

О. І. Сафончик, доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри цивільного права
Національного Університету «Одеська юридична академія»
<https://orcid.org/0000-0001-6781-8219>

ДО ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВОВИХ КАТЕГОРІЙ В СФЕРІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ «ТОРГІВЕЛЬНА МАРКА» ТА «КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ» В УКРАЇНІ

У статті досліджено окремі аспекти співвідношення правових категорій «торгівельна марка» та «комерційне найменування» як об'єктів права інтелектуальної власності в Україні.

У статті акцентовано увагу на тому, що визначення «торгова марка» використовується для індивідуалізації товарів. Позначення, що використовується для індивідуалізації робіт та послуг, отримало назву «знак обслуговування». Водночас, існує й поняття «комерційне найменування», що позначає найменування підприємницького товариства як юридичної особи. Враховуючи схожість цих засобів індивідуалізації, правила товарних знаків застосовуються і до знаків обслуговування. При цьому проведено розмежування досліджуваних правових категорій за різними критеріями.

Визначено, що незважаючи на відмінності між такими правовими категоріями, як «торгівельна марка» та «комерційне найменування», є певні відмінності, комерційне найменування і найменування юридичної особи найчастіше можуть збігатися. Більш того, через схожість об'єктів правового захисту торгової марки також можуть повністю збігатися з комерційними найменуваннями та з найменуваннями юридичних осіб, що при однаковій сфері використання прав на такі об'єкти може ввести споживача в оману та призвести до конфлікту інтересів власників прав на зазначені різні об'єкти.

Зроблено висновок про поширення норм ЦК України (стаття 495) та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» (стаття 16), які встановлюють право власника свідоцтва на торговельну марку забороняти іншим особам використовувати таку марку на відносини, що стосуються комерційних найменувань. Інакше висловлюючись, власник прав на торговельну марку може забороняти використовувати їх у комерційних найменуваннях інших.

Вирішення висвітленої проблематики на законодавчому рівні може полягати у прийнятті спеціального закону, яким буде визначено поняття «комерційне найменування», передбачений докладний механізм фіксації та обліку комерційних найменувань, а також внесено зміни до законодавчих актів з метою передбачити обов'язок та порядок дотримання прав інтелектуальної власності суб'єктів у процесі реєстрації торговельних марок, комерційних найменувань, тощо.

Ключові слова: цивільне право, цивільне законодавство, цивільні правовідносини, право інтелектуальної власності, об'єкти права інтелектуальної власності, торговельна марка, комерційне найменування.

O. I. Safonchik. On the issue of correlation of legal categories of “trademark” and “commercial name” in Ukraine’s intellectual property law

The article examines individual aspects of the correlation between the legal categories of “trademark” and “commercial name” as objects of intellectual property rights in Ukraine.

The article emphasizes that the definition of “trademark” is used to individualize goods. The designation used to individualize works and services is called a service mark. At the same time, there is also the concept of a “commercial name”, which refers to the name of a business entity as a legal entity. Given the similarity of these means of individualization, trademark rules also apply to service marks. In addition, the author differentiates the legal categories under study according to various criteria.

It is determined that despite the differences between such legal categories as “trademark” and “commercial name”, a commercial name and the name of a legal entity may often coincide. Moreover, due to the similarity of the objects of legal protection, trademarks may also completely coincide with commercial names and names of legal entities, which, given the same scope of the rights to such objects, may mislead consumers and cause a conflict of interest of the owners of the rights to these heterogeneous objects.

It is concluded that the provisions of the Civil Code of Ukraine (Article 495) and the Law of Ukraine “On Protection of Rights to Trademarks for Goods and Services” (Article 16), which establish the right of the trademark certificate holder to prohibit others from using such a mark, are extended to relations relating to commercial names. In other words, the owner of trademark rights may prohibit the use of such rights in the commercial names of others.

The solution to the highlighted problems at the legislative level may lie in the adoption of a specific law that will define the concept of “trade name”, provide a detailed mechanism for recording and accounting of trade names, and amend legislative acts to provide for the obligation and procedure for observing intellectual property rights of entities during the registration of trademarks, trade names, etc.

Key words: civil law, civil legislation, civil law relations, intellectual property law, objects of intellectual property rights, trademark, commercial name.

Постановка проблеми. Відповідно до статті 492 ЦК України [1], визначення «торгова марка» використовується для індивідуалізації товарів. Позначення, що використовується для індивідуалізації робіт та послуг, отримало назву «знак обслуговування». Водночас, існує й поняття «комерційне найменування», що позначає найменування підприємницького товариства як юридичної особи. Враховуючи схожість цих засобів індивідуалізації, правила товарних знаків застосовуються і до знаків обслуговування.

Як випливає з наведеного визначення, під товарними знаками розуміється позначення, за допомогою якого споживач може відрізнити товари та послуги одного виробника від товарів та послуг іншого. Товарний знак дорівнюється до результатів інтелектуальної діяльності і є об'єктом інтелектуальної власності.

У повсякденному житті поширені різні назви товарного знаку «товарна марка», «логотип», «торгівельний знак», «бренд», «фірмова символіка», тощо. По суті всі ці найменування є синонімами, проте товарний знак – юридично точніше поняття, і ним може бути будь-яке позначення або комбінація позначень, що придатні для виділення товарів і послуг, які надаються однією особою іншій особі.

Одночасно, виникають суперечки між власниками різноманітних конфлікуючих об'єктів цивільного права, наприклад: «торгових марок» та «комерційних найменувань», «торгових марок» та «промислових зразків», «торгових марок» та «географічних найменувань», тощо.

Теоретичну основу дослідження склали наукові праці С.А. Бабкіна, Д. В. Бойко, Ю. Т. Гульбіна, О.В. Дзери, В. А. Дозорцева, Н. А. Дмитрика, І. В. Жилінкової, В. А. Калятїна, П. П. Крайнеса, О.І. Кулінич, Р.О. Стефанчука, О. Г. Серго, В. В. Бонтлаба, О.І. Харитонової та інших.

Мета статті. Мета статті полягає в здійсненні порівняння таких правових категорій, як «торгівельна марка» та «комерційне найменування» шляхом аналізу чинного законодавства України, дефініцій, сутності порівнюваних понять та розгляду конфліктів прав власників «торгових марок» та «комерційних найменувань».

Викладення основного матеріалу. Суперечки щодо прав інтелектуальної власності в Україні вже давно перестали бути юридичною екзотикою. З стрімким розвитком ринку та відносин інтелектуальної власності не менш стрімко збільшується кількість та різноманітність судових справ у цій сфері. На даний момент вже сформувалася та узагальнена певна практика вирішення так званих інтелектуальних суперечок.

Однак, на жаль, така судова практика поки що не охоплює суперечки, що виникають між власниками різноманітних конфлікуючих об'єктів, наприклад: торгових марок та комерційних найменувань, торгових марок та промислових зразків, торгових марок та географічних найменувань. Учасники зазначеної категорії справ, втім, як і суд, найчастіше стикаються з проблемами недостатності правової регламентації співвідношення прав на різні об'єкти промислової власності, невизначеності порядку взаємодії таких об'єктів між собою, внаслідок чого у разі виникнення спору власники «інтелектуальних прав» стають учасниками судової гри, правила якої кожен вигадує собі сам.

Цивільний кодекс України (далі – ЦК України) та інші акти цивільного законодавства відносять торгові марки та комерційні найменування до об'єктів права інтелектуальної власності.

Насамперед, зазначимо, що торговою маркою визнається умовне позначення, яке міститься на продукції, що випускається, на її упаковці, а також на супровідній документації. Отже, найчастіше торгова марка є візитною карткою бізнесу. Споживачі запам'ятовують певне зображення або текст, який автоматично викликає у них асоціативний ряд із певними товарами та послугами.

Зареєстрована торгова марка надає певний обсяг правового захисту для товарів та послуг певним виробникам чи виконавцям для забезпечення їхньої відмінності та неповторності від інших. Як і будь-який об'єкт інтелектуальної власності, торгова марка надає певні особисті немайнові та майнові права.

Правовий режим торгової марки в Україні врегульований Паризькою конвенцією «Про охорону промислової власності» [4], ЦК України [1], Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» [3], а також рядом інших міжнародно-правових та національних актів.

На підставі існуючого законодавчого масиву торговою марку можна однозначно визначити як «зареєстроване позначення, за допомогою якого товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб» [9; 5, с. 103-108]. Відносно торгових марок законодавством України передбачено, зокрема, «умови та процедуру набуття прав на цей об'єкт, обсяг правового захисту, що надається, прав та повноваження власника, способи захисту прав, а також цілий комплекс норм, які докладно регулюють інші аспекти права інтелектуальної власності на торговою марку» [12].

Щодо комерційного найменування правова регламентація бачиться менш визначеною. Правове становище комерційного найменування визначається нормами Паризької конвенції «Про охорону промислової власності», ЦК України, а також Господарського кодексу України (ГК України) [2].

Основна проблема полягає у відсутності легального визначення поняття «комерційне найменування». Законодавство містить лише деякі ознаки цього поняття, виходячи з яких, якщо пощастить, можна визначити його сутність у цивільному праві України.

Так, ЦК України (стаття 90) та ГК України (стаття 159) встановлюють, що «суб'єкт господарювання може мати комерційне найменування, тим самим визначаючи право, а не обов'язок, такої особи на комерційне найменування. Також зазначеними нормами передбачено спеціальний реєстр комерційних найменувань, який досі не діє» [6; 7]. Нормами статті 489 ЦК України встановлено «момент виникнення права на комерційне найменування, що визначається моментом його першого використання та не вимагає дотримання формальностей», а також «момент припинення такого права (стаття 491), прив'язаний законодавцем до ліквідації юридичної особи» [8].

Положеннями статті 489 ЦК України встановлено умови надання правової охорони комерційному найменуванню. Таких умов лише дві:

«– комерційне найменування має давати можливість відрізнити одного суб'єкта господарювання від інших;

– комерційне найменування не повинно вводити споживачів в оману щодо діяльності суб'єкта господарювання» [11].

При цьому, друга умова, ймовірно, має вирішальне значення, оскільки різні особи таки можуть мати однакові комерційні найменування (пункт 4 статті 489 ЦК України), що, очевидно, не дає змоги відрізнити одного суб'єкта господарювання від інших. Однак така ситуація допустима лише у разі, якщо це не вводить в оману споживачів щодо вироблених особою товарів та послуг, що їм надаються.

Положеннями ЦК України (стаття 490) встановлено «повноваження власника прав інтелектуальної власності на комерційне найменування, що складаються з: права використовувати комерційне найменування; права перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційну назву, зокрема забороняти таке використання» [8].

Права на цей об'єкт можуть бути передані лише разом із цілісним майновим комплексом власника таких прав.

Деякі зі згаданих норм ЦК України та ГК України містять посилання на спеціальний закон, який нині не діє, у зв'язку з чим положення зазначених актів є сьогодні єдиним джерелом правового регулювання комерційних найменувань.

Слід відрізнити поняття «комерційне найменування» та «найменування» юридичної особи, оскільки на них поширюється різний правовий режим і вони можуть бути не пов'язані між собою.

Так, згідно з положеннями статті 90 ЦК України: «юридична особа повинна мати своє найменування, що містить інформацію про її організаційно-правову форму» [10]. З цієї норми (на відміну права на комерційне найменування), мати найменування – це обов'язок юридичної особи. Тобто за обов'язкової наявності найменування в юридичної особи в нього може бути комерційне найменування.

Також (на відміну від комерційного найменування) найменування юридичної особи обов'язково включає інформацію про її організаційно-правову форму.

Крім того, ЦК України (стаття 90) не допускає використання тотожних найменувань юридичних осіб, тоді як дозволяє за певних умов використовувати кільком особам однакові комерційні найменування.

Відрізняються зазначені поняття і моментом виникнення: найменування юридичної особи виникає, зазвичай, з державної реєстрації речових підприємства, а декларація про комерційне найменування – з його першого використання без дотримання будь-яких формальностей.

І, нарешті, найменування юридичної особи не є об'єктом права інтелектуальної власності, її правове становище регулюється переважно нормами корпоративного законодавства.

Проте за всіх цих відмінностей комерційне найменування і найменування юридичної особи найчастіше можуть збігатися. Більш того, через схожість об'єктів правового захисту торгівельної марки також можуть повністю збігатися з комерційними найменуваннями та з найменуваннями юридичних осіб, що при однаковій сфері використання прав на такі об'єкти може ввести споживача в оману та призвести до конфлікту інтересів власників прав на зазначені різні об'єкти.

Коли власники прав на комерційне найменування і торгову марку (права на яку виникли раніше, ніж права на комерційне найменування) звернулися до суду для вирішення спору, що виник, на цьому етапі і виникає питання про те, що ж таке «комерційне найменування» як воно співвідноситься з «торговою маркою».

З огляду на те, що використання комерційного найменування – це право юридичної особи, яке виникає за певних умов і може бути зовсім не реалізовано останнім, за оскарження такого права насамперед слід довести факт його виникнення у конкретної особи. Право на комерційне найменування виникає внаслідок його використання, тобто доведенню у разі звернення до суду підлягає обставина використання комерційного найменування.

Зазвичай суб'єкт використовує своє право тільки якщо він цього хоче, інакше кажучи, за наявності волі зазначеної особи на таке використання. Таким чином, для визначення факту використання конкретного комерційного найменування слід враховувати обставини добровільного використання особою певного найменування у господарських відносинах з іншими особами (у тому числі із споживачами, у рекламі) та не враховувати факти примусового використання суб'єктом певного найменування (наприклад, на виконання приписів законодавства про захист прав споживачів, дозвільних норм тощо). При цьому найменування, що добровільно використовується, може як істотно відрізнитися від найменування юридичної особи, що використовується в силу імперативу, так і повністю збігатися з останнім.

Коли факт використання певного комерційного найменування встановлено, постає нове питання: «чи має власник свідоцтва на торгову марку право забороняти використання комерційного найменування?».

Комерційне найменування може містити в собі торгову марку, бути тотожною торговій марці або відрізнитися від неї окремими елементами, не змінюючи загального враження, а також може бути використане на товарах та при наданні послуг.

Враховуючи дані обставини, бачиться обґрунтованим поширення норм ЦК України (стаття 495) та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» (стаття 16), які встановлюють право власника свідоцтва на торговельну марку забороняти іншим особам використовувати таку марку на

відносини, що стосуються комерційних найменувань. Інакше висловлюючись, власник прав на торгову марку може заборонити використовувати їх у комерційних найменуваннях інших.

Однак навіть після заборони судом використовувати торгову марку в комерційному найменуванні виконати таке судове рішення і досягти бажаного результату може бути вкрай складно, оскільки недобросовісний суб'єкт господарювання може продовжувати таке використання, пояснюючи це тим, що він використовує найменування своєї юридичної особи, а не комерційне найменування.

Для припинення використання торгової марки також у найменуванні юридичної особи власнику прав на торгову марку на підставі вищевказаних норм доцільно в судовому порядку заборонити її використання та у найменуванні юридичної особи, а також зобов'язати суб'єкт господарювання вилучити торгову марку з найменування та внести відповідні зміни до статуту.

На перший погляд, наведені вимоги нормативно не обґрунтовані, оскільки цивільні обов'язки виконуються в межах, встановлених договором або актом законодавства (стаття 14 ЦК України), а під час реєстрації або перереєстрації юридичних осіб відсутня вимога дотримання прав інтелектуальної власності інших осіб, тому їх порушення не повинно спричиняти за собою відповідальність.

Заперечуючи такий підхід, слід зазначити, що вимога про вилучення торгової марки з найменування юридичної особи та внесення змін до статуту може бути обґрунтовано правом власника свідоцтва на торгову марку перешкоджати (причому способи такої перешкоди законодавець не обмежив) неправомірному використанню останньої (стаття 494 ЦК України), що у свою чергу тягне за собою кореспондуючий обов'язок інших осіб (у разі обов'язок внести зміни до статуту підприємства). Крім того, описаний спосіб захисту прав є найбільш адекватним у даній ситуації.

Висновки. Зважаючи на викладене, можна дійти висновку, що правові механізми не є єдиним вірним шляхом вирішення конфлікту прав власників торгових марок та комерційних найменувань і можуть стати лише допоміжним матеріалом у роботі юристів-практиків. Існуюча судова практика також не дає однозначних відповідей на порушені питання.

Вирішення описаної проблеми на законодавчому рівні, принаймні перші кроки до її вирішення, може полягати у прийнятті спеціального закону, яким як мінімум буде визначено поняття «комерційне найменування», передбачений докладний механізм фіксації та обліку комерційних найменувань (можливе створення спеціального реєстру), а також внесено зміни до законодавчих актів про реєстрацію юридичних осіб з метою передбачити обов'язок та порядок дотримання прав інтелектуальної власності інших суб'єктів у процесі реєстрації юридичних осіб.

Список використаних джерел:

1. Цивільний Кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 40-44. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>
2. Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.2003 № 436-IV *Верховна Рада України. Законодавство України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text>
3. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг. Закон України від 15 грудня 1993 року № 3689-ХІІ (*Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 1994, № 7, ст. 36). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text>
4. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (переглянута у Брюсселі 14 грудня 1900 р., у Вашингтоні 2 червня 1911 р., у Гаазі 6 листопада 1925 р., у Лондоні 2 червня 1934 р., у Лісабоні 31 жовтня 1958 р., у Стокгольмі 14 липня 1967 р., змінена 2 жовтня 1979 р.) Набуття чинності для України: 25 грудня 1991 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123#Text
5. Білоусов В.М. Особливості правової охорони торговельних марок в Україні. *Цивільне і трудове право. Юридичний вісник* 2018. .3 (48). С. 103-108
6. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України / За заг. Ред. В.К Мамутова – К.: Юрінком Інтер, 2004. 441 с.
7. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. – 2-е вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери (кер. авт. код.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. К.: Юрінком Інтер, 2006. Т.ІІ. 1088 с.
8. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). Т. 5: Право власності та інші речові права / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Харків : ФО-П Колісник А.А., 2011. С. 477-533.
9. Цивільне право України: підручник [Текст] : в 2 т. Т. 1 / кол. авторів; за ред. Г.Б. Яновицької, В.О. Кучера. Львів: «Новий Світ-2000», 2014. – 444 с.
10. Цивільне право України: договірні та недоговірні зобов'язання: підручник для ВНЗ. 3-є вид. Бичкова С. С., Бірюков І. А., Бобрик В. І., Братель О. Г. та ін. За ред. Бичкової С. С. Київ: Правова єдність, Алерта, 2014. 496 с.
11. Цивільне право України. Загальна частина: загальні положення, особисті немайнові права фізичної особи, право власності та ін. речові права, спадкове право, право інтелектуальної власності, загальні положення про зобов'язання і договори: підручник. Бірюков І. А., Заїка Ю. О., Бичкова С. С., Тімуш І. С. та ін. За ред. Бірюкова І. А., Заїки Ю. О. Київ: Правова єдність, Алерта, 2014. 510 с.
12. Цивільне право України. У двох частинах. Частина 1. Навчальний посібник / за заг. ред. канд. юрид. наук, проф. В. А. Кройтора, канд. юрид. наук, доц. Кухарева О. Є., канд. юрид. наук, доц. Ткалича М.О. Запоріжжя. 2016. 284 с.