

МЕЛЬНИК В. В.,
студент IV курсу
факультету соціології і права
(Національний технічний університет
України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»)

ПРЯМІЦІН В. Ю.,
кандидат юридичних наук,
старший викладач кафедри
інтелектуальної власності
та приватного права
(Національний технічний університет
України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»)

УДК 347.77

DOI <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2023.2.1.15>

КОМЕРЦІЙНІ НАЙМЕНУВАННЯ ТА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ: ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ

У статті досліджено найбільш поширені засоби індивідуалізації учасників цивільних правових відносин: комерційні найменування та торговельні марки. Торговельні марки є одним із найбільш досліджених об'єктів права інтелектуальної власності, а щодо правової природи комерційних найменувань, то дане питання викликає і досі безліч дискусій. Тому доцільним є проведення порівнянного аналізу комерційних найменувань та торговельних марок, що дозволить більш повно дослідити їх правову природу.

Визначено, що сучасний український законодавець оперує різними категоріями, вживаючи поняття «фірмове найменування» та «комерційне найменування» у подібному контексті у різних нормативно-правових актах. Автором запропоновано позбавити зайвого навантаження нормативні положення та використовувати єдиний термін «комерційне найменування».

Наголошено, що момент виникнення прав у суб'єктів підприємницької діяльності на комерційне найменування та торговельну марку відрізняється: право на комерційне найменування виникає на основі першого його використання, право на торговельну марку – з моменту її реєстрації. Автор звертає увагу на необхідності встановлення правової охорони лише для зареєстрованих торговельних марок та комерційних найменувань.

У статті досліджено основні відмінності у вимогах, що висуваються для набуття правової охорони засобами індивідуалізації. Вимоги для надання правової охорони торговельній марці є більш складнішими і законодавчо регламентованішими. Щодо комерційних найменувань, то відсутня деталізація набуття останніми правової охорони. Фактично до комерційних найменувань висувається єдина вимога того, що вони мають індивідуалізувати суб'єкта серед інших та не вводити в оману споживачів.

Відображено, що розглядаючи проблеми співвідношення торговельних марок та комерційних найменувань, необхідно брати до уваги аспекти захисту



доменних імен, захисту від недобросовісної конкуренції та питання використання порівняльної реклами.

Основна увага автора приділяється правовій охороні прав на торговельні марки і комерційні найменування.

Ключові слова: комерційне найменування, фірмове найменування торговельна марка, загальновідома торговельна марка.

Melnyk V. V., Pryamitsyn V. Yu. Commercial names and trademarks: problems of correlation

The article examines the most common means of individualization of participants in civil legal relations: commercial names and trademarks. Trademarks are one of the most researched objects of intellectual property law, and as for the legal nature of commercial names, this question still causes many discussions. Therefore, it is advisable to conduct a comparative analysis of commercial names and trademarks, which will allow a more complete investigation of their legal nature.

It was determined that the modern Ukrainian legislator operates in different categories, using the concepts of “brand name” and “commercial name” in a similar context in various legal acts. The author proposed to relieve regulatory provisions of unnecessary burden and use the single term “commercial name”.

It is emphasized that the moment of emergence of the rights of business entities to a commercial name and a trademark is different: the right to a commercial name arises on the basis of its first use, the right to a trademark – from the moment of its registration. The author draws attention to the necessity of establishing legal protection only for registered trademarks and commercial names.

The article examines the main differences in the requirements for acquiring legal protection by means of individualization. Requirements for granting legal protection to a trademark are more complex and legally regulated. As for commercial names, there is no detail of the acquisition of legal protection by the latter. In fact, the only requirement for commercial names is that they should individualize the subject from others and not mislead consumers.

It is shown that considering the problems of the ratio of trademarks and commercial names, it is necessary to take into account the aspects of protection of domain names, protection against unfair competition and the issue of using comparative advertising.

The author’s main attention is paid to the legal protection of rights to trademarks and commercial names.

Key words: commercial name, brand name, trademark, well-known trademark.

Вступ. У сучасних умовах ведення бізнесу основними елементами престижності та індивідуалізації суб’єктів підприємницької діяльності виступають комерційні найменування та торговельні марки. Вищезазначені поняття з однієї сторони об’єднуються в одну групу, що дозволяє окремо ідентифікувати суб’єкта підприємницької діяльності на ринку серед інших, а з іншої сторони ці поняття мають різну правову природу. У той же час торговельні марки на законодавчому рівні якісніше знаходять правову охорону, на відміну від комерційних найменувань, які є одним з найменш визначених об’єктів інтелектуальної власності, адже і досі немає спеціального нормативно-правового акту, який би закріпив детальне правове регулювання правової охорони та захисту цього об’єкту, що у свою чергу допомогло б вирішити багато проблем, з якими стикаються суб’єкти підприємницької діяльності на практиці.

Постановка завдання. Метою статті є порівняльний аналіз та визначення проблем співвідношення комерційних найменувань та торговельних марок.

Результати дослідження. Питанням визначення поняття та правової природи комерційних найменувань та торговельних марок у різних аспектах присвячували свої роботи такі



науковці як, зокрема І. Кривошеїна, Л. Романадзе, Т. Польова, О. Підпригора, А. Кодинець. Однак залишаються актуальними невирішені певні питання.

Насамперед, звернемо увагу, що на законодавчому рівні існують такі два поняття як «фірмове найменування» та «комерційне найменування». Законодавець оперує різними категоріями, застосовуючи їх у різних нормативно-правових актах. Тому вважаємо за необхідне з'ясувати сутність поняття комерційне найменування.

Термін «фірмове найменування» з'явився разом із прийняттям Німецького торгового уложення, положення якого закріплювали фірмове найменування як певний невід'ємний елемент від фірми. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. до об'єктів промислової власності, окрім винаходів, корисних моделей, товарних знаків та інших об'єктів, відносить також і фірмові (комерційні) найменування, ставши, таким чином, першим нормативним актом, який на міжнародному рівні закріпив та надав правову охорону такому специфічному об'єкту як комерційні найменування [1, с. 162].

У правовій доктрині з'являється поступово ототожнення термінів «фірмове найменування» та «комерційне найменування», відбувається їх сприйняття в єдиному контексті. Введення поняття «комерційне найменування» у чинне законодавство України викликало неоднозначні погляди фахівців на питання співвідношення його із категорією «фірмове найменування». У Цивільному кодексі України (надалі – ЦК України [2]) законодавець взагалі по-різному вживає ці терміни. Наприклад, у ст. 90 ЦК України йде мова про те, що юридична особа може мати комерційне (фірмове) найменування, ст. 420 ЦК України закріплює положення, що одним із об'єктів права інтелектуальної власності є комерційне (фірмове) найменування, а в інших статтях ЦК України йде вже мова лише про комерційне найменування, без прив'язки «фірмове» (ст.ст. 489–491 ЦК України), аналогічно застосовано ці поняття у Господарському кодексі України (надалі – ГК України [3]) (ст. 155 ГК України оперує поняттям комерційне (фірмове) найменування, а всі інші статті передбачають застосування лише категорії «комерційне найменування»).

Науковці по-різному тлумачать термін «фірмове найменування» та «комерційне найменування». Одні схиляються до того, що ці два терміни є різними, аргументуючи це тим, що принциповою відмінністю комерційного найменування від фірмового є те, що останнє може використовуватися лише юридичними особами, тоді як учасниками комерційної діяльності можуть бути, скажімо, і приватні підприємці без статусу юридичної особи, адже поняття «комерційне найменування» за змістом, викладеним у ЦК України та ГК України, ширше ніж «фірмове найменування» (суб'єктами права на комерційне найменування можуть бути як юридичні особи, так і фізичні особи-підприємці). Інші дослідники зазначають про можливість ототожнення цих термінів з огляду на їх однакове функціональне призначення.

Проте використання одночасно двох термінів для позначення одного об'єкта може ускладнити використання і захист останнього на практиці. Тож пропонуємо позбавити зайвого навантаження нормативні положення та використовувати єдиний термін «комерційне найменування», що означає словесне найменування суб'єкта підприємницької діяльності, що зазначається в установчих документах і вноситься до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внаслідок чого дозволяє вирізнити таку особу серед інших суб'єктів підприємницької діяльності. Зауважимо, що зазвичай комерційне найменування пов'язано з найменуванням юридичної особи, проте вітчизняним законодавством не визначено такий зв'язок. Вони можуть як співпадати, так і відрізнятися, проте ототожнювати їх не варто. Ці об'єкти прав відрізняються колом прав суб'єктів, підставами виникнення та припинення [4, с. 70].

Згідно із ч. 3. ст. 489 ЦК України [2] відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом. В Україні поки що не існує спеціального реєстру комерційних найменувань. У сучасних умовах використання комерційних найменувань фактично зведено до використання найменувань юридичної особи, які вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до Закону України «Про державну



реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» [5]. Однак, беручи до уваги положення національного законодавства, можна зробити висновки, що назва юридичної особи в межах України має можливість повторюватися по кожній організаційно-правовій формі юридичної особи. На сьогоднішній день відповідно до Державного класифікатора України ДК 002:2004 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» в Україні існує 15 видів підприємств, 12 господарських товариств, 9 видів кооперативів, 9 видів організацій (установ, закладів), 6 видів об'єднання підприємств (юридичних осіб), а також інші непідприємницькі товариства, громадські об'єднання, профспілки, благодійні організації та інші подібні організації, всі з яких є різними організаційно-правовими формами юридичних осіб, тому можуть мати однакову назву, але найменування буде різним, тому що найменування включає в себе організаційно-правову форму юридичної особи. Вищезазначене у свою чергу ускладнює саму ідентифікацію юридичних осіб, а також передбачає можливість реального існування «законної» недобросовісної конкуренції, адже використання назви юридичної особи в якості торговельної марки іншим підприємством спорідненого виду діяльності не заборонено законодавством (так як назви в різних підприємств можуть бути однакові, на відміну від найменувань). Тому доцільним, на нашу думку, буде передбачити на національному законодавчому рівні правових захист назв юридичних осіб, а не найменувань як таких, що включають організаційно-правову форму юридичної особи.

У ст. 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності зазначається, що фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знаку [6]. Зазначеному цілком відповідає положення ст. 489 ЦК України, згідно з якою право інтелектуальної власності на комерційне найменування охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. У разі якщо комерційне найменування суб'єкта господарювання є елементом його торговельної марки, то здійснюється правова охорона і комерційного найменування, і торговельної марки [7, с. 258–259].

Водночас торговельна марка відноситься до об'єктів права інтелектуальної власності, для яких реєстрація є обов'язковою підставою отримання правової охорони. Відповідно до ч. 1. ст. 494 ЦК України [2] набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Однак, зауважимо, що чинне законодавство України не забороняє використовувати торговельну марку без її реєстрації. Така практика можлива до моменту реєстрації такої торговельної марки. У цьому випадку таке використання не припиниться, адже виникне право попереднього користування, що дозволить і далі використовувати у підприємницьких цілях таку торговельну марку, однак без права надання дозволів, ліцензій тощо на використання цієї торговельної марки іншими третіми особами. Тому вважаємо, що доцільно деталізувати аспекти набуття правової охорони торговельними марками, а саме у контексті лише зареєстрованих.

Таким чином, порівнюючи правову природу комерційних найменувань та торговельних марок, насамперед, потрібно звернути увагу на момент виникнення прав у суб'єктах підприємницької діяльності на такі об'єкти: право на комерційне найменування виникає на основі першого його використання, право на торговельну марку – з моменту її реєстрації.

До відмінностей можна віднести вимоги, які висуваються до цих об'єктів індивідуалізації. До комерційного найменування по суті висувається єдина вимога: те, що таке найменування повинно індивідуалізувати суб'єкта серед інших та не вводити в оману споживачів. До торговельної марки висувається більше вимог. Відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, загально визнаним принципам моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони [8]. Таким чином,



вимоги для надання правової охорони торговельній марці є більш складнішими і законодавчо регламентованішими.

Ще одним критерієм співвідношення комерційних найменувань та торговельних марок є можливість розпоряджатися такими об'єктами. Фактично комерційне найменування є невіддільним від юридичної особи і практично майнові права на комерційне найменування передаються іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною. Законодавцем передбачена ще одна можливість передачі прав на комерційне найменування: у вигляді комплексу прав, що передаються відповідно до договору комерційної концесії. Тобто існує фактично два законодавчих обмеження щодо права розпорядження комерційним найменуванням.

Щодо торговельної марки, то права на розпорядження цим об'єктом інтелектуальної власності є набагато ширшими та детальніше регламентованими, стосуються лише самого об'єкта права інтелектуальної власності, а не суб'єкта правовласника як такого (ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Зауважимо, що Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» містить поняття «власник свідоцтва» та «право власності на знак», що є юридично некоректним, так як об'єкти права інтелектуальної власності не є об'єктами права власності в класичному розумінні, а свідоцтво є лише правоохоронним документом, яке посвідчує права інтелектуальної власності вказаного в ньому суб'єкта (суб'єктів) на вказаний у ньому об'єкт права інтелектуальної власності, в цьому випадку – знак для товарів і послуг. Доцільно законодавцю виправити вище зазначені юридичні недоліки щодо використання вищезазначених понять.

Суттєвим недоліком національного законодавства є відсутність регламентації щодо реєстрації торговельними марками перекладу вже зареєстрованих торговельних марок. Фактично така реєстрація не є забороненою, адже у якості торговельної марки реєструється певна сукупність та послідовність літер, символів, а не сам зміст останніх.

Ще одним важливим критерієм відмінності комерційних найменувань та торговельних марок є строк охорони. Відтак, право на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання і не обмежується будь-яким законодавчо визначеним строком охорони, по суті можна трактувати строк охорони комерційного найменування від моменту утворення і до моменту припинення існування суб'єкта підприємницької діяльності (правовласника). Права на комерційні найменування припиняються з ліквідацією юридичної особи, а отже, такі позначення можуть отримати «повторне життя» як комерційне найменування іншого суб'єкта господарювання [9, с. 130]. Право ж на торговельну марку обмежено 10 роками охорони (ст. 496 ЦК України [2]), при цьому законодавець дозволяє правовласнику щоразу продовжувати цей строк.

Ще один відмінним критерієм є можливість визнання торговельної марки загальновідомою, тобто передбачається особливий правовий режим додаткової охорони торговельної марки відповідно до міжнародного законодавства, на відміну від комерційного найменування.

Звернемо увагу на похідні об'єкти від комерційних найменувань та торговельних марок, а саме на доменні імена. Аспект захисту прав на даний об'єкт має знайти відображення у даному контексті проблематики захисту засобів індивідуалізації. Незважаючи на те, що доменні імена не є засобами індивідуалізації, однак практика недобросовісної конкуренції в мережі Інтернет набуває актуальності щодо використання в доменних іменах чужих комерційних найменувань. В основному це відбувається через відсутність механізму підтвердження особами, які бажають зареєструвати доменне ім'я, прав на використання такого доменного імені. Для реєстрації доменних імен не потрібно подавати жодних документів на підтвердження прав на комерційні найменування, торговельні марки чи взагалі на підтвердження реєстрації юридичної особи. Також не проводиться ідентифікація чи перевірка існування аналогічного комерційного найменування чи торговельної марки. Національне законодавство у ч. 2 п. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [8] лише вказує про існування заборони на використання в доменних іменах без згоди правовласника тотожних чи схожих на зареєстрований торговельний знак позначень



щодо такого ж або спорідненого класу товарів і послуг та що власник свідоцтва може також вимагати усунення такого правопорушення.

Проаналізувавши 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» [2], можна визначити недоліки такого підходу законодавця. Насамперед те, що ми зазначали вище, що комерційне найменування не відображає вид діяльності юридичної особи. А щодо трактування «не вводить в оману споживачів», то зазначимо, що на сьогодні відсутній механізм визначення введення в оману споживачів щодо комерційних найменувань. Визначити ступінь омани можна, наприклад, провівши соціологічне опитування тощо, однак таку процедуру передбачено щодо торговельних марок у аспекті їх визнання добре відомими у судовому порядку, що у свою чергу позбавляє можливості застосовувати правоохоронними органами ці норми за аналогією. Таким чином, питання щодо практичного застосування та реалізації норми, визначеної ч. 4 ст. 489 ЦК України, потребує додаткової законодавчої регламентації у аспекті деталізації останньої.

Висновки. Розглядаючи питання співвідношення комерційних найменувань та торговельних марок, незважаючи на те, що обидва об'єкти є основними засобами індивідуалізації суб'єкта підприємницької діяльності, встановлено істотну різницю у аспекті отримання правової охорони, можливості розпорядження правами на ці об'єкти, різні строки правової охорони, а також щодо торговельних марок може бути отримано особливий додаткових захист у аспекті отримання статусу загальновідомих.

Значення і цінність комерційних найменувань та торговельних марок важко переоцінити, адже завдяки цим об'єктам суб'єкт господарювання має можливість себе позиціонувати в тій чи іншій якості на ринку та вирізнятися з-поміж своїх конкурентів. У чинному законодавстві України містяться норми, які регулюють лише деякі аспекти правової охорони комерційних найменувань та водночас породжують певні неточності у правозастосуванні даних положень на практиці. Проблемою залишається законодавча невизначеність категорії «комерційне найменування» та його співвідношення із торговельною маркою.

Вищевказані проблеми можливо вирішити шляхом внесення відповідних змін до чинних нормативно-правових актів у сфері регулювання комерційних найменувань, зокрема до положень ЦК України та ГК України, та шляхом розроблення та прийняття спеціального закону, який закріпив би детальне правове регулювання правової охорони та захисту комерційних найменувань в Україні.

Список використаних джерел:

1. Кривошеїна І. В. Комерційні найменування: історичний аспект виникнення і розвитку поняття. *Науковий вісник Ужгородського національного університету* : Серія: Право. 2013. № 22. Т. 1. № Ч. 1. С. 161–163.
2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 40–44. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page>
3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 18–22. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page>
4. Польова Т.В. Особливості та проблеми використання і обліку комерційних найменувань в Україні. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2011. № 2. С. 69–76.
5. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Закон України від 15 травня 2003 р.. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 31–32. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/755-iv>
6. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. Женева: Всесвітня організація інтелектуальної власності, 1990. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_123



7. Романадзе Л.Д. Проблеми правової охорони комерційних (фірмових) найменувань в Україні. Актуальные проблемы интеллектуальной собственности: материалы выступлений XV Международной научно-практической конференции (22–26 февраля 2010 года). 2010. С. 257–260.

8. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 7. Ст. 36. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text>

9. Андрейчук Л. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування. *Вісник Львівського університету*. 2017. № 65. С. 124–133.

