

УДК 374.5

**ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ НА КОМЕРЦІЙНІ НАЙМЕНУВАННЯ
CIVIL RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF COMMERCIAL NAMES RIGHTS**

Кривошеїна І.В.,

*кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка*

Стаття присвячена визначенню особливостей цивільно-правової відповідальності за порушення прав на один із засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу. Комерційне найменування є одним із найбільш дискусійних об'єктів права інтелектуальної власності. Саме тому з'ясування природи прав на зазначений об'єкт, а також можливостей застосування правових санкцій за порушення прав є вкрай необхідним.

Ключові слова: комерційні найменування, засоби індивідуалізації, порушення прав, майнові права, відповідальність.

Статья посвящена определению особенностей гражданско-правовой ответственности за нарушения прав на одно из средств индивидуализации участников гражданского оборота. Коммерческое наименование является одним из наиболее спорных объектов права интеллектуальной собственности. Именно поэтому определение природы прав на указанный объект, а также возможностей применения правовых санкций за нарушение является необходимым.

Ключевые слова: коммерческие наименования, средства индивидуализации, нарушение прав, имущественные права, ответственность.

Article is dedicated to determination of peculiarity of civil responsibility for violation of rights for one of the distinguishing marks. Commercial names are the most disputable objects of intellectual property rights. That is why determination of legal character and possibility to use legal sanctions for infringements of commercial names rights is necessary.

Key words: commercial names, distinguishing marks, infringements of rights, property rights, responsibility.

Постановка проблеми. Питання про поняття цивільно-правової відповідальності багато років є спірним у юридичній науці. Для розвитку цивільного обігу дуже важлива наявність певних засобів стимулювання вико-

нання відповідних обов'язків. При невиконанні чи неналежному виконанні обов'язків заподіюється шкода, і як наслідок, порушується механізм цивільного обігу. Саме для стимулювання запобіганню порушень в сфері вико-

нання зобов'язань або утримання від вчинення певних дій і існує цивільна відповідальність. Особливо важливим є дослідження можливості покладення відповідальності за порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Стан дослідження. Дослідженню правової природи прав на об'єкти інтелектуальної власності, можливостям їх захисту та покладення відповідальності за порушення прав на зазначені об'єкти присвячено велику кількість наукової літератури, однак деякі питання залишаються дискусійними. Основу досліджень складають роботи О. А. Підпригори, питанням охорони і захисту присвячено статті таких відомих науковців, як Г. Андрощук, Ю. Бошицький, Р. Еннан.

Метою даної статті є дослідження питання цивільно-правової відповідальності, що може бути покладена на порушника прав на комерційні найменування, визначенні основних прогалин в законодавстві, що врегулює питання охорони і захисту об'єктів права інтелектуальної власності.

Виклад основного матеріалу. В найзагальнішому розумінні цивільно-правовою відповідальністю є правовідношення, що виникає у зв'язку з порушенням встановленого договором або законом обов'язку, що має на меті покладення на особу, що винна у вчиненні цивільного правопорушення, негативних майнових наслідків.

Цивільно-правова відповідальність є видом юридичної відповідальності і має в собі всі притаманні відповідальності ознаки, однак при цьому наділена специфічним елементом – майновим характером. Специфічними рисами цивільно-правової відповідальності є, перш за все, як зазначалось, майновий характер; по-друге, така відповідальність являє собою відповідальність одного учасника цивільних правовідносин перед іншим, тобто відповідальність порушника перед потерпілим; по-третє, особливістю є відповідність розміру відповідальності розміру заподіяної шкоди або збиткам; по-четверте, особливістю є ініціативний характер застосування відповідальності.

Загальними засадами відповідальності є застосування її в разі правопорушення і відповідно до його характеру, невідворотність відповідальності за вчинене правопорушення, дотримання вимог щодо індивідуалізації відповідальності, дотримання законності при застосуванні мір відповідальності.

Особливу увагу слід приділити цивільній відповідальності при порушенні прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що безумовно має певну специфіку.

В такій специфічній сфері, як право інтелектуальної власності, найбільша кількість порушень випадає на долю торговельних марок та комерційних найменувань, права на які найчастіше порушуються шляхом реєстрації чи використання схожих або тотожних позначень. Одним із основних порушень прав на комерційне найменування є використання третіми особами, тотожного чи схожого до ступеня змішування позначення з комерційним найменуванням тієї юридичної особи, яка має на нього виключне право. У той же час ст. 489 ЦКУ надає можливість мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та реалізують, та послуг, які ними надаються. Така ситуація можлива, якщо виробництво та реалізація товарів, надання послуг здійснюється на територіально розмежованих ринках, або особи з однаковими комерційними найменуваннями спеціалізуються на виробництві різних товарів (послуг). При цьому необхідно щоб суд враховував наявність чи відсутність реальної небезпеки щодо сплутування діяльності юридичних осіб, що виступають у цивільному обігу під схожими або тотожними комерційними найменуваннями.

Володілець прав на комерційне найменування, який вважає, що його право порушено, має довести, що саме він має виключне право на дане найменування, та крім

того, подати конкретні факти, що засвідчують порушення його законних інтересів. Такі спори можливі, крім умисних дій порушника прав, також у випадках поділу або виділу юридичних осіб.

Окрім зазначеного порушення, право на комерційне найменування може бути порушене шляхом використання його в торговельній марці, зареєстрованій на ім'я іншої особи. Відповідно до п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», не може бути зареєстровано як товарний знак позначення, яке є тотожним або схожим настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні й належать іншим особам. При цьому існує позиція, що якщо предмет діяльності володільца прав на комерційні найменування і володільца торговельної марки зовсім різний і вони не перетинаються на ринку, то використання в торговельній марці елементів чужого найменування не є порушенням [1, с. 597].

Слід зазначити, що якщо права на торговельну марку відповідно до законодавства підтверджуються свідоцтвом про державну реєстрацію, то з комерційними найменуваннями ситуація дещо складніша. Так, такий специфічний об'єкт не підлягає спеціальній процедурі реєстрації і охороняється з моменту його першого використання, без жодної обов'язкової фіксації у державних реєстрах. Відповідно до ст. 489 ЦКУ, правова охорона надається комерційному найменуванню якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації. Положення законодавства, щодо відсутності обов'язкової реєстрації відповідають вимогам ст. 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року.

Постає питання, як визначити момент першого використання комерційного найменування. Відповідно до Постанови Пленуму ВГСУ від 17 жовтня 2012 року «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» (далі Постанова) п. 80 ч. 4 момент першого використання може встановлюватись за даними державної реєстрації юридичної особи, фінансової і технічної документації (рахунки, накладні, технічні умови), рекламних матеріалів, охоронних документів, реєстрації доменного імені тощо.

Таким чином, комерційне найменування є найбільш досяжним для порушників. У випадку порушення прав на комерційні найменування їх володілець має право на захист. Відповідно до ч. 1 ст. 432 ЦКУ, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до ст. 16 ЦКУ, що передбачає способи захисту цивільних прав та інтересів. Під захистом права на комерційне найменування слід розуміти реалізацію передбачених законом засобів, за допомогою яких володілець прав може забезпечити поновлення своїх порушених прав, припинити їх порушення та застосувати до правопорушника інші санкції.

З метою захисту порушеного права до порушника застосовують міри відповідальності. Так, О. С. Іоффе розглядав цивільно-правову відповідальність як санкцію за правопорушення, що викликає для порушника негативні наслідки у вигляді позбавлення суб'єктивних цивільних прав або покладення додаткових цивільно-правових обов'язків [2].

Захищаючи права на комерційне найменування до порушника застосовують матеріально-правові засоби примусового характеру, за допомогою яких здійснюється відновлення порушеного права і вплив на правопорушника. Аналізуючи положення ст. 16 Цивільного кодексу України, можна зробити висновок, що володілець прав на комерційні найменування можуть використати наступні способи захисту свого права:

1. Визнання права на комерційне найменування.

2. Відновлення становища що існувало до порушення права на комерційне найменування, і припинення дій, що порушують дане право.

3. Визнання недійсним акту державного органу, а саме щодо реєстрації торгівельної марки, в якій незаконно використано комерційне найменування.

4. Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди.

Найбільш розповсюдженим способом захисту, що належить до заходів відповідальності, в сфері охорони об'єктів інтелектуальної власності є відшкодування збитків. Якщо правопорушенням володільцю прав на комерційне найменування заподіяно збитки, він має право на їх відшкодування в повному обсязі. Збитками, відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України, є втрати, яких особа зазнала у зв'язку із знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права, а також доходи які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушено. В даному випадку під витратами слід розглядати затрати юридичної особи, оскільки комерційне найменування відповідно до законодавства може належати юридичній особі – підприємницькому товариству, на додаткову рекламну компанію, для відновлення своєї репутації, яка постраждала внаслідок незаконного використання комерційного найменування, також до витрат слід відносити вартість публікацій, в яких сповіщається споживачам, що порушник прав на комерційне найменування не має відношення до особи, яка має законні права на комерційне найменування.

Під упущеною вигодою слід розуміти втрати володільця прав на комерційне найменування, що пов'язані із зниженням його доходів внаслідок неправомірних дій відповідача по використанню комерційного найменування як власного позначення, використання його в торгівельній марці та інше. У даному випадку постає питання доведення розміру упущеної вигоди. Допомагає вирішити це питання п. 3 ст. 22 Цивільного кодексу України, яка визначає, що якщо особа, яка порушила право, одержала у зв'язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів одержаних особою, яка порушила право. Таким чином, у відповідності до наведеної норми володільцю порушеного права на комерційне найменування надається можливість прирівняти свою упущену вигоду до доходів, які отримані незаконним використанням комерційного найменування за весь час правопорушення, адже довести розмір доходів правопорушника легше ніж власні втрати у вигляді недоотриманого доходу.

Відповідно до п. 3 Постанови, відповідальність за порушення права інтелектуальної власності у вигляді відшкодування шкоди, завданої суб'єктові відповідного права, може наставати лише за одночасної наявності таких умов: факту протиправної поведінки відповідача; шкоди, завданої суб'єктові права інтелектуальної власності; причинно-наслідкового зв'язку між протиправною поведінкою особи та завданою шкодою; вини особи, яка заподіяла шкоду. При цьому доказування перших трьох умов покладається на позивача і судом застосовується презумпція

вини особи, яка завдала шкоду: така особа вважається винною, поки не доведе інше.

Відсутність вини порушника не звільняє його від обов'язку припинити порушення права інтелектуальної власності, а так само не виключає застосування до нього заходів, спрямованих на захист таких прав. Втім, наведене правило підлягає застосуванню лише до тих способів захисту прав, які не належать до заходів відповідальності. Відповідальність за порушення прав на комерційні найменування (у вигляді відшкодування збитків, шкоди, сплати компенсації, що найчастіше застосовуються при порушеннях прав на комерційні найменування) настає лише за наявності вини.

Слід зазначити, науковці відмічають, що компенсаційний характер цивільно-правової відповідальності в сфері інтелектуальної власності не досягає своєї мети в умовах ринкової економіки [3, с. 322]. Ця відповідальність зводиться лише до повернення того, що порушнику не належить або відшкодування завданих ним збитків. Ніяких негативних майнових наслідків, які б поклались на порушника в разі порушення ним чужих прав, він не несе. Ці негативні наслідки полягають лише в тому, що заподіяв собі сам порушник. Іншими словами, цивільно-правова відповідальність каральної функції не виконує. В умовах ринкової економіки в сфері інтелектуальної власності цього недостатньо. Порушник прав повинен нести негативні наслідки, які б назавжди відбили у нього бажання користуватись чужими правами [4, с. 127].

Висновки. Дослідження питання цивільно-правової відповідальності за порушення прав на комерційні найменування, дозволяє зробити висновок, що найбільш доцільними і належними способами захисту права особи може бути пред'явлення позову про зобов'язання іншої особи припинити використання тотожного комерційного найменування та відшкодування збитків (що є засобом відповідальності), якщо їх завдано таким використанням.

Аналізуючи законодавство в сфері інтелектуальної власності слід відмітити, що воно містить норми про відповідальність, які мають дуже загальний характер. У той же час відсутність законодавчого регулювання такого об'єкту як комерційні найменування, окрім трьох статей Цивільного кодексу України, взагалі ускладнює покладення цивільно-правової відповідальності на порушників прав зазначеного об'єкту.

Крім того, існуюча цивільно-правова система захисту прав інтелектуальної власності встановлює різну відповідальність за порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності, або ж взагалі не містить спеціальних норм щодо відповідальності за порушення прав на специфічні об'єкти, на які можна було б посылатись у випадку порушення прав, така ситуація склалась щодо комерційних найменувань. Саме тому існує необхідність вдосконалення законодавства в сфері відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності та прийняття нових норм, які б посилили каральну функцію відповідальності. А також існує нагальна потреба визначення особливостей цивільно-правової відповідальності за порушення прав на комерційні найменування, оскільки законодавство приділило недостатньо уваги такому складному і специфічному об'єкту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ТК Велби, 2007. – С. 752.
2. Иоффе О. С. Гражданско-правовая охрана интересов личности. – М., 1969 г. – 255 с.
3. Мельник О. М. Проблеми охорони прав суб'єктів інтелектуальної власності в Україні. – Харків : Вид-во Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – 362 с.
4. Підпригора О. А. Захист права інтелектуальної власності потребує вдосконалення // Вісник Вищого Арбітражного суду України, 2000. – № 1. – С. 142.