

## ПРОБЛЕМА ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ КАТЕГОРІЇ «КОМЕРЦІЙНЕ ПОЗНАЧЕННЯ»

*У статті досліджується правова природа категорії «комерційне позначення», проводиться розмежування між такими об'єктами права інтелектуальної власності як комерційне позначення та фірмове (комерційне) найменування, торговельна марка та географічне зазначення. Обґрунтована необхідність виділення комерційних позначень як об'єктів права інтелектуальної власності в окремий блок правового регулювання.*

*Ключові слова:* комерційне позначення, юридична особа, майно підприємства, засоби індивідуалізації, фірмове найменування.

**Михайлюк Г. О. Проблема терминологической определенности категории «коммерческое обозначение».**

*В статье исследуется правовая природа категории «коммерческое обозначение», проводится разграничение между такими объектами права интеллектуальной собственности как коммерческое обозначение и фирменное (коммерческое) наименование, торговая марка и географическое указание. Обоснована необходимость выделения коммерческих обозначений в качестве объектов права интеллектуальной собственности в отдельный блок правового регулирования.*

*Ключевые слова:* коммерческое обозначение, юридическое лицо, имущество предприятия, средства индивидуализации, фирменное наименование.

**Mykhailiuk G. O. The Problem of Terminological Accuracy of «Commercial Designations» Category.**

*The legal nature of the «commercial designation» category has been examined, a distinction between such objects of intellectual property as commercial designation and corporate (commercial) name, trademark and geographical indication has been made. The necessity for a separate block regulation of commercial designations as an intellectual property object has been justified.*

*Keywords:* commercial designation, legal person, company's property, brand features, brand name.

В умовах бурхливого розвитку економічних відносин питання охорони інтелектуальної власності відіграють все важливішу роль у діяльності суб'єктів господарювання. Під впливом цих факторів зростає роль комерційних позначень, які використовуються виробниками для виокремлення та індивідуалізації себе й результатів своєї діяльності, товарів і послуг.

Зміни в економічній сфері диктують необхідність розробки адекватних правових механізмів регулювання відносин, пов'язаних із використанням і надійною охороною комерційних найменувань, торговельних марок і географічних зазначень. Однак для цього необхідні ґрунтовні дослідження правової природи, особливостей та системи охорони комерційних позначень, що базуються на врахуванні положень вітчизняного та зарубіжного законодавства, вимог міжнародно-правових документів, досягнень юридичної науки.

Цілком погоджуємося з точкою зору А. О. Кодинця, що «крім об'єктів інтелектуальної власності, що охороняються інститутами авторського права та права промислової власності, законодавство України виокремлює ще один вид результатів інтелектуальної діяльності – засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг» [1, с. 918]. Таким чином, охорона правового режиму позначень, які застосовуються виробниками для самоідентифікації та виокремлення виробленої продукції чи наданих послуг з числа подібних, забезпечується на законодавчому рівні «шляхом формування комплексу взаємопов'язаних норм, які регламентують відносини у галузі використання комерційних найменувань, торговельних марок та географічних зазначень» [1, с. 918].

Важливо, що поряд із вищевказаними засобами індивідуалізації у законодавствах іноземних країн та на міжнародно-правовому рівні вживається поняття «комерційне позначення». У сфері міжнародного права даний термін закріплюється Стокгольмською конвенцією про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності 1967 року, абзац 8 стаття 2 якої відносить комерційне позначення (від офіц. англ. *commercial designation*) до об'єктів права інтелектуальної власності [2].

На національному рівні цивільне та господарське законодавство України наразі не містять норм, які безпосередньо стосуються правового режиму комерційних позначень. Незважаючи на те, що закріплений статтею 420 ЦК України перелік об'єктів права інтелектуальної власності є відкритим, стаття 418 ЦК України відзначає, що право інтелектуальної власності – це право особи на результат

інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом [3]. Отже, відповідно до національного законодавства комерційне позначення не вважається об'єктом права інтелектуальної власності, що не відповідає нормам Стокгольмської конвенції 1967 року.

У свою чергу, в українському законодавстві існує певний комплекс правових норм, які пов'язані з охороною та використанням комерційних позначень. Прикладом можуть бути норми договірної права, закріплені в ЦК України. Так, у частині 3 статті 1126, статті 1128 та статті 1129 ЦК України, які визначають правовий режим договору комерційної концесії, згадується про права праволодильця на торговельну марку та «інше позначення». Договір комерційної концесії, в даному випадку, розглядається як різновиду передачі прав на комерційне позначення. Розкриття правової природи категорії «комерційне позначення» дозволило б також позитивно відповісти на питання щодо можливості фізичної особи-підприємця бути стороною договору комерційної концесії. Як зазначали М. І. Брагінський, В. В. Вітрянський, Л. О. Красавчиков, «комерційне найменування і (або) комерційне позначення є обов'язковими елементами комплексу прав, що надаються на підставі зазначеного договору» [4; 5].

Разом з тим, законодавство України містить ряд норм, зміст яких дає підстави вказувати на правове підґрунтя інституту комерційного позначення. Серед них, в першу чергу, стаття 191 ЦК України, яка до складу підприємства як майнового комплексу поряд з торговельною маркою відносить «інше позначення». Правова охорона комерційних позначень відбувається також за допомогою антимонопольного законодавства, а саме законодавства про недобросовісну конкуренцію. Так, відповідно до статті 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» неправомірним є використання без дозволу уповноваженої особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг та інших позначень [6]. Такими об'єктами, що охоплюються категорією «інше позначення», на думку А. О. Кодинця, можуть бути, в тому числі, комерційні позначення [1, с. 919].

Цікаво зазначити, що А. І. Кубах, висловлюючи свою точку зору щодо комерційних позначень, вживає словосполучення «група об'єктів права інтелектуальної власності», яка складається з комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг) та географічних зазначень (зазначень походження товарів), в той час як М. Потоцький та П. Ф. Немеш підкреслюють системний характер комерційних позначень та вважають щойно згадані об'єкти права інтелектуальної власності «складовими комерційних позначень» [7, с. 57; 8, с. 29; 9, с. 139].

Принципово важливим є висновок А. О. Кодинця стосовно того, що необхідно провести відмежування комерційних позначень від суміжних правових категорій, насамперед торговельних марок і комерційних найменувань. Разом із тим, він наголошує, що «на відміну від комерційного найменування, комерційне позначення стосується ідентифікації не суб'єкта права – юридичної особи, а підприємства як цілісного майнового комплексу, тобто об'єкта відповідних цивільних прав» [1, с. 920].

До того ж І. С. Ішук обґрунтовує, що окремі складові частини комерційного найменування і комерційного позначення можуть збігатися, але дана обставина не свідчить про те, що ці категорії позначають тотожні явища. Фірмове найменування – найменування, під яким підприємець виступає в цивільному обороті та яке індивідуалізує його серед інших учасників. Структура фірмового найменування складається з обов'язкової частини – його організаційно-правової форми, а в окремих випадках також типу й предмету діяльності (державне, приватне, муніципальне) або профілю діяльності (виробниче, страхове, наукове), а також необов'язкової частини (доповнення), наприклад, номера, спеціального найменування, скорочень та інших [10, с. 117].

Право на комерційне найменування є невідчужуваним та виникає з моменту створення юридичної особи (частина 2 статті 490 ЦК України), в той час як комерційне позначення стосується лише назви відповідного підприємства, має майновий характер і може відчужуватися разом з підприємством, для позначення якого воно використовується [1, с. 920]. Комерційне позначення – це прийняте підприємством й широко відоме найменування, що символізує й використовується в його діяльності, яке охороняється без спеціальної реєстрації. Крім того, юридична особа, як праволодильця комерційного найменування, може мати декілька підприємств, кожне з яких характеризується своїм власним комерційним позначенням.

Різниця між описаними двома об'єктами у функціях – комерційне позначення звичайно використовується у відносинах між споживачами й підприємцями, а фірмове найменування – у ділових відносинах між компаніями. Більше того, комерційними позначеннями можуть бути не тільки найменування (як з фірмовими найменуваннями), але й малюнки, кольори, звуки та інше.

На відміну від згаданих двох об'єктів, торговельні марки та географічні зазначення служать для індивідуалізації товарів, робіт або послуг, а не учасників цивільного обороту. Якщо фірмове

(комерційне) найменування й комерційне позначення реєструються адміністративними органами або взагалі не реєструються (частина 2 статті 489 ЦК України), то торговельні марки та географічні зазначення без державної реєстрації є недійсними (стаття 494, частина 1 статті 501 ЦК України). Відмінності також існують у строках дії порівнюваних позначень і необхідності їхнього продовження, оскільки фірмове найменування (стаття 490 ЦК України) і географічне зазначення (стаття 504 ЦК України) не визначені терміном дії, а торговельні марки діють строком десять років з дати подачі заявки на їх реєстрацію (стаття 496 ЦК України), з можливістю продовження цього строку щоразу на той же термін за умови сплати державного збору.

Юридичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність (у тому числі некомерційні організації, яким право на здійснення такої діяльності надано відповідно до закону їхніми установчими документами), а також індивідуальні підприємці можуть використовувати для індивідуалізації належних їм торговельних, промислових та інших підприємств комерційні позначення, які не є фірмовими найменуваннями і не підлягають обов'язковому включенню до установчих документів та єдиний державний реєстр юридичних осіб.

Зокрема, комерційне позначення може використовуватися правовласником для індивідуалізації одного чи кількох підприємств. Для індивідуалізації одного підприємства не можуть одночасно використовуватися два і більше комерційних позначення.

Як наслідок, наразі, вбачається, що потребами практичної сфери обґрунтовується необхідність розробки правового інституту, що охоплюватиме норми, пов'язані з регулюванням відносин у галузі охорони ідентифікуючих підприємство позначень, а використання для характеристики найменування підприємства категорії «комерційне позначення» не лише сприятиме реалізації на національному рівні положень Конвенції 1967 року. Таке трактування змісту комерційних позначень створить необхідні умови для розв'язання ряду теоретичних питань та законодавчих колізій, однією з яких є проблема оборотоздатності комерційного позначення, тобто можливості / неможливості переходу прав на нього при відчуженні підприємства).

Слід зазначити, що у четверту частину ЦК Російської Федерації, прийняту у 2006 р. [11] та присвячену праву на результати інтелектуальної діяльності, були включені положення, які стосуються правового режиму комерційного позначення та його визначення як засобу індивідуалізації, належного юридичній особі або індивідуальному підприємцю торгового, промислового чи іншого підприємства (Глава 76.4 «Право на комерційне позначення»).

Комплексне правове регулювання комерційного позначення на сьогодні здійснене в законодавстві Російської Федерації і отримало схвальні відгуки авторитетних практикуючих юристів [12, с. 2]. Цивільний кодекс РФ надає юридичним особам, які займаються підприємницькою діяльністю (в тому числі некомерційним організаціям), а також приватним підприємцям, право використовувати комерційне позначення для ідентифікації належних їм торгових, промислових та інших підприємств [11].

При цьому одне підприємство може бути позначене тільки одним комерційним позначенням. У той же час, Закон визначає виключне право на комерційне позначення, межі та строк його дії, а також його співвідношення із фірмовим найменуванням. Стаття 1541 ЦК РФ містить норму про те, що виключні права на комерційне позначення існують незалежно від прав на фірмове найменування і торгову марку, а саме, що правовласнику належить виключне право використання комерційного позначення як засобу індивідуалізації належного йому підприємства будь-яким способом, що не суперечить закону (виключне право на комерційне позначення), у тому числі шляхом вказівки комерційного позначення на вивісках, бланках, в рахунках і на іншій документації, в оголошеннях і рекламі, на товарах або їх упаковках, якщо таке позначення має достатні відмінні ознаки і його вживання правовласником для індивідуалізації свого підприємства є відомим в межах певної території.

Однак, не повинно дозволятися використання комерційного позначення, здатного ввести в оману щодо належності підприємства певній особі, зокрема позначення, схожого на фірмове найменування, торговельну марку або захищеного винятковим правом, що належить іншій особі, у якої відповідне виключне право виникло раніше.

Виключне право на комерційне позначення може перейти до іншої особи (у тому числі за договором, в порядку універсального правонаступництва і з інших підстав, встановлених законом) лише у складі підприємства, для індивідуалізації якого таке позначення використовується.

Якщо комерційне позначення використовується правовласником для індивідуалізації декількох підприємств, перехід до іншої особи виключного права на комерційне позначення у складі одного з підприємств позбавляє правовласника права використання цього комерційного позначення для індивідуалізації інших його підприємств.

Правовласник може надати іншій особі право використання свого комерційного позначення в порядку і на умовах, які передбачені договором оренди підприємства (договір найму (оренди) стаття 759 ЦК України) або договором комерційної концесії (стаття 1115 ЦК України).

Виключне право на комерційне позначення, що включає фірмове найменування правовласника або окремі його елементи, виникає і діє незалежно від виключного права на фірмове найменування. В той час як комерційне позначення або окремі елементи цього найменування можуть бути використані правовласником у торговельній марці, що йому належить.

Натомість, комерційне позначення, що входить в торговельну марку, охороняється незалежно від охорони торговельної марки.

І останнє, за переконанням С. І. Іщука, на що варто звернути увагу при розгляді Російського законодавчого досвіду – у зв'язку із введенням комерційного позначення в цивільний обіг і включенням його до групи засобів індивідуалізації, вказана група об'єктів права інтелектуальної власності (фірмове найменування, торговельна марка, географічне зазначення і комерційне позначення) отримала назву «Засоби індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг і підприємств» [10, с. 118].

Саме в такому розумінні комерційне позначення вживається в законодавствах окремих країн. Наприклад, пункт 2 статті 5 Закону Німеччини «Про охорону товарних знаків і інших відрізняльних знаків» від 1994 року передбачає, що відрізняльним знаком підприємства може бути особливе найменування комерційного або промислового підприємства, яке використовується для ідентифікації одного підприємства від іншого [13, с. 45].

Українське законодавство, як вже зазначалося, не містить прямих норм щодо охорони комерційного позначення. Оскільки останнє не міститься у національному переліку охоронюваних об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно в жодному нормативному акті України станом на лютий 2014 року, зазначений термін не вживається. В даній ситуації варто погодитися із російським дослідником О. А. Городовим, що правило статті 2 Стокгольмської конвенції 1967 року, яке включає комерційне позначення до об'єктів права інтелектуальної власності, не може розглядатися як норма прямої дії, що автоматично вводить правовий режим виключних прав на даний об'єкт у конкретній країні [14, с. 91].

Варто згадати, що державна служба інтелектуальної власності України у своїх Рекомендаціях «щодо вибору способів правової охорони та захисту прав на об'єкти авторського права і відповідні об'єкти права промислової власності» у пункті 2.4 зазначає, що правова охорона інтелектуальної власності забезпечуються нормами права на комерційні позначення (торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення, комерційне (фірмове) найменування)» [15].

Враховуючи певні загальні характеристики торговельних марок, географічних зазначень та комерційних найменувань, як правило, спільну сферу їх використання та аналогічні способи захисту прав на ці об'єкти, у 2004 році з метою доцільності об'єднання положень з регулювання відносин щодо вищезазначених об'єктів в один законодавчий акт, було створено проект Закону України «Про охорону прав на торговельні марки, географічні зазначення та комерційні найменування» [16]. Однак, не дивлячись на низку прогресивних положень, які були спрямовані на суттєве полегшення правового регулювання об'єктів права інтелектуальної власності, що входять до системи комерційних позначень, втілення у законодавчий акт, згаданий проект не отримав.

Оцінюючи в цілому науковий доробок вітчизняних цивілістів у галузі дослідження проблем вдосконалення правового регулювання об'єктів права інтелектуальної власності та, передусім, спроб термінологічного обґрунтування категорії «комерційне позначення», можна зробити висновок, що, необхідна певна систематизація правових норм, а саме виділення комерційних позначень як об'єктів права інтелектуальної власності в окремий блок правового регулювання, у зв'язку з тим, що вони мають певні відмінності у своєму правовому режимі.

#### **Список використаних джерел:**

1. Цивільне право України. Загальна частина : підручник / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової, Р. А. Майданника. – 3-е вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 976 с.
2. Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності від 14 липня 1967 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/995\\_169](http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/995_169)
3. Цивільний кодекс України : Кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40 – 44. – Ст. 356.
4. Брагинский М. И. Договорное право. Книга третья : Договоры о выполнении работ и оказании услуг / Брагинский М. И., Витрянский В. В. – М. : Статут, 2002. – 1038 с.

5. Красавчиков О. А. Категория науки гражданского права: избранные труды: в 2 т. / О. А. Красавчиков. – М. : Статут. Консульт плюс, 2005. – Т. 1. – 491 с. – (Серия «Классика русской цивилистики»).
6. Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 07 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 36. – Ст. 164.
7. Кубах А. І. Право інтелектуальної власності : Навч. посібник / А. І. Кубах. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 149 с.
8. Потоцький М. П. Конфлікт прав на комерційні (фірмові) найменування та торговельні марки / М. П. Потоцький // Інтелектуальна власність. – 2011. – № 5. – С. 29–34.
9. Немеш П. Ф. Деякі аспекти історії становлення та розвитку правової охорони торговельних марок / П. Ф. Немеш // Часопис Київського університету права. – 2007. – № 4. – С. 138–143.
10. Іщук С. І. Визначення сутності комерційного (фірмового) найменування : термінологічний аспект / С. І. Іщук // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2008. – Випуск 46. – С. 112–119.
11. Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://base.garant.ru/10164072/>
12. Мещеряков В. А. Часть четвертая Гражданского кодекса РФ : каково состояние и что делать // Информационный бюллетень фирмы «Городисский и партнеры». – 2006. – № 8 (41). – С. 1–3.
13. Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований и географических указаний в Германии / Пер., ред. и коммент. Г. А. Андрощук, А. П. Пахаренко. – К. : Таксон, 1997. – 112 с.
14. 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.
15. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності : Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 року № 04-5/1107 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://sips.gov.ua/ua/recap122011>
16. Про охорону прав на торговельні марки, географічні зазначення та комерційні найменування: Проект Закону України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.pu.if.ua/inst/ndc/intelect/57.htm>

*\* Михайлюк Галина Олегівна – кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри міжнародного права та спеціальних правових дисциплін Національного Університету «Києво-Могилянська Академія».*