

УДК: 346.9

ORCID id 0000-0001-9348-3061

DOI <https://doi.org/10.32703/2663-6352/2023-1-13-46-53>**Коваль Ірина Федорівна,**

декан юридичного факультету

Донецького національного університету імені Василя Стуса,

доктор юридичних наук, професор

ORCID id 0000-0003-2032-0098

Ткачук Сергій Геннадійович,

здобувач СО «Доктор філософії»

Донецького національного університету імені Василя Стуса

ОКРЕМІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ ВІД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ У СФЕРІ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Анотація. В статті досліджено проблематику реалізації захисту від недобросовісної конкуренції у сфері промислової власності, зокрема щодо використання комерційних найменувань. Запропоновано законодавчо передбачити, що у разі, якщо порушник не виконує рішення антимонопольного органу або суду у встановлений в рішенні строк і не повідомляє про його виконання, антимонопольний орган звертається до суду або суд самостійно відкриває провадження (якщо було рішення суду про заборону використання комерційного найменування) з заявою про припинення юридичної особи.

Ключові слова: недобросовісна конкуренція, конкурентне законодавство, захист від недобросовісної конкуренції, адміністративно-господарські санкції, торговельна марка, комерційне найменування

Annotation. The article explores the problems of implementing protection against unfair competition in the field of industrial property, in particular the use of commercial names. The gaps in the current legislation that do not allow for the full and effective implementation of decisions of antimonopoly or judicial authorities to stop the offense are considered. Proposals have been developed to improve legislation to ensure the proper implementation of protection against unfair competition in the field of industrial property. The definition of unfair competition under national legislation and international acts is analyzed. Attention is drawn to the complexity of the execution of a decision related to the cessation of misuse of the commercial name. The law applicable body in its decision obliges the offender to stop using the designation, but how this should be done is not established. The impossibility of enforcement of the decision to terminate the use of a commercial name is proved, since this designation is not only an object of intellectual property, but also an obligatory element of the legal personality of the legal entity-offender, therefore, changing the name requires amendments to the constituent documents by decision of the General Meeting. It is proposed to provide by law that if the offender does not comply with the decision of the antimonopoly body or court within the period established in the decision and does not notify of its execution, the antimonopoly body applies to the court or the court independently opens proceedings (if there was a court decision to prohibit the use of a commercial name) with a statement on the termination of the legal entity.

Keywords: *unfair competition, competition law, protection against unfair competition, administrative and economic sanctions, trademark, commercial name*

Постановка проблеми. Розвиток ринкових відносин неможливий без формування цивілізованих моделей поведінки професійних учасників ринку. Це, з одного боку, дає можливість суб'єктам господарювання, які постійно вдосконалюють свою продукцію і впроваджують інновації, добросовісно користуватись перевагами своїх підприємницьких зусиль, а з іншого боку, мотивує конкурентів до розвитку. Запобігання і припинення недобросовісних дій щодо використання чужих здобутків забезпечується приписами конкурентного законодавства і діяльністю органів Антимонопольного комітету України щодо їх застосування. До поширених видів недобросовісної конкурентної поведінки, як свідчить практика антимонопольних органів і судових органів, є акти неправомірного використання ділової репутації іншого суб'єкта господарювання, зокрема, шляхом використання позначення, що є схожим з його комерційним найменуванням та/або торговельною маркою.

Здійснення державного контролю за проявами недобросовісної конкуренції є одним із найважливіших напрямів діяльності Антимонопольного комітету України, метою якого є забезпечення захисту інтересів учасників товарних ринків (суб'єктів господарювання) та споживачів від проявів недобросовісної конкуренції. Зокрема, у 2020 р. органами Антимонопольного комітету України було припинено 147 порушень Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» [1]. При цьому щороку факти неправомірного використання чужої ділової репутації займають друге місце серед цієї групи порушень у сфері недобросовісної конкуренції [2].

Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» [3] закріплює види порушень і адміністративно-господарські санкції за їх вчинення. Проте специфіка правового режиму об'єктів промислової власності, що частіше за все стають об'єктами посягань недобросовісних конкурентів, накладає додаткові особливості стосовно виконання рішень антимонопольних або судових органів про припинення недобросовісної конкуренції. Це зумовлює звернення до правових механізмів, передбачених іншими актами цивільного і господарського законодавства. Але наразі ці механізми не завжди забезпечують кінцевий результат захисту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Широка проблематика захисту від недобросовісної конкуренції розроблена в працях Н. Корчак, О. Бакалінської, О. Безуха, І. Коваль та інших авторів. Ці розробки закладають підґрунтя для подальших досліджень, зокрема, в частині опрацювання питань виконання рішень антимонопольних органів, прийнятих за результатами розгляду справ про припинення недобросовісної конкуренції, пов'язаної з об'єктами промислової власності, а також рішень судових органів у справах про захист прав на об'єкти промислової власності у сфері конкуренції.

Метою цієї статті є розробка пропозицій з вдосконалення законодавства щодо забезпечення належної реалізації захисту від недобросовісної конкуренції у сфері промислової власності.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» недобросовісною конкуренцією визнаються будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності. Це формулювання цілком відповідає усталеному в міжнародній практиці визначенню акту недобросовісної конкуренції як будь-якого акту конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах, закріпленому в базовому міжнародному документі – ст. 10 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності [4].

В обох визначеннях ключовий наголос здійснено на поведінці конкурента, яка суперечить чесним звичаям у господарській сфері (сфера промисловості, торгівлі тощо). Як слушно зазначає О. Бакалінська, законодавче визначення недобросовісної конкуренції поглинає всі дії, які виходять за межі торгових та інших чесних звичаїв у господарській діяльності [5, с. 17]. Закон наводить перелік найбільш поширених видів порушень, проте не вичерпує це поняття лише ними. Категорія чесних, добрих звичаїв формується в процесі багаторазового застосування в діловому обороті певних правил поведінки і є певною мірою рухливою.

Також важливим є розуміння цього поняття в Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності (Стокгольмській конвенції). У ст. 2 цієї Конвенції передбачено, що інтелектуальна власність «включає права, що відносяться до: ... винаходів у всіх галузях людської діяльності, наукових відкриттів, промислових зразків, товарних знаків, знаків обслуговування, фірмових найменувань і комерційних позначень, захисту від недобросовісної конкуренції...». Включення захисту від недобросовісної конкуренції до переліку об'єктів інтелектуальної власності не можна тлумачити буквально, з огляду на те, що це поняття не належить до результатів інтелектуальної діяльності. Скоріш за все, розробники Конвенції мали на меті засвідчити тісний зв'язок між захистом від недобросовісної конкуренції і відносинами інтелектуальної власності, розуміючи, що саме об'єкти інтелектуальної власності найчастіше стають інструментами недобросовісної конкурентної практики.

Одним з видів недобросовісної конкуренції в національному конкурентному законодавстві вважається «неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання» (глава 2 Закону). В Паризькій конвенції ці дії позначені як «всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента». Науковці характеризують їх як таке використання ділової репутації суб'єкта господарювання, яке загалом або безпосередньо є посяганням на конкретний об'єкт інтелектуальної власності чи майно суб'єкта господарювання, в якому втілена певна складова ділової репутації суб'єкта господарювання або що має вплив на оцінку ділової репутації [5, с. 122]. Іншими словами, йдеться про паразитування порушника на діловій репутації, перевагах, здобутих іншим суб'єктом господарювання на ринку, з метою отримання незаслуженої вигоди.

Першим і найбільш поширеним на практиці правопорушенням цього виду є «Неправомірне використання позначень» (ст. 4 Закону). 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.

За результатами розгляду справи про відповідне порушення органи Антимонопольного комітету України приймають обов'язкові для виконання рішення, в тому числі про застосування адміністративно-господарських санкцій: визнання факту недобросовісної конкуренції; припинення недобросовісної конкуренції; офіційне спростування за рахунок порушника поширених ним неправдивих, неточних або неповних відомостей; накладання штрафів (ст. 30 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»).

При цьому відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» заявник, відповідач, третя особа мають право оскаржити рішення органів Антимонопольного комітету України повністю або частково до господарського суду у двомісячний строк з дня одержання рішення.

За наявності рішення антимонопольного органу або судового органу виникає питання про виконання рішення, адже саме від своєчасності і повноти реалізації порушником відповідних дій і буде залежати ефективність захисту. Якщо було прийнято рішення про накладення штрафів, особа, на яку накладено штраф сплачує його у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу; у разі несплати штрафу у строки, передбачені рішенням, та пені органи Антимонопольного комітету України стягують штраф та пеню в судовому порядку (ч. 3, ч. 7 ст. 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції»).

Більш складним може бути виконання рішення, пов'язане з припиненням порушення. Правозастосовчий орган в своєму рішенні зобов'язує порушника припинити використання позначення (торговельної марки, комерційного найменування тощо), проте в який спосіб це має бути забезпечено, як правило, не встановлюється. Так, наприклад, в рішенні Тимчасової адміністративної колегії АМК України від 23.12.2022 р. було визнано, що ПП «УКРДИДАКТИК» вчинило порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, передбачене ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді неправомірного використання без дозволу ТОВ «НАУКОВИЙ ЦЕНТР «УКРАЇНСЬКА ДИДАКТИКА» комерційного (фірмового) найменування «УКРДИДАКТИК», схожого зі скороченим комерційним (фірмовим) найменуванням ТОВ «НАУКОВИЙ ЦЕНТР «УКРАЇНСЬКА ДИДАКТИКА»– «УКРДИДАК», яке ТОВ «НАУКОВИЙ ЦЕНТР «УКРАЇНСЬКА ДИДАКТИКА» раніше почало використовувати у своїй господарській діяльності, що може призвести до змішування з діяльністю ТОВ. Антимонопольний орган зобов'язав порушника припинити порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції у місячний строк з дня отримання цього рішення, а також повідомити Антимонопольний комітет України про виконання зобов'язання протягом 5 днів з дня виконання [6].

Аналізуючи питання виконання рішень про припинення неправомірного використання комерційного найменування слід враховувати, що об'єктивна сторона цих порушень може бути

різноманітною, здійснюватися шляхом використання комерційного найменування (або його частини) іншим суб'єктом у власному: комерційному найменуванні, будь-якому іншому позначенні, що не охороняється як об'єкт промислової власності (наприклад, назва на вивісці), доменному імені, торговельній марці. Тобто змішування таких позначень може відбуватися не лише на рівні «комерційне найменування правовласника – комерційне найменування порушника», а й в інших вищезазначених формах.

Якщо виконання рішення про припинення використання вивіски, торговельної марки тощо, як правило, не пов'язане зі значними ускладненнями, навіть, у разі примусового виконання (наприклад, шляхом демонтування вивісок), то виявиться фактично неможливим примусове виконання рішення про припинення використання комерційного найменування, якщо правовласник самостійно не вчиняє необхідних дій для цього. Таке позначення є не лише об'єктом інтелектуальної власності, а й обов'язковим елементом правосуб'єктності юридичної особи-порушника, для зміни якого в корпоративному законодавстві передбачена певна процедура.

В чинному законодавстві не конкретизовано спосіб реалізації способу захисту у вигляді «припинення недобросовісної конкуренції», а також аналогічного способу захисту «припинення дії, яка порушує право» (ст. 16 Цивільного кодексу України [7]), «припинення неправомірного використання комерційного найменування» (ч. 5 ст. 159 Господарського кодексу України [8]). В результаті, на практиці позивачі застосовують різні формулювання, вимагаючи «припинити використання комерційного найменування», «внести зміни до установчих документів», «скасувати державну реєстрацію підприємства», «перереєструвати комерційне найменування» та ін. [9, с. 416]. Свого часу Вищий господарський суд України надав роз'яснення, що, задовольняючи вимогу про припинення неправомірного використання комерційного найменування, суд не може зобов'язати порушника змінити його найменування шляхом перереєстрації, належним способом захисту є внесення змін до засновницьких документів (п. 78 Постанови Пленуму ВГС України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17 жовтня 2012 р. № 12) [10].

Дійсно, для того щоб припинити використання комерційного найменування, потрібно змінити таке найменування, що у свою чергу вимагає внесення змін до установчих документів, адже будь яка юридична дія, вчинена порушником під власним найменуванням, буде вважатись актом використання такого комерційного найменування.

Рекомендоване ВГС України бачення належного способу захисту права на комерційне найменування також уявляється проблематичним з точки зору його практичної реалізації. Згідно ч. 3 ст. 90 Цивільного кодексу України найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру; до єдиного державного реєстру вносяться відомості про організаційно-правову форму юридичної особи, її найменування, місцезнаходження, органи управління, філії та представництва, мету установи, а також інші відомості, встановлені законом (ч. 4. ст. 89); зміни до установчих документів юридичної особи, які стосуються відомостей,

включених до єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації (ч. 5 ст. 89). Рішення про внесення змін до статуту товариства, відчуження майна товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна товариства, та про ліквідацію товариства приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 98).

Отже, для реалізації рішення антимонопольного або судового органу про припинення використання певного комерційного найменування необхідно зібрати загальні збори учасників товариства і мати не менш як 3/4 голосів за зміну найменування.

Зрозуміло, що проведення вказаних організаційно-правових дій не завжди може бути реалізовано через різні об'єктивні й суб'єктивні перешкоди. Тому, з огляду на відсутність в законодавстві дієвих можливостей для оперативного примусового виконання цього рішення зовні, конкретний механізм виконання цього способу має вирішуватись відповідачем самостійно. Це можуть бути різні рішення, як-то: внесення змін до установчих документів щодо зміни комерційного найменування, припинення здійснення господарської діяльності під певним комерційним найменуванням, ліквідація, реорганізація тощо.

Законодавство про виконавче провадження також не містить ефективного механізму вирішення вказаного питання. Так, відповідно до ч. 1 ст. 75 Закону України «Про виконавче провадження» [11], у разі невиконання без поважних причин у встановлений виконавцем строк рішення, що зобов'язує боржника виконати певні дії, виконавець виносить постанову про накладення штрафу на боржника - фізичну особу у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на боржника - юридичну особу - 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та встановлює новий строк виконання.

Але порушник (його посадова особа) може аргументувати поважність причин невиконання рішення про припинення використання комерційного найменування поважними причинами – відсутність необхідної кількості голосів для прийняття рішення на загальних зборах, об'єктивні проблеми скликання загальних зборів тощо.

Висновок. З огляду на вказане, враховуючи значення найменування юридичної особи в контексті її легітимації для участі в господарському обороті, в законодавстві доцільно передбачити певні процедури для врегулювання відносин, в яких бере участь юридична особа, що виступає в обороті незаконно, неправомірно використовуючи комерційне найменування. Одним із шляхів вирішення такої ситуації може бути наступний механізм: у разі, якщо порушник не виконує рішення антимонопольного органу або суду у встановлений в рішенні строк і не повідомляє про його виконання, антимонопольний орган звертається до суду або суд самостійно відкриває провадження (якщо було рішення суду про заборону використання комерційного найменування) з заявою про припинення юридичної особи.

Тобто підставою для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи стане здійснення діяльності з неправомірним використанням комерційного найменування і невиконання рішення про його припинення.

Слід зазначити, що Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» в редакції від 01.01.2016 [12] передбачав підстави для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи, серед яких були й підстави, до яких може бути прирівняно здійснення діяльності з неправомірним використанням комерційного найменування, зокрема: провадження діяльності, що суперечить установчим документам, або такої, що заборонена законом; наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням.

Запропоновану підставу для примусової ліквідації юридичної особи доцільно закріпити в ст. 110 Цивільного кодексу України серед третьої групи підстав ліквідації – «... 3) за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи в інших випадках, встановлених законом, - за позовом відповідного органу державної влади».

Запровадження в законодавстві негативних правових наслідків для юридичної особи, яка неправомірно виступає в обороті під чужим комерційним найменуванням і не виконує рішення антимонопольного органу або суду щодо зміни такого комерційного найменування, буде мати важливе попереджувальне значення для недопущення такої поведінки та її негайного припинення.

Література:

1. Річний звіт Антимонопольного комітету за 2020 рік. URL: <https://amcu.gov.ua/storage/app/uploads/public/605/4a0/e26/6054a0e268fc0702551413.pdf>
2. Річний звіт Антимонопольного комітету за 2021 рік. URL: <https://amcu.gov.ua/storage/app/uploads/public/627/ccb/c10/627ccb10ef3d640199715.pdf>
3. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 р. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 36. Ст. 164.
4. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. (дата набрання чинності для України - 25 грудня 1991 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123#Text
5. Бакалінська О. Правове забезпечення захисту від недобросовісної конкуренції. *Право України*. 2021. № 11. С.115-127.
6. Рішення Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України від 23.12.2022 р. URL: <https://amcu.gov.ua/npas/pro-porushennya-zakonodavstva-pro-zahist-vid-nedobrovisnoyi-konkurenciyi-ta-nakladennya-shtrafu-39>
7. Цивільний кодекс України: прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. №№ 40-44. Ст. 356.
8. Господарський кодекс України : прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 18, № 19-20, № 21-22. Ст.144.
9. Коваль І.Ф. Господарсько-правове регулювання відносин у сфері промислової власності. Монографія. Донецьк: Юго-Восток, 2013. 639 с.

10. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності: Постанова Пленуму Вишого господарського суду України від 17 жовтня 2012 р. № 12. *Вісник господарського судочинства*. 2012. №6.

11. Про виконавче провадження: Закон України від 2 червня 2016 року. *Відомості Верховної Ради України*. 2016. № 30. Ст.542.

12. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України в редакції від 01.01.2016 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15/ed201601010#o803>