

УДК 347.774

СПІВВІДНОШЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ НАЙМЕНУВАНЬ ТА ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК ЯК ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

CORRELATION OF COMMERCIAL NAMES AND TRADE MARKS AS SIGNS OF INDIVIDUALIZATION

Кривошеїна І.В.,

кандидат юридичних наук,

асистент кафедри цивільного права

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Стаття присвячена дослідженню співвідношення двох основних засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу, товарів та послуг – комерційних найменувань та торговельних марок. Торговельні марки є одними із найбільш досліджених об'єктів права інтелектуальної власності, в той час як правова природа комерційних найменувань все ще викликає дискусії. Саме тому порівняльний аналіз даних об'єктів дозволяє більш глибоко дослідити їх правову природу.

Ключові слова: комерційні найменування, торговельні марки, засоби індивідуалізації, правова охорона, порівняльний аналіз.

Статья посвящена исследованию соотношения двух основных средств индивидуализации участников гражданского оборота, товаров и услуг – коммерческих наименований и торговых марок. Торговые марки являются одним из наиболее изученных объектов права интеллектуальной собственности, в то время как правовая природа коммерческих наименований все еще вызывает дискуссии. Именно поэтому сравнительный анализ данных объектов позволяет более глубоко исследовать их правовую природу.

Ключевые слова: коммерческие наименования, торговые марки, средства индивидуализации, правовая охрана, сравнительный анализ.

Article is dedicated to the research into correlation of two main signs of individualization of participants of the civil circulation, goods and services – commercial names and trademarks. The trademarks are the most researched objects of intellectual property rights, while there are lots of scientific discussions around commercial names. That is why comparative analysis of the objects enables to research legal nature more deeply.

Key words: commercial names, trademarks, signs of individualization, legal protection, comparative analysis.

Постановка проблеми. В умовах розвитку сучасного стану цивільного обігу товарів та послуг для ефективної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності важливе значення мають засоби індивідуалізації, що можуть ними використовуватись в процесі господарської діяльності. Торговельні марки та комерційні найменування є одними із основних ідентифікуючих позначень юридичної особи, що здійснює комерційну діяльність. В той же час порівняльний аналіз правової охорони зазначених об'єктів дає можливість чітко розмежувати правову природу прав на торговельні марки та комерційні найменування.

Стан дослідження. Дослідженню понять та правової природи торговельних марок і комерційних найменувань присвячено велику кількість наукової літератури, присвячено ряд дисертацій. Основу досліджень складають праці відомих вітчизняних вчених О. А. Підпригори, О. О. Підпригори, Ю. М. Капіци, А. О. Кодинця, Т. С. Демченко.

Метою даної статті є дослідження правової природи комерційних найменувань та торговельних марок в порівняльному аспекті, як основних засобів індивідуалізації, що позначають товари та послуги, а також індивідуалізують юридичну особу в процесі її господарської діяльності.

Виклад основного матеріалу. Проводячи порівняльний аналіз таких засобів індивідуалізації, як комерційні найменування та торговельні марки, необхідно почати з розмежування основних функцій, які вони виконують, що впливає із визначень зазначених об'єктів.

Комерційні найменування поряд із торговельною маркою виконують для юридичної особи, що займається підприємницькою діяльністю одну з основних функцій – індивідуалізації. Комерційне найменування відповідно до ст. 489 ЦКУ отримує правову охорону, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Таким чином, із зазначеної норми випливає основна функція такого об'єкту – індивідуалізація особи, що виробляє товар або надає послуги. Вдало підібране комерційне найменування може мати велике позитивне значення для залучення покупців, збільшення обсягів виробництва. Зокрема, успішний вибір комерційного найменування впливає також і на довголіття фірми [1. с. 21]. У той же час торговельна марка, відповідно до ст. 492 ЦКУ це позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Отже, торговельна марка на відміну від комерційних найменувань покликана вирізнити самі товари та послуги, а не юридичну особу, яка їх виробляє чи надає.

Порівнюючи зазначені об'єкти необхідно розглянути момент виникнення прав на комерційні найменування та торговельні марки. Слід зазначити, що право на торговельну марку, так само як і право на комерційне найменування, є абсолютними правами, тобто цим правам кореспондує обов'язок невизначеного кола осіб утримуватись від їх порушення, а тому важливим

є встановлення моменту виникнення прав у суб'єкті підприємницької діяльності.

Відповідно до ЦКУ право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації. Передбачене ч.2 ст. 489 ЦКУ положення відповідає вимогам міжнародно-правових актів, що ратифіковані Україною, а саме Паризькій конвенції про охорону промислової власності. В науковій літературі можна зустріти позицію, що комерційне найменування може використовуватись юридичною особою ще до її створення, і саме з такого моменту слід надавати правову охорону такому позначенню. У той же час, відповідно до ст. 90 ЦКУ юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне найменування. Згідно із ч.4 ст. 87 ЦКУ юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації. Таким чином, можна стверджувати, що права на комерційне найменування підлягають охороні лише після державної реєстрації юридичної особи. Використанням буде вважатись нанесення комерційного найменування на бланки юридичної особи, застосування його у рекламі і вивісках, а також будь-які інші дії застосування його у підприємницькій діяльності. Відповідно до ч.4 п. 80 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року №12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» (далі – Постанова) момент першого використання комерційного найменування може встановлюватись за даними державної реєстрації юридичної особи, фінансової і технічної документації (рахунки, накладні, технічні умови), рекламних матеріалів, реєстрації доменного імені тощо.

У той же час торговельна марка належить до об'єктів інтелектуальної власності, що підлягають обов'язковій державній реєстрації. Відповідно до ч.1. ст. 494 ЦКУ набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Зазначений документ видається Державною службою інтелектуальної власності, після проведення формальної та кваліфікаційної експертизи. Таким чином, виникнення прав у суб'єктів підприємницької діяльності на зазначені об'єкти залежить від різних фактів – право на комерційне найменування виникає в результаті його першого використання, право на торговельну марку – виникає в результаті визнання її спеціально уповноваженим органом об'єктом правової охорони.

Особливу увагу слід звернути на вимоги, що встановлюються до зазначених засобів індивідуалізації для можливості надання їм правової охорони в якості об'єктів права інтелектуальної власності. Основна вимога, що встановлюється до комерційних найменувань вітчизняним законодавством є те, що воно повинно вирізняти одну особу з-поміж інших та не вводити споживачів в оману, щодо справжньої її діяльності. Тобто комерційне найменування повинно бути наділено вирізняльною здатністю. У той же час законодавство допускає можливість існування у двох і більше осіб однакових комерційних найменувань за умови, що це не вводить в оману споживачів. Відповідно до п. 80 Постанови така ситуація можлива, коли виробництво або реалізація товарів, надання послуг здійснюються на територіально розмежованих ринках або особи з однаковими комерційними найменуваннями спеціалізуються на виробництві (наданні) різних товарів (послуг).

Торговельна ж марка, для отримання правової охорони, відповідно до Закону України «Про охорону прав

на знаки для товарів та послуг» має не суперечити суспільним інтересам, принципам гуманності й моралі та на неї не повинні поширюватись підстави для відмови в наданні правової охорони, такі підстави чітко визначені законом. Таким чином, вимоги до об'єктів, що можуть бути кваліфіковані як торговельні марки більш суворі і законодавчо визначені, в той час як комерційне найменування в основну чергу не повинно вводити споживачів в оману, щодо справжньої діяльності юридичної особи.

Наступним критерієм співвідношення торговельних марок та комерційних найменувань слід визначити можливість розпорядження зазначеними засобами індивідуалізації. Комерційне найменування є тим, об'єктом, що нерозривно пов'язаний з самою юридичною особою і відповідно до ч. 2 ст. 490 ЦКУ майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування передаються іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною. З одного боку, законодавець не дає широких повноважень володільцю комерційного найменування щодо розпорядження правами на нього, обмежуючи це єдиним випадком. У той же час аналіз норм зобов'язального права, дає можливість зробити висновок, про ще одну можливість надану законодавцем щодо передачі прав на комерційне найменування. Так, глава 76 ЦКУ присвячена договору комерційної концесії, ст. 1116 ЦКУ визначає, що предметом договору комерційної концесії є право використання об'єктів права інтелектуальної власності, комерційного досвіду та ділової репутації. Аналіз зазначеної норми, дає підставити стверджувати, що в комплекс прав що передаються за договором комерційної концесії може бути включено і право на комерційне найменування. Таким чином, на рівні законодавства встановлено дві можливості правоволодільцю передати права на зазначений об'єкт.

Визначаючи ж можливості володільця прав на торговельні марки, слід зазначити, що вони набагато ширші. Відповідно до ч. 7. ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» власник свідоцтва може передати будь-якій особі права на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору. Крім того, власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору. Тобто коло повноважень щодо розпорядження торговельною маркою значно ширше ніж надані законодавством права володільцю прав на комерційне найменування.

Таким чином, законодавче регулювання можливості відчуження зазначених засобів індивідуалізації відносно кожного із них здійснюється по різному: права на торговельну марку можуть бути вільно відчужені, підставами передачі прав на комерційне найменування є – відчуження цілісного майнового комплексу, що ним позначаються, та укладення договору комерційної концесії.

Наступним критерієм розмежування торговельних марок та комерційних найменувань – є строк охорони зазначених об'єктів. Так, право на комерційне найменування, є чинним з моменту першого використання і не обмежується будь-яким законодавчо визначеним строком охорони, у той же час можна говорити про дію права на комерційне найменування до того часу, доки його буде використовувати юридична особа для своєї індивідуалізації, або ж до моменту припинення діяльності такої особи.

У той же час право на торговельну марку обмежено 10 роками охорони. Відповідно до ст. 496 ЦКУ майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку є чинними протягом 10 років із дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку в установленому законом порядку. При цьому законодавець надає можливість власнику свідоцтва продовжувати строк його дії щоразу на десять років необмежену кількість разів. Таким чином, право на торговельну марку обмежено чітко визначеним законодавством строком на відміну від права на комерційні найменування.

Цікавою є можливість отримання підвищеної правової охорони торговельної марки в результаті визнання її загальновідомою, на відміну від комерційних найменувань. Відповідно до ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію й забороняти застосування торговельної марки, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, і можуть викликати змішування із знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування, уже є в цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. В той же час конвенція не дає визначення поняття загальновідомого знака, залишаючи це питання на вирішення компетентного органу відповідної країни.

Національне законодавство також не містить визначення такого поняття, в законі лише існує непряма вказівка на охорону таких знаків. Про це свідчить положення ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», відповідно до якого не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, що є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності. Мета особливого режиму правової охорони загальновідомих торговельних марок – це захист споживачів від введення в оману відносно виробника продукції і, відповідно, її якості, а також захист володільців загальновідомих марок від моральної та матеріальної шкоди внаслідок недобросовісної експлуатації репутації знака [2, с. 13]. Таким чином, загальновідомі торговельні марки отримують більший обсяг правової охорони.

Міжнародне та національне українське законодавство не згадує можливості визнання комерційного найменування загальновідомим і поширення на нього

додаткової підвищеної охорони. В той же час ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» містить положення про відомість комерційних найменувань. Так відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 6 зазначеного нормативного акту – не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими (комерційними) найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам. Таким чином, в законодавстві є згадка про відомі комерційні найменування, однак не визначено порядок отримання таким найменуванням статуту відомого, тому можна зробити висновок, що відомість комерційних найменувань залишається на суб'єктивне визначення реєструючого органу. Відповідно до п. 73 Постанови якщо господарським судом встановлено, що згідно зі свідоцтвом на знак для товарів та послуг зареєстроване позначення тотожне або схоже настільки, що його можна сплутати з відомим в Україні охоронюваним законом комерційним найменуванням іншої особи, право на яке виникло до дати подання заявки на відповідний знак, то таке свідоцтво підлягає визначенню недійсним з огляду на невідповідність знака визначеним законом умовам надання правової охорони; відповідний знак є неоохоронюваним. У зв'язку з відсутністю норм, які б визначали процедуру визнання комерційного найменування відомим, в судовій практиці виникає багато ускладнень. В такому випадку, на наш погляд, можливо застосовувати критерії визнання знаків загальновідомими, що розроблені Всесвітньою організацією інтелектуальної власності, які знайшли своє відображення в Спільній рекомендації про положення охорони загальновідомих знаків, прийнятих Асамблеєю Паризького союзу промислової власності і Генеральною асамблеєю ВОІВ. Закріплення на законодавчому рівні можливості комерційному найменуванню отримати статус загальновідомого забезпечило б полегшення розгляду спорів судами при зіткненні прав на торгові марки та комерційні найменування, а також комерційних найменувань із комерційними найменуваннями.

Підводячи підсумки у питанні порівняння правової природи та особливостей правової охорони торговельних марок та комерційних найменувань, слід зазначити, що незважаючи на те, що обидва об'єкти є основними засобами індивідуалізації юридичної особи (підприємницького товариства), вони виконують функції індивідуалізації щодо різних об'єктів, істотно відрізняються в можливості розпорядження правами на зазначені об'єкти, мають різні строки правової охорони, а також торговельні марки можуть отримати більший обсяг охорони завдяки передбаченій законодавством можливості отримати статус загальновідомих.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Мельников В. М. Товарные знаки и фирменные наименования : пособие для предпринимателей. – М. : ИНИЦ Роспатента, 2001. – 150 с.
2. Орлова В. В. Правовая охрана общеизвестных товарных знаков // Патенты и лицензии. – 1997. – № 11. – С. 11–13.