного оснащення зв'язання і налагодження запроектованої технології і виготовленого технологічного обладнання [2].

На підставі аналізу положень законодавства можна визначити умови, наявність яких є необхідною підставою для виникнення зазначеного права.

По-перше, повинно бути дві тотожні чи схожі до ступеня змішання торговельні марки, одна з яких готується до використання чи використовується без закріплення виключних прав на неї, а на

іншу видано свідоцтво відповідно до законодавства України.

По-друге, об'єкт, стосовно якого подана заявка з метою отримання охоронного документа, був практично використаний іншою особою чи остання здійснила значну і серйозну підготовку до такого застосування.

Доказами використання торговельної марки можуть слугувати документи суб'єкта господарювання, в яких зазначено про торгівлю марку (наприклад, договори купівлі-продажу продукції, договору поставки, виготовлення та розповсюдження реклами тощо), зразки етикеток, упаковок на яких нанесено торговельну марку тощо.

Так, господарським судом Одеської області під час розгляду справи за позовом ТОВ «Бізнес Вин» до Департаменту, ТОВ «Арія Вин» про: визнання недійсним повністю свідоцтва України № 75242 на знак для товарів та послуг «Вина ТАРУТИНО», заборону ТОВ «Арія Вин» використовувати позначення «Вина ТАРУТИНО», а також етикетку з позначенням «Вина ТАРУТИНО» у маркуванні своєї продукції, за ТОВ «Арія Вин» було визнано право попереднього користувача торговельною маркою «Вина ТАРУТИНО» на підставі наступних доказів, що свідчать про тривале та добросовісне використання відповідачем знака для товарів і послуг: копії укладеного відповідачем та дочірнім підприємством «Укрпол-2» товариства з обмеженою відповідальністю «Укрпол Лтд» договору підряду про виготовлення поліграфічної продукції – етикеток на вина серії «Вина ТАРУТИНО»; копії накладних на поставку продукції; копії укладеного відповідачем та дочірнім підприємством «Укрпол-2» товариства з обмеженою відповідальністю «Укрпол Лтд» договору підряду від 08.05.2003 № 080503/1 про виготовлення поліграфічної продукції – етикеток на вина серії «Вина ТАРУТИНО» [3].

По-третє, передбачені законодавством дії (використання чи підготовка до нього) мають відбутися до дати подання до Державної служби інтелектуальної власності заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. У разі здійснення цих діянь у період між подачею заявки і виданням свідоцтва право попереднього користувача не виникає.

По-четверте, таке використання має здійснюватися саме в інтересах діяльності особи, яка претендує на виникнення права.

По-п'яте, необхідна добросовісність використання аналогічної марки чи приготування до нього. У законодавстві не визначено, що слід розуміти під добросовісним використанням торговельної марки. Добросовісне користування торговельною маркою повинно передбачати відкрите, тривале та безперервне володіння нею. При цьому під «від-

критістю» слід розуміти використання торговельної марки під своїм іменем (найменуванням), тобто коли особа не приховує, що сама вона є виробником певної продукції і саме її прізвище (найменування) як виробника нанесено на відповідний товар, упаковку, в якій міститься такий товар, вівіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет. Ознаками добросовісного використання торговельної марки можуть бути: незнання (неможливість знання), що інша особа використовує або має намір використовувати таке ж саме або схоже на нього позначення у своїй господарській діяльності, за винятком випадків, коли декілька осіб використовують одні й ті самі або схожі позначення для ідентифікації спільно виробленої продукції, працюючи за договорами про спільну діяльність; а також відкритість, тривалість та безперервність володіння нею [4].

По-шосте, факт використання чи підготовки до використання має відбутися на території України. Застосування об'єкта за межами нашої країни не є підставою для набуття аналізованого права, оскільки у зв'язку з територіальною сферою дії охоронного документа особа, що використовувала то-тожне позначення за межами країни видачі свідоцтва, може безперешкодно продовжувати там таке використання.

Виникають спірні питання й щодо визначення кола осіб, у яких може виникати право попереднього користувача на торговельні марки.

Так, ДПІІ «Тріграм Фармадент Інтернешнл» звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про зобов'язання ТОВ «Медична компанія «Магадфарм»» припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача шляхом заборони використання будь-яким одним або всіма відомими способами торговельної марки «ІНСТАРІА».

Постановою Київського апеляційного господарського суду ТОВ «Система аптек «Будь Здоров»» і ТОВ «Медична компанія «Магадфарм»» заборонено використовувати торговельну марку «ІНСТАРІА» будь-якими способами. Постанову апеляційного суду мотивовано посиланням на неправомірність використання відповідачами зазначеної торговельної марки без дозволу позивача та за відсутності інших правових підстав для цього, у зв'язку з тим, що ТОВ «Медична компанія «Магадфарм»» не здійснює виробництва медичного препарату під назвою «ІНСТАРІА»; у матеріалах справи відсутні докази передачі або переходу до ТОВ «Медична компанія «Магадфарм»» права попереднього користувача у встановлений частиною другою статті 500 ЦК України спосіб.

Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями обставин справи та

4. Осіпова О. Ознаки добросовісного попереднього користування торговельною маркою (знаком для товарів і послуг) [Електронний ресурс] / О. Осіпова. – Режим доступу: http://lib.academy.sumy.ua/library/P_Visnik/Numbers/1_8_2013/08_03_03.pdf
5. Постанова Вищого господарського суду № 12/405 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vgsu.arbitr.gov.ua/docs/28_1228281.html

Басай Олег Вікторович

**УМОВИ НАБУТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ПОПЕРЕДНЬОГО КОРИСТУВАЧА
НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ**

У статті розкрито умови виникнення права попереднього користувача на торговельні марки. Визначено можливі негативні наслідки від використання торгової марки на праві попереднього користувача.

Ключові слова: торговельна марка, право попереднього користувача, добре відома торговельна марка, свідоцтво на торговельну марку.

Басай Олег Вікторович

**УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ПРЕДЫДУЩЕГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
НА ТОРГОВУЮ МАРКУ**

В статье раскрыты условия возникновения права преждепользования на торговые марки. Определены возможные негативные последствия от использования торговой марки на праве преждепользования.

Ключевые слова: торговая марка, право преждепользователя, хорошо известная торговая марка, свидетельство на торговую марку

Basai Oleh Viktorovych

**CONDITIONS OF ACQUIRING AND REALIZATION OF THE RIGHT OF PRIOR USER
OF A TRADEMARK**

The article reveals the conditions of the right of prior trademarks. The possible negative consequences of the use of the trademark on the right of prior use are determined.

Keywords: trademark, right of prior, well-known trademark, the trademark certificate