ТЕМА 4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ, ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ.

(2 год)

ПЛАН

1. Поняття та ознаки комерційного (фірмового) найменування.
2. Правова охорона торговельної марки.
3. Поняття географічного зазначення та його ознаки.

1. Практично кожний суб'єкт підприємницької діяльності володіє торговельною маркою, юридичні або фізичні особи мають відповідне комерційне найменування. За допомогою розрізняльних засобів відбувається взаємозв'язок між виробником і споживачем. Такі засоби виступають невід'ємними елементами ринкових відносин і добросовісної конкуренції.

Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг (комерційні позначення) – товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування, вказівки про походження чи найменування місця походження – віднесено до об'єктів промислової власності.

Метою зазначеної групи об'єктів є виокремлення учасників цивільного обороту, їхніх товарів та послуг з-посеред інших. На комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (товарні знаки та знаки обслуговування) та географічні зазначення (вказівки про походження чи найменування місця походження) не виникають особисті немайнові права інтелектуальної власності.

До національних джерел права інтелектуальної власності на комерційні позначення належать Цивільний кодекс України (глави 43-45), Господарський кодекс України (глава 16 «Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності»), Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Закон України «Про правову охорону географічних зазначень», а також низка підзаконних нормативно-правових актів.

Виникнення інституту комерційного найменування варто віднести до Середньовіччя, до епохи розвитку міського життя й торговельних відносин.

У сучасному українському законодавстві комерційне найменування є ідентифікатором суб'єкта господарювання. Згідно з ч. 1 ст. 159 Господарського кодексу України, суб'єкт господарювання - юридична особа або громадянин-підприємець - може мати комерційне найменування. Громадянин-підприємець має право заявити як комерційне найменування своє прізвище або ім'я. Основними функціями комерційного найменування є індивідуалізуюча та запобіжна функції.

Таким чином, комерційне (фірмове) найменування - це найменування юридичної чи фізичної особи, яке індивідуалізує їх як окремих суб'єктів господарювання, допомагає відрізнити їх один від одного та не дає ввести в оману споживачів щодо їхньої справжньої діяльності. Структурно у комерційному (фірмовому) найменуванні прийнято виділяти дві частини - основну та додаткову. Основна частина (так званий «корпус фірми»), включає: 1) предмет діяльності (обмеження щодо напряму діяльності особи). За предметом діяльності особа може бути: науково-дослідним, сільськогосподарським, виробничим підприємством тощо; 2) вид особи (обмеження за організаційно-правовою формою). До цієї частини належать відомості про організаційно-правову форму суб'єкта господарювання (товариство з обмеженою відповідальністю, повне, командитне, акціонерне товариство, приватне, державне, казенне підприємство тощо) та інші відомості, обов'язковість яких передбачена законодавством.

Додаткова частина (яку ще називають додатком), включає: 1) обов'язкову частину, що містить індивідуалізуючий елемент – власну (спеціальну) назву юридичної особи («Фіакр», «Гетьман» тощо) або прізвище чи ім'я громадянина-підприємця; 2) факультативну частину, яка може включати в себе скорочену назву особи і слова: «центральний», «спеціалізований», «головний» тощо.

Виділяють три принципи, на підставі яких повинно формуватись комерційне найменування: 1) істинність – воно повинно містити відповідну дійсності інформацію щодо організаційно-правової форми суб'єкта господарювання, сфери та видів діяльності, інформацію про володільця тощо;

2) виключність – воно повинно бути новим, оригінальним, відрізнятися від найменувань, що вже існують, не співпадати з існуючими торговельними марками та географічними зазначеннями; 3) постійність – найменування повинно бути незмінним протягом усього строку існування суб'єкта господарювання.

У відповідності до ст. 489 Цивільного кодексу України, 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 і незалежно від того чи є комерційне найменування частиною торговельної марки.

На сьогодні в Україні відсутній як Державний реєстр комерційних найменувань, так й спеціалізований закон щодо них. Проте під час реєстрації юридичної особи або фізичної особи підприємця відомості про комерційне найменування вносяться в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування (ст. 490 Цивільного кодексу України) є: 1) право на використання комерційного найменування; 2) право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання; 3) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Вони передаються іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною. Їхня чинність припиняється у разі ліквідації юридичної особи та з інших підстав, встановлених законом.

Суб'єктами прав на комерційні найменування можуть бути лише юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності. Це випливає зі ст. 90 ЦК України, де юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне найменування.

До порушень прав на комерційне найменування належить його неправомірне використання. Права на комерційне найменування можуть бути порушені також через використання комерційного найменування в знаку для

товарів і послуг, власником прав на який є інша комерційна організація. Згідно з п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не допускається реєстрація знаків відомих на території України комерційних найменувань або їх частини, права на які належать іншим особам, що одержали права на ці найменування до дати подання заявки на знак щодо однорідних товарів і послуг.

Захист прав на комерційні найменування у цивільно-правовому порядку полягає в реалізації передбачених законом заходів щодо відновлення своїх порушених прав, припиненні їх порушення та застосуванні до порушника відповідних санкцій (ст. 432 ЦК України). Захист прав на комерційні найменування може здійснюватися у судовому порядку.

Особа, яка використовує чуже комерційне найменування, на вимогу його власника зобов'язана припинити таке використання і відшкодувати завдані збитки (ч. 2 та 5 ст. 156).

2. Поняття «торговельна марка» міститься у ст. 492 ЦК України. Під торговельною маркою розуміють будь-яке позначення або будь-яку комбінацію позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Основними джерелами правового регулювання відносин, пов'язаних із використанням торговельних марок, поряд з Конституцією України і ЦК України є Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.93 р. Цим Законом визнаються позначення торговельними марками і, відповідно, надається їм правова охорона. Правова охорона надається лише тій марці, яка не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності та моралі.

Необхідними умовами правової охорони марки також є: 1) здатність відрізнити дану марку від інших марок та загальновживаної чи національної символіки (принцип відносної новизни торговельної марки); 2) дотримання прав інших суб'єктів права інтелектуальної власності.

Згідно зі ст. 6 цього Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які:

1) не мають розрізняльної здатності;

2) є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

3) вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

4) є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

5) є загальновживаними символами і термінами; зображують:

державні герби, прапори та емблеми;

офіційні назви держав;

емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;

офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;

нагороди та інші відзнаки.

Не реєструються як знаки позначення, що відтворюють:

1) промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;

2) назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;

3) прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

ЦК України визначає, що майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Майновими правами є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку є чинними протягом десяти років з дати, наступної за датою подання заявки на цю марку. Зазначений строк може бути продовжений щоразу на десять років у порядку, встановленому законом.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам (ст. 493).

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Об'єктом торговельної марки може бути: 1) будь-яке позначення або 2) будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Особа, котра бажає одержати свідоцтво на торговельну марку подає заявку безпосередньо до Державного підприємства «Український інститут промислової власності».

Після проведення формальної експертизи проводиться кваліфікаційна експертиза заявки, під час якої перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони. Кінцеві результати експертизи заявки відображаються в обґрунтованому висновку експертизи, що набирає чинності після затвердження його Державною службою інтелектуальної власності. На підставі рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг відомості про видачу свідоцтва публікуються в офіційному бюлетені «Промислова власність». Одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва Державна служба здійснює державну реєстрацію знака, щодо чого вносить до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг

відповідні відомості. Видача свідоцтва здійснюється Державною службою інтелектуальної власності у місячний строк після державної реєстрації знака.

3. Відповідно до статті 1 Закону України «Про правову охорону географічних зазначень», географічне зазначення це найменування місця, що ідентифікує товар, який походить з певного географічного місця та має особливу якість, репутацію чи інші характеристики, зумовлені головним чином цим географічним місцем походження, і хоча б один з етапів виробництва якого (виготовлення (видобування) та/або переробка, та/або приготування) здійснюється на визначеній географічній території. Відповідно - географічне місце це будь-який географічний об’єкт з офіційно визначеними межами, зокрема: країна, регіон як частина країни, населений пункт, місцевість тощо.

Законодавство України про правову охорону географічних зазначень складається із цього Закону, законів України "Про захист від недобросовісної конкуренції", "Про охорону прав на торговельні марки", "Про захист прав споживачів", "Про рекламу", законів, що регулюють підготовку до реєстрації, використання та захист географічних зазначень щодо сільськогосподарської продукції (сільськогосподарських товарів), харчових продуктів, вин, ароматизованих винних продуктів, спиртних напоїв, а також контроль щодо таких географічних зазначень, та інших нормативно-правових актів.

Законм України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» від 16.06.2020 був утворений Національний орган інтелектуальної власності (НОІВ).

До повноважень НОІВ, зокрема, належить приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішень щодо них, здійснення державної реєстрації географічних зазначень, опублікування офіційних відомостей про географічні зазначення, ведення відповідного Реєстру, здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на географічні зазначення тощо.

Правова охорона географічним зазначенням надається на підставі їх реєстрації у встановленому порядку або відповідно до міжнародних договорів України.

Правова охорона географічного зазначення діє безстроково, за винятком передбачених законом випадків дострокового припинення дії реєстрації географічного зазначення.

Законом також передбачені випадки коли не надається правова охорона географічному зазначенню, зокрема, у випадку коли зазначення є назвою, що стала видовою, включає або відтворює назву сорту рослин чи породи тварин, є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою, права на яку визнані в Україні.

Окрім цього, закон визначає порядок реєстрації географічного зазначення. Заявка на реєстрацію географічного зазначення подається у паперовій або електронній формі до НОІВ особою чи об'єднанням осіб, які мають право на його реєстрацію. За подання заявки сплачується збір до спливу двох місяців від дати подачі заявки. Експертиза заявки проводиться НОІВ. На підставі висновку експертизи НОІВ приймає рішення про реєстрацію географічного зазначення або про відмову в реєстрації географічного зазначення. Одночасно з державною реєстрацією здійснюється публікація в Бюлетені відомостей про державну реєстрацію географічного зазначення.

Права, що випливають із реєстрації географічного зазначення, діють з дати його реєстрації. Вони включають: право використовувати географічне зазначення, вживати заходів щодо заборони його використання особами, які не мають на це права, поширювати інформацію та провадити іншу діяльність, спрямовану на повідомлення споживачам про особливі якості товару тощо.

Використанням зареєстрованого географічного зазначення визнається: нанесення його на товар або на етикетку, на упаковку товару, застосування в рекламі, запис на бланках, рахунках та інших документах, що супроводжують товар.

Зареєстроване географічне зазначення захищається від таких дій:

будь-яке комерційне використання зареєстрованого географічного зазначення для товару, який не охоплюється реєстрацією географічного зазначення і є подібним до товару, для якого зареєстровано географічне зазначення, або якщо таке використання призводить до зловживання репутацією географічного зазначення, у тому числі якщо такий товар використовується як складова іншого товару;

будь-яке неправомірне використання або імітація, або інше втілення зареєстрованого географічного зазначення, навіть якщо зазначається справжнє місце походження товару або якщо зареєстроване зазначення перекладається, викладається у транскрипції або транслітерації чи супроводжується словами "стиль", "тип", "спосіб", "який вироблений у", "імітація", "смак", "подібний" тощо, у тому числі якщо такий товар використовується як складова іншого товару;

будь-яке інше хибне або таке, що може ввести в оману щодо джерела походження, сутності або істотних якостей товару, використання географічного зазначення на внутрішньому або зовнішньому упакуванні, рекламних матеріалах або документах, що стосуються відповідного товару, а також упакування товару в тару, яка може викликати хибне уявлення щодо його походження;

будь-яке інше використання, яке може ввести в оману споживача щодо дійсного походження товару.

Особи, які мають право використовувати зареєстроване географічне зазначення, не можуть видавати ліцензію на використання географічного зазначення, забороняти (перешкоджати) спеціально уповноваженим органам здійснювати контроль за наявністю в товарі особливих якостей та інших характеристик, на підставі яких зареєстровано географічне зазначення та ін..

Спеціально уповноважені органи мають право здійснювати контроль за наявністю в товарі особливих якостей та інших характеристик, відомості про які внесено до Реєстру.

Правова охорона географічного зазначення визнається недійсною на підставі визнання недійсною реєстрації цього зазначення. Вона припиняється на підставі припинення дії реєстрації цього зазначення.

Дія реєстрації географічного зазначення може бути припинена судом у разі, якщо:

спеціально уповноваженим органом встановлено, що внаслідок зміни або втрати особливих природних та/або людського факторів, характерних для географічної території, стало неможливим виробляти товари, які відповідають специфікації товару або документу;

географічне зазначення не використовується протягом семи років з дати публікації відомостей про реєстрацію географічного зазначення або з іншої дати після такої публікації. Таке припинення здійснюється за заявою будь-якої заінтересованої особи.

Будь-яке посягання на права, що випливають з реєстрації географічного зазначення, тягне за собою відповідальність згідно із законом.

На вимогу будь-якої особи, яка має право використовувати географічне зазначення, або органу державної влади таке порушення повинно бути припинене, а порушник зобов’язаний відшкодувати заподіяну шкоду.

Захист прав на географічне зазначення здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку.

Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про правомірність реєстрації географічного зазначення, встановлення факту використання географічного зазначення, порушення прав, що випливають з реєстрації географічного зазначення; компенсації.

Розмір та порядок сплати державного мита за реєстрацію географічного зазначення визначаються законодавством.

Кошти, одержані від сплати державного мита за реєстрацію географічного зазначення, зараховуються до бюджету. Розмір передбачених зборів, строки і порядок їх сплати визначаються Кабінетом Міністрів України. Вони сплачуються на поточні рахунки НОІВ. Ці надходження мають цільове призначення і використовуються виключно для забезпечення розвитку та

функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності, зокрема на виконання завдань, визначених нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності.