



## ПРАВОВА ОХОРОНА КОМЕРЦІЙНИХ (ФІРМОВИХ) НАЙМЕНУВАНЬ ЗА ЗАКОНОДАВСТВАМИ УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

**Ольга Мацкевич,**  
*студентка ННІ магістерської підготовки та  
післядипломної освіти Університету економіки та  
права "КРОК"*

В сучасних ринкових умовах боротьба за споживачів, чітка ідентифікація підприємств та їх діяльність стає все більш актуальною. Роль позначень, які відокремлюють одного суб'єкта господарювання від іншого та закріплюють за підприємством певний позитивний імідж, невпинно росте. Крім того, зростаюча кількість судових справ щодо комерційних найменувань свідчить про нагальну необхідність конкретизації норм законодавства в цій сфері, введення дієвих механізмів правової охорони.

В Україні на сьогодні відсутній спеціальний закон, що регулює відносини, пов'язані з використанням комерційних (фірмових) найменувань. Питання необхідності створення такого закону порушувалось у працях різних науковців. Серед українських та російських учених і практиків, які тією чи іншою мірою визначають правовий режим комерційних найменувань, можна відзначити: Андрощука Г.О., Бошицького Ю.Л., Дозорцева В.А., Єременка В.І., Жарова В.О., Калятіна В.О., Капцу Ю.М., Кодинця А.О., Козлову О.О., Кохановську О.В., Кривошеїну І.В., Кузнецову Н.С., Маміофу І.Е., Мельникова В.М., Орлову В.В., Підпригору О.А., Підпригору О.О., Селі-

ванова А.О., Сергєєва А.П., Тицьку Г.І., Янушкевича Я.П. та ін. [3,4,10-13].

В Російській Федерації, подібно до України, всі питання, пов'язані з використанням комерційних (фірмових) найменувань, врегульовуються статтями Цивільного кодексу. Цивільний кодекс України (далі — ЦК України) був прийнятий 16.12.2003 р., набрав чинності 01.01.2004 р., а Цивільний кодекс Російської Федерації (частина четверта) прийнятий 18.12.2006 р., набрав чинності 01.01.2008 р.

Першою відмінністю Цивільних кодексів двох країн є використання різних термінів для позначення одного й того ж засобу індивідуалізації. В Цивільному кодексі Російської Федерації (далі — ЦК РФ) використовується термін «фірмове найменування». Український законодавець віддав перевагу терміну «комерційне найменування». Варто зауважити, що в українському перекладі тексту Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883р. використовується термін «фірмове найменування».

Визначення комерційного найменування містить також Андський пакт (Картахенська угода 1993 р.) між Болівією, Колумбією, Еквадором, Перу та Венесуелою. У відпо-



## ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

відній частині цієї угоди вказано, що комерційне найменування — це будь-яке позначення, що ідентифікує підприємство чи торговельний заклад як учасників ринкових відносин, а також їхню економічну діяльність [4].

В Типовому законі «Про товарні знаки, комерційні найменування і недобросовісну конкуренцію», розробленому Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ) ще у 1967 р. для країн, що розвиваються, комерційне найменування визначається як «ім'я або позначення, що визначає підприємство фізичної або юридичної особи» [3].

Якщо звернутися до тлумачних словників, можна побачити, що принципової різниці між вибраними термінами не має. Так, у словнику Ф. Брокгауза та І. Ефрона поняття «фірма, фірмовий» та «комерція, комерційний» тлумачаться наступним чином: «Фирма — наименование торгового предприятия, часто совпадающее с именем владельца». «Коммерция — с лат. торговля» [5]. За словником С. Ожегова, «Фирма — торговое или промышленное предприятие, производственное объединение», «Коммерция — торговля, торговые операции» [6]. В. Даль дає такі визначення: «Фирма — имя торгового дома», «Коммерция — с франц. торг, торговля, торговые обороты, купецкие промыслы» [7]. Український тлумачний словник: «Фірма — торговельне, господарське або промислове підприємство, що користується правом юридичної особи, під маркою якої продаються товари, надаються послуги або випускаються вироби», «Комерція — торгівля й пов'язані з нею справи» [8].

На думку вітчизняних науковців, принципова відмінність комерційно-

го найменування від фірмового полягає в тому, що останнє може використовуватися лише юридичними особами, тоді як учасниками господарської діяльності можуть бути, скажімо, і приватні підприємці без статусу юридичної особи. Таким чином, поняття «комерційне найменування» за змістом ширше, ніж поняття «фірмове найменування» [9].

Якщо ЦК України не містить уточнень, кому саме надається комерційне найменування, то в законодавстві Російської Федерації (ч. 1 ст. 1473 ЦК РФ) чітко визначено, що в цивільному обігу під фірмовим найменуванням виступає юридична особа, що є комерційною організацією. Необхідно зауважити, що ні український, ні російський Цивільні кодекси чіткого визначення терміна не дають. Проте варто зазначити, що законодавці Російської Федерації більш докладно виклали критерії охороноздатності комерційного найменування, усунувши таким чином, на нашу думку, необхідність стислої дефініції. В ЦК України чи не єдиним критерієм отримання правової охорони є можливість вирізнення однієї особи з-поміж інших та не введення в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

Зокрема, відповідно до ЦК РФ юридична особа повинна мати повне фірмове найменування, яке містить вказівку на його організаційно-правову форму та власне найменування юридичної особи, що не може складатися лише зі слів для позначення роду діяльності. При цьому скорочене фірмове найменування є факультативним.

Обов'язковість використання російської мови та можливість вживання іноземних мов, а також мов

## ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ



народів Російської Федерації, у фірмових найменуваннях в російському ЦК закріплені ч. 3 статті 1473.

ЦК РФ (ч. 4 ст. 1473) забороняє використання у фірмовому найменуванні позначень, що суперечать суспільним інтересам, а також принципам гуманності та моралі. Також не можуть включатися до фірмового найменування офіційні назви іноземних держав та похідні від них слова, найменування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, міжнародних та міжурядових організацій, найменування громадських об'єднань. До ЦК України такі положення не введені.

По-різному вирішується у ЦК двох країн питання реєстрації. Відповідно до ч. 3 ст. 489 ЦК України відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом. У російському законодавстві закріплено як критерій охороноздатності фірмового найменування — включення до єдиного реєстру юридичних осіб.

Особливістю російського законодавства є також норма про те, що орган, який здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, має право пред'явити юридичній особі позов про примушення («принуждение») до зміни фірмового найменування у разі невідповідності останнього встановленим вимогам.

Незважаючи на те, що Цивільні кодекси обох держав допускають використання тотожних чи схожих фірмових або комерційних найменувань, виклад цієї норми в законодавчих актах свідчить про різні підходи до трактування такого положення. На нашу думку, виклад норми в ЦК України є лояльнішим стосовно суб'єкта, який використо-

вуватиме комерційне найменування. Так, особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізують, і послуг, що ними надаються (ч. 4 ст. 489). Ст. 1474 ч. 3 ЦК РФ категорично забороняє використання юридичною особою фірмового найменування, тотожного фірмовому найменуванню іншої юридичної особи або схожого з ним до ступеня змішування, якщо вказані юридичні особи здійснюють аналогічну діяльність та фірмове найменування іншої юридичної особи було включено до єдиного державного реєстру раніше, ніж фірмове найменування першої юридичної особи.

Російський законодавець, на відміну від вітчизняного, встановив відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності на фірмове найменування. Згідно з ч. 4 ст. 1474 ЦК РФ порушник зобов'язаний не лише припинити використання фірмового найменування тотожного фірмовому найменуванню правовласника або схожого з ним до ступеня змішування, а й відшкодувати завдані збитки.

Цивільні кодекси обох країн наділяють особу правом інтелектуальної власності на використання комерційного/фірмового найменування (ст. 490 ч. 1 ЦК України та ст. 1474 ч. 1 ЦК РФ).

Відповідно до 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



## ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

(імплементация ст. 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності).

Російський законодавець деталізує права інтелектуальної власності, зазначаючи лише виключне право на фірмове найменування, яке виникає з дня державної реєстрації юридичної особи.

Ч. 1 ст. 491 ЦК України визначає, що чинність майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування припиняється у разі ліквідації юридичної особи та з інших підстав, встановлених законом. В ЦК РФ таким моментом є момент виключення фірмового найменування з єдиного державного реєстру юридичних осіб у зв'язку з припиненням діяльності юридичної особи або зі зміною її фірмового найменування (ч. 2 ст. 1475 ЦК РФ).

До майнових прав на фірмове найменування згідно з ЦК України належать також: право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом (ч. 2 та 3 ст. 490).

Український законодавець передбачив можливість зміни власника комерційного найменування. Ч. 2 ст. 490 ЦК України зазначає, що майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування передаються іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною. Таким чином, виникає питання, як бути у випадках, коли за договором франчайзингу (комерційної концесії) передається і право на фірмове найменування.

Російським законодавством розпорядження виключним правом на

фірмове найменування (в тому числі шляхом його відчуження або надання іншій особі права використання фірмового найменування) не допускається (ч. 2 ст. 1474).

Російський законодавець також вніс положення, пов'язані зі співвідношенням прав на фірмове найменування з правами на комерційне позначення та торговельну марку /товарний знак та знак обслуговування (далі — торговельна марка). Так, відповідно до законодавства Російської Федерації, фірмове найменування або його частини можуть використовуватися в складі комерційного позначення або у торговельній марці. Охорона фірмового найменування, яке включене до комерційного позначення або торговельної марки, здійснюється незалежно від охорони торговельної марки або комерційного позначення.

Комерційне позначення як засіб індивідуалізації не знайшло відображення в ЦК України. Російський законодавець виокремив таку категорію. Незважаючи на спільну функцію індивідуалізації підприємств, законодавець прописав деякі особливості комерційних позначень. Так, юридичні особи, що здійснюють підприємницьку діяльність (в тому числі некомерційні організації, яким право на здійснення такої діяльності надано відповідно до закону їх установчими документами), а також індивідуальні підприємці, можуть використовувати для індивідуалізації належних їм торгових, промислових та інших підприємств комерційне позначення, що не є фірмовим найменуванням та не підлягає обов'язковому включенню до установчих документів та до єдиного реєстру юридичних осіб (ст. 1538 ч. 1).

## ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ



Комерційне позначення може використовуватися правовласником для індивідуалізації одного чи декількох підприємств. Для індивідуалізації одного підприємства можуть одночасно використовуватися два і більше комерційних позначень (ч. 2 ст. 1538). Не допускається використання комерційного позначення, яке здатне ввести в оману стосовно належності підприємства визначеній особі, зокрема позначення, схожого до ступеня змішування з фірмовим найменуванням (ч. 2 ст. 1539). Виключне право на комерційне позначення припиняється, якщо правовласник не використовує його безперервно протягом року (ч. 2 ст. 1540). Виключне право на комерційне позначення, що включає фірмове найменування правовласника або окремі його елементи, виникає і діє незалежно від виключного права на фірмове найменування (ч. 1 ст. 1541).

На нашу думку, виокремлювати комерційне позначення як окремий засіб індивідуалізації не потрібно. Замість цього доцільно розширити «можливості» комерційного найменування, наприклад, надати право на використання комерційного найменування некомерційним організаціям.

Незважаючи на той факт, що Цивільні кодекси обох держав вносили уточнення у свої первинні тексти, багато проблемних питань так і не знайшли відображення в чинних нормах. В ЦК України не розкрито шляхи врегулювання правовідносин, що можуть виникнути між вітчизняними та іноземними власниками комерційних найменувань. Законодавець Російської Федерації також забув вказати, з якого моменту починається правова охорона фірмового найменування іноземного власни-

ка на території РФ. В.Орлова, наприклад, вважає, що говорити про те, що правова охорона має надаватися всім без виключення іноземним фірмовим найменуванням несправедливо, адже воно може використовуватися тільки на території походження юридичної особи, і, відповідно, не використовуватися в РФ [10]. Ми вважаємо, що таке твердження суперечить ст. 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності. Проте, на думку В.Орлової, якщо виникає будь-яка колізія, то іноземний правовласник фірмового найменування зможе посилатися на дату виникнення правової охорони фірмового найменування на своїй території. Для вирішення цієї проблеми іноземному фірмовому найменуванню на території РФ спочатку доцільно надавати правову охорону використання цього найменування, а не володіння. За такого підходу був би дотриманий інтерес всіх учасників цивільних правовідносин [10].

У ЦК РФ відсутнє положення про те, як саме припиняється правова охорона фірмового найменування. Звісно, вона припиняється із ліквідацією правовласника, але може бути і багато інших підстав припинення правової охорони. Не вказано, як у випадку реорганізації юридичної особи поводитися з правом на фірмове найменування, оскільки дата виникнення виключного права має дуже важливе значення у разі виникнення спорів між власниками права на фірмове найменування [10]. Український законодавець теж не встановив шляхи припинення правової охорони.

Ні законодавець України, ні законодавець Російської Федерації нічого не зазначають про можливість використання комерційно-





## ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

го/фірмового найменування чи його частини в мережі Інтернет, а також шляхи забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності на комерційне найменування в Інтернеті.

Проаналізувавши чинні нормативні акти, ми дійшли висновку, що наявних в ЦК України положень недостатньо для врегулювання правовідносин, пов'язаних з використанням комерційних (фірмових) найменувань, а також ще раз підтвердили необхідність створення спеціального закону, в якому потрібно врахувати та скоригувати існуючі недоліки, а також для удосконалення законодавчої бази України доцільно використати доробки Російської Федерації. А саме:

1. Дати визначення поняття «комерційного найменування». Наприклад, «комерційне найменування — це найменування фізичної або юридичної особи, під яким вона виступає в господарському обігу та здійснює свою діяльність».

2. Уточнити в ЦК України та передбачити в майбутньому законі, кому саме може надаватися комерційне найменування. Закріпити право на використання комерційного найменування не лише за юридичними особами, а й за фізичними особами-підприємцями. Надати право на використання комерційного найменування некомерційними організаціями.

3. Встановити критерії охороноздатності комерційного найменування: складові частини повного комерційного найменування; можливість використання скороченого комерційного найменування (а також необхідний мінімум вимог до скорочення). Переклад найменування українською мовою вважаємо таким, що не є обов'язковим.

4. Оскільки реєстрація комерційного найменування не потрібна, визначити, яку дату вважати початком використання комерційного найменування. Незважаючи на рекомендаційний характер ч. 3 ст. 489 ЦК України, вводити реєстрування комерційного найменування, на нашу думку, не доцільно.

5. Визначити статус іноземного власника комерційного найменування; шляхи врегулювання спірних питань у разі конфлікту інтересів іноземного та вітчизняного власників комерційних найменувань, що виявилися тотожними або схожими до ступеня змішування.

6. Передбачити можливість використання комерційного найменування чи його частини в мережі Інтернет, а також шляхи забезпечення дотримання прав власника комерційного найменування.

7. Розширити перелік прав інтелектуальної власності на комерційне найменування. Крім, права перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, забороняти таке використання; встановити право передавання прав на комерційне найменування в певних випадках.

8. Встановити відповідальність за порушення майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування та визначити шляхи захисту прав, наприклад, порушник зобов'язаний не лише припинити використання комерційного найменування тотожного комерційному найменуванню правовласника або схожого з ним до ступеня змішування, а й відшкодувати завдані збитки.

9. Встановити підстави за яких припиняється чинність майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування відповід-

## ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ



но до ч. 1 ст. 491 ЦК України, а також підстави, за яких можуть бути передані майнові права на комерційне найменування, та порядок такого передання.

10. Передбачити можливість збереження майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування за особою у випадку реорганізації підприємства за певних умов. Наприклад, якщо зміна комерційного найменування може викликати недобросовісні конкурентні дії, доцільно закріпити право на попереднє комерційне найменування протягом певного часу.

Отже, запровадивши категорію комерційного (фірмового) найменування, законодавець залишив відкритими ряд питань, вирішення яких забезпечить ефективне функціонування цього правового інституту. Саме тому варто врахувати здобутки та недоліки законодавства інших країн, щоб уникнути майбутніх колізій та дати можливість створити необхідну базу для використання комерційних найменувань. ♦

### Список використаних джерел:

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. №435-IV.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 г. №230-ФЗ.
3. Бошицький Ю.Л., Козлова О.О., Андросчук Г.О. Комерційні найменування: основні правові аспекти. Наук.-практ. вид. / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. — К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. — 216 с.
4. Андросчук Г.О. Правова охорона фірмових найменувань. Концепція розвитку законодавства України: Матеріали наук.-практ. конф., травень 1996р., Київ. — К., 1996.
5. Иллюстрированный энциклопедический словарь Ф. Брокгауза и И.Ефрона. — М.: Эксмо, 2007 — 960 с.: ил.
6. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. /[http://lib.ru/DIC/OZHEGOW/ozhegow\\_m\\_o.txt/](http://lib.ru/DIC/OZHEGOW/ozhegow_m_o.txt/).
7. ДальВ. Толковый словарь живого великорусского языка. <http://slovardalja.net/>
8. Український тлумачний словник. /<http://www.slovnuk.net/>.
9. Право інтелектуальної власності: Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України / За ред. М.В. Паладія, Н.М. Мироненко, В.О. Жарова. — К.: Парламентське видавництво, 2006.
10. Орлова В. Засоби індивідуалізації за російським законодавством. // Правовий тиждень. — №20. — 2008.
11. Право інтелектуальної власності: акад. курс. підруч для студ. вищих навч. закладів / О.П. Орлюк, Г.О. Андросчук, О.Б. Бутнік-Сіверський та ін. За ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцького. — К.: Видавничий Дім «ІнЮре», 2007.
12. Кривошеїна І.В. Фірмове найменування: регулювання та правова охорона за законодавством України / Автореф. дис. ... канд. юр. наук: 12.00.03. — Київ. — 2007. — 15 с.
13. Кодинець А.О. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України / Дис. канд. юр. наук: 12.00.03. — Київ. — 2006. — 218 с.