

УДК 347.774.023/028

*Л. Д. Романадзе***СУБ'ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА  
ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ ТА ЗМІСТ ТА СТРОК ДІЇ ЇХ ПРАВ**

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.

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.

Закріплені в законодавстві України положення щодо переліку суб'єктів права інтелектуальної власності на торговельну марку цілком відповідають Паризькій конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, яка гарантує будь-якій особі право на подання заявки для реєстрації прав на торговельну марку, проте викликають досить ґрунтовну критику з боку деяких науковців та практикуючих юристів. На теперішній час в Україні торговельні марки реєструються на ім'я фізичних осіб. Закон не містить ніяких вимог щодо фізичної особи, яка може бути власником торговельної марки, та її діяльності. Однак якщо виходити із сутності поняття торговельної марки, то можна дійти висновку, що суб'єктом права інтелектуальної власності на торговельну марку не може бути будь-яка особа. Право на одержання свідоцтва на торговельну марку може мати лише 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.

У зв'язку з тим, що суб'єктом прав на торговельну марку може бути

фізична особа без будь-яких обмежень, існує така важлива проблема. 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 [1].

В цьому зв'язку заслуговує на увагу відповідний досвід Російської Федерації. Так, 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 прав 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 обґрунтованим [2].

Крім того, на відміну від Російської Федерації, в Україні право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам. Взаємовідносини при використанні торговельної марки, право інтелектуальної власності на яку належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник може використовувати торговельну марку на свій розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл на використання торговельної марки та передавати право власності на торговельну марку іншій особі без згоди решти власників.

Іноземці особи та особи без громадянства мають рівні з особами України права щодо реєстрації торговельних марок, відповідно до міжнародних договорів України чи на основі принципу взаємності. При цьому іноземні та інші особи, що проживають чи мають постійне місце знаходження поза межами України, у відносинах з Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України (далі за текстом — Департамент) — центральним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності — реалізують свої права через зареєстрованих в установленому порядку представників у справах інтелектуальної власності — патентних повірених.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі за текстом — Реєстр), і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення марки та переліком товарів і послуг. У сві-

доцтві зазначаються дата подання заявки, дата реєстрації марки, дата продовження строку дії свідоцтва, очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва тощо.

Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки. На відміну від деяких інших об'єктів промислової власності (промисловий зразок, винахід, корисна модель), строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути продовжений необмежену кількість разів ще на десять років. Для продовження строку дії свідоцтва необхідно сплатити збір. Цей збір повинен бути сплачений протягом останніх шести місяців дії свідоцтва. Документ на підтвердження сплати збору (платіжне доручення, квитанція) повинен надійти до Департаменту до кінця поточного періоду строку дії свідоцтва. Розмір збору визначається відповідно до Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1716 (із змінами та доповненнями). Збір за продовження дії свідоцтва може бути також сплачений, а документ про його сплату — надійти до Департаменту протягом шести місяців після встановленого строку. Однак розмір збору в такому випадку збільшується на 50 відсотків. У разі несплати збору за продовження дії свідоцтва у встановлені законодавством строки, дія свідоцтва припиняється з першого дня періоду строку дії свідоцтва, за який збір не сплачено.

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку не завжди вимагає засвідчення свідоцтвом. Це стосується торговельних марок, які мають міжнародну реєстрацію, а також торговельних марок які визнані в установленому законом порядку добре відомими.

Зміст правових можливостей власника реєстрації позначення, а також межі їх здійснення ґрунтуються на основних принципах правової охорони торговельних марок, визначених міжнародними договорами та спрямованих на забезпечення бажаного балансу між приватними і державними інтересами, виключними правами і вільною конкуренцією. Згідно з Угодою TRIPS, права інтелектуальної власності вважаються приватними правами, які набуваються лише за певних умов для нових, оригінальних позначень, що мають розрізняльну здатність, і обмежені як у часі і просторі, так і переліком маркованих ними товарів та послуг. Права на торговельні марки є абсолютними і виключними суб'єктивними правами. Це означає, що власник прав на торговельну марку має право використовувати цю марку, а також виключне право перешкоджати, забороняти чи дозволяти використовувати цю марку іншим особам. Відтак ніхто не може використовувати торговельну марку, що охороняється в Україні, без дозволу власника прав на неї.

Суть права на використання торговельної марки полягає у можливості її необмеженого комерційного використання для позначення товарів чи послуг, що виробляються і реалізуються чи надаються. Використанням торговельної марки визнається:

— нанесення її на будь-який товар, для якого зареєстровано марку, упаковку, в якій міститься товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку або інший прикріплений до товару предмет;

— зберігання товару з нанесеною на нього маркою з метою пропонування для продажу;

— пропонування вказаного товару для продажу, продаж, імпорт чи експорт;

— застосування марки під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої її зареєстровано;

— застосування марки в діловій документації чи в рекламі, а також в мережі Інтернет, в тому числі в доменних іменах.

Використання торговельної марки розглядається не тільки як право, але і як обов'язок власника прав на неї. Законодавство України передбачає можливість дострокового припинення дії прав на торговельну марку, яке може бути повним або частковим у разі її тривалого безперервного не використання. Статтею 17 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» також закріплений обов'язок власника свідоцтва щодо добросовісного користування правами, що випливають із свідоцтва.

Допускається використання торговельної марки у формі, що відрізняється від зареєстрованої лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Особою, яка використовує торговельну марку, може бути як сам власник прав на цю марку, так і особа, якій такі права надані власником на підставі ліцензійного договору, ліцензії (дозволу). За ліцензійним договором власник торговельної марки (ліцензіар) надає іншій особі (ліцензіату) право на тимчасове використання своєї торговельної марки на певних умовах. Умови ліцензійного договору визначаються його сторонами. Сторони визначають вид ліцензії, вид платежів, розмір та порядок розрахунків, територію та термін дії договору тощо. Обов'язковими умовами ліцензійного договору є обов'язок ліцензіата щодо забезпечення певного рівня якості продукції, що маркується торговельною маркою ліцензіара, та обов'язок ліцензіара щодо здійснення контролю якості такої продукції. Ці вимоги є певною гарантією для споживачів, які орієнтуються на вже відому торговельну марку. У разі коли товари ліцензіата будуть гіршої якості, ліцензіар зобов'язаний заборонити подальше маркування товарів переданою за договором торговельною маркою.

Власник свідоцтва має виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди:

— зареєстровану марку стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

— зареєстровану марку стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

— позначення, схоже із зареєстрованою маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання її позначення і марку можна сплутати;

— позначення, схоже із зареєстрованою маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або її позначення і марку можна сплутати.

При цьому виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану марку не поширюється на:

— здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки;

— використання марки для товару, введеного під цією маркою в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот;

— використання кваліфікованого зазначення походження товару, що охороняється відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» від 16 червня 1999 р. № 752-ХТВ (із змінами і доповненнями);

— некомерційного використання марки;

— усі форми повідомлення новин і коментарів новин;

— добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.

Суб'єкт права інтелектуальної власності на торговельну марку має право розпоряджатися своєю торговельною маркою на власний розсуд. Він може здійснити передачу виключних майнових прав на торговельну марку іншій особі щодо всіх або частини товарів і послуг, для яких ця марка зареєстрована. Вона може бути як на платній, так і безоплатній основі та здійснюється на підставі цивільно-правового договору. В силу такого договору власник прав на марку відмовляється від подальшого її використання і передає всі права на неї набувачеві, який приймає на себе всі права та обов'язки власника прав на торговельну марку. Тобто здійснюється відчуження прав на торговельну марку. Існує одне обмеження щодо укладання та здійснення таких договорів. Передача прав на торговельну марку не допускається, якщо вона може бути причиною введення в оману споживачів щодо товарів і послуг особи, яка виготовляє її товари чи надає зазначені послуги.

Торговельну марку також можна вносити до статутного капіталу відповідної юридичної особи замість майна, майна, грошей та інших матеріальних цінностей, для чого необхідна лише добра воля засновників відповідної юридичної особи. Отже, використання торговельної марки в статутному капіталі дозволяє: сформувати значний за своїми розмірами статутний капітал без відволікання коштів та забезпечити доступ до банківських кредитів і інвестиції, використовуючи торговель-

ну марку як об'єкт застави нарівні з іншими видами майна; амортизувати торговельну марку у статутному капіталі і замінити її реальними коштами, включаючи амортизаційні відрахування на собівартість продукцій, тобто капіталізувати торговельну марку; власнику торговельної марки стати засновником при організації дочірніх та самостійних фірм без відгалуження коштів [3].

У разі передачі виключних майнових прав на торговельну марку іншій особі будь-яким способом, необхідним є внесення відповідних змін та відомостей до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Порядок внесення до реєстру змін визначається Положенням про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2002 р. № 10 (із змінами та доповненнями) та інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 3 серпня 2001 р. № 576 (із змінами та доповненнями).

Слід звернути увагу на те, що права, які впливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки на реєстрацію торговельної марки.

Статтю 497 Цивільного кодексу України та ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачені підстави для дострокового припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку, а саме:

— перетворення марки в позначення, що стало загальноновживаним як позначення товарів і послуг певного виду після дати подання заявки. Наприклад, торговельна марка «целофан» стала загальноновживаним для позначення товарів певного виду. Підставою для припинення дії свідоцтва у разі перетворення марки в позначення, що стало загальноновживаним як позначення товарів і послуг певного виду може бути тільки рішення суду, що набрало законної сили.

— відмова власника від свідоцтва повістю або частково на підставі заяви, поданої до Державного департаменту інтелектуальної власності. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

— не використання марки в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації. Підставою для припинення дії свідоцтва в такому випадку може бути тільки рішення суду, що набрало законної сили. Суб'єктом звернення до суду з приводу дострокового припинення дії свідоцтва в цьому випадку може бути будь-яка особа. Суд не вправі прийняти рішення про дострокове припинення дії свідоцтва у зв'язку з невикористанням торговельної марки, якщо власник свідоцтва доведе поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

— обставини, що перешкоджають використанню торговельної марки незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

— можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання торговельної марки особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Як зазначалось вище, власнику свідоцтва належить право надавати іншим особам дозволи на використання торговельної марки. У зв'язку з достроковим припиненням чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку особі, яка використовує торговельну марку з дозволу володільця можуть бути завдані збитки. В такому разі володільця, якщо інакше не встановлено законом чи договором, має відшкодувати зазначені збитки.

Права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть бути визнані недійсними лише в судовому порядку шляхом визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг. Відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року № 3689-ХІІ (із змінами і доповненнями) свідоцтво може бути визнано недійсним повністю або частково у разі

невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони;

наявності у свідоцтві елементів зображення торговельної марки та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Після набрання рішенням суду про визнання свідоцтва чи його частини недійсними, в офіційному бюлетені «Промислова власність» розміщується повідомлення про це.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Враховуючи те, що визнання прав на торговельні марки недійсними може бути здійснено лише у судовому порядку, необхідним є звернення безпосередньо до судової практики. Так, дуже корисними є рекомендації оглядові та інформаційні листи Вищого господарського суду України, що регулярно видаються у порядку інформації та для врахування у розгляді справ з метою правильного і однакового застосування господарськими судами норм чинного законодавства. Зокрема, Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 10 червня 2004 р. № 04-5/1107 «Про деякі питання практики вирішення спорів пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності (із змінами і доповненнями); Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 29 березня 2005 р. № 04-5/76 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності; Інформаційний лист Вищого господарського суду Ук-

раїни від 20 лютого 2007 р. № 01-8/91 «Про нормативно-правові акти, що регулюють питання, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності»; Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 24 жовтня 2008 р. № 01-8/640 «Про перелік питань, вміщених у документах Вищого господарського суду України, які стосуються розгляду господарськими судами справ, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності; інформаційний лист Вищого господарського суду України від 15 грудня 2008 р. № 01-8/724 «Про деякі питання призначення і проведення судових експертиз у справах, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності»; Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 17 квітня 2006 р. № 01-8/847 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельну марку) (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)»; Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 22 січня 2007 р. № 01-8/24 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельні марки) (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)»; Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 27 червня 2008 р. № 01-8/383/1 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності»; Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 30 червня 2009 р. № 01-08/411/1 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)» тощо.

Значна увага, що приділяється Вищим господарським судом України питанням застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг зумовлена тим, що переважна більшість таких справ розглядається саме в системі господарських судів України.

#### Л і т е р а т у р а

1. 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.
2. Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони : зб. наук. ст. / за ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. — С. 256.
3. Цибульов П. М. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. / П. М. Цибульов. — К. : Ін-т інтелект. власності і права, 2005. — С. 66.

**А н о т а ц і я**

***Романадзе Л. Д. Суб'єкти права інтелектуальної власності на торговельну марку, зміст та строк дії їх прав. — Стаття.***

Стаття присвячена визначенню складу суб'єктів права інтелектуальної власності на торговельну марку. Аналізується досвід Російської Федерації з цього питання. Визначається обсяг правової охорони, що надається торговельним маркам. Наводяться строк дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, основні принципи правової охорони торговельних марок. Розкривається суть права на використання торговельної марки, порядок розпорядження правами інтелектуальної власності на торговельну марку. Розглядаються випадки дострокового припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку, порядок визнання права інтелектуальної власності на торговельну марку недійсним. Наводяться посилання на судову практику з зазначеного питання.

***Ключові слова:*** торговельна марка, суб'єкти прав на торговельну марку, принципи правової охорони торговельних марок, зміст прав на торговельну марку, визначення свідоцтв на торговельні марки недійсними, дострокове припинення чинності свідоцтв.

**А н н о т а ц и я**

***Романадзе Л. Д. Субъекты права интеллектуальной собственности на торговую марку, содержание и срок действия их прав. — Статья.***

Статья посвящена определению состава субъектов права интеллектуальной собственности на торговую марку. Анализируется опыт Российской Федерации по этому вопросу. Определяется объем правовой охраны, предоставляемой торговым маркам. Приводятся срок действия свидетельства на знак для товаров и услуг, основные принципы правовой охраны торговых марок. Раскрывается суть права на использование торговой марки, порядок распоряжения правами интеллектуальной собственности на торговую марку. Рассматриваются случаи досрочного прекращения действия имущественных прав интеллектуальной собственности на торговую марку, порядок признания права интеллектуальной собственности на торговую марку недействительным. Приводятся ссылки на судебную практику по данному вопросу.

***Ключевые слова:*** торговая марка, субъекты прав на торговую марку, принципы правовой охраны торговых марок, содержание прав на торговую марку, признание свидетельств на торговые марки недействительными, досрочное прекращение действия свидетельств.

**S u m m a r y**

***Romanadze L. D. Subjects of intellectual property rights on the trademark, content and duration of their rights. — Article.***

The article is devoted to the definition of the subjects of intellectual property rights on the trademark. Analyzes the experience of the Russian Federation on this issue. Determine the scope of legal protection afforded to trademarks. Presents validity of the certificate to sign for goods and services, the basic principles of legal protection of trademarks. Disclose the substance of the right on trademark, the procedure available to intellectual property rights on the trademark. The cases of early termination of intellectual property rights on the trademark, the order of recognition of intellectual property rights to void the trade. Gives references to case law on this issue.

***Keywords:*** trademark, the subject of trademarks, legal principles of trademarks, content of trademarks, the recognition of trademark certificate invalid, the early termination of certificates.