

УДК 347.121.2

Мартюк Аліна Сергіївна,

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права
юридичного факультету Інституту управління та технологій
Державного університету інфраструктури та технологій,
м. Київ, Україна

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.

Актуальність теми. Особливе місце серед об'єктів права інтелектуальної власності займає комерційне найменування, що зумовлено специфікою правового регулювання даного об'єкта, а також наявністю прогалів 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 адекватного 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

© Мартюк А.С., 2018

цивільних правовідносин 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.

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 будьякого оспорювання 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:

ДИКТУМ ФАКТУМ ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО

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. Бегова 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.