

УДК 347.774(477)

*Іщук С. І.**кандидат юридичних наук,**старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін**(Національний університет "Острозька академія")*

ОСОБЛИВОСТІ СУБ'ЄКТИВНОГО ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНЕ (ФІРМОВЕ) НАЙМЕНУВАННЯ

Зміст суб'єктивного права на комерційне (фірмове) найменування визначений в загальних рисах в ст. 490 ЦК України, норми якої надають суб'єкту прав можливість використання фірмового найменування, заборони неправомірного використання третім особам, а також вказують на інші права, які повинні бути встановлені спеціальним законом. Разом з тим, інститут виключних майнових прав, означений в загальних рисах законодавцем для комерційного найменування, потребує суттєвого теоретичного осмислення і деталізації.

Розгляд юридичних особливостей комерційного найменування потребує певного осмислення права на комерційне найменування, що пов'язано із потребою в розмежуванні понять "комерційне (фірмове) найменування" і "найменування юридичної особи". Більшість фахівців, аналізуючи право на комерційне найменування, називають його гарантованою можливістю суб'єкта виступати в цивільному обороті під власним фірмовим найменуванням і вказують, що така можливість передбачає право укладати цивільно-правові угоди, вчиняти інші юридично значимі дії, виступати під комерційним найменуванням позивачем та відповідачем в суді [1, с. 577-578; 2, с. 346-347; 3, с. 206; 4, с. 304]. Гадаємо, що таке розуміння майнового права на фірмове найменування не відображає його суті як об'єкта права

інтелектуальної власності і надає лише додаткові підстави для розгляду його лише видом найменування юридичної особи. Дійсно, вказані поняття можуть співпадати за змістом, однак в цьому питанні необхідно брати до уваги висновок про різне функціональне призначення комерційного найменування і найменування юридичної особи.

Для детальнішого розуміння суті права на комерційне найменування найбільш вдалою є ідея А. О. Городова, який розглядає окремо "право на фірму" і "право із фірми" [5, с. 223]. Право на фірму, на думку дослідника, являє собою абстрактну можливість виступати в цивільному обороті під власним фірмовим найменуванням, загальний дозвіл, схожий на право зайняття підприємницькою діяльністю, який може бути реалізований при дотриманні визначених законом умов. Право із фірми – це саме виключне майнове право особи на використання фірмового найменування, тобто юридична можливість монопольного використання фірмового найменування в цивільному обороті.

Базова характеристика майнового права на комерційне найменування, яка потребує детального осмислення – виключність права на вказаний засіб індивідуалізації та можливості його реалізації в майновому обороті. Вітчизняне законодавство послаблює виключність комерційного найменування і обмежує його сферою діяльності підприємницької юридичної особи (предметом та територією діяльності): норма ч. 4 ст. 489 ЦК України дозволяє існування однакових комерційних найменувань суб'єктів в цивільному обороті, якщо це не вводить в оману споживачів щодо продуктованих суб'єктами товарів, робіт чи послуг.

Логіка законодавця пояснюється, в першу чергу, неможливістю практичної реалізації класичної юридичної монополії, яку, за загальним правилом, передбачає інститут виключних прав. На ринку в межах країни може існувати багато юридичних осіб із тотожними чи схожими комерційними найменуваннями, однак ці суб'єкти можуть займатися

різними видами діяльності, знаходиться на різних територіях, як наслідок – діяльність кожного з суб'єктів не призводитиме до порушення прав іншого. Очевидно, що для таких юридичних осіб абсолютно виключні права на комерційне найменування означатимуть не реалізацію їх інтересів в цивільному обороті, а додаткові витрати для захисту комерційного (фірмового) найменування.

Варто погодитися із думкою, яка висловлювалася з цього приводу в літературі, – в реальному житті безумовну заборону на використання комерційного найменування неможливо реалізувати через обмеженість кола спеціальних найменувань, які входять до складу фірмового найменування та через значну кількість комерційних організацій, які функціонують в майновому обороті [3, с. 207; 1, с. 579].

Окрім того, на підтримку обмеженої виключності фірмового найменування висловлюється досить переконливий, на наш погляд, аргумент щодо практичної неможливості реалізації абсолютної виключності [6, с. 15]. Цілком ймовірно виникнення такої ситуації, коли підприємець з відповідним фірмовим найменуванням, господарська діяльність якого ведеться в територіальних межах, наприклад, окремого районного центру, з появою в підприємницькій сфері нового підприємця зі схожим фірмовим найменуванням, який у силу своїх фінансових потужностей поширив відповідне фірмове найменування на всій території країни, буде вправі вимагати від нового підприємця припинити використовувати в господарській діяльності відповідне фірмове найменування навіть на території, де вони не пересікаються, що не є припустимим.

Опоненти ідеї послаблення виключного права на комерційне найменування А. О. Городов та С. В. Одинцов вважають наведені аргументи надуманими і вказують на можливі варіанти реалізації класичного принципу виключності [5, с. 222; 7, с. 10]. Пропонується для

реалізації класичної монополії права на комерційне (фірмове) найменування включати до складу фірмового найменування вказівку на місцезнаходження суб'єкта чи місце реєстрації комерційної організації або додаткову вказівку на вид діяльності. Однак, такий вихід зі становища видається малоефективним для правового механізму комерційного (фірмового) найменування, оскільки виключного майнового права потребує не вказівка на місцезнаходження підприємницької юридичної особи, а корпус комерційного найменування, тобто спеціальна власна назва суб'єкта господарювання. Український дослідник І. В. Кривошеїна, відстоюючи ідею абсолютно виключного права на фірмове найменування, на підтримку власної позиції вказує, що встановлення обмеженої виключності права на фірмове найменування призведе до змішування у свідомості споживачів юридичних осіб у випадку зміни ними виду діяльності чи виходу на новий ринок [8, с. 94].

На наш погляд, обмежена сферою діяльності юридичної особи виключність прав на комерційне найменування, так звана, предметна виключність абсолютно не означає відсутність в суб'єкта можливостей захисту права на комерційне найменування. Критерій виключності існує, і суб'єкт прав на комерційне найменування може домагатися, аби воно не використовувалося іншими юридичними особами. Але для цього він повинен довести, що право на дане комерційне найменування він набув у встановленому порядку раніше тієї комерційної організації, в якій він ці права оспорує. Водночас, на іншу сторону спору повинен покладатися обов'язок доведення обставин передбачених ч. 4 ст. 489 ЦК України, які б надавали підстави для застосування правила обмеженої виключності. Відповідачу необхідно обґрунтувати, що використання ним тотожного чи схожого комерційного найменування не порушує законні інтереси іншої комерційної організації.

Звизивши реалізацію виключного майнового права на комерційне найменування сферою діяльності юридичної особи, потрібно деталізувати інший аспект принципу виключності комерційного найменування. Суть питання, яке необхідно вирішити – що є реалізацією принципу виключності комерційного найменування. Чи може суб'єкт господарювання заборонити використовувати лише тотожне комерційне найменування, чи слід розширити можливості захисту і встановити обмеження щодо використання також схожих комерційних найменувань. Безперечно, саме розв'язання означеної проблеми визначить подальшу життєздатність інституту комерційного (фірмового) найменування.

ЦК та ГК України не містять прямих вказівок на тотожність чи схожість комерційних (фірмових) найменувань при їх захисті. Формальний аналіз норм чинних кодексів може призвести до наступних висновків. Так, правило ч. 1 ст.490 ЦК України визначає право особи перешкоджати неправомірному використанню комерційних найменувань і забороняти таке використання, норма ч. 5 ст. 159 ГК України встановлює обов'язок особи, яка неправомірно використовує чуже комерційне найменування, припинити таке використання на вимогу власника та відшкодувати завдані збитки. Жодна з цих норм не деталізує факту неправомірного використання комерційного (фірмового) найменування – чи це повинні бути схожі чи тотожні комерційні найменування – питання залишається без відповіді. Разом з тим, згадувана нами норма ч. 4 ст. 489 ЦК України, яка обмежує виключне право на комерційне найменування, оперує поняттям "однакові" комерційні найменування. Якщо логічно продовжити вказану норму, то отримаємо ситуацію, за якої забороняється існування лише тотожних (однакових) комерційних найменувань. "Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів.... (норма закону)", а в усіх інших випадках особи не можуть мати однакових комерційних найменувань (логічне продовження – автор).

Відсутність чіткого трактування вказаної ситуації законодавцем впливає на судову практику, яка по суті при реалізації принципу виключності комерційного найменування опирається не на конкретні норми закону, а керується загальними інтересами учасників цивільного обороту.

Розгляд загальних рекомендацій Вищого господарського суду України (далі – ВГСУ) з питань застосування законодавства про комерційне (фірмове) найменування не дає абсолютно однозначної відповіді на питання чи може заборонятися використання схожого комерційного найменування. Так, в п. 54 Рекомендацій Президії ВГСУ "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" вказано, що належним способом захисту права особи на комерційне найменування може бути позов про зобов'язання іншої особи припинити використання тотожного найменування та відшкодування збитків, якщо їх завдано таким використанням [9]. Однак в тому ж пункті Рекомендацій ВГСУ вказує, що господарські суди не повинні встановлювати схожість або тотожність комерційних найменувань на власний розсуд, а призначати в такій ситуації судову експертизу. Тобто, даний акт, все-таки допускає судовий захист правомірного власника від схожих комерційних найменувань. В іншому узагальнюючому акті, – Рекомендаціях Президії ВГСУ "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом інтелектуальної власності" – Вищий господарський суд України займає чітку позицію про правову охорону виключно проти використання тотожних комерційних найменувань. У пункті 4 вказаного документу суд, виходячи із аналізу норм ЦК та ГК України, приходять до висновку, що "правова охорона надається правовласнику виключно проти використання іншими особами однакового, тобто тотожного повного чи скороченого комерційного (фірмового) найменування" [10]. На думку ВГСУ, у спорах

про захист права інтелектуальної власності на комерційне найменування, господарським судом не повинні порушуватися перед судовим експертом питання про наявність чи відсутність схожості між комерційними (фірмовими) найменуваннями до такого ступеня, що їх можна сплутати. Господарський суд вживає термін "схожість", однак в значенні тотожності: "в разі необхідності господарський суд може поставити судовому експерту питання про наявність чи відсутність тотожності, тобто цілковитої схожості між комерційними (фірмовими) найменуваннями, що порівнюються" [10].

Реалізація виключного права на комерційне найменування, на наш погляд, повинна здійснюватися із врахуванням загальних ознак комерційного найменування, передбачених ч.1 ст. 489 ЦК України – таке найменування повинно відрізнити одну особу від інших учасників цивільного обороту та не вводити споживачів в оману щодо справжньої її діяльності. Виходячи з таких базових ознак комерційного найменування в спеціальному законі повинно міститися правило про захист правомірного власника як від використання тотожного фірмового найменування, так і від схожого, якщо така схожість може сприяти змішуванню споживачами комерційної діяльності двох юридичних осіб. Лише в такому розумінні інститут комерційного (фірмового) найменування має перспективу стати дієвим механізмом індивідуалізації підприємницьких юридичних осіб в майновому обороті, у використанні якого вони будуть в першу чергу зацікавлені.

При реалізації принципу виключності доцільно застосувати правило про схожість позначень, передбачене для іншого об'єкта права інтелектуальної власності – торговельної марки – в ст.6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Вважаємо, що загальна формула щодо реалізації виключності права на комерційне найменування повинна мати наступний вигляд: "правова охорона надається суб'єкту прав

на комерційне найменування проти використання іншими особами однакового (тотожного) комерційного найменування або схожого настільки, що його можна сплутати із комерційним найменуванням цієї особи".

Зважаючи на висловлені аргументи, автором пропонуються наступні зміни та доповнення до законодавства:

– ч. 4. ст. 489 ЦК України доповнити словами "схожі до ступеня змішування" та викласти в наступній редакції:

"Особи можуть мати однакові або схожі до ступеня змішування комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізують, та послуг, які ними надаються, чи робіт, які вони виконують".

Список використаних джерел

1. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации / А. П. Сергеев. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 752 с.

2. Дроб'язко В. С. Право інтелектуальної власності : [навч. посібник / В. С. Дроб'язко, Р. В. Дроб'язко]. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.

3. Охорона інтелектуальної власності / [за ред. С. О. Довгого та ін.]. – К. : Форум, 2002. – 319 с.

4. Право інтелектуальної власності : [науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України] / за заг. ред. М. В. Паладія, Н. М. Мироненко, В. О. Жарова. – К. : Парламентське видавництво, 2006. – 432 с.

5. Городов О. А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения / О. А. Городов. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – 448 с.

6. Харченко П. Правова охорона виключного права суб'єкта підприємницької діяльності на засіб індивідуалізації – фірмове найменування / П. Харченко // Конкуренція. – 2004. – № 1 (10). – С. 13-17.

7. Одинцов С. В. Правовое регулирование в Российской Федерации индивидуализации коммерсантов и производимых ими товаров (оказываемых услуг) : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Гражданское право ; Семейное право ; Предпринимательское право ; Международное частное право" / С. В. Одинцов. – М., 2001. – 21 с.

8. Кривошеїна І. В. Фірмове найменування : регулювання та правова природа за законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / І. В. Кривошеїна. – К., 2007. – 204 с.

9. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності : Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 р. № 04-5/1107 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.arbitr.gov.ua>.

10. Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом інтелектуальної власності : Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 р. № 04-5/76 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.arbitr.gov.ua>.

Ищук С. І.

Особливості суб'єктивного права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування

Стаття присвячена дослідженню характерних рис права інтелектуальної власності на комерційне найменування. Автором проаналізовано виключність як основну властивість суб'єктивного права на комерційне найменування та можливості її практичного застосування

Ключові слова: комерційне (фірмове) найменування, виключність права на комерційне найменування, тотожність і схожість комерційних найменувань

Ищук С. И.

Особенности субъективного права интеллектуальной собственности на коммерческое (фирменное) наименование

Статья посвящена исследованию особенностей права интеллектуальной собственности на коммерческое наименование. Автором проанализирована исключительность как основное свойство субъективного права на коммерческое наименование и возможности ее практической реализации

Ключевые слова: коммерческое (фирменное) наименование, исключительность права на коммерческое наименование, тождественность и сходство коммерческих наименований

Ishchuk S. I.

Peculiarities of the subjective right of the intellectual property law on the company (brand) name

The article is devoted to the research of the personal touches of the intellectual property law to company name. The author analyses exclusive character as a basic property of the subjective right on the company name and the possibilities of its practical application

Key words: company (brandname) name, exclusive character of the intellectual property right to company name, identity and similarity of the company names