

Цивільне право

УДК 347.774

**Івер Ігор Олександрович**

*студент*

*Інституту прокуратури та кримінальної юстиції*

*Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого*

**Ивер Игорь Александрович**

*студент*

*Института прокуратуры и уголовной юстиции*

*Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого*

**Iver Ihor**

*Student of the*

*Institute of Public Prosecutor and Criminal Justice of the*

*Yaroslav Mudriy National Law University*

**ПРОБЛЕМАТИКА ВИЗНАЧЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ВИКЛЮЧНИХ ПРАВ  
НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ**

**ПРОБЛЕМАТИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТОВ  
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ТОРГОВУЮ МАРКУ**

**PROBLEMS OF DETERMINATION OF EXCLUSIVE RIGHTS BY  
TRADER MARK**

*Анотація.* В статті досліджено проблемні питання сутності торговельних марок як об'єктів права інтелектуальної власності. Визначено склад суб'єктів права інтелектуальної власності на торговельну марку. Розкривається суть права на використання торговельної марки.

*Ключові слова:* торговельна марка, суб'єкти прав на торговельну марку, зміст прав на торговельну марку, об'єкти інтелектуальної власності, правовий захист.

**Аннотация.** В статье исследованы проблемные вопросы сущности торговых марок как объектов права интеллектуальной собственности. Определен состав субъектов права интеллектуальной собственности на торговую марку. Раскрывается суть права на использование торговой марки.

**Ключевые слова:** торговая марка, субъекты прав на торговую марку, содержание прав на торговую марку, объекты интеллектуальной собственности, правовая защита.

**Summary.** The article deals with the problem issues of the essence of trademarks as objects of intellectual property rights. The definition of the subjects of intellectual property right to the trademark is determined. The essence of the right to use the trademark is disclosed.

**Key words:** trade mark, the subjects of trademark, content of trademark, objects of intellectual property, legal defence.

**Актуальність теми.** На сьогоднішній день розширення товарних ринків та посилення конкурентної боротьби підвищують роль та значення торговельних марок та комерційних найменувань як об'єктів інтелектуальної власності та їх правового захисту. Сьогодні у світі зареєстровано більше 35 мільйонів торговельних марок і їх число збільшується кожного року приблизно на 1 мільйон. Правова охорона торговельної марки захищає споживача від введення в оману виробника, розвиває добросовісну конкуренцію, надає можливість використовувати репутацію та престиж.

Дані міжнародної торгівлі свідчать, що фінансові надходження отримані від продажу фальсифікованих товарів з незаконним використанням торговельних марок складає близько 5-7 % всієї світової торгівлі [1].

**Метою** даної статті є дослідження проблематики визначення суб'єктів виключних прав на торговельну марку

**Аналіз останніх досліджень і публікацій.** Питання щодо проблематики визначення суб'єктів виключних прав на торговельну марку займалися вчені-цивілісти, зокрема Свядосц Ю. І., Крижна В. М., Демченко Т. С., Дудоров О. О. та інші.

**Виклад основного матеріалу.** Необхідність забезпечення належної правової охорони торговельної марки визнана всіма розвиненими країнами. Торговельна марка уособлює в собі репутацію і престиж фірми та дозволяє споживачу диференціювати продукти.

Основні норми щодо торговельних марок в чинному законодавстві України містяться у Цивільному кодексі України, Господарському кодексі України та у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХІІ зі змінами та доповненнями. Під поняттям «торговельна марка» розуміють будь-яке позначення або будь-яку комбінацію позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами [2]. Торговельні марки, виконуючи функцію позначення товарів, полегшують споживачам пошук необхідних товарів серед безлічі інших. Крім того, торговельна марка повинна мати розпізнавальну здатність та легко запам'ятовуватися.

Відповідно до ст. 493 Цивільного кодексу України, суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Згідно зі ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», право на отримання свідоцтва України на знак для товарів і послуг має будь-яка особа (фізична або юридична), об'єднання осіб або їх правонаступники.

Закріпленні в законодавстві положення знаходять своє підтвердження в Паризькій конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, яка гарантує будь-якій особі право на подання заявки для

реєстрації права на торговельну марку. Законодавством України не передбачено конкретних вимог щодо особи, яка реєструє право інтелектуальної власності щодо торговельної марки. Проте якщо виходити із сутності поняття, можна дійти висновку, що суб'єктом права власності може бути особа, яка виробляє товари або надає послуги. Відповідно суб'єктами права на торговельну марку можуть бути лише фізичні та юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність.

Виключні майнові права на торговельну марку можуть належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам. Зі змісту п. 5 ст. 7 та п. 1 ст. 14 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон № 3689-ХІІ) підставою виникнення відносин спільного володіння виключними правами на торговельну марку між кількома особами є подання спільної заявки кількома заявниками та отримання одного свідоцтва, в якому зазначаються їхні імена (найменування)

У літературі відносини між володільцями виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку іноді називають відносинами співвласності [3, с. 83].

Свого часу, досліджуючи можливість виникнення таких відносин на теренах держав континентальної Європи, Ю. І. Свядосц зазначав, що для визнання спільного володіння виключними правами необхідно довести міцний економічний зв'язок між відповідними суб'єктами, який може підтверджуватися відносинами контролю або тісними виробничими відносинами [4, с. 83].

Натомість, В. М. Крижна зазначала, що наявність такої норми може реально обмежувати права певних осіб. Наприклад, у випадку коли виключні майнові права інтелектуальної власності належать спільно фізичній і юридичній особам, то остання має значно більший потенціал для застосування об'єкта у своїй діяльності творчого досягнення, тоді як

фізична особа позбавлена можливості отримання доходів від реалізації наданого виключного права [5, с. 105].

Проаналізувавши дану проблему, можна уявити, що право володільцями є одночасно, наприклад, господарське товариство та його учасник – фізична особа, як не має статусу суб'єкта підприємницької діяльності. Якщо в даному випадку юридична особа самостійно використовує у своїй діяльності торговельну марку, яка «належить до його комерційних фондів» [6, с. 103], то фізична особа (яка не має статусу суб'єкта підприємницької діяльності), очевидно, може отримувати дохід від торговельної марки тільки у вигляді ліцензійних платежів, тобто для цього їй потрібно укласти відповідний договір, що потребує узгодження з іншим правоволодільцем.

Згідно зі ст. 428 ЦПК України право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам спільно, може здійснюватися за договором між ними. У разі відсутності такого договору право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам, здійснюється спільно.

З цього слід зробити висновки, що для укладення ліцензійного або іншого договору про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку особа, яка разом з іншими особами володіє правами інтелектуальної власності, повинна отримати згоду решти правоволодільців.

За змістом частини 3 ст. 16 Закону № 3689-ХІІ взаємовідносини при використанні торговельного знаку, свідоцтво на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник свідоцтва може використовувати знак на свій розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання знака та передавати право власності на знак іншій особі без згоди решти власників свідоцтва.

Специфіка торговельної марки як об'єкта виключних прав інтелектуальної власності дозволяє зробити висновок, що спільне володіння правами на неї не може встановлюватися із виділенням часток, оскільки даний об'єкт є нематеріальним, а всі правоволодільці – рівні у своїх правах та обов'язках.

При цьому у разі вчинення одним зі співвласників правочину щодо розпорядження спільним майном вважається, що він вчинений за згодою всіх співвласників. Згода співвласників на вчинення правочину щодо розпорядження спільним майном, який підлягає нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, має бути висловлена письмово і нотаріально посвідчена (абз. 3 ч. 2 ст 369 ЦК України).

Викладені міркування обґрунтовують доцільність запропонувати наступну редакцію ст.16 Закону № 3689-ХІІ:

«Згода правоволодільців на укладення договору про розпорядження майновими правами на знак вважається наданою, зокрема, якщо:

- всі правоволодільці, зазначені в свідоцтві, підписали відповідний договір;
- в договорі між правоволодільцями міститься положення про уповноваження одного з право володільців на укладення від імені інших правоволодільців, зазначених в свідоцтві, відповідних договорів з іншими особами;
- одному з правоволодільців (або третій особі) видано іншими правоволодільцями (всіма правоволодільцями) довіреність на укладення відповідного договору».

Зазначимо, що право на торговельну марку як об'єкт інтелектуальної власності належить до майнових прав. Відповідно до ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

- право використання торговельної марки;
- виключне право дозволяти використання торговельної марки;

- виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;
- інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Право користування та розпорядження торговельною маркою надається її власнику з моменту її реєстрації у відповідному Державному реєстрі. Воно охоплює два моменти – право на використання торговельної марки та право не допускати інших суб'єктів цивільного обороту до використання цієї марки.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку в Україні засвідчується свідоцтвом за винятком двох випадків, коли набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку має міжнародну реєстрацію або торговельна марка визнана в установленому законом порядку (відповідно до статті 494 ЦК України). Майнові права на торговельну марку та інші об'єкти інтелектуальної власності носять строковий характер.

В Україні є достатньо поширеною ситуація, коли мають місце недобросовісні реєстрації прав на торговельні марки на користь фізичних осіб, які не мають наміру використовувати їх під час господарської діяльності. Головною метою таких реєстрацій є перешкоджання у використанні торговельних марок особам, які добросовісно використовували їх у своїй господарській діяльності, вкладали гроші в рекламу продукції під цими торговельними марками, але через ті чи інші причини не встигли подати на них заявки і одержати права [7].

В даному випадку заслуговує на увагу відповідний досвід Російської Федерації. Згідно ст. 1478 Цивільного кодексу Російської Федерації встановлено, що володільцем виключного права на товарний знак може бути лише юридична особа або індивідуальний підприємець. Отже, не кожна фізична особа може бути в РФ суб'єктом права на товарний знак. Для набуття такого права відповідний громадянин повинен бути зареєстрованим як індивідуальний підприємець, тобто здійснювати підприємницьку

діяльність. Виходячи з того, що торговельна марка призначена саме для індивідуалізації діяльності та продукції суб'єктів підприємницької діяльності, а отже, з огляду на природу самого об'єкта, такий підхід до визначення суб'єкта прав на торговельну марку слід вважати досить обґрунтовним [8].

В Україні, на відміну від РФ, право інтелектуальної власності на торговельну марку може належати кільком фізичним та (або) юридичним особам. Взаємовідносини щодо використання торговельної марки визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожен власник може на свій розсуд використовувати торговельну марку, але жоден з них не має права давати дозвіл на використання іншій особі без згоди решти власників.

Щодо іноземців та осіб без громадянства, то вони мають рівні з особами України права щодо реєстрації торговельних марок, відповідно до міжнародних договорів України.

Отже, торгова марка — це об'єкт інтелектуальної власності, актив компанії, який дозволяє їй виділяти свій продукт серед аналогів, а також є засобом підвищення прибутковості компанії. Торгова марка — це відмінна ознака певного продукту, яка асоціюється у споживача з набором певним споживчих властивостей, які притаманні товару чи послугі певного виробника.

Стратегією в широкому сенсі є певний набір заходів, розрахований на довгостроковий період та спрямований на досягнення певної мети. Стратегія торгової марки — це певний набір заходів щодо виведення торгової марки на ринок, її позиціонування з метою займання нею певної ніші на ринку.

Не існує обмеження стосовно кількості осіб, які можуть мати права на марку, — право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.



## **Література**

1. Дудоров О. О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика: Монографія. - К.: Юридична практика, 2003. - С. 747.
2. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 № 435-IV / Відомості Верховної Ради України. – 26.01.1993. – № 4.
3. Демченко Т. С. Проблеми гармонізації законодавства України про товарні знаки з міжнародно-правовими нормами: дис.. кнд. Наук: 12.00.03/НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2002. – 214 с.
4. Свядосц Ю. И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. Учебное пособие. М., 1969. – 173 с.
5. Крижна В. М. Ліцензійний договір – форма реалізації патентних прав: дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія ім. Я. Мудрого. – Х., 1999. – 216 с.
6. Севатье Р. Теория обязательств. – М. : «Прогресс», 1972. – 330 с.
7. Жаров В. Перспективи удосконалення законодавства України з питань правової охорони торговельних марок і географічних зазначень / В. Жаров, А. Міндрул // Інтелектуальна власність. – 2005. - №10. – С. 14.
8. Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони : зб. наук. ст. / за ред. Ю. С. Шемшуренка, Ю. Л. Бошицького. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – С. 256.