

**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ  
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ВНУТРІШНІХ СПРАВ**

**Кузьмінський Олексій Олександрович**

УДК 347.21

**ВИНИКНЕННЯ ТА ЗМІСТ ПРАВА НА ЗАХИСТ  
КОМЕРЦІЙНОГО (ФІРМОВОГО) НАЙМЕНУВАННЯ**

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;  
сімейне право; міжнародне приватне право

**АВТОРЕФЕРАТ**  
дисертації на здобуття наукового ступеня  
кандидата юридичних наук

**Харків–2014**

*Дисертацією є рукопис.*

Роботу виконано у Харківському національному університеті внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України.

**Науковий керівник:**

кандидат юридичних наук  
**Синегубов Олег Васильович**

**Офіційні опоненти:**

доктор юридичних наук, професор  
**КІЗЛОВА Олена Сергіївна**,  
Міжнародний гуманітарний університет,  
завідувач кафедри цивільного та  
господарського права і процесу;

кандидат юридичних наук, доцент  
**ДІДУК Алла Григорівна**,  
Національний університет державної  
податкової служби України,  
доцент кафедри цивільно-правових  
дисциплін.

Захист відбудеться 25 грудня 2014 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.700.08 у Харківському національному університеті внутрішніх справ за адресою: 61080, м. Харків, просп. 50-річчя СРСР, 27.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського національного університету внутрішніх справ за адресою: 61080, м. Харків, просп. 50-річчя СРСР, 27.

Автореферат розісланий 24 листопада 2014 р.

**Учений секретар**  
спеціалізованої вченої ради

**К.С. Коваленко**

## ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

**Актуальність теми.** Сучасні економічні умови, засновані на конкуренції, необхідності просування товарів і послуг, динамічному розвитку ринкових технологій, потребують популяризації і однозначної впізнаваності суб'єкта підприємницької діяльності, його товарів, робіт і послуг. Тому важко переоцінити значущість таких нематеріальних об'єктів цивільного права, як торговельна марка, комерційне (фірмове) найменування і географічне зазначення, а також необхідність надійного правового регулювання відносин щодо засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу, товарів і послуг. Водночас спостерігається парадоксальна ситуація, коли за всіх наявних у даній сфері суспільних відносин проблем у юридичній науці недостатньо відповідних наукових досліджень.

Актуальність тематики визначається і тим, що ні в юридичній доктрині, ні в законодавстві немає єдиного розуміння комерційного (фірмового) найменування, не осмислена правова природа цього особливого об'єкта виключного права і не усвідомлена самостійність даної правової категорії, відмінної від інших об'єктів права інтелектуальної власності. Особливої значущості тема дослідження набуває в умовах, коли триває подальше вдосконалення національного законодавства. В Україні правове регулювання відносин щодо використання комерційних (фірмових) найменувань сьогодні залишається остаточно не вирішеним через новизну зазначених відносин та внаслідок наявності проблем теоретичного і практичного характеру, до яких слід віднести визначення поняття комерційного (фірмового) найменування, суб'єктів прав на нього, питання реєстрації прав на нього, встановлення порушення прав на комерційне (фірмове) найменування та його захист. Потребують також визначення правовий режим, який був би прийнятним для регулювання відносин, пов'язаних із комерційним (фірмовим) найменуванням, його ознаки та функції, закріплення чітких юридичних механізмів, за допомогою яких правоволодільці комерційного (фірмового) найменування мали можливість не тільки ефективно реалізовувати свої права, а й захищати їх. Дослідження захисту права на комерційне (фірмове) найменування передбачає необхідність вироблення певних доктринальних поглядів відносно розуміння особливої суті права на комерційне (фірмове) найменування, його специфічних особливостей.

Слід відзначити, що окремі питання проблематики цивільно-правового захисту права на комерційне (фірмове) найменування розроблялися низкою цивілістів, серед яких Г. Е. Авілов, М. М. Агарков, Г. Андрощук, Т. В. Боднар, В. В. Голофаєв, В. А. Дозорцев,

В. І. Жуков, В. О. Калятін, А. І. Камінка, Ю. М. Капіца, А. О. Кодинець, А. Д. Корчагін, О. В. Кохановська, І. В. Кривошеїна, В. М. Крижна, О. М. Мельник, С. О. Одинцов, В. В. Орлова, І. А. Петров, О. О. Піленко, В. В. Розенберг, Ю. І. Свядосц, О. П. Сергєєв, С. В. Усольцева, М. А. Федотов, П. Цитовіч, Г. Ф. Шершеневич, В. Шретер та ін. За останні роки опублікована низка статей, науково-практичних посібників з питань правової охорони комерційних (фірмових) найменувань, захищені дисертації з цієї тематики, у яких зроблені спроби наукового переосмислення природи цього явища. Разом з тим в цих роботах проблеми щодо здійснення права на захист комерційного (фірмового) найменування залишаються недостатньо дослідженими, як і підстави виникнення права на захист комерційного (фірмового) найменування.

### **Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.**

Роботу виконано відповідно до п. 18 Додатку 17 Пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2010–2014 рр., затверджених наказом МВС України від 29.07.2010 р. № 347, пп. 17.2 Пріоритетних напрямів наукових досліджень Харківського національного університету внутрішніх справ на 2011–2014 рр. від 28.12.2010 р., а також тем науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Харківського національного університету внутрішніх справ, зареєстрованих в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації на 2014–2018 рр. (№ ДР 0113U008189).

**Мета і задачі дослідження.** Метою дисертаційного дослідження є вдосконалення теоретичної конструкції щодо виникнення та змісту права на захист комерційного (фірмового) найменування та вироблення теоретично обґрунтованих рекомендацій, спрямованих на вдосконалення чинного законодавства України.

Для досягнення поставленої мети було сформульовано такі основні задачі дисертаційного дослідження:

- з'ясувати сутність і правову природу виключного права на комерційне (фірмове) найменування як самостійно існуючої правової категорії;

- визначити юридичний зміст і встановити співвідношення основних правових понять за темою дослідження: засоби індивідуалізації, комерційне найменування, найменування, фірмове найменування, фірма;

- з'ясувати підстави виникнення та зміст суб'єктивного права на використання комерційного (фірмового) найменування;

- визначити дії, які містять ознаки порушення права на комерційне (фірмове) найменування;

- визначити підстави виникнення права на захист права на комерційне (фірмове) найменування;
- розглянути та виявити особливості здійснення захисту права на комерційне (фірмове) найменування;
- розглянути порядок здійснення суб'єктивного права на захист права на комерційне (фірмове) найменування;
- внести пропозиції щодо внесення змін і доповнень до законодавства України задля запровадження належної правової моделі захисту права на комерційне (фірмове) найменування.

*Об'єктом дослідження* є цивільно-правові відносини, які виникають у зв'язку зі здійсненням права на захист комерційного (фірмового) найменування.

*Предметом дослідження* є виникнення та зміст права на захист комерційного (фірмового) найменування.

**Методи дослідження.** Методологічною основою дисертаційного дослідження є сукупність методів, які ґрунтуються на вимогах об'єктивного та всебічного аналізу процесів та явищ суспільного розвитку. Підґрунтям дослідження є діалектичний метод пізнання, відповідно до якого проблеми, що пов'язуються в дисертації, розглядаються в єдності їх соціального змісту та юридичної форми. Метод історичного аналізу застосовувався при дослідженні становлення та розвитку субінституту права на комерційне (фірмове) найменування (підрозділ 1.1). Методи аналізу та синтезу були використані при розробці пропозицій з удосконалення законодавства і практики його застосування (підрозділи 1.2, 1.3, 3.3). Застосування методу дедукції дало можливість визначити: поняття та ознаки комерційного (фірмового) найменування, підстави (умови) надання правової охорони комерційному (фірмовому) найменуванню (підрозділ 1.2). Метод індукції дав можливість на підставі правової характеристики субінституту – права на комерційне (фірмове) найменування, визначити його правову природу (підрозділ 1.2). Системно-структурний метод покладено в основу дослідження місця комерційного (фірмового) найменування в системі засобів індивідуалізації та відмежування його від схожих правових категорій (підрозділи 1.2, 1.3). За допомогою методу порівняльного правознавства виявлено подібні та відмінні підходи у доктринальних положеннях та законодавстві України і міжнародно-правових актів у сфері правового регулювання відносин щодо виникнення права на захист комерційного (фірмового) найменування (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3, 3.1). Формально-логічний метод використовувався при з'ясуванні механізму реалізації права на захист комерційного (фірмового) найменування (підрозділи 3.1, 3.2, 3.3). Комплексний

метод застосовувався при формулюванні змісту права на захист комерційного (фірмового) найменування та інших наукових визначень та висновків, що виносяться на захист (підрозділ 3.1).

**Наукова новизна одержаних результатів** полягає в дослідженні сучасних проблем виникнення та змісту права на захист комерційного (фірмового) найменування, виробленні практичних рекомендацій з удосконалення законодавства в галузі охорони засобів індивідуалізації. Крім того, наукова новизна визначається сучасною постановкою проблеми, дослідженням нових тенденцій в аспекті теми дисертації. Основні з них такі:

*уперше:*

- з урахуванням аналізу основних властивостей терміна «комерційне найменування» обґрунтовано пропозицію про те, що комерційне найменування – це позначення (словесне, графічне або комбіноване), що використовується суб'єктом підприємницької діяльності з метою індивідуалізації власної підприємницької діяльності і при цьому не вводить в оману споживачів щодо предмета такої діяльності;
- обґрунтовано, що у разі конфлікту прав на різні засоби індивідуалізації потрібно встановити наступні факти: пріоритет у виникненні виключного права на спірний засіб індивідуалізації; «відомість» спірного засобу індивідуалізації; тотожність, схожість самих позначень, що використовуються як комерційне (фірмове) найменування та торговельна марка; збіг сфери та способів використання спірних позначень, що використовуються як різні засоби індивідуалізації; однорідність, тотожність товарів (послуг), щодо яких використовується спірні засоби індивідуалізації; можливість (здатність) уведення в оману пересічних споживачів щодо дійсного суб'єкта, який виробляє товари або послуги, внаслідок одночасного використання тотожних або схожих до ступеня змішування позначень як комерційного (фірмового) найменування й торговельної марки;
- доведено, що спірні найменування є тотожні (ідентичні), якщо будь-які відмінності між ними є несуттєві чи незначні, й пересічний споживач не помітить будь-якої різниці між ними. У протилежному випадку спірні найменування є схожими до ступеня змішування;
- запропоновано встановити додатковий спосіб захисту права на комерційне (фірмове) найменування, суть якого полягає в тому, що коли будь-яка особа неодноразово або грубо порушує виключні права на результати інтелектуальної, творчої діяльності і/або права на засоби індивідуалізації, суд може прийняти рішення про припинення підприємницької діяльності такої юридичної чи фізичної особи;

*удосконалено:*

– позицію про те, що предметом договору комерційної концесії може бути виключне право на використання комерційного найменування. Право на фірмове найменування за договором комерційної концесії надаватися взагалі не може, адже, виходячи з основних принципів існування фірмового найменування, є неприпустимим участь у цивільному обігу двох господарюючих суб'єктів з однаковими фірмовими найменування;

*дістали подальшого розвитку:*

– аргументація того, що категорія комерційного найменування є родовим за змістом поняттям відносно категорії фірмового найменування. Право на комерційне найменування може належати як юридичним особам, так і фізичним особам-підприємцям;

– розуміння того, що категорії «найменування юридичної особи» та «фірмове найменування» мають однакове призначення, тобто виконують функцію індивідуалізації суб'єкта певної діяльності. Але варто розділяти й розглядати найменування юридичної особи та фірмове найменування окремо. Суть фірмового найменування полягає в індивідуалізації комерційної юридичної особи та містить інформацію про таку особу, тоді як найменування юридичної особи – це офіційне найменування будь-якої особи, що здатне індивідуалізувати як комерційну, так і будь-яку іншу діяльність юридичної особи;

– аргументація щодо необхідності введення реєстру або депонування комерційних (фірмових) найменувань, які свідчать про реальний момент у часі початку фактичного використання найменування як підстави виникнення виключного права на комерційне (фірмове) найменування. При цьому правостановлюючим фактом у разі кваліфікації моменту виникнення права на комерційне (фірмове) найменування є перше фактичне його використання;

– положення, що при встановленні факту неправомірного використання комерційного (фірмового) найменування варто виходити саме з можливості порушення прав споживачів. Оскільки змішування чи введення в оману відносно дійсного виробника, предмета його діяльності чи/або джерела походження товару, послуги (робіт) відбувається саме у уяві (свідомості) споживачів;

– позиція, що при встановленні тотожності, ідентичності комерційного (фірмового) найменування важливим є кваліфікація тотожності (однорідності) товарів (послуг); збіг виду та території підприємницької діяльності їх правоволодільців; встановлення пріоритету у виникненні виключного права на спірні найменування (перший у часі, перший у праві); визначення ступеня відомості (

популярності) найменувань; порівняння сфери та виду фактичної діяльності правоволоділців;

- наукова позиція, що захист порушеного права на комерційне (фірмове) найменування відбувається через здійснення суб'єктивного права на захист, а правовий статус особи є лише передумовою виникнення права на захист;

- твердження, що при визначенні розміру разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання комерційного (фірмового) найменування або завданих збитків, які підлягають відшкодуванню у разі порушення права на комерційне (фірмове) найменування, необхідно враховувати висновок експерта за результатами економічної експертизи у сфері інтелектуальної власності. Така необхідність базується на тому, що визначення розміру незаконно отриманого порушником доходу або розміру дійсних матеріальних збитків є питаннями, які потребують спеціальних знань та відповідно мають бути роз'яснені експертом.

**Практичне значення одержаних результатів** полягає в тому, що на підґрунті положень і висновків дисертаційного дослідження зроблено низку пропозицій щодо подальшого удосконалення чинного цивільного законодавства України. Основні положення роботи можуть бути використані:

- в науково-дослідній діяльності – для подальшого дослідження проблемних питань у сфері захисту права на комерційне (фірмове) найменування;

- у правозастосовній діяльності – з метою підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів та суду;

- у навчальному процесі – під час викладання дисципліни «Цивільне право України» та спецкурсу «Право інтелектуальної власності», в ході підготовки відповідних навчальних і методичних посібників, навчально-методичних комплексів та підручників.

**Апробація результатів дослідження.** Дисертацію виконано і обговорено на кафедрі цивільного права та процесу факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ. Основні положення, пропозиції та рекомендації, що містяться в дисертації, були заслухані і обговорені на засіданнях кафедри та доповідалися на науково-практичних конференціях: «Правовое регулирование сотрудничества Украины и Молдовы с Европейским союзом» (Трускавець-Кишинів, 3–7 червня 2014 р.); «Проблеми цивільного права та процесу» (Харків, 7 червня 2014 р.).

**Публікації.** Основні результати дисертації відображено у шести наукових статтях, що опубліковані у наукових фахових виданнях України, та одній статті – у закордонному науковому виданні, а також

у двох тезах доповідей на науково-практичних конференціях.

**Структура дисертації.** Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, кожен з яких містить по три підрозділи, висновків, списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації становить 235 сторінок, з них основний текст займає 202 сторінки. Кількість використаних джерел – 305.

## **ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ**

У **Вступі** обґрунтовується актуальність теми дисертаційного дослідження, розкривається стан наукового розроблення питань виникнення та змісту права на захист комерційного (фірмового) найменування, визначаються предмет, мета і задачі дослідження, його теоретична база, методологія і наукова новизна, а також практичне значення отриманих результатів, формулюються наукові положення, що виносяться на захист, а також висвітлюється практичне значення й апробація отриманих результатів.

**Розділ 1 «Загальні положення про правовідносини щодо використання комерційного (фірмового) найменування»** присвячено дослідженню тенденцій розвитку правового регулювання відносин щодо використання комерційного (фірмового) найменування, формулюванню поняття комерційного (фірмового) найменування, а також визначенню місця комерційного (фірмового) найменування в системі об'єктів цивільного права.

*Підрозділ 1.1 «Виникнення та розвиток правового регулювання відносин щодо використання права на комерційне (фірмове) найменування»* має загальнотеоретичний характер і присвячений аналізу проблематики та стану урегульованості в чинному законодавстві відносин з приводу використання права на комерційне (фірмове) найменування. Дослідження проблеми починається з аналізу чинного законодавства України, в якому використовується багато різних термінів, що вживаються для пояснення поняття «комерційне, фірмове найменування», серед яких «фірма», «назва суб'єкта підприємницької діяльності», «комерційне найменування», «фірмове найменування», «найменування юридичної особи».

Досліджено спроби нормативного врегулювання цього засобу індивідуалізації законодавствами окремих країн та з'ясовано основні точки зору щодо природи комерційного (фірмового) найменування. Зроблено висновок, що загалом було вироблено дві основні теоретичні концепції відносно природи комерційного (фірмового) найменування. Прихильники першої сприймають комерційне (фірмове) найменування як торгове найменування особи, що займається підприємницькою діяльністю. Інші вважають, що комерційне (фірмове) найменування –

це назва самого підприємства (як єдиного майнового комплексу).

У підрозділі 1.2 «Поняття комерційного (фірмового) найменування як засобу індивідуалізації учасників цивільного обігу, товарів та послуг» з'ясовані характерні ознаки комерційного (фірмового) найменування. З урахуванням нормативних та наукових джерел надано визначення понять «комерційне найменування» та «фірмове найменування». Вказано, що фірмове найменування й комерційне найменування є окремими об'єктами правової охорони з різними цивільно-правовими режимами та має властиві тільки йому характерні ознаки.

Доведено, що комерційне найменування є самостійним засобом індивідуалізації суб'єкта комерційної діяльності. На відміну від фірмового найменування, комерційне найменування може належати будь-якому суб'єкту, що здійснює комерційну діяльність для індивідуалізації власної діяльності, у тому числі і фізичним особам-підприємцям. Відрізняються вони також і за можливістю надання права користування на ці об'єкти. Фірмове найменування або окремі його елементи можуть використовуватися правоволодільцем у складі належного йому комерційного найменування. Виключне право на комерційне найменування, що включає фірмове найменування правоволодільця або окремі його елементи, виникає незалежно від виключного права на фірмове найменування.

Комерційне найменування може включати наступні позначення: фірмове найменування, що може належати лише комерційним юридичним особам; найменування, під яким здійснюють свою діяльність фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності; торговельні марки; географічні зазначення; емблеми, логотипи та інші символи, що не підпадають під правовий режим фірмових найменувань і торговельних марок.

Запропоновано визначення комерційного найменування. Так, комерційне найменування – це позначення (словесне, графічне або комбіноване), що використовується суб'єктом підприємницької діяльності з метою індивідуалізації власної підприємницької діяльності і при цьому не вводить в оману споживачів щодо предмета своєї діяльності. Головним призначенням комерційного найменування є індивідуалізація підприємницької (господарської) діяльності суб'єкта цивільного обороту. Зауважено, що комерційне найменування наразі не має належної правової охорони відповідно до українського законодавства.

У підрозділі 1.3 «Виникнення та зміст суб'єктивного права на використання комерційного (фірмового) найменування» проаналізовано умови виникнення та зміст права на використання

комерційного (фірмового) найменування, а також визначено підстави виникнення права на комерційне (фірмове) найменування.

Значну увагу приділено дослідженню суб'єктів права на комерційне (фірмове) найменування. Зазначено, що суб'єктні склади володільців прав на комерційне (фірмове) найменування та осіб, що звертаються за їх захистом, збігаються. Однак якщо правомочності володільця юридичною особою та фізичною особою-підприємцем здійснюються безпосередньо, то захист прав володільця в суді здійснюється особами, перелік яких наведено у ст. 28 ГПК України. Правом на фірмове найменування може володіти виключно комерційна юридична особа, завдяки якому відбувається індивідуалізація такої особи як суб'єкта цивільно-правового обороту. Вказано на необхідність на законодавчому рівні обмежити коло суб'єктів права на фірмове найменування тільки підприємницькими юридичними особами. Фізична особа як суб'єкт підприємницької діяльності індивідуалізується в цивільному обороті завдяки власному імені. Комерційне найменування може належати будь-якому суб'єкту, що здійснює комерційну діяльність, для індивідуалізації власної діяльності, в тому числі і фізичним особам-підприємцям.

Аргументовано, що при встановленні дійсного моменту виникнення виключного права на комерційне (фірмове) найменування доцільно внести у ЦК України відповідні зміни щодо створення окремої (спеціальної) реєстраційної системи правової охорони комерційних (фірмових) найменувань чи системи депонування комерційних (фірмових) найменувань паралельно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Внесення відомостей до такого Реєстру не є фактом державної реєстрації комерційного (фірмового) найменування, а тільки надає можливість правоволодільцям стверджувати про реальний момент у часі початку фактичного використання найменування як підстави виникнення виключного права на комерційне (фірмове) найменування. Створення такого Реєстру істотно полегшить вибір назв майбутнім юридичним особам та спростить перевірку на новизну заявлених на реєстрацію торговельних марок.

Додатково доведено, що суть виключних майнових прав інтелектуальної власності на комерційні (фірмові) найменування полягає в тому, що особі гарантується можливість брати участь в цивільному обороті під власним комерційним (фірмовим) найменуванням, хоча конкретні способи використання комерційного чи фірмового найменування ЦК України не визначає. Зазначено, що виключне право на комерційне (фірмове) найменування тісно пов'язане з особистим немайновим правом на ділову репутацію особи,

тобто існує залежність матеріального становища правоволодільца від відомості (популярності) його комерційного (фірмового) найменування й сприймання його контрагентами і споживачами. Саме така відомість є основною цінністю, що часом перевищує вартість матеріальних активів суб'єктів. Однак щоб володілець комерційного (фірмового) найменування мав можливість розпорядитися цією цінністю, вона повинна бути матеріалізована. Обґрунтовано, що розпорядження виключним правом на фірмове найменування не допускається. На відміну від цього правоволоділець може надати іншій особі право використання свого комерційного найменування в порядку і на умовах, передбачених договором.

Вказано, що право на комерційне (фірмове) найменування включає в себе правомочності на власні дії: можливість юридичної особи набувати і здійснювати всі права та обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді під своїм найменуванням, розпоряджатись правом на найменування та захист від недобросовісних посягань третіх осіб. Зауважено, що суттєвою особливістю права на використання фірмового найменування є те, що воно одночасно виступає і обов'язком юридичної особи брати участь в цивільному обороті під таким найменуванням.

**Розділ 2 «Види порушень як підстави виникнення права на захист комерційного (фірмового) найменування»** присвячено розгляду основних підстав виникнення права на захист. Визначено, що, незважаючи на достатній період у часі існування норм, спрямованих на захист від недобросовісної конкуренції, обсяги правозастосовної практики в цій галузі незначні.

У підрозділі 2.1 «Використання тотожного комерційного (фірмового) найменування» досліджено перший із видів порушення права на комерційне (фірмове) найменування, а саме використання тотожного (ідентичного) найменування в межах суті засобів індивідуалізації та їх специфічних особливостей.

Проведено стислий аналіз існуючих підходів та визначено, що при встановленні факту тотожності має значення ідентичність організаційно-правової форми та оригінальної назви юридичної особи та пріоритет у виникненні виключного права на комерційне (фірмове) найменування. Доведено, що спірні позначення є однаково тотожні (ідентичні), якщо будь-які відмінності між ними є несуттєві та абсолютно незначні, й пересічний споживач не помітить будь-якої різниці між ними. З визначення тотожності, ідентичності випливає висновок, що порівнювані елементи комерційних, фірмових найменувань мають бути однаковими. Забезпечений абсолютний захист не може поширюватися за межі випадків, для яких його передбачено, зокрема

на ті випадки, які охороняються особливим чином. Ідентичність, тотожність між спірними найменуваннями настає тоді, коли позначення є відтворенням – без зміни чи додавання – усіх елементів, з яких складається комерційне, фірмове найменування. Однак при встановленні ідентичності, тотожності позначення і комерційного, фірмового найменування має бути враховано ступінь обізнаності пересічного споживача, який може бути як добре поінформованим, уважним, раціональним, так і ні. Додатково обґрунтовано, що при встановленні тотожності, ідентичності комерційного, фірмового найменування важливим є кваліфікація тотожності (однорідності) товарів (послуг), збіг виду та території господарської (підприємницької) діяльності їх правоволодільців.

У підрозділі 2.2 «Використання схожого (імітованого) комерційного (фірмового) найменування» розглянуто та проаналізовано окремі види порушення прав володільця комерційного, фірмового найменування – використання без його дозволу схожого до ступеня змішування позначення.

Визначено, що схожість до ступеня змішування спірних найменувань є наявною, коли позначення, яке використовується, хоча зовні і має окремі відмінні риси, але схоже з оригінальним комерційним (фірмовим) найменуванням до такого ступеня, що здатне викликати ототожнення з ним у сприйнятті потенційних споживачів. Додатково аргументовано, що схожість до ступеня змішування спірних найменувань повинна встановлюватись на основі сприйняття не окремих загальних елементів, а на підставі загального сприйняття спірних найменувань в цілому. Різниця в деталях або елементах позначень не повинна відігравати суттєву роль.

Особливо наголошено, що при встановленні схожості до ступеня змішування спірних найменувань є доцільним встановлення пріоритету у виникненні виключного права на спірні позначення, визначення ступеня відомості (популярності) найменувань, порівняння сфери та виду фактичної діяльності правоволодільців (ділова і територіальна), врахування схожості товарів, послуг (робіт), які юридична особа виготовляє чи надає. Також слід довести можливість (загрозу) введення в оману споживачів щодо джерела походження товару та шкоду, яка завдається чи може завдатися у результаті неправомірного використання спірного найменування іншою особою.

Зроблено висновок, що при визначенні схожості найменувань необхідно також проводити їх дослідження залежно від виду комерційного (фірмового) найменування. Так, при порівнянні словесних позначень слід аналізувати звукову (фонетичну), графічну (візуальну) і смислову (семантичну) схожість. Крім цього, вони повинні

порівнюватись зі словесними і комбінованими позначеннями, до складу яких входять словесні елементи.

У підрозділі 2.3 «Використання комерційного (фірмового) найменування як торговельної марки» розглянуто особливості співвідношення виключного майнового права на комерційне (фірмове) найменування та торговельну марку як окремих засобів індивідуалізації. Надано практичні рекомендації відносно можливих шляхів розв'язання колізій у цій галузі.

Констатовано, що конфлікти торговельних марок і комерційних (фірмових) найменувань виникають внаслідок невизначеності правового становища таких найменувань і відсутності спеціальних процедур пошуку й експертизи комерційних (фірмових) найменувань та низки інших обставин. Проведений аналіз співвідношення прав на комерційне найменування і торговельну марку свідчить про відсутність чіткого правового механізму, необхідного для вирішення спорів, що виникають між володільцями виключних прав на них. При вивченні правозастосовної практики було виявлено низку справ у цій галузі, які доводять відсутність єдиного підходу до розв'язання спорів про порушення виключних прав.

Детально аргументована позиція, що у разі конфлікту прав на різні засоби індивідуалізації встановлення потребують наступні факти: пріоритет у виникненні виключного права на комерційне найменування чи торговельну марку; «відомість» комерційного найменування чи торговельної марки; тотожність, схожість самих позначень, що використовуються як комерційне найменування та торговельна марка; збіг сфери та способів використання комерційного найменування й торговельної марки; однорідність, тотожність товарів (послуг), щодо яких використовується комерційне найменування та торговельна марка; можливість (здатність) введення в оману пересічних споживачів щодо дійсного суб'єкта, який виробляє товари або послуги, внаслідок одночасного використання тотожних або схожих до ступеня змішування позначень як комерційного найменування й торговельної марки. Додатково зазначено, що ключовим принципом при конфлікті прав на різні засоби індивідуалізації є принцип

старшинства права («prior tempore – potior (potentior) jure»).

**Розділ 3 «Захист суб'єктивного права на комерційне (фірмове) найменування»** присвячено розгляду основних проблем цивільно-правового захисту суб'єктивного права на комерційне (фірмове) найменування. Проаналізовано сучасну вітчизняну та зарубіжну судову практику щодо захисту прав на комерційне (фірмове) найменування.

У підрозділі 3.1 «Загальні поняття права на захист комерційного (фірмового) найменування» проведено ґрунтовний аналіз поняття та змісту права на захист комерційного (фірмового) найменування, його складові, надано відповідні визначення.

Виходячи із аналізу понять охорони прав та захисту прав, їх співвідношення наведено додаткову аргументацію відносно того, що захист є не тільки необхідним елементом охорони права у випадку його порушення, а однією з умов забезпечення його належної реалізації за будь-яких обставин. Обґрунтовано висновок, що право на захист є не правомочністю, що входить до змісту суб'єктивного права, а окремим самостійним суб'єктивним правом. Як і будь-яке суб'єктивне право, право на захист комерційного (фірмового) найменування передбачає можливість вчинення уповноваженою особою власних дій та можливість вимагати певну поведінку від зобов'язаної особи.

Наголошено на необхідності відрізняти такі поняття, як «захист права» та «право на захист». Відповідно захист права на комерційне (фірмове) найменування – це дії щодо запобігання, припинення порушення права на комерційне (фірмове) найменування або відновлення цього порушеного права. Захист порушеного права на комерційне (фірмове) найменування відбувається через здійснення суб'єктивного права на захист, а правовий статус особи є лише передумовою виникнення розглянутого права. Конкретне призначення суб'єктивного права на захист полягає в досягненні певної поведінки відповідних суб'єктів. Коли реалізується суб'єктивне право, потенційна можливість перетворюється в реальну дійсність.

Право на захист комерційного (фірмового) найменування – це охоронювальне суб'єктивне право, яке є самостійним і виникає з моменту порушення суб'єктивного права на комерційне (фірмове) найменування чи його оспорування. Змістом права на захист комерційного (фірмового) найменування є вимоги: утримуватись від порушення прав; припинення всіх дій, якими порушується право; щодо відновлення права у разі його порушення; визнання або усунення сумнівів щодо належності права особі. Як і будь-яке суб'єктивне право

, право на захист комерційного (фірмового) найменування містить можливість вчинення управомоченою особою власних дій та можливість вимагати певну поведінку від зобов'язаної особи. Його структура включає в себе позитивну поведінку управомоченої особи та можливість вимагати певну поведінку від зобов'язаного суб'єкта.

У підрозділі 3.2 «Загальні способи захисту права на комерційне (фірмове) найменування» досліджено та визначено ефективність встановлених законодавством способів захисту права на комерційне (фірмове) найменування та винайдено перспективні напрямки вдосконалення цивільного законодавства.

Визначено найбільш ефективні загальні способи захисту права на комерційне (фірмове) найменування та детально їх проаналізовано. Серед усього спектру матеріально-правових способів захисту суб'єктивного права на комерційне (фірмове) найменування, передбачених ЦК України, можуть бути застосовані вимоги про: а) визнання права на комерційне (фірмове) найменування; б) відновлення становища, яке існувало до порушення права на комерційне (фірмове) найменування, і припинення дій, що порушують виключне право або створюють загрозу його порушення; в) визнання недійсним акта державного органу, зокрема щодо реєстрації торговельної марки, в якій неправомірно використано комерційне (фірмове) найменування або його частину; г) відшкодування завданих збитків. Вибір конкретного способу захисту надається правоволодільцю, але зазвичай він зумовлений характером вчиненого правопорушення.

Обґрунтовується, що зміст позову про припинення дій, що порушують право на комерційне (фірмове) найменування, полягає у вимозі внесення власником (засновником) або уповноваженим органом необхідних змін щодо комерційного (фірмового) найменування в установчі документи, які свідчать про факт першого використання комерційного (фірмового) найменування. У свою чергу, внесення змін щодо комерційного (фірмового) найменування до установчих документів породжує обов'язок перереєстрації і самої юридичної особи як його правоволодільця. Встановлено, що суди, призначаючи розмір завданих збитків, які підлягають відшкодуванню, діють, фактично, на власний розсуд, при цьому не будучи фахівцем з розрахунків. У разі застосування засобу захисту, як відшкодування збитків, зауважено на необхідності суду враховувати висновок експерта.

У підрозділі 3.3 «Спеціальні способи захисту права на комерційне (фірмове) найменування» здійснено дослідження спеціальних способів захисту права на комерційне (фірмове) найменування як засобу індивідуалізації з урахуванням європейського досвіду їх застосування.

Обґрунтовано висновок щодо необхідності доповнення ст. 432 ЦК України положеннями стосовно знищення товарів, виготовлених або введених в обіг із порушенням права інтелектуальної власності, та можливості вилучення та знищення таких товарів за кошт правопорушника, а також встановлення меж виплати разового грошового стягнення (відшкодування) для всіх об'єктів права інтелектуальної власності без виключень. Умовою її застосування слід визнати лише факт протиправної поведінки порушника, обґрунтування ж точного розміру майнових втрат не потрібно.

Наголошено на потребі встановлення додаткового способу захисту права на комерційне (фірмове) найменування для юридичної особи чи фізичної особи-підприємця. Якщо вона неодноразово або грубо порушує виключні права на результати інтелектуальної, творчої діяльності і на засоби індивідуалізації, суд може прийняти рішення про припинення діяльності такої особи.

## **ВИСНОВКИ**

1. Правовий режим комерційного (фірмового) найменування як засобу індивідуалізації належать до виключних прав. Через це зміст виключного права на комерційне, фірмове найменування полягає в правомочності вчинення правоволодільцем самостійних дій з необмеженого використання найменування, виключаючи водночас із числа користувачів усіх інших осіб. Правова природа комерційного (фірмового) найменування відмінна від природи результатів інтелектуальної, творчої діяльності, що пояснюється наявністю особливих ознак, властивих засобам індивідуалізації, а також особливостями суспільних відносин, що виникають у зв'язку з виникненням та використанням засобів індивідуалізації.

2. Поняття «комерційне найменування» є дещо ширшим за змістом, ніж поняття «фірмове найменування». Право на комерційне найменування може належати як юридичним особам, так і фізичним особам-підприємцям.

3. Потрібно розмежовувати категорії «фірмове найменування», «комерційне найменування» та «найменування». Фірмові найменування та комерційні найменування є повноцінними та самостійними засобами індивідуалізації. Сформульовані відмітні ознаки кожного з них.

4. Зроблено висновок про доцільність внесення у ЦК України змін щодо створення певного порядку реєстру депонування комерційних (фірмових) найменувань. Реєстрацію комерційних, фірмових найменувань можливо здійснювати як на загальнодержавному, так і на регіональному рівні залежно від того, який з варіантів більш

економічний і підкріплений у технічному відношенні.

5. Залежно від ступеня наближення до чужих позначень розрізняють тотожні (однакові, аналогічні) комерційні (фірмові) найменування, коли чуже найменування використовується «таким, яким воно є» (у формі чужого позначення, а також у формі, що відрізняється лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності позначення, тобто не зачіпає його тотожності) та позначення, які схожі до ступеня змішування (подібні), тобто коли позначення не можна вважати абсолютно тотожними, але все ж таки їх можна сплутати.

6. При встановленні факту тотожності має значення ідентичність організаційно-правової форми та оригінальної назви юридичної особи та пріоритет у виникненні виключного права на комерційне (фірмове) найменування. Якщо одна юридична особа своє найменування почала використовувати або зареєструвала раніше іншої, чи одне найменування має різні організаційно-правові форми (акціонерне товариство, кооператив, спільне підприємство тощо), вимога про внесення змін до комерційного (фірмового) найменування не може бути задоволена.

7. Встановлено, що з визначення тотожності, ідентичності випливає висновок, що порівнювані елементи комерційних (фірмових) найменувань мають бути однаковими. Ідентичність, тотожність між спірними найменуваннями настає тоді, коли позначення є відтворенням – без зміни чи додавання – усіх елементів, з яких складається комерційне (фірмове) найменування.

8. Обґрунтовано, що при встановленні однорідності товарів, зазвичай, визначається принципова можливість виникнення у пересічного споживача уявлення про належність цих товарів одному виробнику. Для встановлення однорідності товарів враховуються такі обставини, як рід (вид) товарів, їх споживчі властивості та функціональне призначення (обсяг і мета застосування), вид матеріалу, з якого вони виготовлені, взаємодоповнюваність або взаємозамінність товарів, умови їх реалізації (у тому числі спільне місце продажу, продаж через роздрібну або оптову мережу), коло споживачів, традиційний або переважний спосіб використання товарів та інші ознаки.

9. З'ясовано, що при встановленні тотожності (ідентичності) спірних комерційних (фірмових) найменувань важливим є збіг виду та території господарської (підприємницької) діяльності їх правоволодільців.

10. Схожість до ступеня змішування спірних найменувань можна визначити наступним чином: позначення, яке використовується, хоча

зовні і має окремі відмінні риси, але схоже з оригінальним комерційним (фірмовим) найменуванням до такого ступеня, що здатне викликати ототожнення з ним у сприйнятті потенційних споживачів.

11. При визначенні схожості найменувань необхідно також проводити їх дослідження залежно від виду комерційного, фірмового найменування. Так, при порівнянні словесних позначень слід аналізувати звукову (фонетичну), графічну (візуальну) і смислову (семантичну) схожість. Крім цього, вони повинні порівнюватись зі словесними і комбінованими позначеннями, до складу яких входять словесні елементи.

12. У разі конфлікту прав на різні засоби індивідуалізації (фірмове найменування, торговельна марка, комерційне найменування), які є тотожними або схожими до ступеня змішування, й у результаті такої тотожності або схожості можуть бути уведені в оману споживачі й (або) контрагенти, перевага надається засобу індивідуалізації, виключне право на яке виникло раніше. Ключовим принципом при конфлікті прав на різні засоби індивідуалізації є принцип старшинства права (перший у часі, перший у праві).

13. Право на захист комерційного (фірмового) найменування – це охоронювальне суб'єктивне право, яке є самостійним і виникає з моменту порушення регулятивного суб'єктивного права на комерційне, фірмове найменування чи його оспорування.

14. Змістом права на захист комерційного (фірмового) найменування є вимоги: не порушувати це право; припинення всіх дій, якими порушується право на комерційне, фірмове найменування; щодо відновлення права на комерційне, фірмове найменування у разі його порушення; визнання права на певне комерційне, фірмове найменування за особою.

15. З урахуванням європейського досвіду слід доповнити ст. 432 ЦК України положеннями стосовно знищення товарів із порушенням права інтелектуальної власності та можливості вилучення та знищення товарів за кошт правопорушника, а також визначити у ст. 432 ЦК України граничні виплати одноразової компенсації замість відшкодування збитків та особливості відшкодування, положення щодо виплати штрафу.

16. Визначено, що особами, у яких товари, матеріали та обладнання підлягають вилученню, можуть бути: виробник, імпортер, зберігач, перевізник, продавець, інший розповсюджувач, недобросовісний набувач. Кожен із названих суб'єктів повинен розглядатися як самостійний порушник і відповідно притягатися до відповідальності.

17. Пропонується встановити додатковий спосіб захисту права на комерційне (фірмове) найменування, а саме: якщо юридична або фізична особа-підприємець неодноразово або грубо порушує виключні права на результати інтелектуальної, творчої діяльності і на засоби індивідуалізації, суд може прийняти рішення про припинення діяльності такої особи.

## **СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ**

1. Кузьмінський О. О. Розвиток правового регулювання відносин щодо використання права на комерційне (фірмове) найменування / О. О. Кузьмінський // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 1(64). – С. 172–181.

2. Кузьминский А. А. Субъект права на защиту коммерческого (фирменного) наименования / А. А. Кузьминский // *Legea si viata*. – 2014. – Nr. 5/2 (269). – С. 136–141.

3. 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).

4. Кузьмінський О. О. Теоретичні питання виникнення суб'єктивного права на комерційне (фірмове) найменування в цивільному праві України / О. О. Кузьмінський // Європейські перспективи. – 2014. – № 4. – С. 111–117.

5. Кузьмінський О. О. Правила застосування спеціальних способів захисту права на комерційне (фірмове) найменування / О. О. Кузьмінський // Митне право. – 2014. – № 5 (95). Ч. 2. – С. 85–90.

6. Кузьмінський О. О. Комерційне (фірмове) найменування як засіб індивідуалізації учасників цивільного обігу, товарів та послуг / О. О. Кузьмінський // Право. Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2014. – № 29. Т. 1. – С. 152–155.

7. Кузьмінський О. О. Використання схожого (імітованого) комерційного (фірмового) найменування у сфері права інтелектуальної власності / О. О. Кузьмінський // Юриспруденція. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. – 2014. – № 10–1. Т. 2. – С. 24–27.

8. Кузьмінський О. О. Деякі аспекти співвідношення прав на комерційне найменування та торговельну марку / О. О. Кузьмінський // Правовое регулирование сотрудничества Украины и Молдовы с Европейским союзом : материалы междунар. конф. (3–7 июня 2014 г.) – Трускавец-Кишинева, 2004. – С. 48–55.

9. Кузьмінський О. О. Деякі питання природи права на комерційне (фірмове) найменування / О. О. Кузьмінський // Проблеми

цивільного права та процесу : матеріали наук.-практ. конф., присвяченої пам'яті професора О. А. Пушкіна (7черв. 2014 р.) – Х. : ХНУВС, 2014. – С. 360–363.

### АНОТАЦІЯ

**Кузьмінський О. О. Виникнення та зміст права на захист комерційного (фірмового) найменування.** – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014.

Дисертація містить комплексний аналіз теоретичних та практичних проблем виникнення та змісту права на захист комерційного (фірмового) найменування у цивільному праві України, визначення ефективності цивільно-правового регулювання відносин, пов'язаних з їх використанням, та розроблення обґрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення законодавства у сфері права інтелектуальної власності. Досліджено виникнення та розвиток правового регулювання відносин щодо використання права на комерційне (фірмове) найменування, проведено детальний порівняльний аналіз категорій «фірмове найменування», «комерційне найменування» та «найменування», встановлено співвідношення між ними, з'ясована їх правова природа та суб'єктивні права щодо них, особливості їх реалізації та захисту. Розкрито підстави виникнення права на захист комерційного (фірмового) найменування, проаналізовано окремі види порушень права на комерційне (фірмове) найменування. Визначено концептуальні положення щодо захисту суб'єктивного права на комерційне (фірмове) найменування та досліджено загальні і спеціальні способи захисту права на комерційне (фірмове) найменування. Розкрито зміст права на захист комерційного (фірмового) найменування.

**Ключові слова:** комерційне найменування, фірмове найменування, захист права, зміст права на захист, порушення права, тотожність, схожість.

### АННОТАЦИЯ

**Кузьминский А. А. Возникновение и содержание права на защиту коммерческого (фирменного) наименования.** – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право.

– Харьковский национальный университет внутренних дел. – Харьков, 2014.

Диссертация содержит комплексный анализ теоретических и практических проблем возникновения и содержания права на защиту коммерческого (фирменного) наименования в гражданском праве Украины, определение эффективности гражданско-правового регулирования отношений, связанных с их использованием, и разработку обоснованных предложений и рекомендаций относительно усовершенствования законодательства в сфере права интеллектуальной собственности.

Исследовано возникновение и развитие правового регулирования отношений относительно использования права на коммерческое (фирменное) наименование, проведен детальный сравнительный анализ категорий «фирменное наименование», «коммерческое наименование» и «наименование», установлено соотношение между этими категориями. Определена правовая природа субъективных прав на коммерческое (фирменное) наименование, особенности их реализации и правовой защиты. На основании исторического анализа развития коммерческого (фирменного) наименования обосновывается, что коммерческое наименование индивидуализирует хозяйственную деятельность субъекта, а фирменное наименование индивидуализирует коммерческое юридическое лицо, а не его собственника.

Право на защиту коммерческого (фирменного) наименования определено как охраняемое субъективное право, которое является самостоятельным и возникает с момента нарушения регулятивного субъективного права на коммерческое, фирменное наименование или его оспаривания.

Раскрыты основания возникновения права на защиту коммерческого (фирменного) наименования, проанализированы отдельные виды нарушений права на коммерческое (фирменное) наименование. Определены концептуальные положения относительно защиты субъективного права на коммерческое (фирменное) наименование, исследованы общие и специальные способы защиты права на коммерческое (фирменное) наименование. Изучено содержание права на защиту коммерческого (фирменного) наименования.

На основании правового анализа действующего национального и международного законодательства обоснованы научные выводы, сформулированы предложения относительно усовершенствования гражданского законодательства в этой области.

**Ключевые слова:** коммерческое наименование, фирменное наименование, защита права, содержание права на защиту, нарушение

права, тождественность, схожесть.

## SUMMARY

**Kuzminskyi O. O. The Origin and Content of the Right to Protect Commercial (Company) Name.** – Manuscript.

Thesis for a candidate's degree by specialty 12.00.03 – civil law and civil procedure, family law, private international law. – Kharkiv National University of Internal Affairs. – Kharkiv, 2014.

This thesis contains comprehensive analysis of theoretical and practical problems of the origin and content of the right to protect commercial (company) name in the civil law of Ukraine, determination of the effectiveness of civil and legal regulation of relations concerning their use, and elaboration of grounded propositions and recommendations to improve legislation in the sphere of intellectual property rights. The origin and development of legal regulation of relations concerning the use of the right on commercial (company) name are researched; a detailed comparative analysis of the categories of company name, commercial name and the name is conducted; the correlation between them is set; their legal nature and subjective rights on them, peculiarities of their realization and protection are clarified. Grounds of the origin of the right to protect commercial (company) name are revealed in the paper; some types of violations of the right on commercial (company) name are analyzed. Conceptual provisions concerning protection of the subjective right on commercial (company) name are determined; general and special ways to protect the right on commercial (company) name are researched. The content of the right to protect commercial (company) name is disclosed.

**Key words:** commercial name, company name, protection of the right, content of the right, violation of the right, identity, similarity.