

Terms of commercial names' legal protection

Умови надання правової охорони комерційному найменуванню

Lubomyr Andreychuk

Key words:

commercial name, intellectual property right, legal protection, legal entity, business entity.

Ключові слова:

комерційне найменування, право інтелектуальної власності, правова охорона, юридична особа, суб'єкт господарювання.

Вступ. Комерційне (фірмове) найменування використовується юридичною особою або громадянином, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, як назва, що позначає їх на ринку і яка використовується для їх ідентифікації в господарських (комерційних) відносинах. Суб'єктами права на комерційне найменування можуть бути не всі юридичні особи, а лише підприємницькі товариства. Комерційне (фірмове) найменування юридичної особи може бути зареєстроване у порядку, встановленому законом.

Актуальність цього наукового дослідження обумовлена значною поширеністю використання комерційних найменувань суб'єктами господарювання в цивільному обороті, однак правове регулювання цих відносин є недосконалим. Зокрема, відсутній спеціальний законодавчий акт, який мав би врегулювати ці суспільні відносини, судова практика також є неоднозначною.

Аналіз останніх наукових досліджень. Комерційне найменування як об'єкт права інтелектуальної власності було предметом досліджень окремих науковців у межах дисертаційних досліджень (Кодинець А.О. «Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України», 2006 р., Кривошеїна І.В. «Фірмове найменування: регулювання та правова охорона за законодавством України», 2007 р., Іщук С.І. «Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування», 2009 р. та інші). Результати цих досліджень заслуговують на увагу, проте вони не охоплювали всіх питань, що виникають у зв'язку з набуттям прав інтелектуальної власності на комерційні найменування. Окрім дисертаційних досліджень, окремі питання щодо комерційних найменувань досліджувалися й іншими науковцями, зокрема, Бошицьким Ю.Л., Крижною В.М., Мартином В.М., Тарасенком Л.Л. та ін. Однак ці дослідження носили вибірковий характер та не охоплювали повною мірою проблематику щодо умов надання правової охорони комерційним найменуванням.

Цілями статті є здійснення характеристики умов надання правової охорони комерційним найменуванням як засобам індивідуалізації суб'єктів цивільного обороту, обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання цього об'єкту права інтелектуальної власності.

Виклад основного матеріалу. Комерційне найменування, як й інші об'єкти інтелектуальної власності, мають певні умови надання правової охорони, які встановлені законом. Відповідно до ч. 1 ст. 489 Цивільного кодексу України (далі – 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. З аналізу цієї норми вбачається, що комерційне найменування по-перше, повинно вирізнити одну особу (правоволодільця) з-поміж інших подібних осіб, по-друге, не повинно вводити в оману споживачів щодо справжньої діяльності правоволодільця. Відповідно до ч. 3 ст. 159 Господарського кодексу України (далі – ГК України) правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб'єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу. Інших норм щодо змісту правової охорони комерційного найменування законодавство України не містить.

Особливістю правової охорони комерційного найменування є також те, що закон передбачає наявність кількох однакових комерційних найменувань у різних суб'єктів, кожен з яких має право на відповідну правову охорону. Зокрема, це вбачається з ч. 4 ст. 489 ЦК України, в якій указано, що особи можуть

мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізують, та послуг, які ними надаються. Вищий господарський суд України розвинув тлумачення цієї норми, вказавши, що закон допускає можливість наявності у двох і більше осіб однакових комерційних (фірмових) найменувань за умови, що це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та/або реалізують та послуг, які ними надаються¹. Така ситуація можлива, коли виробництво та/або реалізація товарів, надання послуг здійснюються на територіально розмежованих ринках або особи з однаковими комерційними (фірмовими) найменуваннями спеціалізуються на виробництві (наданні) різних товарів (послуг). Таке розуміння теж слід сприймати досить критично, оскільки, враховуючи можливість кожного суб'єкта господарювання здійснювати свою діяльність на території всієї держави, територіальне розмежування ринків навряд чи можливе. Окрім того, товари або послуги, які виробляються/надаються суб'єктом права на комерційне найменування, можуть бути різними, однак спорідненими, що також породжує спірні ситуації.

Щодо необхідності правової охорони комерційного найменування слушно вказує Підпригора О.А., який наголошує на тому, що про правову охорону фірмового найменування йдеться не як про самоціль, а як про захист ділової репутації фірми, її престижу, авторитету, оскільки ділова репутація здобувається зусиллями цілого (великого чи малого) колективу, його розумінням потреб ринку, передусім споживачів, умінням організувати підприємницьку діяльність². Справді саме задля майбутнього захисту ділової репутації юридичні особи та фізичні особи – підприємці і намагаються набути певне комерційне найменування, яке використовується у підприємницькій діяльності.

Без належної правової охорони використання комерційного найменування не може нормально функціонувати. Умови надання правової охорони окреслюють певні вимоги, яким повинно відповідати комерційне найменування для того, щоб стати об'єктом права інтелектуальної власності та надати його правовласнику певний обсяг пов'язаних із цим прав.

У науковій літературі виділяють кілька традиційних умов, яким повинно відповідати комерційне найменування для отримання правової охорони, зокрема: 1) вирізнення однієї особи – суб'єкта господарської діяльності з-поміж інших; 2) не введення в оману споживачів та інших учасників правовідносин щодо діяльності суб'єкта, якому належать права на комерційне найменування; 3) не збігання з іншими засобами індивідуалізації (знаками для товарів і послуг та зазначеннями походження товарів), що належать іншим суб'єктам³.

Вказані умови надання правової охорони доповнюються та конкретизуються низкою принципів, яким повинно відповідати комерційне найменування. Першим принципом є принцип істинності. Як вказує Підпригора О.А., йдеться про відповідність назви юридичної особи характеру діяльності певної фірми⁴. Ця вимога запозичена зі законодавства зарубіжних країн. На думку багатьох науковців, принцип істинності означає, що комерційне найменування повинне максимально точно ідентифікувати особу як суб'єкта господарювання та не вводити в оману інших суб'єктів щодо сфери її діяльності та видів діяльності, організаційно-правової форми тощо⁵. Фактично цей принцип включає в себе дві умови надання правової охорони: щодо вирізнення суб'єкта та не введення в оману споживачів щодо справжнього виду діяльності. Однак цей принцип належно не підкріплений відповідними законодавчими положеннями. Зокрема, законодавство України про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та відповідні законодавчі положення щодо право- та дієздатності юридичних осіб не містять відповідних заборон.

З аналізу ст. 16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»,⁶ яка містить вимоги до найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу, вбачається, що найменування юридичної особи повинно містити інформацію лише про

¹ 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. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12>

² Підпригора О.А. Право інтелектуальної власності України: [навч. посібник для студентів юрид. вузів і фак. ун-тів] / Підпригора О.А. Підпригора О.О. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – С. 130.

³ Інтелектуальне право України / за заг. ред. проф. О.С. Яворської. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. – С. 336.

⁴ Там само. – С. 129.

⁵ Право інтелектуальної власності України: конспект лекцій / [В.М. Крижна, Н.Є. Яркіна.]; за ред. В.І. Борисової. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – С. 61; Інтелектуальне право України / за заг. ред. проф. О. С. Яворської. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. – С. 336.

⁶ Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» № 755-IV від 15.05.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31-32. – Ст. 263.

її організаційно-правову форму та назву. Обмеженням у формулюванні найменування юридичної особи є нетотожність найменуванню іншої юридичної особи.

Вказані положення закону про державну реєстрацію юридичних осіб доповнюються відповідними статтями ЦК України про право-, дієздатність юридичних осіб. Зокрема, з аналізу ст. 91 ЦК України вбачається, що юридична особа може здійснювати будь-які види діяльності, лише щодо здійснення окремих видів діяльності, перелік яких встановлюється законом, це дозволено після одержання нею спеціального дозволу (ліцензії).

Відтак юридична особа, маючи одне універсальне найменування, яке після його першого використання стає комерційним, може здійснювати різні види діяльності, в тому числі ті, які не зовсім відповідають назві юридичної особи. Наприклад, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань міститься інформація про товариство з обмеженою відповідальністю «Хліб Інвест ЛТД»⁷. З даних реєстру вбачається, що це ТзОВ здійснює наступні види діяльності: оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (основний); оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами; оптова торгівля хімічними продуктами; вантажний автомобільний транспорт; складське господарство; інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

Комерційне найменування цієї юридичної особи, яке містить слово «хліб», вказує на те, що це ТзОВ мало би здійснювати діяльність, пов'язану з хлібобулочними виробами, – виготовлення, продаж тощо. Водночас навіть основний вид діяльності – це торгівля не хлібом, а зерном, тютюном, насінням і кормами для тварин. Інші види діяльності також не стосуються хліба – торгівля цукром, шоколадом, кондитерськими виробами, хімічними продуктами, допоміжна діяльність у сфері транспорту та ін. Тому таке комерційне найменування хоча і вирізняє суб'єкта господарських правовідносин, але, своєю чергою, вводить в оману як споживачів, так і контрагентів щодо справжнього виду діяльності.

Інший приклад: товариство з обмеженою відповідальністю «Солодощі Сходу» поряд з виробництвом та продажем солодощів здійснює також й інші види діяльності, які не мають жодного відношення до кондитерських виробів, – виробництво м'ясних продуктів, перероблення та консервування фруктів та овочів, технічне обслуговування і ремонт автотранспортних засобів, торгівля м'ясом і м'ясними продуктами⁸. Таких прикладів можна навести дуже багато, бо практично кожна підприємницька юридична особа здійснює кілька видів діяльності, які нерідко є, якщо не протилежними за змістом, то принаймні різними, а найменування юридичної особи, в тому числі й комерційне, може містити вказівку лише на один вид діяльності.

Серед підстав відмови у державній реєстрації юридичної особи є невідповідність найменування юридичної особи вимогам закону. Вимоги до найменування встановлені вищевказаною ст. 16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», а також наказом Міністерства юстиції України від 05.03.2012 р. № 368/5 «Про затвердження Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки». Інших вимог до найменування та комерційного найменування в законі немає. Тому державний реєстратор не має права відмовити у державній реєстрації юридичній особі, яка, для прикладу, має в найменуванні слово «Хліб», але здійснюватиме діяльність, не пов'язану з виробництвом чи торгівлею хлібобулочними виробами.

Комплексний аналіз вищевказаних законодавчих положень дає підстави стверджувати, що принцип істинності щодо комерційного найменування не повною мірою застосовується в чинному законодавстві України. Вирізнення юридичної особи як суб'єкта за його комерційним найменуванням є цілком можливим та застосовується на практиці, оскільки найменування юридичної особи (а отже, і комерційне найменування) не може бути тотожним найменуванню (комерційному найменуванню) іншої юридичної особи. Тому державна реєстрація юридичної особи з тотожним найменуванням до вже існуючої просто не відбудеться, в тому числі й технічно (неможливо внести в Єдиний державний реєстр нову юридичну особу з найменуванням, яке дублює вже існуюче). Тобто не можуть існувати дві юридичні особи з однаковими найменуваннями, які після їх першого використання стають комерційними найменуваннями.

Водночас можуть існувати юридичні особи з подібними найменуваннями, які відрізняються між собою одною або двома символами (букви, цифри тощо). Зокрема, з даних Єдиного державного реєстру юридич-

⁷ Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>

⁸ Там само.

них осіб та фізичних осіб – підприємців⁹ можна навести такі приклади практично тотожних найменувань юридичних осіб, які, безумовно, є комерційними і при цьому майже однаковими: товариство з обмеженою відповідальністю «Двері з Білорусії» (м. Львів) і товариство з обмеженою відповідальністю «Двері Білорусії» (м. Київ), приватне підприємство «Двері Білорусії» (м. Київ); або товариство з обмеженою відповідальністю «Наші двері Україна» (м. Київ) і товариство з обмеженою відповідальністю «ТД Наші двері» (м. Черкаси).

Очевидно, що комерційні найменування цих юридичних осіб є практично тотожними, і в практиці їхнього застосування ці юридичні особи можуть ототожнюватися споживачами або контрагентами. Таких прикладів є велика кількість, і вони засвідчують те, що законодавство України про державну реєстрацію не допускає існування юридичних осіб лише з повністю тотожними найменуваннями. Натомість юридичні особи з майже тотожними найменуваннями можуть функціонувати на ринку та бути конкурентами.

У законодавстві України щодо комерційних найменувань встановлено правило про можливість існування юридичних осіб з однаковими комерційними найменуваннями, але за певних умов. Зокрема, відповідно до ч. 4 ст. 489 ЦК України особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізують, та послуг, які ними надаються. Це законодавче положення можна трактувати по-різному. Буквальне тлумачення говорить нам про те, що такі юридичні особи з тотожними найменуваннями можуть співіснувати, але не на одному ринку (вироблення або продаж однакових товарів, надання однакових послуг, виконання однакових робіт є недопустимим). У разі порушення цієї норми особа, яка вважає, що її право на комерційне найменування порушене, може звернутися до суду за відповідним захистом.

Зокрема, в судовій справі товариство з обмеженою відповідальністю «Мережа туристичних агенцій «Поїхали з нами» звернулося до суду з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «Поїхали з нами Львів» з вимогою про заборону відповідачу використання позначення «Поїхали з нами» без письмового дозволу позивача впродовж строку чинності прав, що випливають зі Свідоцтва на знак для товарів і послуг та про припинення використання комерційного найменування з позначенням «Поїхали з нами». Спір між сторонами виник внаслідок неправомірного, на переконання позивача, використання відповідачем позначення "Поїхали з нами", власником свідоцтва на використання якого є позивач, оскільки позначення «Поїхали з нами» є схожим з позначенням за свідоцтвом № 96158 на знак для товарів та послуг «Поїхали з нами» та комерційним найменуванням настільки, що їх можна сплутати, а це, в свою чергу, вводить в оману споживача стосовно надавача послуг¹⁰. Суд позов задовольнив. Основними мотивами такого рішення були наступні. Суд слушно вказав, що закон допускає можливість наявності у двох і більше осіб однакових комерційних (фірмових) найменувань за умови, що це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та/або реалізують і послуг, які ними надаються. Погоджуємося з позицією суду і наголошуємо, що відповідна ситуація можлива, коли виробництво та/або реалізація товарів, надання послуг здійснюються на територіально розмежованих ринках або особи з однаковими комерційними (фірмовими) найменуваннями спеціалізуються на виробництві (наданні) різних товарів (послуг). Суд у рішенні вказав, що для правильного вирішення пов'язаних з цим спорів господарським судам належить з'ясувати, що саме є комерційним (фірмовим) найменуванням – слово чи словосполучення, повна чи скорочена назва підприємства, а також яким видом діяльності займаються позивач і відповідач у справі, чи функціонують вони на одному ринку товарів і послуг, чи можуть споживачі змішувати послуги, які ними надаються, та, зрештою, чи є комерційні (фірмові) найменування сторін однаковими; водночас судам слід мати на увазі, що тотожність окремих елементів комерційних (фірмових) найменувань не свідчить про тотожність таких найменувань у цілому.

Саме введення в оману споживачів туристичних послуг стосовно надавача послуг і визначене позивачем як основна підстава заявлення відповідного позову. Суд вказав, що долученими до матеріалів справи та дослідженими доказами позивачем обґрунтовано законне використання ним комерційного найменування «Поїхали з нами» та пріоритетність свого права інтелектуальної власності на комерційне найменування. Судом також встановлено однакові види діяльності (надання туристичних послуг) Товариства з обмеженою відповідальністю «Мережа туристичних агенцій «Поїхали з нами» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Поїхали з нами Львів». Тому суд цілком законно застосував вищевказані положення цивільного законодавства про комерційні найменування та позов задовольнив.

⁹ Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>

¹⁰ Рішення господарського суду Львівської області від 02.12.2014 р. Справа № 914/3833/14. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/41984113>

Відтак у вказаній вище судовій справі суд правильно застосував відповідні законодавчі положення про комерційні найменування та захистив право позивача. Позицію позивача посилило те, що він окрім комерційного найменування мав ще свідоцтво на знак для товарів і послуг, словесне зображення якого практично співпадало з комерційним найменуванням. Однак в частині задоволення судом вимог про заборону використання комерційного найменування відповідачем суд надав окрему мотивацію, підтвердивши, що комерційне найменування є самостійним об'єктом права інтелектуальної власності, і права на нього захищаються окремо від прав на торговельні марки.

Вважаємо, що до умов надання правової охорони слід віднести також і несуперечність публічному порядку, принципам гуманності та моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Але подібних норм, що встановлюють умови надання правової охорони комерційному найменуванню, в законодавстві немає. Вважаємо це недоліком правового регулювання. Відтак слід внести зміни до ЦК України, передбачивши, що правова охорона надається комерційному найменуванню, яке не суперечить публічному порядку, принципам гуманності та моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та яке відповідає іншим умовам надання правової охорони, що передбачені законом. Цю норму доцільно передбачити у ч. 1 ст. 489 ЦК України.

У науковій літературі відзначають, що комерційне найменування повинно відповідати принципу виключності (винятковості). Тобто комерційне найменування має бути новим і відмінним від комерційних найменувань інших осіб. Оригінальне комерційне найменування, яке індивідуалізує суб'єкта господарювання, може належати, за загальним правилом, лише одній особі. Однак вважаємо, що зміст вказаного принципу виключності повинен бути вдосконалений з урахуванням вищенаведеного про неможливість існування не лише тотожних комерційних найменувань, а й подібних, в тому числі, на знаки для товарів і послуг, зазначення походження товарів тощо.

Анотація

У статті досліджено проблемні питання щодо умов надання правової охорони комерційним найменуванням. Здійснено аналіз теоретичних позицій, що висловлені в науковій літературі, правових норм чинного законодавства щодо комерційних найменувань. Встановлено, що принцип істинності означає, що комерційне найменування повинне максимально точно ідентифікувати особу як суб'єкта господарювання і не вводити в оману інших суб'єктів щодо сфери її діяльності та видів діяльності, організаційно-правової форми. Зроблено висновки, що до умов надання правової охорони комерційного найменування слід віднести також і несуперечність публічному порядку, принципам гуманності та моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Summary

The article examined the problematic issues regarding the terms of legal protection of commercial names. The analysis of theoretical positions expressed in the scientific literature, legal norms of the current legislation concerning commercial names was done. It is established that the principle of truth means that a commercial name should accurately identify a person as a business entity and cannot mislead other entities regarding its sphere of activity and activities, organizational and legal forms. It is concluded that the terms of the legal protection of commercial names should also be consistent with the public order, the principles of humanity and morality, the requirements of the Law of Ukraine "On the Conviction of the Communist and National-Socialist Totalitarian Regimes in Ukraine and Prohibition of the Promotion of Their Symbols".

Використана література:

1. 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.
2. Підпригора О.А. Право інтелектуальної власності України: [навч. посібник для студентів юрид. вузів і фак. ун-тів] / О.А. Підпригора О.О. Підпригора. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 336 с.
3. Інтелектуальне право України / за заг. ред. проф. О.С. Яворської. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 608 с.
4. Право інтелектуальної власності України: [конспект лекцій] / [В.М. Крижна, Н.Є. Яркина] ; за ред. В.І. Борисової. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2008. – 112 с.
5. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>
6. Рішення господарського суду Львівської області від 02.12.2014 р. Справа № 914/3833/14. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/41984113>

Lubomyr Andreychuk,
*post-graduate student, Department of Intellectual Property,
Information and Corporate Law, Law Faculty,
Ivan Franko National University of Lviv*