

Киценко Олег Русланович

Харків, Україна

## **ПРАВО**

(Цивільне право)

### **ОХОРОНА ТА ЗАХИСТ ПРАВ НА КОМЕРЦІЙНЕ (ФІРМОВЕ) НАЙМЕНУВАННЯ**

**Науковий керівник:** кандидат юридичних наук,  
доцент кафедри міжнародної економіки, Перунова Олена Миколаївна.

Чинне українське законодавство в сфері охорони і захисту прав на комерційне (фірмове) найменування має прогалини і недоліки законодавчого регулювання та практичні проблеми у цій сфері.

Серед різноманітних об'єктів права інтелектуальної власності особливе місце займає комерційне (фірмове) найменування. Воно полягає не лише у специфіці правового регулювання даного об'єкта серед інших об'єктів промислової власності, але й обумовлене прогалинами в законодавчому регулюванні прав на даний об'єкт. В той же час з економічної точки зору комерційне (фірмове) найменування є не менш важливим, ніж інші засоби індивідуалізації - торговельні марки (знаки для товарів і послуг) та географічні зазначення (кваліфіковані зазначення походження товару).

В той же час через прогалини, що існують у українському законодавстві про інтелектуальну, зокрема, промислову власність, рівень цивільно-правового захисту комерційного (фірмового) найменування значно нижчий в порівнянні з іншими комерційними позначеннями.

Метою даної статті є визначення теоретичних і практичних проблем, що ускладнюють цивільно-правовий захист комерційного (фірмового)

найменування та шляхів їх вирішення. Дана мета реалізовується у наступних завданнях:

- визначити особливості такого об'єкта прав інтелектуальної власності як комерційне (фірмове) найменування;
- проаналізувати судову практику у сфері захисту прав інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування;
- визначити теоретичні і практичні (в тому числі законодавчі) проблеми, що ускладнюють захист прав інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування та запропонувати шляхи їх вирішення.

В законодавстві України ознаки комерційного (фірмового) найменування визначаються в ряді актів, найважливішим з яких є Цивільний кодекс України (далі ЦКУ). Так, ст. 90 ЦК України визначає, що юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму. Також у цій статті зазначено, юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування. Комерційне (фірмове) найменування юридичної особи може бути зареєстроване у порядку, встановленому законом.

Цивільний кодекс не містить законодавчого закріплення визначення комерційного (фірмового) найменування, натомість зазначаючи у ч. 1 ст. 489, що правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Також у ч. 4 ст. 489 ЦК зазначено, що особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють або реалізують, та послуг, які ними надаються.

Ще більш ускладнює ситуацію господарсько-правове регулювання даних відносин. Так, у ст. 159 Господарського кодексу України (далі ГКУ), зазначає про те, що 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. Таким

чином, господарське право розширює коло суб'єктів комерційного (фірмового) найменування, при цьому не надаючи відповіді на більшість питань, що виникають в сфері використання комерційних (фірмових) найменувань в сфері господарювання.

Не надає відповіді про природу фірмового найменування і такий нормативно-правовий акт, як Положення про фірму, затверджене Постановою ЦВК СРСР та РНК СРСР 22.06.1927 року (далі за текстом - Положення). Дане Положення діяло на території України майже 80 років - не застосовується воно лише з 1 січня 2004 року у зв'язку з прийняттям ЦКУ та ГКУ (відповідно до листа Вищого господарського суду від 14.01.2004 № 05-3/31).

П. п. 1-6 даного Положення містили вимоги до «фірм», тобто комерційних (фірмових) найменувань підприємств різних форм власності та господарювання. Так, у п. 1 вказувалось, що фірма державного підприємства повинна містити вказівку предмета його діяльності, того державного органу, в безпосередньому віданні якого підприємство складається, і виду підприємства (трест, синдикат, торг і т.п.). П. 2 зазначав, що фірма підприємства, що належить кооперативній організації, повинна містити вказівку предмета його діяльності і виду кооперативної організації (споживчої, промислової, сільськогосподарської і т.п.), а якщо кооперативна організація є союзом кооперативів, то понад те також вказівку ступеня об'єднання (губернський, обласний, районний і т.п. союз). Такі вимоги зазначались і до інших видів підприємств - акціонерних та пайових товариств, повних товариств, одноосібних власників тощо. У п. 7 зазначалось, що право на фірму складається в праві виняткового користування фірмовим найменуванням в угодах, на вивісках, в оголошеннях, рекламах, на бланках, на рахунках, на товарах підприємства, їх упаковці тощо. П.п. 12-13 регулювали питання переходу та припинення «права на фірму». Право на «фірму» не може бути відчужене окремо від підприємства. У разі переходу підприємства до нового власника він може користуватися колишньою «фірмою» підприємства лише за згодою колишнього власника або його правонаступників, і лише за умови додавання до неї вказівки на правонаступництво. Право на «фірму»

припиняється з припиненням самого підприємства або з переходом підприємства до нового власника, за винятком випадків, передбачених вище.

Таким чином, Положення ототожнювало поняття «фірми» з поняттям «найменування юридичної особи» так, як його регулює чинне цивільне право України. Також слід зауважити, що положення фактично забороняло будь-які способи (франчайзингові, ліцензійні тощо) передачі прав на «фірму» без одночасного відчуження підприємства. Якщо порівняти дане положення зі схожими за змістом нормами ст. 490, то можна констатувати, що чинне українське законодавство дає змогу передавати право на комерційне (фірмове) найменування з частиною цілісного майнового комплексу, а не тільки з підприємством повністю. Крім того, таке обмеження не стосується передачі права на використання комерційних найменувань за ліцензією та договором комерційної концесії.

Загальновідомо, що норми міжнародного права, ратифіковані Україною, є частиною законодавства нашої держави. В сфері промислової власності першим і основним міжнародно-правовим актом є Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (зараз чинною є редакція від 02.10.1979 року), яка набула чинності для України з 25.12.1991 року. Ст. 8 Конвенції зазначає, що фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака. Таким чином, норми ч. 3 ст. 489 ЦКУ та ч. 2 ст. 159 ГКУ щодо внесення комерційного (фірмового) найменування до реєстрів слід трактувати як право, а не обов'язок суб'єкта господарювання внести відповідну інформацію до реєстрів, який не впливає на захист прав. Таким чином, спірним з точки зору відповідності Паризькій конвенції є положення ч. 2 ст. 159 ГКУ, яке зазначає, що суб'єкт господарювання, комерційне найменування якого було включено до реєстру раніше, має пріоритетне право захисту перед будь-яким іншим суб'єктом, тотожне комерційне найменування якого включено до реєстру пізніше. Таке положення суперечить і положенню ч. 2 ст. 489 про

чинність права на комерційне найменування з моменту його першого використання, і, на нашу думку, має бути змінене.

Підсумовуючи наведені законодавчі ознаки комерційного (фірмового) найменування, слід визначити також деякі аспекти, що неналежним чином врегульовані у профільному законодавстві.

По-перше, на законодавство чітко не впливає, яким чином співвідносяться найменування юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності - та її комерційне (фірмове) найменування. Так, найменування юридичної особи має, крім власного найменування, містити інформацію про її організаційно-правову форму. Проте не можна зводити формулу комерційного (фірмового) найменування до - повне/скорочене найменування юридичної особи мінус її організаційна форма. Тому слід погодитись що комерційне найменування повинно відповідати вимогам інформативності, розрізняльності та лаконічності. В той же час слід зауважити, що наразі при реалізації права на комерційне (фірмове) найменування юридична особа не обмежена жодним чином - вона може мати і одне і декілька різних комерційних найменувань, з включенням або без включення до їх складу відомостей про організаційно - правову форму. Так, судячи із Інтернет-сайту одного з флагманів вітчизняного автомобілебудування - Публічного акціонерного товариства «АвтоКраз» (до 2012 року Холдингова компанія «АвтоКрАЗ»), вони використовують цілий ряд комерційних (фірмових) найменувань - «Авто КрАЗ», «КрАЗ» та «ККА2». В той же час не можна погодитись з думкою про те, що комерційне найменування є загальною назвою для будь-яких назв, символів чи позначень, що використовуються в господарській діяльності, а тому воно включає в себе фірмове найменування. Комерційне і фірмове найменування є синонімами і можуть мати виключено письмовий вербальний характер. Інші позначення, що використовуються в господарській діяльності, можуть за певних умов бути торговельними марками.

Другою проблемою в сфері правової охорони комерційних (фірмових) найменувань є віднесення фізичних осіб-підприємців до числа суб'єктів права на фірмове найменування. В ст. 159 ГКУ, як зазначалось вище, передбачено право

«громадянина-підприємця» використати в якості фірмового найменування своє прізвище або ім'я. Навіть використання сполучника «або» в даній господарсько-правовій нормі ускладнює ситуацію - адже він є роздільним, тому за буквального тлумачення даної норми фізична особа-підприємець не може використовувати прізвище та ім'я одночасно. Не вказано також про можливість використання фізичною особою-підприємцем вказівки на специфіку діяльності - «видавець», «скульптор», тощо, що може мати велике значення для самого підприємця та виглядає логічним з точки зору права. Нарешті, для підприємців, чия діяльність пов'язана зі створенням об'єктів авторського права, важливою може бути можливість використання в якості комерційного (фірмового) найменування псевдоніму, що також не передбачено нормами ГКУ. Більше того, до даної норми не можна застосувати правило «дозволено все, що прямо не заборонено законом», адже господарське право в його українському варіанті регулює не тільки приватно-правові, а й публічно-правові відносини у сфері господарювання.

Крім охорони прав інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування, велике значення має захист відповідних прав. Термін «захист права» має логічний зв'язок з терміном «порушення права», що у випадку з правами на комерційне (фірмове) найменування означає протизаконне посягання на будь-яке із прав інтелектуальної власності, передбачених ч. 1 ст. 490 ЦКУ, перш за все - права на використання комерційного найменування. Враховуючи комерційний характер даних порушень, слід зауважити, що більша частина даних справ розглядається в господарських судах.

Так, Постановою Вищого господарського суду України від 14.10.2008 року № 12/295 було залишено в силі Рішення господарського суду міста Києва від 11.04.2008 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 03.06.2008 по справі за позовом ТОВ «ТЕКО» ТОВ до ТОВ «ТЕКО ЕРУП». Таким чином, було підтверджено рішення господарського суду м. Києва про заборону відповідачу використовувати у своїй діяльності словесне позначення «ТЕКО» як таке, що може ввести в оману споживачів. Зокрема, суд підтвердив

те, що комерційні (фірмові) найменування позивача та відповідача є однаковими, фірмове найменування відповідача вводить в оману споживачів щодо товарів, які реалізують сторони зі справи, та послуг, які ними надаються, отже, дійшли правильного висновку про необхідність задоволення позову. Підставою для задоволення позову на користь позивача в даному випадку стало те, що він почав використання даного комерційного (фірмового) найменування раніше.

Таким чином, позиція Вищого господарського суду України полягає в тому, що позивач зобов'язаний довести, а відповідач - спростувати факти наявності конфлікту. Тобто сама по собі наявність свідоцтва на знак для товарів і послуг у позивача автоматично не позбавляє власника фірмового найменування своїх прав - слід ще довести можливість введення в оману споживачів.

Взагалі включення комерційного (фірмового) найменування до складу торговельної марки є поширеною, хоч і не єдиною формою забезпечення її захисту. В той же час слід зауважити, що якщо юридична особа фактично не здійснює діяльності у певній сфері, сама наявність комерційного найменування у статуті не може бути підставою для її захисту від порушень, а у разі провадження такої діяльності - може бути додатковим аргументом для захисту.

**Висновки.** Таким чином, враховуючи все вищенаведене, слід зауважити про наступне. В умовах, коли правове регулювання використання і захисту прав інтелектуальної власності комерційне (фірмове найменування) в Україні практично неврегульоване, виникнення конфліктів у сфері використання даних позначень неминуче. Таким чином, все більш нагальною стає проблема прийняття спеціального законодавчого акту, що врегулював би питання правової охорони та захисту комерційних (фірмових) найменувань.