

Михайлюк Г.О.

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри міжнародного і європейського права Національного Університету «Києво-Могилянська академія»

Mykhailiuk G.O.

PhD in Law, Assistant Professor at International and European Law Department National University "Kyiv-Mohyla Academy"

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ НАЙМЕНУВАНЬ В ОКРЕМИХ КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ ЄС

УДК 347.772/774

Курс на інтеграцію до ЄС, проголошений Україною, потребує забезпечення захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності на рівні, установленому в економічно розвинених країнах. Нині, враховуючи європейське спрямування України, наукові розвідки мають передбачати активне вивчення набутого Європейським Союзом та його державами-членами досвіду правового регулювання (академік НАПрН України, проф. Н. С. Кузнецова) [1].

Питання цивільно-правової охорони комерційних позначень висвітлені у працях вітчизняних учених-правників О. В. Басая, Ю. Л. Бошицького, Р. В. Гуменного, Р. Є. Еннана, І. С. Іщука, Ю. М. Капіци, А. О. Кодинця, О. О. Козлової, А. Г. Красовської, І. В. Кривошеїної, О. О. Кузьмінського, Є. Ю. Отцевича, М. В. Паладія, М. П. Потоцького та інших. Однак численні наявні дослідження до цього часу не були систематизовані і переважно носили описовий або фрагментарний, а не порівняльний характер, тому здійснене дослідження цивільно-правового регулювання комерційних найменувань в окремих державах-членах ЄС у контексті можливої та доцільної подальшої імплементації позитивного досвіду у право інтелектуальної власності України виявилось нагальним і актуальним з теоретичної та практичної точок зору.

У вітчизняній та зарубіжній цивілістиці, як у межах доктрини, так і на ниві нормотворчості спостерігається незбалансоване висвітлення правового режиму та тлумачення сутності комерційних позначень. Відносини у сфері використання окремих розрізняльних позначень (зокрема

торговельних марок) вже протягом тривалого часу є предметом нормативного впорядкування та наукового дослідження, на відміну від інших (комерційних найменувань), які не знайшли належного розкриття в українській юридичній науці.

Мета даної роботи – дослідити особливості цивільно-правового регулювання комерційних найменувань в окремих країнах-членах ЄС, зокрема у Німеччині, Австрії, Швеції та Фінляндії. Вибір країн для аналізу зумовлено рецепцією германського права на вищезазначені країни у сфері, що досліджується.

У Німеччині охорона зареєстрованих торговельних марок гармонізована згідно законодавства ЄС, у той час як охорона незареєстрованих торговельних марок та комерційних найменувань залишена на розсуд національних законодавчих органів.

Закон Німеччини «Про охорону торговельних марок та інших відрізняльних позначень» (Глава 5) передбачає охорону незареєстрованих торговельних марок та інших комерційних позначень з моменту його прийняття у 1996 році [2]. Наприклад, незареєстровані позначення можуть охоронятися як: позначення, які використовуються у процесі торгівлі, якщо позначення набуло популярності в якості торговельної марки серед зацікавленого професійного оточення; торговельна марка отримала погану славу; або комерційні позначення існують у вигляді комерційних найменувань, що включають доменні імена.

Водночас незареєстровані торговельні марки є охороноздатними в Німеччині з самого початку їх функціонування в якості торговельних марок і придбали репутацію за рахунок використання. Загалом захист комерційних позначень виникає у результаті простого використання.

При цьому слід підкреслити, що згаданий Закон (Глава 5 (Розділ 2)) захищає помітні позначення, використовувані у процесі торгівлі як ім'я, комерційне найменування або спеціальне позначення підприємств (наприклад ресторанів, готелів (Федеральний Верховний суд, справа Case 1 ZR 60/93 «City - hotel» від 30 березня 1995 року [3]) або театрів (земельний суд Мюнхена, справа Case 1 HRO 12216/97 «Deutsches Theater» [4] від 17 вересня 1997 року. Крім того, прізвища, псевдоніми та назви організацій також захищені вищезазначеним Законом.

На противагу більшості зарубіжних нормативних актів відповідної проблематики, § 17 Німецького цивільного уложення 1896 року (Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)) містить правову дефініцію фірми: «фірмовим найменуванням (Firmennamen) комерсанта є найменування, під яким він веде свої справи і ставить свій підпис» [5]. Зіставляючи це поняття

з нормою § 1 BGB, згідно з якою комерсантом є особа, яка займається комерційною діяльністю, можна констатувати, що німецьке право закріплює особливий засіб індивідуалізації комерційної організації – фірмове найменування. Водночас на відміну від українського права, німецький закон дозволяє мати фірмове найменування не тільки комерційній юридичній особі, а й індивідуальному підприємцеві, громадянське ім'я якого внаслідок цього може не збігатися з його торговим ім'ям (фірмою).

Параграфами 18, 30 BGB, формулюючи вимоги, що висуваються до фірмового найменування, передбачається, що воно повинно бути придатним для позначення комерсанта і мати розпізнавальну здатність, чітко відрізнятися від інших фірмових найменувань, вже існуючих у тій місцевості або громаді і зафіксованих у торговому реєстрі або реєстрі кооперативів. Після проведення первинної реєстрації комерсанта його фірмове найменування доповнюється приміткою «зареєстрований». Проте даній реєстрації німецький закон, на відміну від вітчизняного, не надає правостановлюючого значення, адже виключне право на фірмове найменування виникає у силу використання цього засобу індивідуалізації у комерційному обороті.

Принципово важливо, що фірмове найменування згідно з § 22, 23 BGB може бути передано у порядку універсального або сингулярного правонаступництва разом з передачею торгової справи, що в корені відрізняється від ст. 490 ЦК України, яка надає право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, у тому числі забороняти таке найменування. Очевидно, що дані норми BGB значно вплинули на розвиток дискусії з питання про правову природу фірми серед дореволюційних цивілістів, а також відобразились на змісті ст. 12 Положення про фірму 1927 р. і ч. 2 ст. 490 ЦК України, які відносять фірмове найменування до складу підприємства і надають змогу розпоряджатися ним при відчуженні даного майнового комплексу. Комерційними позначеннями згідно зі ст. 5 Закону Німеччини «Про охорону торговельних марок та інших відрізняльних позначень» 1994 р. [2] визнаються символи компаній і назви творів. При цьому під символами компаній закон розуміє позначення, що використовуються у процесі комерційної діяльності в якості назв, фірмових найменувань, засобів індивідуалізації підприємств та інших зовнішніх проявів підприємницької активності. Таким чином, зареєстрована належним чином фірма комерційної організації за умови придбання ознаки популярності розглядається законом як окремий випадок комерційного позначення і є охороноздатним об'єктом інтелектуальної власності в даному статусі.

Практика Верховного Суду Німеччини підтверджує, що комерційні позначення, що складаються з прізвищ, також мають охороноздатність на підставі тієї ж ст. 5 вищезгаданого Закону [2], причому незалежно від частоти вживання прізвищ. Такий критерій, проте, впливає на обсяг наданої позначенню правової охорони.

Підкреслимо, що відповідно до ст. 15 Закону Німеччини «Про охорону торговельних марок та інших відрізняльних позначень» власники комерційних позначень мають виняткові права на використання даних засобів індивідуалізації.

Пристаючи до розгляду австрійського законодавства, варто звернути увагу, що імена і псевдоніми фізичних та юридичних осіб охороняються відповідно до Цивільного кодексу Австрії [6]. Разом з тим, некоректне використання комерційних найменувань може призвести до виникнення вимог про визнання їх незаконними та відшкодування збитків.

Найменування компаній (тобто назви компаній, перелічених у комерційному реєстрі) охороняються у відповідності до Господарського кодексу Австрії (№ 219/1897, німецький Імперський закон) [7]. Так, у ст. 29 згаданого кодексу зазначено, що фірмові найменування повинні відрізнятися від інших комерційних позначень зареєстрованих у тій же місцевості або політичному муніципалітеті. Захист фірмових найменувань регулюється главою 37 Господарського кодексу Австрії і включає судові заборони та відшкодування збитків.

Передусім, глава 9 Закону Австрії «Про недобросовісну конкуренцію» [8] передбачає захист незареєстрованих назв компаній і торгових найменувань, включаючи торгівлю тканинами, починаючи з початку їх використання у торгівлі та моменту набуття широкої відомості серед споживачів.

Захист комерційних найменувань починається із запису в комерційному реєстрі. У всіх інших випадках незареєстровані торговельні марки вимагають *verkehrsgeltungsnachweis* (нім. строк дії дозволу на перебування товарів в обігу), який вимірює розрізняльну здатність позначення у відповідних торговельних колах для встановлення захисту. *Verkehrsgeltungsnachweis* може бути доведено в ході судового процесу (наприклад, через опитування громадської думки).

Цікавим прикладом правового регулювання комерційних найменувань можуть слугувати законодавства Швеції та Фінляндії, які після Німеччини одні з перших серед держав-членів ЄС закріпили їх правове регулювання на законодавчому рівні.

Так, до засобів індивідуалізації у цивільному праві Швеції належать не тільки фірма, а й вторинний символ (*secondary symbol / bifirma*). Для збірної назви комерційних позначень та вторинних символів ст. 1 Закону Швеції «Про ідентифікаційні позначення» 1974 р. [9] вводить загальний термін «символи підприємницької діяльності» (*business symbols*).

Сутність шведського підходу у тому, що комерційне позначення є найменування, під яким комерсант здійснює підприємницьку діяльність, тобто до цих позначень слід відносити і фірмові найменування. За прикладом законодавства Німеччини, шведський закон надає власнику комерційного позначення виключне право щодо даного засобу індивідуалізації. Воно може виникнути як на підставі реєстрації позначення у торговому реєстрі, так і в силу набуття популярності у результаті використання. Оскільки підприємницька діяльність ведеться, у більшості випадків, шляхом організації тієї чи іншої форми юридичної особи, комерційні позначення у вигляді фірмових найменувань набувають захисту за допомогою реєстрації.

Під вторинними символами розуміються інші відмінні від комерційних позначень засоби, що індивідуалізують комерційну діяльність особи, переліку яких закон не містить. Як передбачає ст. 2 Закону Швеції «Про ідентифікаційні позначення», виняткове право на вторинний символ виникає тільки за умови набуття ним популярності в межах певної території, без будь-якої реєстрації. Більше того, дозволяється мати декілька вторинних символів, зареєстрованих у різних видах підприємницької діяльності, які разом представляють основу діяльності юридичної особи. Однак законодавством передбачено певні обмеження: усі зареєстровані вторинні символи мають відповідати напрямкам / сферам діяльності юридичної особи; заборонено мати декілька вторинних символів щодо одного і того ж самого різновиду діяльності підприємства.

Серед останніх новел законодавства Швеції 2016 року¹ [10] з досліджуваної тематики слід відмітити створення Патентного та Ринкового Суду (*Patent and Market Court*), до компетенції якого входить розгляд справ про порушення прав власників комерційних найменувань, випадки скасування реєстрації комерційних найменувань, а також розгляд апеляцій на рішення Офісу з реєстрації та патентування (*Patent and Registration Office*).

1 Крім того, зміни торкнулися переліку вимог та обмежень при реєстрації комерційних найменувань; накладення стягнень (відшкодування збитків) за порушення прав власників комерційних найменувань.

Для попередження випадків виникнення конфліктів між комерційними найменуваннями та доменними іменами, законодавство і Швеції, і Фінляндії встановлює обмеження щодо змісту заявки на реєстрацію доменного імені, а саме, якщо останнє містить у собі вже зареєстроване комерційне найменування. Водночас у Фінляндії комерційне найменування може утворюватись різними способами. Наприклад, це може бути цілком вигадане слово, або, часто можна зустріти поєднання імені та організаційно-правової форми юридичної особи. Цікаво, що власне ім'я особи також може бути використане у якості комерційного найменування.

Закон Фінляндії «Про фірмові найменування» (далі – Закон) від 2 лютого 1979 р. охороняє як фірмові найменування (company names), так і бізнесові імена (business names). Крім того, Закон розрізняє фірмові найменування (company names), допоміжні фірмові / бізнесові найменування (auxiliary trade names / business names) і вторинні фірмові / бізнесові найменування (secondary trade names / business names) [11].

У торговому реєстрі перевіряються заявки стосовно надання охорони комерційним найменуванням за наступними його складовими: зазначення організаційно-правової форми; індивідуальність; розрізняльна здатність; не введення в оману; прізвища тощо. Комерційне найменування має включати зазначення організаційно-правової форми, однак, до вторинних комерційних найменувань такий критерій не застосовується.

Особливістю законодавства Фінляндії є положення, викладені у ст. 10 Закону, які передбачають, що фірмове найменування не підлягає реєстрації без відповідної згоди, якщо воно містить елементи, які:

- можуть бути сприйняті в якості псевдоніма (артиста) або ім'я особи, за виключенням рівнозначного найменування, що відноситься до людини, з дня смерті якої пройшов тривалий час, або, якщо воно містить елементи, що можуть сприйматися в якості назви фонду, асоціації або схожої юридичної особи;
- охороняються як літературний чи художній твір;
- є захищеним національним / міжнародним позначенням або скороченим позначенням;
- можна сплутати з уже захищеним фірмовим найменуванням, допоміжним фірмовим найменуванням (auxiliary trade names), вторинним фірмовим найменуванням (secondary trade names) або торговельною маркою.

Водночас воно не повинно суперечити моралі та громадському порядку (наприклад, посилається на протиправні явища або містити нецензурні слова).

Відповідно до ст. 2 вищезазначеного Закону, можна отримати виключне право на фірмове найменування або допоміжне фірмове найменування шляхом реєстрації чи за рахунок дійсного його використання. Виключне право на вторинне фірмове найменування можливо отримати лише при створенні юридичної особи.

Національна рада патентів та реєстрації Фінляндії (далі – «реєструючий орган») погоджує національний торговельний реєстр у країні. Відтак, реєстрація фірмового найменування або допоміжного фірмового найменування залежить від згоди реєструючого органу. Паралельно з цим, при реєстрації юридичної особи комерційне найменування включається до Національного торговельного реєстру. Відповідно до ст. 8 Закону фірмове найменування повинне відрізняти свого власника. Отже, фірмове найменування не може бути зареєстровано, якщо воно, після загальної оцінки, достатньо не відрізняє свого власника. До того ж, воно не може бути зареєстроване, якщо це суперечить ustalеній практиці, або, якщо воно може ввести в оману споживачів (ст. 9 Закону [11]).

Варто зазначити, що ще однією особливістю правового регулювання комерційних найменувань у скандинавських країнах є існування більш детально розробленого законодавства саме щодо охорони останніх, порівняно з іншими різновидами комерційних позначень, наприклад торговельними марками.

Водночас, відповідно до ст. 25 Закону Фінляндії «Про торговельні марки» [12] торговельна марка може бути визнана недійсною, якщо вона була зареєстрована з порушеннями положень вищезазначеного закону. Так, ст. 3 цього Закону встановлює, що торговельна марка не може містити чужого імені або фірмового найменування; захищеного допоміжного фірмового найменування або вторинного фірмового найменування, крім випадків, коли ці позначення мають розрізняльну здатність або використовуються у різних сферах бізнесу. Торговельна марка не може бути зареєстрованою, якщо існує імовірність сплутати її з чужою торговельною маркою, фірмовим найменуванням (company name) або бізнесовим найменуванням (business name) (стаття 14 Закону Фінляндії «Про торговельні марки»). Отже, торговельна марка може бути визнана недійсною на підставі раніше зареєстрованого фірмового або бізнесового найменування. Разом з цим, раніше зареєстрована торговельна марка ex officio є перешкодою для реєстрації фірмового найменування або допоміжного

фірмового найменування. При цьому, заявка на реєстрацію торговельної марки, що знаходиться на розгляді не враховується автоматично реєструючим органом. Більш того, анулювання торговельної марки здійснюється за рішенням суду, а не за рішенням реєструючого органу.

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом [13], на жаль, не містить положень про правове регулювання комерційних найменувань.

Отже, виходячи з вищезазначених положень, вітчизняна практика правового регулювання комерційних найменувань частково запозичила німецький досвід щодо визнання комерційного найменування чинним з моменту першого використання (ч. 2 ст. 489 ЦК України). Водночас, законодавчі норми Швеції та Фінляндії мають комбінований характер та містять універсальні положення, притаманні як Німеччині, так і Австрії, стосовно виникнення виключного права на комерційне найменування як на підставі реєстрації позначення у торговому реєстрі, так і в силу його дійсного використання.

Запозичення передового досвіду держав-членів ЄС щодо належного правового регулювання комерційних найменувань, висвітленого у цьому дослідженні, позитивно позначиться на можливості правовласників ефективніше охороняти та захищати свої права інтелектуальної власності. Перспектива запропонованого дослідження полягає у можливості подальшого вивчення імплементації вищезазначених норм зарубіжного законодавства разом з урахуванням особливостей режиму використання комерційних позначень у інших державах-членах ЄС.

1. Primak V.D. *Methodology of Private Law (Theoretical Discourse and Practice of Application)* URL: <http://yvu.com.ua/metodologiya-pryvatnogo-prava-teoretychnyj-dyskurs-ta-praktyka-zastosuvannya/> (date of applying 12.10.2016).
2. *Germany Law on the Protection of Trade Marks and other Signs : Text of October 25, 1994, as last amended by the Law of July 16, 1998* URL : http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=126234 (date of applying 28.09.2017).
3. (Case 1 ZR 60/93) *City - hotel* [1995].
4. (Case 1 HRO 12216/97) *Deutsches Theater* [1997].
5. *Bürgerliches Gesetzbuch 1896*. URL : <https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/> (date of applying 24.01.2017).
6. *Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch 1811*. URL : http://ilo.org/dyn/natlex/nat-lex4.detail?p_lang=en&p_isn=42818&p_country=AUT&p_

- count=1168&p_classification=01.03&p_classcount=8 (date of applying 27.09.2017).*
7. *Bundesgesetz über besondere zivilrechtliche Vorschriften für Unternehmen (Unternehmensgesetzbuch – UGB) StF: dRGBL. S 219/1897 URL : <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001702> (date of applying 24.09.2017).*
 8. *Austrian Federal Act Against Unfair Competition of 1984 (as last amended by Federal Law Gazette I No. 79/2007) URL : <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=11622> (date of applying 27.09.2017).*
 9. *Act on Identification Designation for Legal Entities of Sweden 1974 («Lag om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.»). URL : <http://www.legislationline.org/topics/country/1/topic/1> (date of applying 27.09.2017).*
 10. *Act (2016:373) Amending the Trade Names Act (1974:156) URL : <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=16225> (date of applying 27.09.2017).*
 11. *Finnish Business Names Act : of 02 February 1979 URL : <https://aiippi.org/download/committees/155/GR155finland.pdf> (date of applying 27.09.2017).*
 12. *Finnish Trademarks Act : No. 7 of January 10, 1964 URL : <https://www.prh.fi/en/tavaramerkki/lainsaadanto/Tavaramerkkilaki.html> (date of applying 27.09.2017).*
 13. *The Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union and its member states, on the other hand. URL : http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=246581344&cat_id=223223535 (date of applying 15.03.2017).*

Михайлюк Г. О. Деякі особливості цивільно-правового регулювання комерційних найменувань в окремих країнах-членах ЄС

Питання захисту об'єктів права інтелектуальної власності є показником рівня розвитку ринкової економіки та зовнішньоекономічної діяльності країни. У статті пропонується розглянути особливості цивільно-правового регулювання комерційних найменувань в окремих країнах-членах ЄС. Встановлено, що у Німеччині виключне право на комерційне найменування виникає у силу використання цього засобу індивідуалізації у комерційному обороті, на відміну від вітчизняного законодавства, де первинна реєстрація має правостановлююче значення. Досліджено, що охорона зареєстрованих торговельних марок у Німеччині гармонізована згідно законодавства ЄС, у той час як охорона незареєстрованих торговельних марок та комерційних найменувань залишена на розсуд національних законодавчих органів. Загалом захист комерційних позначень виникає у результаті простого використання. Водночас, в Австрії захист комерційних найменувань починається із запису в комерційному реєстрі. Виявлено,

що у Швеції виключне право на комерційне найменування може виникнути як на підставі реєстрації позначення у торговому реєстрі, так і в силу набуття популярності у результаті використання. У Фінляндії виключне право на фірмове найменування або допоміжне фірмове найменування можна отримати шляхом реєстрації чи за рахунок дійсного його використання.

Ключові слова: комерційне позначення, торговельна марка, комерційне найменування, доменне ім'я, майнові права інтелектуальної власності, право інтелектуальної власності.

Mykhailiuk G. O. Some Peculiarities of the Civil Law Regulation of Commercial Names in Particular EU Member States

The issue of intellectual property rights protection is an indicator of the market economy level of development and country's activity in foreign trade. The peculiarities of civil law regulation of commercial names in particular EU member states have been considered. It has been established that in Germany the exclusive right to a commercial name arises from the use of these means of individualization in commercial circulation in contrast to domestic legislation where primary registration has a legal meaning. It has been analyzed that in Germany the protection of registered trademarks is harmonized in accordance with EU law while protection of unregistered trademarks and commercial names is left to the discretion of the national legislative authorities. In general protection of commercial names results from their simple use. At the same time, in Austria the protection of commercial names starts with a record in a commercial register. It has been revealed that in Sweden the exclusive right to a commercial name may arise either because of the registration of a designation in the trade register or as a result of gaining popularity from this usage. In Finland the exclusive right to a company name or a subsidiary company name can be obtained by registration or through its actual use.

Keywords: commercial designation, trademark, commercial name, domain name, intellectual property rights, intellectual property law.