

УДК 347.77

**О.О. КУЗЬМІНСЬКИЙ**, Харківський  
національний університет внутрішніх справ

## **СПЕЦІАЛЬНІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВА НА КОМЕРЦІЙНЕ (ФІРМОВЕ) НАЙМЕНУВАННЯ**

***Ключові слова:** захист, фірмове найменування,  
комерційне найменування, право інтелектуальної  
власності, право промислової власності*

Задоволення тих чи інших потреб учасників цивільних правовідносин залежить від того, якими суб'єктивними правами вони володіють. Для того, щоб такі суб'єктивні права були реально гарантовані, необхідно ефективно забезпечити їх захист як проти дійсних, так і проти можливих порушень. Отже, захист суб'єктивних цивільних прав займає одне з центральних місць у юриспруденції. Наведене стосується й захисту права на комерційне (фірмове) найменування, що вказує на актуальність обраної тематики дослідження.

Захист суб'єктивних цивільних прав полягає в застосуванні відповідних способів захисту, які умовно можна поділити на загальні та спеціальні. Загальні способи застосовні до більшості випадків порушень суб'єктивних цивільних прав та досить широко висвітлені в юридичній літературі. Спеціальні – застосовні до окремих випадків порушень певних суб'єктивних цивільних прав. Саме особливості застосування спеціальних способів захисту права на комерційне (фірмове) найменування складають мету цього дослідження.

До спеціальних способів захисту права на комерційне, фірмове найменування, як засобу індивідуалізації законодавець відносить шість способів примусового характеру, які породжують відповідні міри відповідальності (ст.432 ЦК України). Суд може постановити рішення, зокрема, про: застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорту чи експорту яких здійснюється з порушенням

права інтелектуальної власності; вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів; вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь; застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення; опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Невеликий досвід їх застосування щодо комерційних, фірмових найменувань свідчить про наявність низки проблем, що знижують ефективність захисту.

Застосування невідкладних заходів щодо попередження порушення права і збереження відповідних доказів – міра захисту, спрямована на оперативне попередження і припинення дій, що порушують або створюють загрозу порушення прав на комерційні, фірмові найменування, а також збереження відповідних доказів їх вчинення. Оперативна реалізація цього способу захисту є гарантією недопущення та припинення правопорушень, зменшення розміру заподіяної порушенням шкоди, мінімізації витрат потерпілої особи на судовий захист його прав.

Перелік невідкладних заходів у законодавстві про комерційні, фірмові найменування не передбачено. Тому їх застосування повинно ґрунтуватися на нормах ЦПК України про «запобіжні заходи». До таких ст.43-2 ЦПК України відносить: витребування доказів; огляд приміщень, в яких відбуваються дії, пов'язана з порушенням прав; накладення арешту на майно, що належить особі, щодо якої застосовано запобіжні заходи. Для більш повного і надійного запобігання неправомірних дій ці заходи доцільно доповнити в спеціальному законодавстві заходом у вигляді забо-

рони відповідачеві, щодо якого є достатні підстави вважати, що він є порушником, здійснювати певні дії, а саме: застосування комерційного, фірмового найменування на товарі, упаковці, вивісці, етикетці, тощо, зберігання такого товару з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу, продаж, імпорту, експорту; застосування в діловій документації чи в рекламі, в мережі Інтернет, у відношенні яких (дій) є достатні підстави вважати їх контрафактними.

Призупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорту або експорту яких здійснюється з порушенням права. Порядок застосування цього способу захисту регулюється нормами Митного кодексу України (глава 45 «Особливості переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності», ст.345 «Переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності»), а також деталізується нормами ряду підзаконних актів [1–3].

Цей спосіб захисту більшою мірою застосовний для припинення порушень прав на торговельні марки, оскільки їх охорона забезпечується свідоцтвом, що підтверджує обсяг прав правоволодільця. У відношенні комерційних, фірмових найменувань подібний контроль з боку митних органів мало реалізовується на практиці, оскільки встановлення наявності чи відсутності неправомірного використання комерційного, фірмового найменування залежить від безлічі факторів (виду діяльності володаря найменування, можливості введення споживачів в оману і т. д.).

Вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених в обіг з порушенням прав і знищення таких товарів; вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням прав – способи захисту, спрямовані на припинення і запобігання подальшого введення в цивільний оборот контрафактних товарів, а також на виключення можливості їх повторного виробництва. Особливості та порядок реалізації даного способу захисту в спеціальному законодавстві про засоби індивідуалізації також не деталізовані.

У ч.2 ст.20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [4] позначається можливість власника свідоцтва вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використовуваного знака або позначення, схожого з ним до ступеня змішання, або знищення виготовлених зображень знака або схожого позначення.

Вважаємо за необхідне, при цьому враховуючи європейський досвід, доповнити ст.432 ЦК України положеннями стосовно знищення товарів із порушенням права інтелектуальної власності та можливості вилучення та знищення товарів за кошт правопорушника (ст.10 Директиви), а також визначити у ст.432 ЦК України граничні виплати одноразової компенсації замість відшкодування збитків та особливості відшкодування, положення щодо виплати штрафу (ст.ст.11–13 Директиви) [5].

Співвідношення цих двох способів захисту (вилучення контрафактних товарів і усунення комерційного, фірмового найменування з упакування товарів) законодавець не визначає. Очевидно, що мова йде про різні способи захисту. Спосіб, передбачений у ст.432 ЦК України, є менш вразливим для економічного становища порушника, оскільки не позбавляє його прав на маркований чужим позначенням товар, а тільки лише зобов'язує усунути таке найменування з товару і знищити виготовлені зображення позначення. Якщо ж реалізація такого способу захисту є неможливою з технічних причин, наприклад, найменування є невід'ємною частиною товару, застосовуватися повинен бути більш відчутний для порушника спосіб, передбачений ст.432 ЦК України – вилучення з обігу і знищення контрафактних товарів.

Загальний характер формулювань змісту способів захисту, пов'язаних з вилученням контрафактних товарів, утрудняє їх належне застосування на практиці. ВГС України в одному зі своїх листів звертає увагу на проблеми, наявні при обґрунтуванні необхідності застосування вилучення: вимагаючи вилучення з обороту товарів відповідача, які виготовлені і введені в обіг під позначенням правоволодільця, останній повинен вказати, а судові органи встановити – які конкретно то-

вари підлягають вилученню і в кого (чи є ці особи учасниками даного судового процесу); в частині вилучення з обігу матеріалів і устаткування, які використовувалися для виготовлення товарів під знаком позивача – які товари має на увазі позивач, які саме матеріали та обладнання підлягають вилученню, у кого і яким чином, тривалість і обсяг виробництва і реалізації відповідачем продукції з порушенням прав позивача, чи використовувалися зазначені матеріали та обладнання переважно для виготовлення товарів з порушенням прав на позначення [6]. Не повне встановлення судом зазначених обставин є підставою для скасування рішення і передачі справи на новий розгляд.

Виходячи з цього, при цьому використавши досвід Російської Федерації (ч.1 ст.1252 ЦК РФ), такими особами можуть бути: виробник, імпортер, зберігач, перевізник, продавець, інший розповсюджувач, недобросовісний набувач [7]. Кожен із названих суб'єктів повинен розглядатися в якості самостійного порушника і відповідно залучатися до відповідальності.

Застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності – міра відповідальності, яка є альтернативною санкцією по відношенню до відшкодування збитків. Умовою її застосування виступає лише факт протиправної поведінки порушника, обґрунтування ж точного розміру майнових втрат не потрібна. Конкретний розмір такого стягнення у законодавстві про засоби індивідуалізації не передбачено, так само як і сама можливість застосування такої відповідальності. Відсутність деталізації розмірів стягнення на рівні спеціального закону є причиною незастосування судами цієї санкції для захисту прав на засоби індивідуалізації [6]. При цьому посилення патентоволоділць на аналогію закону до уваги не приймаються (мається на увазі аналогія з авторським законодавством<sup>1</sup>).

<sup>1</sup> Відповідно до авторського законодавства розмір компенсації становить від 10 до 50000 мінімальних

Вважаємо, що вкрай необхідно встановити межі виплати разового грошового стягнення (відшкодування) для всіх об'єктів права інтелектуальної власності (ст.13 Директиви) [5].

Такий підхід, як видається, враховує загальний характеру норми ст.432 ЦК України, яка закріплює таку компенсаційну санкцію, яка повинна застосовуватися для захисту прав на всі результати інтелектуальної, творчої діяльності та прирівняні до них засоби індивідуалізації. В іншому випадку, можливості володілця прав на комерційне, фірмове найменування виявляються суттєво обмежені у порівнянні з можливостями володілця авторських прав.

Не маючи права скористатися одноразовою компенсацією, правоволоділць комерційних, фірмових найменувань знаходяться в нерівному положенні з суб'єктами авторських прав у частині відновлення майнового становища, оскільки спосіб захисту у вигляді стягнення збитків є малоефективним в застосуванні, з огляду на труднощі в обчисленні і обґрунтуванні розміру збитків.

Опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права та зміст судового рішення про таке порушення – міра захисту, спрямована на відновлення ділової репутації володілця прав на комерційне, фірмове найменування.

Ефективність цього заходу знижується відсутністю необхідної деталізації порядку її застосування. По-перше, не визначено обсяг і зміст опубліковується відомостей. З цього приводу в літературі пропонується опубліковувати не тільки дані про факт порушення, а й усі відомості про самого порушника [8, с.26]. По-друге, не вказано суб'єкт, який оплачує публікацію. Як видається, мова повинна йти виключно про порушника. По-третє, не визначено порядок вибору джерела опублікування. Господарський суд м. Києва, розглядаючи вимоги позивача про застосування даного способу для захисту авторських прав, висловив позицію, підтриману Київським апе-

заробітних плат (ст.52 Закону України «Про авторське право та суміжні права»).

ляційним господарським судом, про те, що публікація інформації про порушення та зміст судового рішення може бути покладена в судовому порядку лише на спеціалізовані видання, метою створення яких є інформування про авторські права. Всі інші видання, зокрема газету «Юридична практика», суд не вправі зобов'язувати здійснювати таку публікацію, оскільки право вибору тем для публікації належить виключно видавництву. Позивач може звернутися до цієї газети в загальному порядку з пропозицією надрукувати те чи інше судові рішення [9, с.58–63].

У відношенні комерційних, фірмових найменувань публікація принесе найбільший ефект, якщо з нею зможе ознайомитися максимально широке коло споживачів, оскільки саме від їх сприйняття багато в чому залежить, по-перше, ділова репутація володільців цих позначень, по-друге, встановлення факту порушення (так, ст.489 ЦК України не допускає використання однакових комерційних, фірмових найменувань, якщо це вводить в оману споживачів щодо діяльності та продукції їх власників). Якщо ж опублікування інформації про порушення прав на комерційне, фірмове найменування виробляти в спеціалізованому виданні Державної служби інтелектуальної власності («Промислова власність»), така публікація навряд чи досягне необхідного результату оповіщення споживачів.

Для української системи захисту виключних прав на комерційні, фірмові найменування цікавим є порядок встановлення відповідальності юридичних осіб та індивідуальних підприємців за порушення прав у цивільному законодавстві Російської Федерації (ст.1253 ЦК Російської Федерації). Якщо юридична особа неодноразово або грубо порушує виключні права на результати інтелектуальної, творчої діяльності і на засоби індивідуалізації, суд може прийняти рішення про ліквідацію такої юридичної особи. Якщо такі порушення здійснює фізична особа, її діяльність як індивідуального підприємця може бути припинена за рішенням або вироком суду у встановленому законом порядку.

Така норма є необхідною з тих міркувань, що особа, яка порушує виключні права і за-

вдяки такій діяльності отримує значні прибутки, навряд чи припинить їх порушувати навіть після того, як понесла цивільно-правову відповідальність. Прибутки, які порушник отримує, завжди є набагато вищі, ніж застосовані до нього штрафні санкції.

Таким чином, проведене дослідження нормативно-правової бази про способи захисту прав на комерційні, фірмові найменування, а також правозастосовчої практики у цій сфері дозволяє зробити ряд висновків. Стан законодавства, що регулює реалізацію способів захисту даного виду прав, відбиває високий рівень захисту, який забезпечується закріпленням системи загальних для всіх прав суб'єктів господарювання способів захисту та спеціальних способів для захисту прав інтелектуальної власності. У той же час практика застосування цього законодавства свідчить про наявність низки проблем, складностей, пов'язаних із загальними формулюваннями правових норм, недостатньою деталізацією в них змісту способів захисту та порядку їх застосування. Виходячи з цього, основними напрямками вдосконалення законодавства в даній сфері виступають деталізація і конкретизація змісту і правил застосування способів захисту щодо прав на комерційні, фірмові найменування. Саме такий підхід, що поєднує встановлення загальних рамок способів захисту для всіх прав інтелектуальної власності та деталізацію порядку їх застосування для прав на комерційні, фірмові найменування дозволить забезпечити їх максимально ефективний захист.

Зроблені висновки вказують не тільки на перспективи подальших наукових досліджень у сфері правовідносин, що виникають стосовно комерційного (фірмового) найменування, але й на необхідність досліджень специфіки здійснення права їх захисту, змісту тощо.

## ЛІТЕРАТУРА

1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності : від 28.04.2001 р.,

№ 412 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/412-2001-%D0%BF>.

2. Наказ Державної митної служби України «Про затвердження форми довідки про включення об'єкта права інтелектуальної власності до митного реєстру» : від 18.07.2007 р., № 601. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1226-09>.

3. Наказ Державної митної служби України «Про затвердження Порядку надання застави або еквівалентної гарантії з відшкодування витрат, пов'язаних з діями митних органів України щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності» : від 20.06.2007 р., № 520 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0361-12>.

4. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» // ВВР України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

5. Директива : від 29.04.2004 р., № 2004/48/ЄС.

6. Лист Вищого господарського суду України «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності» : від 14.12.2007 р., № 01.8/974 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v\\_974600-07](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_974600-07).

7. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4 // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 5496.

8. Кузнецова Н. С. Сучасний стан, проблемні питання і перспективи розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності / Н. С. Кузнецова // Актуальные проблемы интеллектуальной собственности : материалы выступлений на 10-й международной науч.-практ. конф. (г. Алушта, 11–15 сентября 2006 г.). – Алушта, 2006. – С. 23–29.

9. Щодо припинення порушення авторських прав в Інтернеті (із практики роботи господарських судів міста Києва) // Інтелектуальна власність. – 2007. – № 11. – С. 58–63.

**Кузьмінський О. О. Спеціальні способи захисту права на комерційне (фірмове) найменування / О. О. Кузьмінський // Форум права. – 2014. – № 1. – С. 299–303 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP\\_index.htm\\_2014\\_1\\_52.pdf](http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2014_1_52.pdf)**

Встановлено, що практика застосування законодавства щодо прав інтелектуальної власності свідчить про наявність низки проблем, складностей, пов'язаних із загальними формулюваннями правових норм, недостатньою деталізацією в них змісту способів захисту та порядку їх застосування. Виходячи з цього, автор доходить висновку, що основними напрямками вдосконалення законодавства в даній сфері виступають деталізація і конкретизація змісту і правил застосування способів захисту щодо прав на комерційні, фірмові найменування.

\*\*\*

**Кузьминский А.А. Специальные способы защиты права на коммерческое (фирменное) наименование**

Установлено, что практика применения законодательства о правах интеллектуальной собственности свидетельствует о наличии ряда проблем, сложностей, связанных с общими формулировками правовых норм, недостаточной детализацией в них содержания способов защиты и порядка их применения. Исходя из этого, автор приходит к выводу, что основными направлениями совершенствования законодательства в данной сфере выступают детализация и конкретизация содержания, правил применения способов защиты в отношении прав на коммерческие, фирменные наименования.

\*\*\*

**Kuzminskiy A.A. Special Methods of Protection for Commercial Rights (Brand) Name**

The practice of law on intellectual property indicates the presence of a number of problems, difficulties related to the general formulation of law, lack of detail in which the content and methods of protection order applications. Therefore, the author concludes that the main areas of improvement of legislation in this area are the detailed specification of content use rules concerning ways to secure rights to commercial brand names.