

ІНШЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПОЗНАЧЕННЯ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ

OTHER COMMERCIAL DESIGNATION: PROBLEMS OF LEGAL DETERMINATION

Тарасенко Л.Л., к.ю.н., доцент,
доцент кафедри інтелектуальної власності,
інформаційного та корпоративного права
Львівський національний університет імені Івана Франка

У статті розглядаються окремі проблемні аспекти щодо інших комерційних позначень. Встановлено, що поняття «іншого комерційного позначення» в законі відсутнє, натомість в законі міститься згадка про нього як про певний об'єкт, права на який підлягають захисту за певних умов. Доведено, що інше комерційне позначення не має належної правової охорони, а його правовий режим не визначено законом. Обґрунтовано, що «інші позначення, які використовуються суб'єктами господарювання» вживається як протиставлення існуючим засобам індивідуалізації (торговельній марці, комерційному найменуванню та географічному зазначенню). Встановлено, що Верховний Суд трактує «позначення» як об'єкт, який отримує захист у конкурентних відносинах, а не як самостійний об'єкт інтелектуальної власності. Обґрунтовано, що інше комерційне позначення – це позначення, яке не зареєстроване як торговельна марка та не є іншим визначеним законом засобом індивідуалізації, яке використовується певним суб'єктом господарювання у своїй господарській діяльності для ідентифікації товарів та/або послуг та для їх вирізнення від товарів та/або послуг інших осіб. Доведено, що володілець іншого комерційного позначення може його використовувати, не порушуючи при цьому права інших осіб; способи його використання є подібними на способи використання торговельної марки. Доведено, що укладення договору про надання дозволу на використання певного комерційного позначення іншою особою, але такий договір не вважається ліцензійним. Встановлено, якщо має місце використання такого ж або схожого комерційного позначення іншим суб'єктом господарювання без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати таке комерційне позначення, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання, то має місце порушення прав на таке позначення. Обґрунтовано, що умовами захисту на інше позначення є: пріоритет у використанні певного комерційного позначення; наявність конкуренції між володільцем іншого комерційного позначення і суб'єктом господарювання, який без дозволу розпочав використання такого ж або подібного комерційного позначення; ймовірність змішування у споживачів (покупців, клієнтів) діяльності володільца іншого комерційного позначення і діяльності суб'єкта господарювання, який незаконно використовує таке інше, фактично чуже позначення. Обґрунтовано, що доцільно внести зміни до ЦК України, передбачивши інше комерційне позначення серед об'єктів права інтелектуальної власності та визначивши його правовий режим.

Ключові слова: засоби індивідуалізації, позначення, торговельна марка, конкуренція, інтелектуальна власність.

The article considers certain problematic aspects regarding other commercial designations. It was established that the concept of "other commercial designation" is absent in the law, instead, the law contains a reference to it as a certain object, the rights to which are subject to protection under certain conditions. It has been proven that another commercial designation does not have adequate legal protection, and its legal regime is not defined by law. It is justified that "other designations used by economic entities" is used as a contrast to the existing means of individualization (trade mark, commercial name, and geographical indication). It has been established that the Supreme Court interprets the "designation" as an object that receives protection in competitive relations, and not as an independent object of intellectual property. It is justified that another commercial designation is a designation that is not registered as a trademark and is not another means of individualization defined by law, which is used by a certain business entity in its economic activity to identify goods and/or services and to distinguish them from goods and/or services of other persons. It is proven that the owner of another commercial designation can use it without infringing the rights of other persons; the ways of its use are similar to the ways of using the trademark. It has been proven that it is possible to conclude an agreement on the granting of permission for the use of a certain commercial designation by another person, but such an agreement will not be considered a license agreement. It is established that if the same or similar commercial designation is used by another business entity without the permission (consent) of the business entity that previously started using such a commercial designation, which has led or may lead to confusion with the activities of this business entity, then there is a violation of the rights to such a designation. It is justified that the conditions of protection for another designation are: priority in the use of a certain commercial designation; existence of competition between the owner of another commercial designation and a business entity that has started using the same or similar commercial designation without permission; the possibility of confusion among consumers (buyers, clients) of the activities of the owner of another commercial designation and the activities of a business entity that illegally uses such a different, actually foreign designation. It is justified that it is expedient to make changes to the Civil Code of Ukraine, providing for a different commercial designation among the objects of intellectual property law and defining its legal regime.

Key words: means of individualization, designation, trademark, competition, intellectual property.

Актуальність. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів, послуг, які вони виробляють/надають (далі – засоби індивідуалізації), є важливою групою об'єктів права інтелектуальної власності поряд з об'єктами авторського права та об'єктами патентного права. Мета засобів індивідуалізації – це власне вирізнити, «індивідуалізувати» або суб'єкта, який виробляє товар чи надає послуги (комерційне найменування), або ж вирізнити свої товари чи послуги (торговельна марка, географічне зазначення). Натомість поряд із передбаченими законом засобами індивідуалізації (комерційне найменування, торговельна марка, географічне зазначення) з'являються так звані «непоіменовані» об'єкти, які також претендують на те, щоб виконувати певну функцію індивідуалізації, однак вони прямо не вказані законодавцем серед об'єктів права інтелектуальної власності. У науковій літературі до них відносять доменні імена, фірмовий стиль та інше комерційне позначення [1, с. 58]. Зокрема, інше комерційне позна-

чення має доволі суперечливу правову природу та потребує законодавчої визначеності щодо свого правового режиму. В науковій літературі практично не приділяють увагу вказаному об'єкту, натомість Верховний Суд вже двічі змінив свою позицію щодо правової природи іншого комерційного позначення. Тому дослідження вказаного об'єкту є актуальним з огляду на потребу визначити правовий режим іншого комерційного позначення.

Стан дослідження. У науковій літературі наявні поодинокі наукові статті щодо даної проблематики. Зокрема, слід звернути увагу на наукові доробки таких авторів як Ковальчук С. В. [2], Михайлюк Г. О. [3], Старчук О. [4], Шестакова С. О. [5] та інші. Однак більшість з цих досліджень були виконані доволі давно, а також вони не висвітлюють багатьох проблемних аспектів, пов'язаних із правовою природою іншого комерційного позначення. Водночас потребують додаткового наукового аналізу поняття, ознаки іншого комерційного позначення, його

правовий режим, здійснення та захист прав на комерційне позначення, оскільки ці аспекти не висвітлювалися належним чином у науковій літературі.

Метою дослідження є аналіз правового регулювання відносин, які виникають при здійсненні та захисті прав на інше комерційне позначення, визначення проблемних аспектів, обґрунтування висновків щодо вдосконалення правового регулювання досліджуваних відносин.

Виклад основного матеріалу. Інше комерційне позначення дуже часто використовується підприємцями та підприємницькими юридичними особами у своїй господарській діяльності. Традиційно йдеться про бренд, назву бізнесу тощо, який попри його використання, не є зареєстрований як торговельна марка чи географічне зазначення, та який не співпадає з комерційним найменуванням. Тобто йдеться про інше комерційне позначення, якому його володілець не надав правового режиму поіменованого засобу індивідуалізації. На нашу думку, такі дії особи, яка використовує певне комерційне позначення без його реєстрації, наприклад, як торговельної марки, є доволі ризикованими, оскільки є ймовірність з часом втратити свій бренд через в тому числі недобросовісні дії інших підприємців або юридичних осіб, які подадуть на реєстрацію в якості торговельної марки тотожне або подібне позначення і з часом стануть володільцями Свідцтва на торговельну марку, маючи змогу заборонити використання тотожного чи подібного позначення (звичайно, володілець іншого комерційного позначення може скористатися правом попереднього користувача (ст. 500 ЦК України), але це право також треба довести належними та допустимими доказами). Фактично одним із звичаїв ділового обороту стає обов'язкова наявність торговельної марки кожним суб'єктом господарювання, який виробляє/продає товари, надає послуги. Йдеться про належну правову охорону бренду саме як торговельної марки, яка надає її володільцю широкі права, у тому числі і щодо захисту. Натомість інше комерційне позначення, через його не до кінця визначену правову природу, не може надати можливості його володільцю належно захищати цей незареєстрований бренд. Так, свого часу існував конфлікт у сфері ресторанного бізнесу між «Ребернями» у Львові і в Києві. Зокрема, власники Реберні у м. Львові (заклад «Реберня» під Арсеналом), висловлювали занепокоєння тим, що у Києві відкрився ідентичний заклад під назвою «Львівська реберня», вбачаючи у цьому прояви недобросовісної конкуренції, оскільки, на думку власників закладу у Львові, кияни разом з назвою закладу «скопіювали подачу страв, одяг офіціантів, концепцію самого "музею", елементи інтер'єру, а також гриль» [6]. Кияни звинувачення відкидали, зазначаючи про відсутність будь-яких порушень. Зазначений конфлікт не потрапив в судову площину, відтак спір було вичерпано лише медійними коментарями власників обох закладів. З приводу цієї ситуації відзначаємо, що у даному випадку спір виник щодо комерційного позначення «Реберня», яке тривалий час використовувалося у назві закладу громадського харчування у Львові. На нашу думку, для того, щоб це позначення можна було трактувати як «інше комерційне позначення», воно також повинно набути розрізняльну здатність як певне оригінальне позначення. Звичайно, не йдеться про оригінальність, розрізняльну здатність, тотожну за змістом розрізняльній здатності торговельної марки, але у будь-якому разі позначення не повинно бути загально-вживаним словом, яке не має інших ознак оригінальності (звичайно повинен бути крім словесної частини позначення оригінальний дизайн, логотип, інші слова тощо). Станом на 2018 р. позначення Реберня (під Арсеналом) чітко вирізнялося у Львові як комерційне позначення, яке асоціювалося у споживачів як оригінальний, авторський заклад громадського харчування, в якому готують ребра та інші види м'яса. Отже, інше комерційне позначення

повинно мати розрізняльну здатність, хай і меншу, ніж торговельна марка, але доволі наближену.

Правове регулювання

Інше комерційне позначення вживається у Господарському кодексі України (далі – ГК України) і в Законі України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Але в цих законодавчих актах не наводиться поняття «іншого комерційного позначення», а лише міститься згадка про нього як про певний об'єкт, права на який підлягають захисту за певних умов.

Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, *інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.* При цьому назвою цієї статті 4 є «Неправомірне використання позначень».

З цієї статті вбачається, що закон про захист від недобросовісної конкуренції використовує поняття «позначення» як родове, яке включає в себе:

- ім'я (очевидно, підприємця),
- комерційне (фірмове) найменування,
- торговельну марку,
- рекламні матеріали,
- оформлення упаковки товарів і періодичних видань,
- інші позначення, які використовуються суб'єктами господарювання.

При цьому словосполучення «інші позначення, які використовуються суб'єктами господарювання» вживається як протиставлення існуючим засобам індивідуалізації (торговельній марці, комерційному найменуванню та географічному зазначенню). Тому законодавець власне і вживає слово «інші» комерційні позначення, які прямо не передбачені в законі.

Недоліком правового регулювання є те, що в інших нормах закону про захист від недобросовісної конкуренції законодавець не вживає це поняття, і єдина згадка в ст. 4 цього закону не забезпечує цьому об'єкту належної правової охорони.

ГК України у ст. 33 дублює змістовно положення ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», визначаючи у ч. 2 цієї статті, що *неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, комерційного найменування, торговельної марки, інших позначень, а також належних іншій особі рекламних матеріалів тощо, що може призвести до змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання, який має пріоритет на їх використання.* Тобто просто «неправомірним» є використання без дозволу уповноваженої на те особи інших позначень, що може призвести до змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання, який має пріоритет на їх використання. При цьому слово *пріоритет* законодавцем не конкретизується. Очевидно, йдеться про першість у використанні певного позначення у комерційній (господарській) діяльності.

У ч. 1 ст. 33 ГК України також додатково зазначається, що *неправомірним використанням ділової репутації суб'єкта господарювання визнаються: неправомірне використання чужих позначень.* З цієї норми рибомо висновок, що використання саме «чужих» позначень є також посяганням на ділову репутацію іншого суб'єкта господарювання.

Таким чином, правове регулювання «інших (комерційних) позначень» вичерпується їх згадкою у Законі України «Про захист від недобросовісної конкуренції» та ГК України.

Чи є таке правове регулювання належним? Очевидно, що ні. Такий не до кінця зрозумілий підхід законодавця зумовлює і різні підходи Верховного Суду до розв'язання спорів, пов'язаних з посяганням на «інші комерційні позначення».

Позиція Верховного Суду

Спори щодо іншого комерційного позначення виникають нечасто. Водночас Верховний Суд в рамках розгляду однієї і тієї ж справи впродовж року двічі змінив свою позицію щодо правової природи «іншого комерційного позначення». Так, у Постанові ВС (КГС) від 11.06.2020 р. (справа № 922/1966/18) вказав, що з урахуванням приписів чинного законодавства, зокрема, частин першої та другої статті 33 ГК України, частини першої статті 155 ГК України, частини другої статті 50 ГК України, статті 3 Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності, статті 2 Конвенції, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності, частини першої статті 177 ЦК України, частини першої статті 418 ЦК України, Верховний Суд зазначає, що *комерційне позначення (інше позначення) є окремим об'єктом прав інтелектуальної власності нарівні із знаками для товарів та послуг та, відповідно, самостійним об'єктом цивільно-правових відносин, який не можна в повному обсязі отождествити із позначенням, зареєстрованим як знак для товарів і послуг. Перебування позначення у цивільному обороті та правовідносини, з ним пов'язані можуть відрізнятися, зокрема, за суб'єктом складом, підставами виникнення і припинення прав та обов'язків, обсягом прав, правовим регулюванням, механізмами захисту тощо.*

Відтак, як вказав Верховний Суд, вказані об'єкти прав інтелектуальної власності (торговельна марка та позначення) є окремими об'єктами захисту в конкурентних відносинах із власним обсягом прав та обов'язків учасників таких правовідносин. Важливим був і висновок Верховного Суду про те, що правове регулювання такої категорії як «позначення» та його захист здійснюється на підставі загальних положень, визначених главою 35 книги четвертої ЦК України [7].

Ця позиція Верховного Суду була сприйнята доволі неоднозначно, оскільки Верховний Суд фактично здійснив доволі широке, комплексне тлумачення численних норм чинного законодавства у сфері інтелектуальної власності. Висновок Верховного Суду був цікавим, і зводився до того, що «інше комерційне позначення» визнавалося непоіменованим об'єктом права інтелектуальної власності, на який поширюються загальні положення щодо прав інтелектуальної власності та їх захисту, які містяться в Книзі 4 ЦК України. Цей висновок, на нашу думку, потребував законодавчого підкріплення, оскільки законодавець не включає інші комерційні позначення до об'єктів права інтелектуальної власності.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 418 ЦК України *право інтелектуальної власності – це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.* Тобто об'єкт, щоб бути об'єктом права інтелектуальної власності, має бути визначений (передбачений) ЦК України або іншим законом як такий.

Стаття 420 ЦК України містить вичерпний перелік об'єктів права інтелектуальної власності, не передбачаючи «інших об'єктів». Але диспозиція ч. 1 цієї статті, яка сформульована наступним чином: «до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать...», дає підстави стверджувати, що в комплексному тлумаченні, в поєднанні з ст. 418 ЦК України, всі об'єкти права інтелектуальної власності повинні бути чітко ідентифіковані ЦК України або спеціальним законом саме як об'єкти права інтелектуальної власності. Натомість інше комерційне

позначення в цьому переліку відсутнє. Доречно згадати і про ч. 1 ст. 155 ГК України, яка визначає об'єкти прав інтелектуальної власності у сфері господарювання, якими також визнаються інші об'єкти, передбачені законом. Інше комерційне позначення, наголошуємо, жодним законом як об'єкт права інтелектуальної власності не визначається.

Відтак, переглядаючи повторно рішення у цій же справі № 922/1966/18 (після того, як справа повторно розглядалася судами першої і апеляційної інстанції після направлення її на новий розгляд), Верховний Суд у Постанові від 18.08.2021 р. (на цей раз не просто колегія Верховного Суду, а Палата з розгляду справ інтелектуальної власності) врахувала вказані вище законодавчі положення і відобразила іншу позицію, яка базується виключно на поодиноких законодавчих положеннях про інше комерційне позначення. Верховний Суд цього разу наголосив, що саме по собі «позначення» не є самостійним об'єктом зі спеціально передбаченим законом статусом, який породжує певні права і обов'язки, у зв'язку з чим не має специфічного (спеціального) захисту. Згідно з конкурентним законодавством, а саме, відповідно до статті 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» позначення отримує захист у конкурентних відносинах, а не як самостійний об'єкт інтелектуальної власності. При цьому ключовим буде питання щодо добросовісності/недобросовісності використання суб'єктами господарювання такого позначення [8].

Підсумовуючи позицію Верховного Суду, вважаємо, що вона є дискусійною, але формально правильною, оскільки поодинокі згадки про інше комерційне позначення в Законі України «Про захист від недобросовісної конкуренції» та в ГК України зумовлюють використання іншого комерційного позначення як об'єкту не права інтелектуальної власності, а об'єкту в конкурентних відносинах. Відтак і захищати права на нього можна лише в рамках конкурентних відносин відповідними способами захисту. Безумовно, такий підхід значно звузив можливості володільця комерційного позначення насамперед щодо його захисту, оскільки виключено можливість покликання позивача (скаржника, заявника) на норми ЦК України про інтелектуальну власність. Такий підхід стимулює володільців інших комерційних позначень реєструвати ці позначення в якості торговельних марок, що дасть змогу отримати ширшу правову охорону. Реально володільць іншого комерційного позначення може захищати права на нього лише шляхом використання способів і порядку, які стосуються захисту від недобросовісної конкуренції.

Поняття та ознаки. На підставі проаналізованого правого регулювання і позицій Верховного Суду можна зробити висновок про те, що інше комерційне позначення станом на сьогодні отримує правову охорону лише в рамках конкурентних правовідносин. Володільці таких позначень (власники магазинів, салонів, надавачі послуг тощо, які використовують певні власні комерційні позначення для ідентифікації бізнесу у назвах своїх магазинів, салонів тощо, при наданні послуг) не можуть прямо оперувати законодавством про інтелектуальну власність для захисту прав на інші комерційні позначення (застосування аналогії закону чи аналогії права, згідно з ст. 8 ЦК України, є доволі спірним і дискусійним), а повинні керуватися лише положеннями ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» та ст. 33 ГК України.

На основі цих статей можна зробити висновок, що інше комерційне позначення – це позначення, яке не зареєстроване як торговельна марка та не є іншим визначеним законом засобом індивідуалізації, яке використовується певним суб'єктом господарювання у своїй господарській діяльності для ідентифікації товарів та/або послуг та для їх вирізнення від товарів та/або послуг інших осіб.

Ознаками іншого комерційного позначення є:
– самостійний об'єкт у конкурентних правовідносинах;

– відсутність реєстрації вказаного позначення як торговельної марки або географічного зазначення, не співпадіння з комерційним найменуванням, що зумовлює в назві цього об'єкту появи слова «інше» позначення (як протиставлення передбаченим законом засобам індивідуалізації);

– спеціальний суб'єкт, який володіє комерційним позначенням, – суб'єкт господарювання (фізична особа – підприємець, юридична особа підприємницького типу);

– реальне використання позначення певним суб'єктом господарювання у своїй комерційній господарській діяльності, що надає такому позначенню правового режиму саме «комерційного» позначення, а також забезпечує пріоритет (і право попереднього користувача відповідно до вимог ст. 500 ЦК України у разі пред'явлення вимог про припинення порушення прав на торговельну марку);

– мета використання: ідентифікація товарів та/або послуг певного суб'єкта господарювання та їх вирізнення від товарів та/або послуг інших осіб (ця ознака подібна на одну з ознак торговельної марки, що вказує на подібність цих об'єктів);

– можливість захисту прав на інше комерційне позначення у порядку і в способи, що передбачені законодавством про захист від недобросовісної конкуренції.

Права на інше комерційне позначення. Враховуючи певний вакуум у правовому регулюванні іншого комерційного позначення, з урахуванням позиції Верховного Суду, можемо стверджувати, що інше комерційне позначення як об'єкт цивільних прав існує, і щодо нього виникають права у його володільця. Так, володільць певного іншого комерційного позначення може його використовувати, не порушуючи при цьому права інших осіб, зокрема, права власників Свідоцтв на тожожні або схожі торговельні марки. Використання певного іншого комерційного позначення включає в себе нанесення його на товар, на етикетку, бирку тощо, на вивіску магазину, іншого закладу, використання цього позначення в рекламі, в мережі Інтернет тощо. Фактично способи використання іншого комерційного позначення є подібними на способи використання торговельної марки.

Водночас виникає питання, чи можна надати дозвіл на використання іншого комерційного позначення, чи можна відчужити позначення чи права на нього. Питання справді дискусійне, оскільки у даному випадку ми не можемо прямо застосовувати положення ЦК України та інших законів про ліцензійні договори чи договори про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності, оскільки немає права інтелектуальної власності, а є інше комерційне позначення, яке трактується як об'єкт цивільних прав, як об'єкт у правовідносинах щодо недобросовісної конкуренції.

Вважаємо, що можна укласти договір про надання дозволу на використання певного комерційного позначення іншою особою, але такий договір не вважатиметься ліцензійним. Правова природа цього договору розглядатиметься як договір, який не передбачений законом, але який відповідає загальним засадам цивільного законодавства, що узгоджується з положеннями ч. 1 ст. 6 ЦК України. У цьому договорі сторони можуть передбачити способи використання комерційного позначення, територіальні межі, обмеження на використання, строк його дії тощо. Договір може бути як оплатним, так і безоплатним.

Також володільць іншого комерційного позначення може відчужити права на нього. При цьому інколи такий договір може бути пов'язаний з потенційною торговельною маркою. Так, володільць комерційного позначення може подати заявку на реєстрацію в якості торговельної марки належного йому комерційного позначення, і до моменту реєстрації торговельної марки існуватиме власне інше комерційне позначення. До прийняття рішення про реєстрацію торговельної марки закон допускає зміну заявника на підставі договору. Відтак володільць іншого

комерційного позначення може на підставі договору відчужити права на це позначення з одночасною передачею прав заявника на потенційну торговельну марку. Цей договір подається в НОІВ (УКРНОІВІ) і є підставою для заміни заявника по заявці на торговельну марку.

Водночас, на нашу думку, володільць певного комерційного позначення може відчужити його (права на нього) у будь-якому випадку, незалежно від того, чи подано заявку на торговельну марку.

Захист прав на інше комерційне позначення. Якщо має місце використання такого ж або схожого комерційного позначення іншим суб'єктом господарювання без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати таке комерційне позначення, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання, то матиме місце порушення прав на інше комерційне позначення. Про це йдеться у ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Фактично це єдиний випадок, який дає підстави для захисту прав на інше комерційне позначення в судовому чи позасудовому порядку (звернення до органів Антимонопольного комітету України).

Умовами захисту є:

– пріоритет у використанні певного комерційного позначення (наявність фактів реального використання певного іншого комерційного позначення впродовж певного часу);

– наявність конкуренції між володільцем іншого комерційного позначення і суб'єктом господарювання, який без дозволу розпочав використання такого ж або подібного комерційного позначення;

– ймовірність змішування у споживачів (покупців, клієнтів) діяльності володільця іншого комерційного позначення і діяльності суб'єкта господарювання, який незаконно використовує таке інше, фактично чуже позначення.

При цьому під конкуренцією слід розуміти поєднання двох факторів: повинна бути одна і та ж сфера діяльності володільця іншого комерційного позначення і порушника, і така діяльність мала би здійснюватися обома суб'єктами в межах одного географічного регіону. Якщо ці умови недотримані – конкуренція між суб'єктами господарювання буде відсутня. Безумовно, станом на сьогодні в багатьох випадках географічні межі можуть «розмиватися», оскільки часто має місце використання позначень у цифровому середовищі – мережа Інтернет загалом, соціальні мережі, маркет-плейси (електронна комерція) зокрема. Тому якщо діяльність володільця певного іншого комерційного позначення поширюється на всю територію України з урахуванням здійснення ним електронної комерції, то географічний чинник з конкурентом може бути нівельовано. Однак, якщо власник іншого комерційного позначення використовує його локально, наприклад, як назву закладу, магазину тощо, географічний фактор щодо конкуренції буде застосовуватися.

Порядок захисту прав на інше комерційне позначення можливий як судовий чи позасудовий. Звернення до суду відбувається відповідно до процесуального законодавства з урахуванням вимог щодо юрисдикції і підсудності.

Позасудовий порядок захисту включає в себе звернення до органів Антимонопольного комітету України, які у разі встановлення факту порушення можуть прийняти рішення про припинення порушення, про накладення штрафу на порушника.

В судовому порядку володільць іншого комерційного позначення може вимагати припинення порушеного права, відшкодування шкоди, вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням, а також може застосовувати інші способи захисту, передбачені ст. 16 ЦК України.

Висновки. Інше комерційне позначення станом на сьогодні має неналежне правове регулювання. Одна згадка про нього у ст. 4 Закону України «Про захист від недобро-

совісної конкуренції» і дві згадки про нього у ст. 33 ГК України не забезпечують йому належну правову охорону. З урахуванням позиції Верховного Суду (яка висловлена у справі № 922/1966/18), інше комерційне позначення трактується як об'єкт, права на який можна захищати лише відповідно до законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. Такий підхід є формально-юридично вірним, однак суттєво звужує можливості для здійснення та захисту прав на інше комерційне позначення. Вважаємо, що таке позначення є, безумовно, засобом індивідуалізації, яке використовується певним суб'єктом господарювання у своїй господарській діяльності для ідентифікації товарів та/або послуг та для їх вирізнення від товарів та/

або послуг інших осіб. Станом на сьогодні інше комерційне позначення формально не є об'єктом права інтелектуальної власності, оскільки цей об'єкт прямо не передбачений законом. Тому вважаємо, доцільно внести зміни до ЦК України, передбачивши інше комерційне позначення серед об'єктів права інтелектуальної власності, передбачивши його визначення та визначивши його правовий режим. При цьому основою для таких змін може бути не лише правова природа такого іншого комерційного позначення як засобу індивідуалізації, а й положення Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 р., у ст. 1 якої до промислової власності віднесено і припинення недобросовісної конкуренції.

ЛІТЕРАТУРА

1. Тарасенко Л.Л. Домени, фірмовий стиль та інші комерційні позначення: особливості правової охорони. *Вісник Львівського університету. Серія Юридична*. 2022. № 74. С. 58-67.
2. Ковальчук С.В. Комерційні позначення та їх роль у створенні та управлінні брендами. *Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки*. 2016. № 2. Т. 1. С. 154-163.
3. Михайлюк Г. О. Проблема термінологічної визначеності категорії комерційне позначення. *Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України*. 2014. № 5. С. 52-56.
4. Старчук О. Співвідношення комерційного найменування з іншими правовими категоріями. *Історико-правовий часопис*. 2013. № 1. С. 73-77.
5. Шестакова С. О. Товарний знак, торгова марка, бренд, комерційне найменування: спільне та відмінне. *Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент*. 2013. № 4. С. 119-124.
6. Притула Н. Холдинг емоцій !FEST звинувачує київський заклад у плагіаті «Реберні». 2018. URL: https://tvoemisto.tv/news/holdyng_emotsiy_fest_zvynuvachuie_kyivskyy_zaklad_u_plagiatu_reberni_95068.html (дата звернення 30.07.2024).
7. Постанова Верховного Суду від 11.06.2020 р., справа № 922/1966/18.
8. Постанова Верховного Суду від 18.08.2021 р., справа № 922/1966/18.