



## ДЕЯКІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРАВ НА КОМЕРЦІЙНІ (ФІРМОВІ) НАЙМЕНУВАННЯ

**Олександр Крижний,**  
*молодший науковий співробітник НДІ інтелектуальної  
власності АПРН України*

Одним з механізмів дієвого захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності є кримінально-правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. У зв'язку з цим актуальним питанням є, зокрема, аналіз фірмового найменування як предмету злочину, передбаченого ст. 229 "Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару" Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року, який набув чинності 1 вересня 2001 року [14] (далі — КК України).

Дослідженням проблематики кримінально-правової охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності займалися, зокрема, П.П. Андрушко, Л.О. Белявський, П.С. Берзін, Г.І. Волков, О.О. Дудоров, А.А. Жижиленко, Л. Козак, А.Л. Рубіновський, М.С. Таганцев, М.Д. Шаргородський та інші [1-10]. Однак деякі проблеми, зокрема, аналіз фірмового найменування як предмета злочину, на нашу думку, є недостатньо вивченими.

Метою даної статті є аналіз фірмового найменування як предмета злочину, передбаченого ст. 229 КК України, визначення його співвідношення з суміжними поняття-

ми, встановлення кола осіб, що можуть мати фірмове найменування. Для цього необхідно опрацювати нормативні акти в цій сфері та визначити основні напрямки вдосконалення законодавства.

З прийняттям Кримінального кодексу України 2001 року стаття 229 "Незаконне використання товарного знака" містила наступну диспозицію: "Незаконне використання чужого знака для товарів чи послуг, фірмового (зареєстрованого) найменування, маркування товару, якщо це було пов'язано з отриманням доходу у великих розмірах".

Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності" № 850-IV від 22 травня 2003 року [12] статтю було викладено в новій редакції, відповідно до якої передбачалася відповідальність за незаконне використання "фірмового найменування".

При аналізі такого предмета злочину як фірмове найменування слід виходити з того, що у даному випадку кримінальне право охороняє суспільні відносини, що регулюються іншими галузями права, зокрема, цивільним та господарським правом. У той же час ні Цивільний ко-



декс України [16] (далі — ЦК України), ні Господарський кодекс України [11] (далі — ГК України), які були прийняті 16 січня 2003 року та набули чинності з 1 січня 2004 року, не передбачають правову охорону такого об'єкта інтелектуальної власності, як "фірмове найменування".

ЦК України (ст. 420) та ГК України (ст. 155) передбачають у зазначених статтях такий об'єкт інтелектуальної власності, як "комерційне (фірмове) найменування", однак, далі по тексту розглядають виключно "комерційні найменування".

Слід відмітити, що стаття 420 ЦК передбачає серед об'єктів права інтелектуальної власності також "торговельні марки (знаки для товарів і послуг)". У даному випадку, виходячи з аналізу змісту цих об'єктів як в теорії, так і на практиці дійшли висновку, що законодавець ставить знак рівності між торговельними марками і знаками для товарів та послуг. Виходячи з такої законодавчої техніки, можна припустити, що законодавець ставить знак рівності і між фірмовими та комерційними найменуваннями.

Така думка дійсно є розповсюдженою у юридичній літературі [4, с. 93; 7, с. 11].

Однак необхідно звернути увагу, що далеко не всі погоджуються з таким підходом. Підтвердженням такої позиції можуть слугувати, зокрема, законодавства зарубіжних країн. Так, Цивільний кодекс Російської Федерації (далі — ЦК РФ) серед засобів індивідуалізації розрізняє фірмове найменування (ст. 1473 ЦК РФ) і комерційне позначення, яке не є фірмовим найменуванням (ст. 1538 ЦК РФ), але може включати в себе фірмове найменування (ст.ст. 1476, 1541 ЦК РФ).

Крім того, можливо однією з причин застосування в юридичній літературі як тотожних понять "фірмове найменування" і "комерційне найменування" стало використання поняття "фірмове найменування" у Паризькій конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року [15] (далі — Паризька конвенція), відповідно до ст.8 якої фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака.

Необхідно вказати, що у оригінальному тексті Паризької конвенції англійською мовою застосовується термін "*trade name*". При офіційному перекладі Паризької конвенції застосовується термін "фірмове найменування", однак, вказаний термін можна перекласти і як "торговельне найменування". Виходячи з цього, ми погоджуємося з точкою зору, що у даному випадку правильний переклад має принципове значення [8, с. 320] і вважаємо що, можливо, неточності офіційного перекладу Паризької конвенції стали причиною синонімізації понять "фірмове найменування" та "комерційне найменування".

Варто звернути увагу також на інші колізії, що виникають при співставленні положень ЦК та ГК з питання охорони права на комерційне найменування.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 489 ЦК України право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, чи є комерційне найменування частиною торговельної марки.



## ЗАХИСТ ПРАВ

У той же час, відповідно до ч. 2 ст. 159 ГК України відомості про комерційне найменування суб'єкта господарювання вносяться за його поданням до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом. 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.

У даному випадку ЦК України встановлює, що комерційне найменування отримує захист з моменту першого використання і не пов'язує правову охорону з реєстрацією. ГК України навпаки встановлює пріоритет на використання комерційного найменування в залежності від внесення до цього реєстру.

На нашу думку, створення реєстрів може мати лише допоміжне значення і не може впливати на наявність правової охорони комерційного найменування. У зв'язку з цим для правильного вирішення питання про наявність складу злочину необхідно ретельно встановлювати факт, ким було здійснене перше використання об'єкта інтелектуальної власності.

Доречно звернути також увагу на ту обставину, що в цивільному та господарському праві також відсутня визначеність стосовно кола суб'єктів права на комерційне найменування, в той час як для кримінального права це питання є дуже важливим.

Так, ЦК України визначає, що комерційне найменування можуть мати лише підприємницькі товариства (ч. 2 ст. 90).

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦК України підприємницькими є товари-

ства, що здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками. Підприємницькі товариства можуть бути створені лише як господарські товариства (повне товариство, командитне товариство, товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерне товариство) або виробничі кооперативи.

ГК України, незважаючи на те що він був прийнятий і набув чинності одночасно з ЦК України, в ч. 1 ст. 159 закріплює, що комерційне найменування можуть мати суб'єкти господарювання — юридичні особи та громадяни-підприємці.

Відповідно до ч. 1 ст. 55 ГК, суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.

В той же час ГК (глави 4 і 5 Розділу I) чітко виділяє два види господарської діяльності:

- 1) господарська комерційна діяльність (підприємництво);
- 2) некомерційна господарська діяльність.

Таким чином, ГК України на відміну від ЦК України визначає, що суб'єктами права на комерційне найменування можуть бути як комерційні організації, так і некомерційні, тобто ті, що не мають на меті одержання прибутку.

На нашу думку, сам термін "комерційне" вказує, що таке найменування можуть мати лише підприємницькі суб'єкти господарювання.



Крім того, об'єктом злочину, передбаченого ст. 229 КК України, є відносини конкуренції. Конкуренція ж у її класичному розумінні можлива лише між суб'єктами підприємницької діяльності.

Дозволимо собі запропонувати вихід із цього колізійного становища. Так, відповідно до ч. 3 ст. 53 ГК України: "У разі, якщо господарська діяльність громадян або юридичної особи, зареєстрованої як суб'єкт некомерційного господарювання, набуває характеру підприємницької діяльності, до неї застосовуються положення цього Кодексу та інших законів, якими регулюється підприємництво". Таким чином, на нашу думку, положення ГК України в частині прав некомерційних суб'єктів господарювання на комерційне найменування підлягає обмеженому тлумаченню. Тобто необхідно визнати право вказаних осіб на комерційне найменування лише в частині здійснення ними комерційної господарської діяльності.

Також необхідно відмітити і той факт, що на відміну від ЦК України ГК України в ч. 1 ст. 159 наділяє правом мати комерційне найменування не лише юридичних осіб, але й громадян-підприємців. Водночас, це положення кодексу має не досить вдалу редакцію. Так, ч. 1 ст. 159 ГК України передбачає, що громадянин-підприємець має право заявити як комерційне найменування своє прізвище або ім'я і нічого не говорить про право обирати інші позначення.

Виходячи з рівності всіх суб'єктів господарювання перед законом, вважаємо, що вказане положення потрібно тлумачити в тому сенсі, що громадянам-підприємцям надається право нарівні з використанням будь-

якого іншого позначення в якості комерційного найменування використовувати також і своє прізвище та/або ім'я.

Таким чином, на нашу думку, кримінальне право, захищаючи права на фірмові найменування, повинне брати під охорону лише суб'єктів підприємництва (як юридичних, так і фізичних осіб). Стосовно некомерційних суб'єктів господарювання, то їм така охорона повинна надаватися лише в частині здійснення комерційної діяльності.

Звичайно, що це питання є досить широким і не має можливості повністю його дослідити в рамках однієї статті. Однак для ефективного застосування кримінально-правової охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності подвійних тлумачень тих чи інших термінів не повинно бути. Не викликає сумнівів, що в законодавстві України повинна бути єдність термінології, яка дозволила б однозначно з'ясувати як перелік об'єктів інтелектуальної власності, так і суб'єктів прав на них. У зв'язку з цим вважаємо за необхідне встановлення у ЦК та ГК чітких визначень вказаних понять, їх розмежування та внесення на базі цього відповідних змін до КК України.

Нами розглянуто лише деякі аспекти стосовно кримінально-правової охорони комерційного (фірмового) найменування. Безперечно, що дане питання є особливо актуальним та потребує подальшого дослідження у наш час, коли всебічна і повна охорона суспільних відносин у сфері інтелектуальної власності визнається одним з пріоритетних напрямків регулювання не тільки на рівні окремих країн, але й на рівні всього світового співтовариства. У зв'язку з



## ЗАХИСТ ПРАВ

цим проведене дослідження може слугувати підґрунтям для подальших доробок у цій сфері. ◆

### Список використаних джерел:

1. Андрушко П.П. Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності в Україні. — К.: ФОРУМ, 2004. — 162 с.
2. Белявский Л.А., Рубиновский А.Л. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года в толковании юристов. — Спб., 1902. — 458 с.
3. Берзін П.С. Незаконне використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг: аналіз складів злочину, передбаченого ст. 229 КК України: Монографія. — К.: Атіка, 2005 — 316 с.
4. Волков Г.И. Имущественные преступления: комментарии и сравнительный текст Уголовных кодексов УССР и РСФСР.- Х.: Юрид. изд-во НКЮ УССР, 1928. - 212 с.
5. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика: Монографія. — К.: Юридична практика, 2003. — 924 с.
6. Комерційні найменування: основні правові аспекти. Наук.-практ.вид. / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. — К.: ТОВ "Видавництво "Юридична думка", 2006. — 216 с.
7. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За редакцією Ю.М. Капіци: кол. авторів: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та ін. — К.: Видавничий Дім "Слово", 2006. — 1104 с.
8. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года: Закон / Изд. Таганцев Н.С. — Изд. 13-е, пересм. и доп. — Спб.: Гос. тип., 1908. — 958 с.
9. Шаргородский М., Козак Л. Новый Уголовный кодекс У.С.С.Р. / Под ред. Пригова С.А. — Х.: Юрид. изд-во Наркомюста УССР, 1927. — 128 с.
10. Господарський кодекс України, від 16 січня 2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради, 2003. — № № 18-22. — Ст. 144.
11. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності" від 22.05.2003 р. № 850-IV // Офіційний вісник України, 2003. — № 25. — Ст. 1173.
12. Закон України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності" від 09.02.2006 р. № 3423-IV // Офіційний вісник України, 2006. — № 9. — Ст. 518.
13. Кримінальний кодекс України, від 5 квітня 2001 р. № 2341-III // Офіційний вісник України, 2001. — № 21. — Ст. 920.
14. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року // Юридичний вісник України, 2002, 10, № 43.
15. Цивільний кодекс України, від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради, 2003. — № № 40—44. — Ст. 356.