

УДК 342.9

Мартюк А. С., доцент кафедри цивільного права
Київської державної академії водного транспорту
ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного, к.ю.н.

До питання цивільно-правової відповідальності за порушення прав на комерційні найменування

На основі аналізу чинного законодавства України в статті розглядається відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності. Автор досліджує особливості цивільної відповідальності за порушення прав на комерційні найменування.

Ключові слова: відповідальність, закон, право інтелектуальної власності, право на комерційні найменування.

На основе анализа действующего законодательства Украины в статье рассматривается ответственность за нарушение прав интеллектуальной собственности. Автор исследует особенности гражданской ответственности за нарушение прав на коммерческие наименования.

Ключевые слова: ответственность, закон, право интеллектуальной собственности, право на коммерческие наименования.

On the basis of current legislation of Ukraine in the article the liability for violation of intellectual property rights. The author examines the characteristics of civil liability for infringement of trade names.

Key words: liability law, intellectual property law, the right to trade names.

Актуальність теми. Особливе місце серед об'єктів права інтелектуальної власності займає комерційне найменування, що зумовлено специфікою правового регулювання даного об'єкта, а також наявністю прогалин в законодавчому регулюванні прав на нього.

Стан наукового дослідження. Окремі аспекти правової природи комерційних найменувань як об'єкта права інтелектуальної власності досліджувалися у працях В.О. Жарова, І.В. Кривошеїної, О.М. Мельник, Ю.С. Шемшученко, О.А. Підпригори та інших.

Виклад основного матеріалу. В юридичній літературі, комерційне найменування визначається як, — найменування, під яким особа виступає у цивільному обороті і яке індивідуалізує цю особу серед інших його учасників [1, с. 601]. Важливим фактором для розвитку цивільного обігу виступає наявність певних засобів стимулювання виконання відповідних обов'язків. Під час невиконання чи неналежного виконання обов'язків заподіюється шкода і, як наслідок, порушується механізм цивільного обігу. Саме для запобігання порушенням у сфері виконання зобов'язань або утримання від учинення певних дій і існує цивільна відповідальність [2, с. 184].

Захист прав інтелектуальної власності на підставі цивільно-правових норм розпочинається з вибору адекватної ситуації способу захисту, від якого залежить склад юридичних фактів, які підлягають доведенню в процесі розгляду справи. В цілому під способами захисту прав на комерційні позначення, в даній статті, розуміються закріплені законодавчими актами України матеріально-правові заходи примусового характеру, за допомогою яких здійснюється відновлення (визнання) порушених (оспорюваних) прав і законних інтересів та вплив на правопорушника з метою захисту прав інтелектуальної власності.

Цивільно-правова відповідальність є заходом впливу на суб'єктів цивільних пра-

вовідносин з метою стимулювання їх до належного виконання своїх обов'язків. Вона спрямована на відновлення порушеного права, а у разі неможливості його відновлення – компенсацію заподіяної шкоди [1, с. 420].

Специфічними ознаками цивільно-правової відповідальності виступають: 1) її майновий характер; 2) це відповідальність одного учасника цивільних правовідносин перед іншим, тобто відповідальність порушника перед потерпілим; 3) особливістю є відповідність ступеня відповідальності розміру заподіяної шкоди або збиткам; 4) ініціативний характер застосування відповідальності.

Особливої уваги, на нашу думку, заслуговує питання цивільної відповідальності при порушенні прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену Цивільним кодексом України, іншим законом чи договором [3].

У сфері права інтелектуальної власності найбільша кількість порушень стосується торговельних марок та комерційних найменувань, права на які найчастіше порушуються шляхом реєстрації чи використання подібних або тотожних позначень.

О.В. Росамахіна відзначає, що якщо права на торговельну марку відповідно до законодавства підтверджуються свідоцтвом про державну реєстрацію, то з комерційними найменуваннями ситуація дещо складніша. Такий специфічний об'єкт не підлягає спеціальній процедурі реєстрації й охороняється з моменту його першого використання, без жодної обов'язкової фіксації в державних реєстрах. Отже, комерційне найменування є найбільш досяжним для порушників [7, с. 15].

Очевидним є те, що у разі порушення прав на комерційні найменування їх власник має право на захист. Під захистом права на комерційні найменування потрібно розуміти реалізацію передбачених законом засобів, за допомогою яких власник прав може забезпечити: 1) припинення порушення прав на комерційні найменування; 2) поновлення своїх порушених прав; 3) застосування до правопорушників інших санкцій передбачених законом.

Розглядаючи більш детально способи захисту права інтелектуальної власності на комерційні позначення, можна зазначити наступне. Визнання прав на торговельну марку, як показує судова практика, є не досить популярним способом захисту права інтелектуальної власності. Але дане твердження є вірним якщо вести мову про так звану “звичайну” торговельну марку, адже порядок набуття прав та надання правової охорони на такий об'єкт інтелектуальної власності передбачений Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”. Але в деяких випадках суд може визнати право на торговельну марку (адже юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі). Такі ситуації можливі у разі необґрунтованої відмови Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Держслужба) надати правову охорону заявленій для реєстрації торговельній марці для певного переліку товарів та/або послуг, або у разі виникнення спорів із договірних відносин сторін щодо передачі прав на такий об'єкт інтелектуальної власності, або у разі реорганізації юридичної особи, якій належить торговельна марка. Для прикладу можливо навести справу, застосування цивільно-правового способу захисту прав інтелектуальної власності, у вигляді визнання права, пов'язані із захистом японських знаків Nintendo і Sega, які були зареєстровані в Держдепартаменті на ім'я ТОВ “Флеш”: за позовами власників цих знаків, японської фірми Nintendo Co. Ltd та фірми Kabushiki Kaisha Sega Enterprises. Ltd, до господарського суду знаки Nintendo і Sega на підставі існуючих міжнародних документів у цій сфері

було визнано загальновідомими, а свідоцтва про їх реєстрацію ТОВ "Флеш" недійсними. Аналогічні справи були предметом судового розгляду щодо знаків TU-134, Родопі, Vegeta [9]. Що ж стосується захисту прав на комерційне найменування та географічне зазначення, то визнання прав на них в судовому порядку не набуло широкого застосування, що зумовлено особливостями їх правового регулювання та порядком набуття прав на них. Визнання прав на комерційне (фірмове) найменування, зокрема, можливе у випадку реорганізації юридичної особи, яке може відбуватися в порядку передбаченому ст. 109 ЦК, шляхом виділення, коли до однієї або декількох створюваних нових юридичних осіб переходить частина майна, прав та обов'язків даної комерційної організації, або, в порядку встановленому ст. 108 ЦК, шляхом перетворення, коли змінюється організаційно-правова форма юридичної особи. Найбільш гострі проблеми виникають при поділі юридичної особи, коли її права та обов'язки переходять до знов утворених юридичних осіб, та при виділенні зі складу юридичної особи однієї або декількох юридичних осіб, які набувають відповідного обсягу прав і обов'язків. При поділі юридичної особи право на використання може бути визнано за кожною зі знов утворених юридичних осіб, якщо тільки це не вводить в оману інших учасників цивільного обороту і споживачів. Питання про те, за ким конкретно зберігаються права на комерційне найменування, вирішується самими юридичними особами, які беруть участь у реорганізації. Якщо вони не зможуть дійти згоди, спір має розглядатися судом. Як вже зазначалося, цілком можлива поява в цивільному обороті і кількох осіб, які діють під тим же комерційним найменуванням, яке раніше використовувала ліквідована в результаті поділу юридична особа. Але це можливо тільки тоді, коли по-перше, вони мають намір діяти у різних сферах ринку чи на різних територіях і, по-друге, це не створює труднощів для інших учасників цивільного обороту та споживачів щодо їх індивідуалізації [8, С.16]. Визнання прав на географічне зазначення, в свою чергу, можливе у разі відмови в його державній реєстрації, або будь-якого оспорування зі сторони третіх осіб. При цьому, потрібно відзначити, що визнання прав на усі названі об'єкти інтелектуальної власності може супроводжуватись оприлюдненням існування певної правомочності, в тому числі й за рахунок порушника прав.

Одним з найпоширеніших способів захисту права на комерційне позначення є припинення дії, яка становить порушення такого права. Для торгівельних марок, комерційних найменувань та географічних зазначень прикладами застосування такого способу захисту, може бути вимога про заборону пропозиції до продажу товару або послуг, які містять торгівельну марку, комерційне (фірмове) найменування та/або посилання на місце походження товару, що порушують права правовласника, або введення їх в комерційний обіг, використання таких позначень в діловій документації або рекламі, а також припинення інших дій, які порушують законні права власника. При цьому, дії, які порушують права власника та можуть бути припинені, чітко не визначаються чинним законодавством, що безумовно є позитивним моментом, адже надання вичерпного переліку порушень прав призвело б до того, що власники прав були б обмежені у захисті таких прав, та не мали б можливість протидіяти широкому колу незаконних дій. Відповідно до приписів статей 90, 489-491 ЦК та статті 159 ГК належним способом захисту права на комерційне найменування може бути позов про зобов'язання особи, яка порушує права інтелектуальної власності, припинити використання тотожного найменування та відшкодувати збитки, якщо їх завдано таким використанням. Результатом задоволення відповідного позову може стати зобов'язання власника (засновника) або уповноважений ним орган внести необхідні зміни до установчих документів. Але

вимога про скасування державної реєстрації юридичної особи або зобов'язання її змінити назву шляхом перереєстрації з мотивів схожості фірмових найменувань суб'єктів підприємницької діяльності не є належними способами захисту права на комерційне найменування, оскільки серед визначених законодавством підстав для скасування державної реєстрації юридичної особи відсутня така як тотожність найменувань.

Захищаючи права на комерційні найменування, до правопорушників застосовуються визначені законом або договором матеріально-правові заходи, спрямовані на відновлення (визнання) порушених (оспорюваних) прав та вплив на правопорушників.

Положеннями актів цивільного законодавства (ст. 16 ЦК України) встановлюються різні способи захисту цивільних прав та інтересів. Власники прав на комерційні найменування можуть використати такі з них:

1) визнання права на комерційне найменування — є засобом усунення невизначеності у відносинах між суб'єктами, створення необхідних умов для його реалізації і запобігання з боку третіх осіб дій, які перешкоджають його нормальному здійсненню;

2) припинення дій, що порушують право на комерційне найменування — являє собою припинення порушником використання комерційного найменування під час провадження своєї діяльності як свого власного об'єкта права інтелектуальної власності;

3) відновлення становища, що існувало до порушення права на комерційне найменування;

4) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди — цей спосіб передбачає відшкодування як реальних збитків, тобто витрат, яких особа зазнала, наприклад, у зв'язку з витратами на додаткову рекламну кампанію, для відновлення своєї репутації, яка постраждала внаслідок незаконного використання комерційного найменування, так і відшкодування упущеної вигоди;

5) визнання незаконними рішення органу державної влади, наприклад, щодо реєстрації торговельної марки, у якій незаконно використано комерційне найменування.

О.М. Мельник зазначає, що компенсаційний характер цивільно-правової відповідальності у сфері інтелектуальної власності не досягає своєї мети в умовах ринкової економіки [4, с. 322]. Ця відповідальність, як вказує О.А. Підпригора, зводиться лише до повернення того, що порушнику не належить, або до відшкодування завданих ним збитків. В умовах ринкової економіки у сфері інтелектуальної власності цього недостатньо. Порушник прав має нести відповідальність, яка б назавжди відрадила його від бажання користуватися чужими правами [6, с. 142].

Спеціального закону, який би регулював відносини пов'язані із охороною і захистом прав на комерційне найменування, в Україні до поки не існує, але захисту таких прав приділена увага в Господарському кодексі України, який зокрема, містить в ч. 5 ст. 159 припис, про те, що особа, яка використовує чуже комерційне найменування, на вимогу його власника зобов'язана припинити таке використання і відшкодувати завдані збитки.

Таким чином, аналізуючи законодавство у сфері права інтелектуальної власності, слід зазначити, що суспільні відносини у сфері використання та захисту прав інтелектуальної власності на комерційні найменування практично неврегульовані, окрім трьох статей ЦК України. Це, у свою чергу, ускладнює покладення цивільно-правової відповідальності на порушників прав даного об'єкта. Саме тому існує необхідність удосконалення законодавства та прийняття спеціального законодавчого акту, що врегулював би питання особливостей цивільно-правової відповідальності за порушення прав на комерційні найменування.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Цивільне право: підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л.М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін. ; за ред. В. І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. — Х. : Право, 2011. — Т. 1. — 656 с.
2. Відповідальність у приватному праві : монографія / [І. Безклубий, Н. Кузнєцова, Р. Майданик та ін.] ; за заг. ред. І. Безклубого. — К.: Грамота, 2014. — 416 С. — (Серія "Про українське право").
3. Цивільний кодекс України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15>
4. Мельник О. М. Проблеми охорони прав суб'єктів інтелектуальної власності в Україні / О. М. Мельник. — Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. — 362 с.
5. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: учеб.— 3-е изд. перераб. и доп. — М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2015. — 752 с.
6. Підпригора О.А. Проблеми цивільно-правового захисту права інтелектуальної власності // Інтелектуальний капітал, № 4. — 2002. — С. 4-14.
7. Росамахіна О. Особливості правової охорони добре відомих знаків в Україні // Юридичний журнал. - № 6. — 2014 — С. 15-18.
8. Шевелева Т. Комерційне найменування: проблеми правової охорони в Україні // Інтелектуальна власність, № 7. - 2015. — С. 12-16.
9. Судові рішення // Юридична практика, № 30 (396). — 2015. — С.20.

УДК 341.9

Брагіна М. О., аспірант кафедри цивільно-правових дисциплін Національної академії прокуратури України, юрист 1 класу

Визнання та виконання рішень національних судів України у цивільних та комерційних справах на території країн Європейського Союзу

У статті розкривається актуальність міжнародних договорів, які укладено Україною, про правову допомогу з питань визнання та виконання судових рішень у цивільних справах.

Ключові слова: міжнародні договори, Україна, Європейський Союз, визнання та виконання судових рішень, цивільні та комерційні справи.

В статье раскрывается актуальность международных договоров, заключенных Украиной, о правовой помощи по вопросам признания и исполнения судебных решений в гражданских делах.

Ключевые слова: международные договора, Украина, Европейский Союз, признание и исполнение судебных решений, гражданские и коммерческие дела.

The article reveals the relevance of international agreements signed by Ukraine on legal assistance on the recognition and enforcement of judgments in civil cases.

Key words: international agreements, Ukraine, the European Union and the recognition and enforcement of judgments, civil and commercial cases.

Актуальність теми. Завершальною стадією судового провадження є виконання судових рішень у цивільних та комерційних справах.

Відповідно до статті 124 Конституції України судові рішення ухвалюються судами