

ЦИВІЛЬНЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

УДК 347.772.3

КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Л. Андрейчук

*Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000,
e-mail: lubchik@ua.fm*

Досліджено теоретичні питання щодо правової природи комерційного найменування. Проаналізовано чинне законодавство щодо правового регулювання цих відносин. Розглянуто теоретичні позиції з предмета дослідження та судову практику щодо вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав на комерційні найменування. Встановлено, що комерційне (фірмове) найменування є окремим об'єктом інтелектуального права, належить до правових засобів індивідуалізації суб'єктів господарювання та має власний обсяг правової охорони. Доведено, що комерційне найменування призначене вирізнити одну підприємницьку юридичну особу від іншої, що зроблено в інтересах споживача та інших контрагентів такого суб'єкта господарювання. Окреслено умови надання правової охорони комерційному (фірмовому) найменуванню. Звернуто увагу на те, що за своїм правовим змістом терміни «комерційне найменування» і «фірмове найменування» є тотожними. Вказано, що недоліком правового регулювання є відсутність визначення поняття комерційного найменування у законодавстві України, запропоновано авторське визначення поняття комерційного (фірмового) найменування.

Ключові слова: інтелектуальна власність, юридична особа, суд.

Одним із засобів індивідуалізації суб'єктів господарювання є комерційне найменування. Юридичні особи підприємницького типу та фізичні особи-підприємці можуть використовувати у своїй діяльності комерційне найменування, яке може співпадати повністю або частково з найменуванням юридичної особи (прізвищем, ім'ям фізичної особи). Комерційне найменування є важливим об'єктом права інтелектуальної власності, оскільки дає змогу вирізнити на ринку певного суб'єкта господарювання.

Зважаючи на значну поширеність використання на практиці суб'єктами господарювання комерційних найменувань, існує гостра проблема у належному правовому регулюванні цих відносин. Водночас на законодавчому рівні прийнято небагато правових норм, що регулюють відносини, пов'язані з виникненням прав на комерційне найменування, порядком їх здійснення та захисту. Кількох статей, які містяться у Цивільному кодексі України (далі – ЦК України) і врегульовують ці відносини (глава 43 «Право інтелектуальної власності на комерційне найменування»), недостатня для належного регулювання відносин, які складаються в процесі комерційної діяльності суб'єктів господарювання. Господарський кодекс України (далі ГК України) також не містить конкретизуючих норм щодо цього правового інституту, а відтак чинне законодавство України потребує нагального вдоскона-

лення для ефективного регулювання відносин, пов'язаних із використанням комерційних найменувань. Зокрема, невирішеними є питання, пов'язані зі суб'єктивним складом осіб, які мають право на використання комерційного найменування, умови надання правової охорони, зміст права на комерційне найменування та інші.

Комерційне найменування як об'єкт права інтелектуальної власності було предметом досліджень деяких науковців у межах дисертаційних досліджень (А. О. Кодинець «Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України», 2006 р. [5], І. В. Кривошеїна «Фірмове найменування: регулювання та правова охорона за законодавством України», 2007 р. [6], С. І. Іщук «Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування», 2009 р. [4] та інші). Результати цих досліджень, безумовно, заслуговують на увагу і будуть предметом аналізу, проте вони виконані досить давно, відтак актуальним є проведення нового дослідження проблематики комерційних найменувань з урахуванням поточного стану існування відносин між суб'єктами господарювання. Окрім дисертаційних досліджень, деякі питання щодо комерційних найменувань вивчали й інші науковці: Ю. Л. Бошицький [1], В. М. Крижна [7], В. М. Мартин [8], Л. Л. Тарасенко [11]. Однак ці праці вирізняються вибірковістю та тим, що комплексно не охоплювали проблематику цього правового інституту. Законодавство України, в тому числі у частині інтелектуальної власності, має бути гармонізоване з правом Європейського Союзу, про що свідчить Угода про асоціацію між Україною та ЄС, близько 100 статей якої присвячені адаптації законодавства України про інтелектуальну власність до стандартів ЄС.

Цілями статті є характеристика комерційного найменування як засобу індивідуалізації суб'єктів господарювання, обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання цього об'єкта інтелектуального права.

Комерційні (фірмові) найменування є одним із об'єктів промислової власності, як і винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаків для товарів і послуг та інші об'єкти. Про це вказано у ст. 1 Паризької конвенції з охорони промислової власності від 20 березня 1883 року. У цій Конвенції промислова власність розуміється у широкому значенні, тому поняття промислової власності розповсюджується не тільки на промисловість і торгівлю, але й на інші галузі виробництва та добувної промисловості.

Станом на сьогодні доцільно розмежувати промислову власність (до якої відносимо винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, тобто об'єкти патентного права) та правові засоби індивідуалізації суб'єктів господарювання, товарів, послуг (до яких відносимо комерційне найменування, знаки для товарів і послуг, зазначення походження товару та інші комерційні позначення). Тому у вузькому розумінні промислову власність ототожнюють винятково з патентним правом, а в широкому розумінні – промислова власність охоплює як патентне право, так і правові засоби індивідуалізації суб'єктів господарювання, товарів, послуг. Вважаємо, що комерційне найменування є одним із засобів індивідуалізації учасників господарських відносин, оскільки підстави виникнення, обсяг прав інтелектуальної власності, способи захисту прав тощо є відмінними від об'єктів патентного права (промислової власності). На це також наголошують і в науковій літературі. А саме, слушно вказує В. М. Мартин, що комерційне найменування є самостійним об'єктом інтелектуального права, який ніяк не можна ототожнювати із найменуванням юридичної особи, яке також виступає засобом її індивідуалізації, чи іншими її позначеннями [8, с. 333]. Доцільно погодитися з такою думкою, оскільки комерційне найменування є самостійним

об'єктом інтелектуального права з власним правовим регулюванням, якого водночас недостатньо для належного існування цього правового інституту. Безумовно, в жодному разі комерційне найменування не є тотожним найменуванню юридичної особи, хоча і може з ним збігатися повністю або частково. Наявність окремої глави в ЦК України у книзі 4 «Право інтелектуальної власності» вказує на те, що комерційне найменування є самостійним об'єктом права інтелектуальної власності.

На думку С. І. Іщука, в чинному ЦК України (*автор.: і в ГК України теж*) комерційне найменування розглянуто як позначення винятково суб'єкта цивільного обороту, тому комерційне найменування не може використовуватися в якості позначення підприємства як єдиного майнового комплексу [6, с. 6]. Цілком слушна позиція, яка також заслуговує на увагу, оскільки комерційне найменування індивідуалізує саме окремих учасників цивільних правовідносин. Водночас одним із випадків відчуження майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування є їх відчуження разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною. Про це вказано у ч. 2 ст. 490 ЦК України.

Комерційне найменування є «лицем» суб'єкта господарювання, який його використовує. Воно відображає набуту впродовж років ділову репутацію, яка може бути як позитивною, так і негативною. Завдяки комерційному найменуванню споживач має можливість провести розмежування одного виробника (надавача послуг) від іншого. Такий висновок можна зробити з аналізу ч. 1 ст. 489 ЦК України, в якій вказано, що правову охорону надають комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Тому комерційне найменування призначене саме вирізнити одну підприємницьку юридичну особу від іншої. Це зроблено в інтересах споживача та інших контрагентів такого суб'єкта господарювання. Варто погодитися з думкою В. М. Мартиня, який стверджує, що для отримання правової охорони комерційне найменування повинно відповідати низці ознак: 1) вирізнити одну особу – суб'єкта господарської діяльності з-поміж інших; 2) не вводити в оману споживачів та інших учасників правовідносин щодо діяльності суб'єкта, якому належать права на комерційне найменування; 3) не повинно збігатися зі знаками для товарів і послуг та зазначеннями походження товарів, що належать іншим суб'єктам [8, с. 334]. Справді, вирізнення з-поміж інших суб'єктів та націлення споживача на справжні види діяльності такої юридичної особи і є основними умовами надання правової охорони цьому об'єкту права інтелектуальної власності. Щодо третьої умови надання правової охорони (комерційне найменування не повинно збігатися зі знаками для товарів і послуг та зазначеннями походження товарів, що належать іншим суб'єктам), вважаємо, що така позиція є досить дискусійною з огляду на велику кількість торговельних марок, які реєструються, і можуть стосуватися одного ключового слова (яке водночас є і чийсь комерційним найменуванням, і знаком для товарів або послуг іншого суб'єкта). Наприклад, згідно з даними з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг може бути кілька десятків торговельних марок, пов'язаних із одним ключовим словом, яке водночас може бути складовою комерційного найменування певного суб'єкта [3].

Поняття комерційного найменування в законодавстві України не наведено, і це, на нашу думку, є недоліком правового регулювання цих відносин. Однак можемо стверджувати, що під комерційним найменуванням варто розуміти найменування підприємницької юридичної особи або фізичної особи-підприємця,

яке вони використовують у своїй господарській діяльності, і яке дає змогу відрізнити цього суб'єкта від інших учасників господарських відносин в інтересах споживача та контрагентів цього суб'єкта господарювання.

Словосполучення «комерційне найменування» було введено в законодавство України з прийняттям ЦК України та ГК України у 2003 році. Як стверджує Ю. Л. Бошицький, словосполучення «фірмове найменування» більше відповідає міжнародним договорам і є звичним для світового співтовариства, ніж поняття «комерційне найменування». Він наголосив на тому, що в англomовному варіанті Паризької конвенції про охорону промислової власності 1883 року вживається термін «trade name» (trade з англ. «торгівля, торговий»), а в оригінальному французькому варіанті – термін «le nom commercial» (commercial з фр. – комерційний, торговий) [2, с. 7]. Саме тому у законодавствах багатьох європейських країн загальноприйнятими є терміни «trade name» та «business name». Ці поняття на українську мову можна перекладати по-різному: «торгове найменування», «ділове найменування», «бізнес найменування», «назва фірми», «фірмове найменування», «комерційне найменування» тощо. В Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами від 27 червня 2014 року у ст. 158 у переліку об'єктів права інтелектуальної власності вживається поняття «фірмове найменування». Англomовний варіант Угоди про асоціацію також містить словосполучення «trade name», як і Паризька конвенція про охорону промислової власності.

У науковій літературі деякі автори пропонують застосовувати у законодавстві єдиний термін «комерційне найменування», як такий, що відповідає міжнародній термінології, оскільки одночасне використання обох термінів вносить труднощі у процес правозастосування [4, с. 9]. Водночас, вважаємо, що така думка є доволі дискусійною, оскільки у законодавстві країн ЄС та в міжнародно-правових актах вживається термін «trade name», що за своїм змістом є близьким до «фірмового найменування». Відтак на сьогоднішній виправданим є підхід законодавця, який у ЦК України і ГК України вживає термінологію – «комерційне (фірмове) найменування».

Загалом у законодавстві України, як у ЦК України, так і у ГК України, вживають словосполучення комерційне найменування та фірмове найменування як тотожні. На це також наголошує і Вищий господарський суд України у Постанові Пленуму від 17 жовтня 2012 року № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» [10]. Зокрема, у п. 1.5. Постанови зазначено, що у застосуванні законів про охорону прав інтелектуальної власності судам треба враховувати одночасне вживання в них деяких відмінних один від одного, але тотожних за своїм правовим змістом термінів, якими визначено окремі об'єкти права інтелектуальної власності, як-от: «знаки для товарів і послуг» і «торговельні марки»; «фірмове найменування» і «комерційне (фірмове) найменування». Погоджуємося з позицією Вищого господарського суду України, і наголошуємо, що справді за своїм правовим змістом обидва терміни (як «комерційне найменування», так і «фірмове найменування») є тотожними. Тому спір може тривати лише на рівні теоретичних дискусій.

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) неодноразово наголошувала на необхідності вирішення проблем правового регулювання щодо використання комерційних найменувань. Зокрема, ВОІВ вказує, що хоча й існують міжнародні норми для охорони фірмових найменувань, фундаментальною проблемою залишається ідентифікація того, що у різних країнах може охоронятись як «фірмове найменування», та доводиться робити складний вибір щодо застосуван-

ного законодавства у глобальному розумінні [12]. Вважаємо, що така позиція зумовлена різним правовим регулюванням, яке існує в різних державах світу. Тому немає одного уніфікованого визначення та ознак цього правового інституту. Також це питання не врегульовано на рівні міжнародних нормативно-правових актів (договорів). У зв'язку з цим немає єдності підходів до розуміння поняття комерційного (фірмового) найменування.

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом також містить певне застереження щодо охорони комерційних найменувань, вказуючи, що фірмові найменування є об'єктом інтелектуальної власності, якщо вони охороняються у формі виняткового права інтелектуальної власності відповідним національним законодавством. Такого застереження в Угоді щодо інших об'єктів права інтелектуальної власності – немає. Відтак це ще раз свідчить, що і законодавство країн ЄС, і українське законодавство у цій сфері вказує на певну проблему щодо визначення того, що може бути комерційним (фірмовим) найменуванням, оскільки уніфікованих підходів до вирішення цього питання в країнах ЄС немає.

Справді комерційне найменування станом на сьогодні може збігатися повністю або частково з найменуванням юридичної особи, або може не збігатися взагалі. Про можливість захисту комерційного найменування, яке є лише частиною найменування юридичної особи свідчить і судова практика. А саме у судовій справі за позовом суб'єкта господарювання – компанії *Compagnie Generale des Etablissements Michelin – MICHELIN & Cie* (Компані Женераль диз Етаблістан Мішлен-Мішлен і Компані) про захист прав на комерційне найменування суд позов задоволити, заборонивши відповідачеві будь-яке використання позначення «MICHELIN» у доменному імені, що було зареєстровано на ім'я відповідача. Суд констатував, що право позивача на комерційне найменування *Compagnie Generale des Etablissements Michelin – MICHELIN & Cie* (Компані Женераль диз Етаблістан Мішлен-Мішлен і Компані) та відповідно право на скорочене комерційне найменування «MICHELIN», яке є похідним від повного найменування, охороняється на всій території України внаслідок його використання. Окрім того, позивачем було представлено суду, і суд взяв це до уваги під час ухвалення рішення, докази того, що споживачі обізнані з існуванням скороченого комерційного найменування компанії «MICHELIN», яка є відомим виробником та продавцем автомобільних шин [9]. Рішення суду є правильним (законним, обґрунтованим), оскільки було захищено право позивача на комерційне найменування, яке він використовує впродовж багатьох років. Окрім того, було припинено порушення цього права, оскільки відповідачеві було заборонено використовувати комерційне позначення позивача у назві веб-сайту.

Комерційне (фірмове) найменування є окремим об'єктом інтелектуального права, належить до правових засобів індивідуалізації суб'єктів господарювання та має власний обсяг правової охорони. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом передбачає гармонізацію законодавства України із законодавством країн ЄС щодо правової охорони багатьох об'єктів інтелектуальної власності, серед яких особливу увагу приділено і фірмовим найменуванням. Комерційне найменування призначене вирізнити одну підприємницьку юридичну особу від іншої, що зроблено в інтересах споживача та інших контрагентів такого суб'єкта господарювання. Ці ознаки окреслюють умови надання правової охорони комерційному найменуванню. Звертаємо увагу, що за своїм правовим змістом обидва терміни «комерційне найменування» і «фірмове найменування» є тотожними. Водночас на законодавчому рівні немає визначення поняття комерційного (фірмового) найменування, що є недоліком правового регулювання досліджуваного правового

інституту. На нашу думку, під комерційним найменуванням доцільно розуміти найменування підприємницької юридичної особи або фізичної особи-підприємця, яке вони використовують у своїй господарській діяльності, і яке дає змогу відрізнити цього суб'єкта від інших учасників господарських відносин в інтересах споживача та контрагентів цього суб'єкта господарювання.

Список використаних джерел

1. Бошицький Ю. Л., Козлова О. О. Аспекти правової охорони комерційних найменувань в Україні // *Інтелектуальна власність*. 2005. № 9. С. 8–12.
2. Бошицький Ю., Козлова О. Комерційне найменування // *Юридичний вісник України*. 2005. № 24. С. 7.
3. Відомості з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. URL: <http://base.uipv.org/searchBul/search.php?dbname=reestrtrm> (дата звернення: 20.02.2017).
4. Іщук С. І. Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук, спец.: 12.00.03. Київ, 2009. 20 с.
5. Кодинець А. О. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук, спец.: 12.00.03. Київ, 2006. 20 с.
6. Кривошеїна І. В. Фірмове найменування: регулювання та правова охорона за законодавством України: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук, спец.: 12.00.03. Київ, 2007. 18 с.
7. Крижна В. М. Комерційне найменування – ім'я суб'єкта підприємництва чи його комерційний псевдонім // *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2008. № 5. С. 16–20.
8. Мартин В. М. Охорона прав на комерційне найменування / *Інтелектуальне право України* / за заг. ред. проф. Яворської О. С. Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. С. 335–343.
9. Постанова Київського апеляційного господарського суду від 14.12.2009 р., справа № 20/590 // Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/-Review/7493162> (дата звернення: 20.02.2017).
10. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.2012 р. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12> (дата звернення: 20.02.2017).
11. Тарасенко Л. Л. Захист прав інтелектуальної власності на комерційне найменування / за заг. ред. проф. Яворської О. С. Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. С. 502–505.
12. Second WIPO Internet Domain Name Process: Final Report. URL: <http://www.wipo.int/amc/en/processes/process2/report/index.html> (дата звернення: 20.02.2017).

References

1. Boshytskyj, Y. L., Kozlova, O. O. (2005). Aspekty pravovoi okhorony komertsijnykh najmenuvan v Ukraini. *Intelektualna vlasnist*, 9, 8–12.
2. Boshytskyj, Y. L., Kozlova, O. O. (2005). Komertsijne najmenuvannia. *Yurydychnyj visnyk Ukrainy*, 24, 7.
3. *Vidomosti z Derzhavnoho reiestru svidotstv Ukrainy na znaky dlia tovariv i posluh* (2017, February 20). Retrieved from <http://base.uipv.org/searchBul/search.php?dbname=reestrtrm>.
4. Ischuk, S. I. (2009). *Pravo intelektual'noi vlasnosti na komertsijne (firmove) najmenuvannia*, 20.
5. Kodynets, A. O. (2006). *Zasoby indyvidualizatsii uchasnykiv tsyvil'noho oborotu, tovariv i posluh u tsyvil'nomu pravi Ukrainy*, 20.

6. Kryvosheina, I. V. (2007). *Firmove najmenuvannia: rehuliuvannia ta pravova okhorona za zakonodavstvom Ukrainy*, 18.
7. Kryzhna, V. M. (2008). Komertsyjne najmenuvannia – imia subiekta pidpriemnytstva chy yoho komertsijnyj psevdonim. *Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti*, 5, 16–20.
8. Martyn, V. M. (2016). Okhorona prav na komertsijne najmenuvannia. *Intelektualne pravo Ukrainy*. Yavorska O. S. (Ed.). Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky. 335–343.
9. *Postanova Kyivskoho apeliatsijnoho hospodarskoho sudu* (2009). Yedynyj derzhavnyj reiestr sudovykh rishen. Retrieved from <http://reyestr.court.gov.ua/Review/7493162>.
10. *Pro deiaki pytannia praktyky vyrishennia sporiv, pov'iazanykh iz zakhystom prav intelektual'noi vlasnosti. Postanova Plenumu Vyschoho hospodarskoho sudu Ukrainy* (2012). Retrieved from <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12>.
11. Tarasenko, L. L. (2016). Zakhyst prav intelektualnoi vlasnosti na komertsijne najmenuvannia. *Intelektualne pravo Ukrainy*. Yavorska O. S. (Ed.). Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky. 502–505.
12. *Second WIPO Internet Domain Name Process: Final Report*. (2017, February 20). Retrieved from <http://www.wipo.int/amc/en/processes/process2/report/index.html>

*Стаття: надійшла до редакції 01.03.2017
прийнята до друку 22.03.2017*

TRADE NAME AS A MEAN OF BUSINESS ENTITIES PERSONALIZATION

L. Andreychuk

*Ivan Franko National University of Lviv,
1, Universytetska Str., Lviv, 79000, Ukraine,
e-mail: lubchik@ua.fm*

The article examines issues of intellectual property right on commercial (trade) names. There were analysed the theoretical positions, the positions of courts' practices on the subject of this scientific research (resolving disputes related to the protection of commercial names). The analysis of legal regulation of these relations was done. The author found that only several articles of Civil Code of Ukraine and the Commercial Code of Ukraine regulate the relations about commercial names of entities (especially chapter 43 of the Civil Code of Ukraine «Intellectual Property law for commercial name»). It is not enough to regulate the relations properly that exist in the business entities.

The author found that commercial (trade) name is a particular object of intellectual property rights. Commercial (trade) name refers to the means of individualization of business entities and has its own scope of legal protection. Commercial (trade) name is one of the objects of industrial property in the broad sense under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

Commercial (trade) name is not identical to the name of the business entity, although it may coincide with it completely or partially. Commercial (trade) name reflects the business reputation of the organization acquired over the years, which can be either positive or negative.

The author proved that the commercial (trade) name intended to distinguish one business entity from another one. This is done in the interests of customers and other counterparties of such organisation. The author defined the conditions of the legal protection of commercial (trade) names. The author pointed out that the terms "trade name" and "commercial name" in their legal essence are identical and they both have the same meaning.

The author confirmed that the negative aspect of law regulation of these relations is the lack of definition of a commercial (trade) name in legislation of Ukraine. The author suggested

the definition of commercial (trade) name: it's the name of the business entity or individual – entrepreneur, which they use in their business activity, and which allows to distinguish this entity (individual – entrepreneur) from other participants of economic relations in the interests of consumers and contractors of this entity or individual – entrepreneur.

Analysing the content of the Association Agreement between Ukraine and the European Union, the author confirmed that this Agreement has certain reservations about the protection of commercial (trade) names such as commercial names are the object of intellectual property if they are protected in the form of exclusive intellectual property rights by the national legislation. The author proved that both EU law and Ukrainian legislation in this sphere indicates a problem to determine what name can be a commercial (trade) name, and there is not the unified approach to this issue in the EU.

Keywords: intellectual property, commercial entity, court.