



ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОПОРУШЕННЯ “НЕПРАВОМІРНЕ ВИКОРИСТАННЯ КОМЕРЦІЙНОГО НАЙМЕНУВАННЯ”

Ірина Коваль,
*доцент кафедри цивільного права та процесу
Донецького національного університету,
кандидат юридичних наук*

Розвиток господарських відносин, збільшення різноманітності організаційно-правових форм господарювання та кількості професійних учасників ринку та призвели до необхідності індивідуалізації їх діяльності шляхом використання комерційних найменувань. З огляду на велике значення цього засобу індивідуалізації як позначення, що втілює ділову репутацію суб'єкта господарювання, постійно збільшується коло дій, спрямованих на неправомірне використання комерційного найменування. Здійснення таких правопорушень негативно впливає на стан правопорядку у сфері господарювання. Вони є найбільш поширеним та небезпечним видом порушення права інтелектуальної власності на комерційне найменування.

Однією з ключових проблем, що значно знижує ефективність захисту права на комерційне найменування, є відсутність у законодавстві України юридично значимих ознак правопорушення у вигляді неправомірного використання комерційного найменування, що виступає підставою для захисту.

Необхідність законодавчого закріплення змісту правопорушення "неправомірне використання комерційного найменування" обумовлена потребами створення надійних умов, по-перше, для забезпечення

інтересів суб'єктів господарювання у належній індивідуалізації їх діяльності, по-друге, для ефективного попередження і припинення дій у сфері неправомірного використання цього об'єкта інтелектуальної власності; по-третє, для виключення можливості безпідставного притягнення до відповідальності, адже відомо, що основним з її принципів є притягнення до відповідальності лише за дії, які визнані правопорушенням.

Проблематика захисту від порушень у сфері використання комерційних найменувань активно досліджується у працях вітчизняних та російських вчених, серед яких О. Городов, В. Голофаєв, Ю.Капіца, А. Кодинець, О. Козлова, В. Крижна та інші відомі автори. Між тим складність проблеми визначення правопорушення у вигляді неправомірного використання комерційного найменування, що зумовлена відсутністю єдиного розуміння комерційного найменування, різноманітністю неправомірних дій щодо неправомірного використання цього позначення і т.д., свідчить про актуальність подальших досліджень цього питання.

Метою статті, відповідно, є формулювання на підставі аналізу складу правопорушення "неправомірне використання комерційного



ЗАХИСТ ПРАВ

найменування" загального визначення цього правопорушення.

Комерційне найменування визнається одним з головних "атрибутивів" ринково-конкурентного середовища. Необхідність його застосування обумовлена потребою вирізнення учасників комерційного обігу і тим самим виявлення притаманних їм якостей. Тому у визначенні правопорушення "неправомірне використання комерційного найменування" повинні бути гармонічно враховані інтереси всіх учасників ринкових відносин, на яких спрямовано індивідуалізуючий вплив комерційного найменування, а саме: інтереси суб'єкта господарювання у забезпеченні належної індивідуалізації на ринку і недопущенні змішування з діяльністю реальних або потенційних конкурентів; інтереси інших суб'єктів господарювання, що використовують свої комерційні найменування або торговельні марки; інтереси споживачів, які повинні мати можливість чітко орієнтуватися на ринку товарів, послуг і вирізнити виробників та їх продукцію.

Виходячи із загальнотеоретичних положень, до обов'язкових елементів складу будь-якого правопорушення відносяться: об'єкт правопорушення, об'єктивна сторона правопорушення, суб'єктивна сторона, правопорушення, суб'єкт правопорушення.

Загальним об'єктом аналізованого правопорушення є суспільні відносини, які виникають у сфері правомірного використання комерційного найменування суб'єктами господарювання. **Безпосереднім об'єктом** слід вважати комерційне найменування як благо, що неправомірно використовується порушником.

Поняття "комерційне найменування" ще не набуло усталеного змісту. Його визначення у законо-

давстві відсутнє, що призводить до проблем на практиці, зокрема під час кваліфікації дій з неправомірного використання комерційного найменування, визначення способу захисту тощо. Це поняття з'явилося нещодавно на рівні кодифікованих актів — в Господарському і Цивільному кодексах України (далі — ГК України [1] та ЦК України [2]). При цьому законодавець продовжує використовувати в Кодексах термін "фірмове найменування" як синонім нового поняття. Поряд із зазначеними термінами, ЦК України застосовує правову категорію "найменування юридичної особи", не визначаючи її чітко співвідношення із комерційним (фірмовим) найменуванням. Так, згідно зі ст. 90 ЦК України, юридична особа повинна мати найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму (ч.1); юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування (ч.2). Спеціальна норма щодо комерційного найменування встановлена у ст. 489 ЦК України: 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.

Системний аналіз вказаних норм, а також співставлення природи та призначення найменування й комерційного найменування дає можливість з'ясувати зміст комерційного найменування. Якщо наявність найменування є обов'язковою ознакою юридичної особи, яка в сукупності з іншими ознаками (організаційною єдністю, наявністю відособленого майна тощо.) визначає правосуб'єктність юридичної особи, тобто її потенційну можливість мати права і обов'язки, то комерційне



найменування має іншу природу — воно є об'єктом права інтелектуальної (промислової) власності, що має на меті індивідуалізацію діяльності його носія в господарських відносинах.

Вказані відмінності найменування і комерційного найменування визначають й різну природу прав на ці об'єкти: право на найменування є немайновим правом юридичної особи, право ж на комерційне найменування як об'єкт інтелектуальної власності носить майновий характер і включає право на використання комерційного найменування та інші права, вказані в ст. 490 ЦК України. Порядок виникнення цих прав також різниться: в ході реєстрації юридичної особи реєструючий орган перевіряє найменування на предмет тотожності з найменуваннями вже зареєстрованих юридичних осіб, використання в ньому найменування органу державної влади або місцевого самоврядування тощо (ст. 27 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців"). Щодо комерційних найменувань перевірка

не вимагається і включення в реєстр не є обов'язковим¹. Виникнення права на комерційне найменування пов'язується з моментом його першого використання.

Враховуючи зазначене, *комерційне найменування* слід розуміти як позначення, під яким суб'єкт господарювання² виступає в господарському обігу і яке індивідуалізує цього суб'єкта серед інших учасників господарських відносин. Для належної реалізації індивідуалізуючої функції комерційне найменування повинно складатися із двох частин: організаційно-правової форми комерційної організації та допоміжного позначення, які в сукупності дозволять вирізнити суб'єкта господарювання з-поміж інших та не ввести в оману споживачів щодо його справжньої діяльності. Якщо ж в якості комерційного найменування розглядати тільки відмінне позначення ("Оболонь", "Крокус"), у такому разі воно співпадатиме з іншими засобами індивідуалізації — словесною торговельною маркою, комерційним позначенням³ та не зможе належним чином індивіду-

¹ Законодавством передбачена можливість внесення відомостей про комерційні найменування до реєстрів (ст. 159 ГК України, ст. 489 ЦК України). Однак, у разі створення таких реєстрів, ці норми повинні застосовуватися відповідно до вимог ст. 8 Паризької конвенції, згідно з якою фірмове найменування охороняється без обов'язкового подання заявки та реєстрації. Тому у разі створення спеціальних реєстрів мова буде йти тільки про внесення відомостей про комерційні найменування в реєстр. Ця процедура не може мати правостановлюючого характеру і призначена виконувати переважно інформаційну функцію, надаючи відомості про існуючі комерційні найменування для недопущення їх повторення.

² ГК України до суб'єктів права на комерційне найменування відносить як суб'єктів господарювання — юридичних осіб, так і громадян-підприємців (ст. 159). Питання про доцільність надання громадянинові-підприємцеві права використовувати комерційне найменування є дискусійним. Враховуючи особливості правового статусу цього суб'єкта підприємницької діяльності, вважаємо, що його комерційне найменування повинно обов'язково включати прізвище та словосполучення "громадянин-підприємець", і додатково певне відмінне позначення (вказуюче, наприклад, на сферу діяльності і т.д.). Використання ж вигаданого (знеособленого) відмінного позначення (за прикладом юридичних осіб) створить невизначеність щодо дійсного правового статусу такого підприємця як учасника господарських відносин. Громадянин-підприємець несе відповідальність за своїми зобов'язаннями, пов'язаними з підприємницькою діяльністю, всім своїм майном, окрім майна, на яке не може бути звернено стягнення. Тому його ідентифікація безпосередньо впливає на участь в господарському обігу.

³ Комерційне позначення ще не отримало нормативного регулювання в Україні, але на практиці вже визнається. Регламентований цей об'єкт російським законодавцем: згідно зі ст. 1538 ЦК РФ



ЗАХИСТ ПРАВ

алізувати суб'єкта господарювання на ринку, що суперечитиме вимогам ст. 489 ЦК України, згідно з якою комерційне найменування повинне давати можливість виділити одну особу серед інших і не вводити в оману споживачів щодо його справжньої діяльності. Для відповідності вказаним вимогам комерційне найменування повинне містити не тільки відмінне позначення, але й вказувати на організаційно-правову форму юридичної особи.

Таким чином, для комерційних (підприємницьких) юридичних осіб комерційне найменування і найменування фактично співпадають, оскільки обидва для виконання покладених на них функцій повинні включати вказівку на організаційно-правову форму. Виходячи з цього, комерційне найменування можна розглядати як різновид найменування для комерційних організацій.

Щодо об'єктивної сторони правопорушення "неправомірне використання комерційного найменування", то вона є зовнішнім проявом протиправного діяння і складається, відповідно, з таких трьох елементів: протиправне діяння, шкідливі наслідки протиправного діяння, причинний зв'язок між діянням і наслідками.

Протиправне діяння, що складає неправомірне використання комерційного найменування, проявляється у активних діях порушника, характеристика яких "виводиться" з комплексу норм таких законодавчих актів:

- ч. 5 ст.159 ГК України, згідно

якою особою, яка використовує чуже комерційне найменування, на вимогу його власника зобов'язана припинити таке використання і відшкодувати збитки;

- ч. 1 ст.490 ГК України, щодо кола майнових прав на комерційне найменування відносить право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання;
- ч. 4 ст.489 ЦК України, яка дозволяє декільком особам мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють і (або) реалізують, чи послуг, які ними надаються;
- ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", яка визначає, що неправомірним є використання фірмового найменування без дозволу уповноваженої на те особи, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта, який має пріоритет на його використання.

Відсутність єдиного узгодженого законодавчого підходу до визначення протиправного діяння щодо "неправомірного використання комерційного найменування" значно ускладнює кваліфікацію правопорушення і створює суперечливу судову практику. Вважаємо, що протиправність використання комерційного найменування доцільно визначати

"Коммерческое обозначение", "Юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность..., а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц. Коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий".



не формально, встановивши тотожність комерційних найменувань двох суб'єктів господарювання, а з урахуванням ймовірності введення в оману споживачів щодо діяльності суб'єкта права та порушника. Оскільки основне призначення комерційного найменування полягає в індивідуалізації діяльності суб'єкта господарювання, існування на ринку декількох виробників, що використовують тотожні або схожі найменування, але займаються неоднорідними видами діяльності, не створить загрози їх змішування.

Слід зазначити, що таке "ослаблення" виключної природи права на комерційне найменування характерно для законодавства багатьох держав і пов'язано з тим, що значна частина підприємств діє в межах окремих міст, регіонів, а тому їх діяльність не вводить в оману споживачів [3]. Крім того, подібного роду обмеження встановлено і щодо прав на інший засіб індивідуалізації — торговельну марку (знак для товарів і послуг). Так, згідно зі ст.16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва на знак вправі забороняти використовувати знак, зокрема відносно товарів та послуг, споріднених із наведеними у свідоцтві, використовувати позначення, подібне із знаком, відносно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок цього можливе введення в оману відносно особи, яка виробляє товари або надає послуги.

Ключовим для характеристики протиправного діяння у вигляді неправомірного використання комерційного найменування є зміст поняття "*використання комерційного найменування*". Законодавство не визначає це поняття, не наводить перелік способів використання, як це має місце, наприклад, стосовно

інших об'єктів права інтелектуальної власності (винаходів, торговельних марок тощо). Внаслідок такої невизначеності щоразу кваліфікація правопорушення може ставитися під сумнів і бути підставою для відмови у захисті права на комерційне найменування, або, навпаки, безпідставного притягнення до юридичної відповідальності. Тому нагальною потребою сьогодні є законодавче визначення змісту поняття використання комерційного найменування. Це визначення необхідно, до речі, і задля встановлення моменту виникнення права на комерційне найменування, який пов'язується саме з фактом першого використання цього позначення.

Загальне правило про використання об'єктів права інтелектуальної власності передбачено в ст. 426 ЦК України "Використання об'єкта права інтелектуальної власності". Згідно з цією статтею способи використання даних об'єктів визначаються Кодексом та іншими законами. Враховуючи спільність правової природи та функцій комерційного найменування і торговельної марки, при формулюванні способів використання комерційного найменування можуть бути "запозичені" деякі способи використання торговельної марки, визначені у ст.16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг": нанесення знаку на товари, упаковку, вивіску, етикетку, нашивку, бирку або інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт і експорт, застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстрований, застосування в діловій документації, рекламі, в Інтернеті, зокрема в доменних іменах тощо.



ЗАХИСТ ПРАВ

Корисним при формулюванні способів використання комерційного найменування може стати досвід інших країн, які вже врегулювали це питання. Так, згідно зі ст.10 Закону Республіки Вірменії "Про фірмові найменування" використанням фірмового найменування вважається "здійснення угод, введення продукції до господарського обігу, реклама товарів і послуг, здійснення фінансових операцій, пред'явлення позову до суду або арбітражу під цим найменуванням, а також його використання у вивісках, печатках, бланках та інших документах" [4]. В ст. 21 Закону Киргизької Республіки "Про фірмові найменування" під використанням фірмового найменування розуміється "здійснення угод, введення продукції до господарського обігу, здійснення фінансових операцій, пред'явлення позову до суду під цим найменуванням, відтворення фірмового найменування на офіційних бланках, печатках, бланках та іншій документації, пов'язаної з діяльністю юридичної особи, відображення фірмового найменування у вивісці, що вказує на місце знаходження юридичної особи, застосування фірмового найменування в якості елемента товарного знака на продукції, що полегшує споживачу її ідентифікацію, застосування фірмового найменування в рекламі, на ярмарках та виставках під час демонстрації експонатів, що вироблені власником" [5].

Законодавець Російської Федерації наводить зміст використання фірмового найменування в більш загальному вигляді. Відповідно до ст. 1474 ЦК РФ, "юридичній особі належить виключне право використання свого фірмового найменування в якості засобу індивідуалізації будь-яким незабороненим законом

способом (виключне право на фірмове найменування), в тому числі шляхом його зазначення на вивісках, бланках, рахунках, іншій документації, в оголошеннях та рекламі, та товарах або їх упаковці" [6].

Більш вдалим з приводу характеристики "використання фірмового найменування" є російський підхід, який, з одного боку, встановлює загальний припис про використання фірмового найменування будь-яким незабороненим законом способом, що враховує постійний розвиток сфер та способів здійснення господарської діяльності, яка індивідуалізується завдяки застосуванню комерційного найменування; а з іншого, наводить невичерпний перелік дій, які визнаються способами використання фірмового найменування.

Дії щодо неправомірного використання комерційного найменування є різноманітними у своїх проявах, що також повинно бути відображено у загальному визначенні цього правопорушення. Протиправне діяння "неправомірне використання комерційного найменування" повинно охоплювати не тільки факти використання комерційного найменування у комерційному найменуванні порушника, а й поширені на практиці факти використання відмінної частини комерційного найменування в якості торговельної марки, що призводить до змішування діяльності і продукції суб'єкта права на комерційне найменування й власника свідоцтва на торговельну марку. Мова йде про випадки, коли право на комерційне найменування виникло раніше, ніж була подана заявка на реєстрацію торговельної марки. В даному випадку відбувається "зіткнення" прав інтелектуальної власності на два різні об'єкти інтелектуальної власності — комерційне найменування і торговельну марку.

ЗАХИСТ ПРАВ



Правовою підставою вирішення таких конфліктних ситуацій може бути ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", яка передбачає підстави для визнання свідоцтва на торговельну марку недійсним. У даному контексті можливі два випадки визнання свідоцтва недійсним: (1) невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони, (2) видача свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Щодо першого випадку — невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони — однією з таких умов є тотожність заявленого позначення або його схожість з відомими фірмовими найменуваннями, що належить іншим особам відносно однорідної продукції. Проте застосування вказаної норми ускладнюється, по-перше, відсутністю реєстру фірмових найменувань; по-друге, відсутністю встановлених критеріїв відомості фірмового найменування; по-третє, неврахуванням тієї обставини, що на момент реєстрації суб'єкт права на відоме фірмове найменування міг займатися неоднорідною з майбутнім власником свідоцтва на знак діяльністю, а згодом — змінив її на однорідну. В результаті, перевірка даної підстави на практиці не здійснюється, що призводить до виникнення надалі подібних конфліктів між власниками свідоцтв на торговельні марки і суб'єктами права на комерційне найменування.

Складним є застосування і другої підстави для визнання свідоцтва недійсним — "видача свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб". З одного боку, подання заявки на торговельну марку, яка є тотожною або подібною до вже існуючого фірмового

найменування іншої особи, фактично є порушенням інтересів суб'єкта права на комерційне найменування. Але, з іншого боку, для застосування цієї підстави суду треба спочатку окремо встановити факт такого правопорушення, а потім на підставі цього факту — визнати свідоцтво недійсним. Однак механізм визнання свідоцтва недійсним за цією підставою теж недосконалий, оскільки зазначені дії не визнані в законі правопорушенням.

З огляду на це, вкрай необхідним з точки зору ефективного захисту права на комерційне найменування є закріплення в законодавстві протиправних дій у вигляді використання комерційного найменування (його частини) у торговельній марці іншої особи, заявка, на яку подана пізніше, ніж виникло право на комерційне найменування, якщо внаслідок такого використання можливе введення в обману відносно особи, яка виробляє товари або надає послуги.

Щодо *шкідливих наслідків протиправного діяння*, то цей елемент не має бути обов'язковим у складі об'єктивної сторони даного правопорушення. Такі дії повинні вважатися порушенням незалежно від настання шкідливих наслідків у вигляді матеріальної або моральної шкоди. Це не означає, що неправомірне використання комерційного найменування не завдає такої шкоди. Навпаки, воно завжди потенційно зачіпає інтереси всіх учасників цивільного та господарського обігу (потерпілого суб'єкта господарювання, інших конкурентів, споживачів, держави в цілому). Звісно, якщо потерпіла особа вирішить відшкодувати завдану порушенням шкоду, тобто застосувати до порушника заходи відповідальності, її наявність та розмір повинні бути доведені.



ЗАХИСТ ПРАВ

Враховуючи основне призначення комерційного найменування, **суб'єктом цього правопорушення** слід визнати суб'єкта господарювання — господарську організацію або громадянина-підприємця, що неправомірно використовує комерційне найменування. При цьому порушником може бути не тільки комерційна організація, а й некомерційна, оскільки законом їй не заборонено отримати свідоцтво на торговельну марку, а значить, використовувати її з порушенням права на комерційне найменування.

Щодо **суб'єктивної сторони** правопорушення "неправомірне використання комерційного найменування", вина порушника презумується.

Отже, виходячи з системного аналізу наявного нормативно-правового матеріалу, **правопорушення "неправомірне використання комерційного найменування"** в загальному вигляді слід визначити як використання позначення, що є тождим або схожим з комерційним найменуванням, без дозволу його володільця, якщо це може ввести в оману споживачів відносно товарів, які виробляють і (або) реалізують чи послуг, що надають суб'єкти

права на комерційне найменування і порушник.

Оскільки в Україні відсутній спеціальний нормативно-правовий акт щодо охорони прав на комерційні найменування, запропоноване визначення правопорушення доцільно закріпити в Господарському кодексі України, враховуючи господарську сферу використання комерційного найменування. Законодавче закріплення поняття правопорушення у вигляді неправомірного використання комерційного найменування, а також поняття та способів використання комерційного найменування надасть визначеності розумінню підстав для захисту права на цей об'єкт інтелектуальної власності, полегшить кваліфікацію правопорушення, підвищить ефективність захисту цього права, і як результат, зміцнить правопорядок у сфері господарювання. ♦

Список використаних джерел:

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 18, № 19-20, № 21-22. — Ст.144.
2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40-44. — Ст.356.
3. Капіца Ю. Питання адаптації охорони фірмових найменувань в Україні до законодавства європейських країн // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 12. — С.17-21.
4. Закон Республики Армения "О фирменных наименованиях" от 15 декабря 1999 г. // <http://www.parliament.am/hdoc/laws/ru/>
5. Закон Кыргызской Республики "О фирменных наименованиях" от 23 декабря 1999 г. в редакции от 27 февраля 2003 г. // <http://www.kyrgyzpatent.kg/>
6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4. Принят 18 декабря 2006 г. // Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 52 (1 ч.). — Ст. 5496.