



## ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ (ФІРМУ) В УКРАЇНІ ТА РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

**Сергій Савич,**  
аспірант Волинського національного університету  
імені Лесі Українки

Незважаючи на відносну новизну та маловизначеність у чинному законодавстві України, поняття комерційного найменування, його правова охорона у вітчизняній юридичній літературі висвітлена доволі широко. Така увага може пояснюватись об'єктивною потребою виправлення наявних недоліків цивільного та господарського законодавства в цьому питанні, яких виявилося чимало. Закріпивши в Цивільному кодексі України норми про комерційне найменування (статті 489–491), поза увагою законодавця залишилася низка питань, зокрема й власне його дефініції, проблем реєстрації, змісту, способів порушення прав на цей об'єкт, механізмів його захисту [1, 162]. Існування названих проблем значною мірою може пояснюватися відсутністю спеціального закону, який, на зразок законів про охорону знаків для товарів і послуг, зазначень походження товарів, детально врегулював би відносини щодо цього об'єкта права інтелектуальної власності. У новому нормативному акті мали би бути дані відповіді на запитання, які законодавець оминув.

Значення комерційних найменувань у суспільно-економічних відносинах важко недооцінити, адже комерційне найменування, або, як його ще інколи традиційно називають «фірма», «фірмове найменування» (ці терміни в літературі вважають тожними), є позначенням, яке містить відомості про суб'єкта господарюван-

ня, відбиває інформацію про його діяльність загалом, а не тільки щодо продукції чи послуг, спрямоване не тільки в бік споживачів, але й контрагентів, будь-яких інших учасників ринку. Як слушно зауважує у своїй статті британський дослідник Г. Еванс, ім'я під яким провадить свою діяльність компанія, стало незалежним і цінним компонентом бренд-менеджменту, а глобальна інформаційна сфера сприяла споживачам в отриманні інформації про репутацію суб'єктів господарювання. Сформований таким чином корпоративний імідж може породжувати певні асоціації в суспільній свідомості, що проявляються й у позиціонуванні споживачів щодо товарів і послуг цих суб'єктів [2, 1008].

Нерідко комерційне найменування, що завоювало репутацію в очах споживачів, реєструється як торговельна марка.

Ми характеризуватимемо досвід Республіки Польща в охороні цього об'єкта права інтелектуальної власності, що є набагато тривалішим. Окрім того, Польща в часі майже паралельно з прийняттям Україною нового Цивільного кодексу змінила й своє цивільне законодавство, врегулювавши у ньому відносини щодо використання й охорони фірми, усунувши при цьому суперечності та неузгодженості, що може становити інтерес для вітчизняного науковця та практика.

Питанню охорони цього об'єкта права інтелектуальної власності в



Україні присвячено роботи цілої низки вітчизняних вчених: Ю. Бошицького, Г. Андрощука, Ю. Кодинця, Ю. Іщука, І. Кривошеїної, Ю. Капіци, Н. Кузнецової та ін. У Республіці Польща аналізом особливостей цивільно-правової охорони фірми займалися: Й. Сітко, А. Швая, Р. Стефаніцький та ін.

Брак регулювання вітчизняним законодавцем відносин щодо охорони комерційних найменувань може пояснюватися відсутністю чітко визначених обов'язкових міжнародних стандартів, зокрема тих, які висуваються Європейським Співтовариством. Так, стосовно торговельних марок і географічних зазначень законодавець ЄС встановив мінімум вимог, які кожна держава-член або кандидат до вступу в ЄС повинні виконати й тому потреба гармонізації законодавства була та залишається подекуди чи не найголовнішим стимулом будь-яких законодавчих змін у сфері права інтелектуальної власності. Україна провела відповідну роботу, наблизивши своє законодавство до загальноєвропейського стосовно торговельних марок і географічних зазначень. Що ж до комерційних найменувань, то чітка позиція ЄС тут відсутня, що й зумовило стан, коли цей об'єкт права інтелектуальної власності лишається ніби «в тіні» правової роботи. Як зауважує Ю. Капіца, позиція ЄС стосовно комерційних найменувань окремо не визначена в актах права ЄС, а формувалася переважно Судом Справедливості ЄС при розгляді справ про конфлікт між торговельними марками та комерційними найменуваннями. Акти права ЄС лише в загальних рисах регулюють питання вирішення конфліктів між марками та географічними зазначеннями з комерційними найменуваннями [3, 211]. Це може свідчити про певну другорядність цього позначення в праві ЄС, порівняно з іншими об'єктами права інтелектуальної власності. Комерційне най-

менування органи ЄС тривалий час навіть не вважали об'єктом права інтелектуальної власності, доки не змушені були прийняти позицію СОТ, відповідно до якої воно має вважатися самостійною категорією права інтелектуальної власності. Пов'язано це, насамперед, зі справою торговельної марки Havana Club, у якій апеляційний орган СОТ у 2002 році розтлумачив положення ч. 1 ст. 2 Угоди TRIPS, у такий спосіб, що Угодою TRIPS повинні охоронятись також і ті об'єкти, які безпосередньо у ній не згадуються, але передбачені Паризькою конвенцією промислової власності [2, 1021]. Відповідно до ст. 8 Угоди TRIPS, країни-підписанти зобов'язувалися забезпечувати комерційним найменуванням охорону на своїх територіях, а тому навіть не будучи в переліку об'єктів інтелектуальної власності розділу 2 Угоди TRIPS, вони повинні розглядатись як об'єкт інтелектуальної власності. Тож, комерційне найменування своїм місцем у системі об'єктів інтелектуальної власності має завдячувати двом основним міжнародним угодам у цій сфері — Паризькій конвенції промислової власності та власне Угоді TRIPS.

Позиція органів СОТ щодо комерційних найменувань як об'єктів права інтелектуальної власності, котрі мають користуватись відповідною охороною, вплинула на практику Європейського Суду Справедливості, що знайшло вираження у справі торговельної марки пива Budějovický Budvar. Ця правова позиція мала надзвичайне значення, адже вже за своєю природою комерційне найменування може використовуватись шляхом нанесення на товар, його упаковку, виконуючи по суті функцію торговельної марки. Суд виходив зі змісту ст. 16 Угоди TRIPS, відповідно до якої, виключне право на торговельну марку не повинно завдавати шкоди іншим пріоритетним правам. Конфліктна торговельна марка була зареєстрована пізніше комерцій-



## ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

ного найменування, а тому було вирішено, що таке найменування мало б також користуватися правовою охороною, паралельно співіснуючи із зареєстрованою маркою. Зважаючи на це, було також розтлумачено положення ч. 1 ст. 16 Директиви ЄС про торговельні марки, відповідно до якої праволоділець має можливість вимагати припинення використання будь-якого позначення, що є ідентичним чи подібним до його зареєстрованої марки. Питання про те, чи потрібно вважати комерційне найменування таким позначенням вирішується залежно від того, використовувалося воно до чи після реєстрації торговельної марки [4].

Цим рішенням було встановлено правило співіснування прав на комерційні найменування й торговельні марки. Визнання комерційного найменування як об'єкта інтелектуальної власності відкрило для нього широкі можливості охорони в разі конфлікту з торговельною маркою. Не будучи об'єктом інтелектуальної власності, на який поширюються права пріоритету, простим позначенням, воно б у випадку ідентичності чи подібності з торговельною маркою, узагалі заборонялося б до використання.

Аналізуючи історію правової охорони комерційних найменувань, складно не помітити їхній нерозривний зв'язок з торговельними марками. Професор Л. Бенті, наприклад, вказує, що формування поняття торговельної марки почалося з середини ХІХ століття, до того вона взагалі не виділялась із сукупності позначень, якими комерсанти послуговувались у торгівлі. Невирішеним спочатку було питання допустимих форм торговельних марок, зокрема й можливості найменувань підприємців вважатися такими. Перші торговельні марки найчастіше складалися саме з імен (найменувань) виробників, які можна вважати своєрідними архетипними торговельними марками. Деякі тогочасні юристи це пояснювали тим, що «ім'я людини

все ще залишається сильнішим від будь-якої торговельної марки, якою б вона не була» [5, 16–17]. У британському Законі про торговельні марки зі змінами 1862 року була передбачена можливість реєстрації таких найменувань як торговельних марок і надання на них права власності лише за умови додання якогось відмінного елемента (особливого шрифту, кольору, додавання певного графічного дизайну), що міг би відрізнити таку торговельну марку від уже наявного ідентичного найменування комерсанта. Оскільки найменування — це словесне позначення, режим права власності, як у випадку торговельних марок, до нього застосувати було неможливо, бо це не виправдано обмежувало б можливості інших осіб послуговуватися своїми іменами при здійсненні комерційної діяльності. Фірмове найменування «не вписувалось» у схему права власності. Правова охорона таких найменувань у країнах Західної Європи стала забезпечуватися нормами законодавства про боротьбу з недобросовісною конкуренцією (у згаданій Великобританії це робив особливий правовий режим *passing off*, практично подібний за своїм змістом до права недобросовісної конкуренції), що убезпечувало його користувачів тільки від умисного чужого протиправного використання, тоді як право власності мало б гарантувати абсолютну охорону об'єкту, дозволяючи уникати як винного, так і випадкового використання чужого позначення. Так, наприклад, британські суди не розглядали справ, коли на ринку використовувались два тотожних найменування, якщо таке паралельне використання не було результатом злого умислу одного з комерсantів, його бажанням використати чужу репутацію [5, 16].

Отже, комерційні найменування відразу ж не були сприйняті як власність, а законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, котре мі-



стило лише норми-заборони, не передбачаючи жодних заходів позитивної поведінки правоводільця, було явно недостатньо. Це зумовило стан, коли правовий режим цього позначення, умови, засади його використання визначався галузями права, що регулювали комерційні відносини. У країнах Західної Європи це робили переважно норми торгового права, котрі визначали поняття назви (найменування) суб'єкта комерційної діяльності — комерсанта, порядок та передумови реєстрації такого найменування, засади його використання й охорони. Водночас положення права власності, на яких формувався правовий режим охорони торговельних марок, тут не застосовувалися. У Німеччині, наприклад, фірмове найменування (фірму) розуміють і як позначення суб'єкта господарювання, і як позначення підприємства як майнового комплексу, що проявляється в подвійній правовій природі фірми — як особистого немайнового блага, тобто імені підприємця чи назви юридичної особи, та як майнового права, що може переходити разом з його підприємством. У цій країні норми про фірмове найменування містяться в Торговому кодексі, натомість Цивільний кодекс такого регулювання уникає [6, 99–100]. Подібний стан можемо спостерігати й у французькому законодавстві. Незважаючи на прийнятий і чинний у цій державі Кодекс інтелектуальної власності, нормам про комерційні найменування не знайшли там місця. Натомість, вони розміщені в Торговому та Цивільному кодексах. Фірму у французькому законодавстві трактують як позначення юридичної особи, водночас за фізичною особою-підприємцем права на фірму не передбачено. Крім цього, у французькій юридичній доктрині панує погляд на фірму як «не-

досконалу форму промислової власності»\*, чим і можна, зокрема, пояснити її відсутність в Кодексі інтелектуальної власності.

Польське законодавство формувалось переважно на базі західноєвропейської традиції права. Значно вплинув на охорону фірми в польському праві характерний для цієї країни дуалізм приватного права, що проявився в існуванні, поряд з цивільним, ще і торгового права як самостійної галузі. Першим актом польського законодавства після одержання країною незалежності в 1918 році був Декрет Начальника Держави від 07.02.1919 року про торговельний реєстр [7]. Пізніше охорону фірми став забезпечувати Торговельний кодекс Республіки Польща, прийнятий у 1934 році. Обидва засновувалися на німецькій традиції охорони фірми, положеннях Німецького торговельного кодексу, запозичивши звідти зокрема й назву цього об'єкта — нім. *Die Firma*. В обох актах фірма трактувалась і як найменування суб'єкта комерційної діяльності, і як назва підприємства — об'єкта права.

Головним мотивом введення норм про фірму в чинний Цивільний кодекс Республіки Польща (статті 431–4310) називалося чітке розрізнення позначень, які мали б індивідуалізувати суб'єктів цивільного права, зокрема й комерційної діяльності від позначень, які слугують для розрізнення підприємств або їхніх частин, які є об'єктами цивільного права. Зміни в Цивільний кодекс мали б упорядкувати та розмежувати ці категорії, закріпивши поняття «фірма» лише за підприємцями, найменування підприємства, що підлягало відчуженню разом із об'єктом, виділили в окреме поняття — назва підприємства [9]. Внаслідок уведених змін у польському

\* Див.: Galloux J.-C Droit de la propriete industrielle. — Dalloz, 2000 : Цит. за : Sitko J. J. Firma i jej ochrona / Joanna Jowita Sitko. — Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. — S. 73.



## ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

праві склалась, так звана дихотомія фірми.

Необхідність змін у Цивільному кодексі вимагало також і поширення положень про фірму на фізичних осіб-підприємців, які до того взагалі таким правом не наділялись. Фізичні особи не використовували в своїх позначеннях прізвищ, часто вдавалися до додавання різних графічних фантазійних елементів, які часто призводило до змішування суб'єктів господарювання, хаосу різноманітних позначень. Цивільний кодекс Республіки Польща чітко зазначає, що фірмою фізичної особи-підприємця є його ім'я та прізвище [10].

На відміну від Польщі, поняття комерційного найменування в українському цивільному законодавстві є новим. Окрім чинного на території нашої держави з 1927 року Положення ВЦВК та РНК СРСР «Про фірму», відповідних традицій охорони фірмового найменування в Україні не склалося. Названий документ приймався в період НЕПу, що відтак фактично і зумовило його долю: наступне згортання приватної ініціативи, перехід до жорсткої планово-адміністративної економіки зробили його норми нежиттєздатними.

Прийняття Цивільного кодексу України дало підстави заговорити про якісно новий етап охорони комерційного найменування в Україні. Законодавець пішов шляхом закріплення норм про комерційне найменування в окремій главі книги «Право інтелектуальної власності» Цивільного кодексу України, не включаючи її до глави про юридичних осіб та їхні найменування. Це спричинило суперечність між поняттями найменування юридичної особи та власне комерційним найменуванням. В українській науці панівною є позиція розглядати комерційне найменування як окреме поняття, поряд з найменуванням юридичної особи, які є незалежними. Так, Н. Кузнецова та О. Кохановська

дійшли висновку про незалежність найменування юридичної особи від комерційного найменування, вони є різними засобами ідентифікації [11, 453]. А. Кодинець, зазначає, що найменування юридичної особи позбавлене економічного змісту й оборотоздатності, а комерційне найменування можна розглядати як його особливий вид, що має власну особливу сферу використання — підприємницька діяльність [12, 31]. Цивільний кодекс України в ст. 490 серед інших прав на комерційне найменування, котрі він називає майновим, виділяє і право використання комерційного найменування, що відповідно до ч. 2 цієї статті може передаватись іншим особам лише разом з цілісним майновим комплексом особи або його частиною (підприємством — *авт.*). Це може свідчити про те, що поняття «комерційне найменування» в Україні охоплює як найменування суб'єкта, так і назву підприємства.

Важливим нововведенням як українського, так і польського законодавства, став принцип першовикористання комерційного найменування (фірми) як передумови надання йому правової охорони. Це положення принципово відповідає вимозі Паризької конвенції промислової власності. Навіть незважаючи на те, що в Польщі фірма вноситься до реєстру безпосередньо під час реєстрації суб'єкта комерційної діяльності (що є умовою надання йому правосу'єктності), право на неї виникає з моменту першого використання в комерційній діяльності, а тому наявність у реєстрі зафіксованої за певною особою фірми ще не гарантує її охорону від використання іншою особою. Можна стверджувати, що в цій країні було запроваджено принцип дійсного використання фірми, як це, наприклад, є з товарними знаками. Так, будучи зареєстрованою юридичною особою, суб'єктом господарювання, компанія може не використовувати своє найменування на певному ринку, що дає



можливість іншим особам послуговуватися таким же найменуванням. Унаслідок цього подальше бажання вийти на той же ринок під своєю зареєстрованою назвою стане для такої компанії неможливим.

У вітчизняній літературі висловлюються пропозиції утворити на базі Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстр комерційних найменувань та надавати їм охорону з дати реєстрації в ньому. Вказується, що така реєстрація повинна мати добровільний характер [13, 29]. На наш погляд, надання правової охорони комерційним найменуванням лише за фактом їх реєстрації може створити ґрунт для зловживань, для звичайного «простою» цих об'єктів права інтелектуальної власності, які, на відміну від торговельних марок, значно тяжче вигадати та підібрати, а тому, на наш погляд, будь-яка реєстрація комерційного найменування не може бути конститутивним актом, а повинна мати допоміжне інформативне призначення.

В українському законодавстві про комерційне найменування недостатньо визначеними залишаються також межі правової охорони комерційного найменування. Так, відповідно до ст. 489 ЦК України, допускається використання тих комерційних найменувань, які дають змогу відрізнити одну особу від іншої, не вводять в оману щодо справжньої їхньої діяльності. За особами допускається навіть наявність однакових комерційних найменувань, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють чи послуг, які вони надають. При цьому незрозуміло, щодо яких саме товарів і послуг виробники не повинні вводити в оману (стосовно торговельних марок, наприклад, мова йде про однорідні товари та послуги).

Для уникнення ситуації появи ідентичних і подібних фірм польське законодавство наділяє суб'єктів комерційної діяльності правом виключ-

ного використання свого найменування, що є фірмою. Польський законодавець, на відміну від українського, більш зважено підходить до визначення меж виключності права на фірму. Достатньо відрізнитись одна від іншої повинні лише ті фірми, що використовуються на тому самому ринку. Поняття ринку при цьому у Цивільному кодексі не наводиться, що дає можливість визначати його безпосередньо юридичній доктрині та практиці, яка у Польщі спирається здебільшого на положення антимонопольного законодавства. Я. Швая вказує, що при визначенні ринку мають братися до уваги три його можливі види: територіальний ринок, темпоральний ринок та ринок продукту. Територіальний ринок — це певний географічний простір, у якому можна виділяти локальні, національні та міжнародні ринки. Одна й та ж продукція може охоплювати різний територіальний ринок: певний регіон, уся країна або ж узагалі передбачати експортну діяльність. Темпоральний ринок характеризується певним тимчасовим характером діяльності підприємств і підприємців, йому властивий сезонний характер (проведення урочистостей одруження, наприклад, у літній час, організація новорічних, різдвяних свят, тощо). Предметний, або ринок продукту — це відповідний асортимент продукції. При оцінці «того самого» ринку найчастіше аналізується спершу територіальний, а потім вже асортиментний ринок [10, 15]. Як поняття динамічне, ринок, не дає можливості органу реєстрації за формальним критерієм тотожності чи подібності фірми, заявленої на реєстрацію, до раніше зареєстрованої відмовляти в реєстрації суб'єктові комерційної діяльності.

На основі проведеного аналізу бачимо, що поняття комерційного найменування (фірми) в українському та польському законодавстві має концептуальні відмінності. Цивільний ко-



## ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

декс України, який містить норми про комерційне найменування в окремій главі, фактично, передбачає можливість одних і тих же комерційних юридичних осіб мати окремо найменування (те, під яким особа відображається в Єдиному державному реєстрі підприємств, установ та організацій) та власне комерційне найменування, яке до такого реєстру може і не вноситись, але під яким особа має можливість виступати на ринку. При цьому не зрозуміло, з якою метою і в яких цілях буде використовуватися перше.

На наш погляд, доцільно було б розглядати комерційне найменування саме як ту назву, котра індивідуалізує суб'єкта права, а тому ними повинні виступати прізвище та ім'я фізичної особи й найменування юридичної особи, одержане нею під час реєстрації, тобто з часу виникнення.

Для уникнення зловживання під час реєстрації та одночасного стимулювання користуватися своїми найменуваннями під час здійснення комерційної діяльності, доцільно було б надавати їм правову охорону внаслідок першовикористання, а не просто факту реєстрації.

Для визначення сфери та способів такого використання, пропонується введення поняття того самого ринку, на якому не повинні діяти підприємці, найменування яких не розрізняються достатньою мірою або ж узагалі є ідентичними.

Потребуватиме реформування законодавство про державну реєстрацію юридичних осіб, у якому не можна обмежувати реєстрацію навіть однакових найменувань, адже особи можуть діяти на різних ринках (оскільки в статутних документах часто подається широкий перелік видів господарської діяльності, при цьому реально може використовуватися лише кілька).

Необхідно розмежувати комерційне найменування як назву суб'єкта права та власне назву підприємства як об'єкта його діяльності, що може підлягати відчуженню разом із підприємством через введення окремого об'єкта права інтелектуальної власності в Цивільному та Господарському кодексах України — назва (найменування) цілісного майнового комплексу (підприємства).



### Список використаних джерел

1. Бошицький Ю. Л. Проблеми правового регулювання об'єктів інтелектуальної власності в сфері торгівлі / Юрій Ладиславович Бошицький // *Часопис Київського університету права*. — 2009. — № 3. — С. 161–166.
2. Evans G. *Recent developments in the protection of trademarks and trade names in the European Union: from conflict to coexistence* / Gail E. Evans // *The Trademark Reporter*. — 2007. — № 4 (Vol. 97). — P. 1008–1048.
3. Капіца Ю. М. Питання адаптації законодавства України у сфері охорони фірмових найменувань до законодавства європейських країн / Ю. М. Капіца // *Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії*



- і практики ; за заг. ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. — К. : Юридична думка, 2006. — С. 200–229.*
4. *Case 245/02 Judgment of the Court (Grand Chamber) [Electronic resource]. — Mode of access : <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=49670&pageIndex=0&doclang=EN&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=246151>.*
  5. *Bently L. The Making of Modern Trade Marks Law : The Construction of the Legal Concept of Trade Mark (1860-80) / Lionel Bently // [Electronic resource]. — Mode of access : <http://www.civil.law.cam.ac.uk/TMWorkshopLB.pdf>*
  6. *Sitko J. J. Firma i jej ochrona / Joanna Jowita Sitko. — Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2009. — 312 s.*
  7. *Dekret o rejestrze handlowym / Naczelnik Państwa / Dziennik Ustaw. — Rok 1919. — № 014 — Poz. 165.*
  8. *Stefanicki R. Prawo do nazwy (firmy) i jego ochrona / Robert Stefanicki // Monitor Prawniczy // [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу : [http://www.monitorprawniczy.pl/index.php?mod=m\\_artykuly&cid=20&id=1656](http://www.monitorprawniczy.pl/index.php?mod=m_artykuly&cid=20&id=1656)*
  9. *Szwaja J. Firma w kodeksie cywilnym / Janusz Szwaja // Prawo spółek. — 2004. — № 1. — S. 2*
  10. *Szwaja J. Zasada wyłączności firmy / Janusz Szwaja // Prawo spółek. — 2004. — № 5. — S. 10–22.*
  11. *Кузнєцова Н. С. Найменування юридичної особи і комерційне (фірмове) найменування: проблема співвідношення, регулювання і захисту / Н. С. Кузнєцова, О. В. Кохановська // Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики ; за заг. ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. — К. : Юридична думка, 2006. — С. 448–459.*
  12. *Кодинець А. Правовий статус комерційних (фірмових) найменувань за законодавством України / Анатолій Кодинець // Юридична Україна. — 2005. — № 2. — С. 28–33.*
  13. *Бошицький Ю. Л. Комерційні найменування: основні правові аспекти : наук-практ. вид. / Ю. Л. Бошицький, О. О. Козлова, Г. О. Андрощук ; за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. — К. : Юридична думка, 2006. — 216 с.*

Надійшла до редакції 02.03.2012 року