



**Євков Андрій Миколайович,**  
кандидат юридичних наук,  
доцент кафедри цивільного права № 2,  
Національний юридичний університет  
імені Ярослава Мудрого, Україна, м. Харків  
ORCID 0000-0002-7299-656X

doi: 10.21564/2414–990x.135.78668

УДК 347.77

## ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В РЕКЛАМІ У КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМАТИКИ ВИЧЕРПАННЯ ВИКЛЮЧНИХ ПРАВ

*Досліджуються теоретичні та практичні проблеми правового регулювання використання об'єктів авторського права у рекламі в контексті проблематики вичерпання виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності. Проаналізовано, які виключні правомочності автора використовуються під час рекламування товарів, що містять охоронювані об'єкти творчості, та чи підлягають вони вичерпання після правомірного придбання таких товарів набувачем. Обґрунтовується, що при дотриманні певних умов дії щодо подальшого просування придбаних товарів на ринок і їх реклама є правомірними.*

**Ключові слова:** вичерпання виключних прав; реклама; авторське право; межі здійснення прав; баланс інтересів.

**Євков А. Н.,** кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права № 2, Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Украина, г. Харьков.  
ORCID 0000-0002-7299-656X

### Использование объектов авторского права в рекламе в контексте проблематики исчерпания исключительных прав

*Исследуются теоретические и практические проблемы правового регулирования использования объектов авторского права в рекламе в контексте проблематики исчерпания исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. Анализируется, какие исключительные правомочия автора используются в процессе рекламирования товаров, содержащих охраняемые объекты творчества, и подлежат ли они исчерпанию после правомерного приобретения таких товаров приобретателем. Обосновывается, что при соблюдении определенных условий действия по дальнейшему продвижению приобретенных товаров на рынок и их реклама являются правомерными.*

**Ключевые слова:** исчерпание исключительных прав; реклама; авторское право; пределы осуществления прав; баланс интересов.

**Постановка проблеми.** Використання об'єктів авторського права у рекламі у наш час є вельми поширеною практикою, масштаби такого використання постійно збільшуються, що обумовлено стрімким розвитком інформаційних технологій. І це надає особливої актуальності проблематиці визначення правомірності дій щодо використання в рекламі охоронюваних об'єктів творчості, особливо з огляду на те, що діюче законодавство України майже не містить спеціальних норм, які б окремо регулювали такі відносини.

Зокрема, заслуговує на увагу проблема визначення правомірності дій тих осіб, які не є правоволодільцями, але правомірно набули право власності на певні матеріальні носії (товари), що втілюють в собі охоронювані твори, і здійснюють рекламування таких товарів з метою їх подальшого розповсюдження. Зазначені питання знаходяться у безпосередньому зв'язку з проблематикою вичерпання виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності, яке є досить новим і маловивченим явищем у вітчизняній юридичній науці й потребує додаткового дослідження.

**Аналіз останніх досліджень та публікацій.** Окремі аспекти зазначених питань були певною мірою висвітлені в роботах авторів, які вивчали проблематику вичерпання виключних прав та у загально-теоретичному аспекті проблематику здійснення суб'єктивних цивільних прав та його меж, зокрема, В. В. Пирогова, Л. В. Зубарев, В. П. Грибанов, Л. І. Подшибіхін, В. Кернз та ін., проте залишаються актуальними і потребують подальшого дослідження.

**Метою статті** є дослідження теоретичних та практичних проблем правового регулювання використання об'єктів авторського права у рекламі в контексті проблематики вичерпання виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності.

**Виклад основного матеріалу.** Рекламування товарів з метою просування їх на ринок та доведення відповідної інформації до потенційних покупців передбачає вчинення різноманітних дій, які можуть підпадати під регулювання нормами законодавства у сфері охорони виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності. Проте на відміну від законодавства у сфері охорони засобів індивідуалізації (де такі способи використання прямо передбачені як виключні права) і патентного законодавства (де подібні дії можуть підпадати під поняття «пропонування до продажу»), діюче законодавство України у сфері охорони авторських прав не передбачає такого окремого виключного права, як «право на рекламування» або подібних за змістом.

Але, по-перше, перелік виключних авторських прав не є вичерпним (ч. 2 ст. 441 Цивільного кодексу України [1], ч. 3 ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» [2]) і, відповідно, будь-які способи використання творів вимагають дозволу правоволодільця. По-друге, використання охоронюваних об'єктів творчості у рекламі може здійснюватися шляхом різних дій, які охоплюються тією або іншою традиційною правомочністю і вважаються використанням твору у розумінні вищезазначених норм (наприклад, відтворення твору чи його фрагмента на афішах, передача твору в ефір чи по кабелю, публічна демонстрація тощо).

Водночас Закон України «Про рекламу» фактично не врегулював ці правовідносини, оскільки містить лише відсилочну норму загального характеру. Так, згідно зі ст. 4 цього Закону: «Використання у рекламі об'єктів авторського права і (або) суміжних прав здійснюється відповідно до вимог законодавства України про авторське право і суміжні права» [3].

Але виникає питання: чи можна вважати, що виключні авторські права правоволодільців є вичерпаними після першого правомірного відчуження певних матеріальних носіїв (товарів), що втілюють в собі охоронювані твори, і відтепер згода правоволодільців на дії з такими об'єктами, що вчиняються третіми особами – набувачами, не потрібна?

Так званий «принцип вичерпання прав», закріплений у ч. 7. ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права», встановлює обмеження виключних прав автора саме в такій ситуації: «Якщо примірники правомірно опублікованого твору законним чином введені у цивільний обіг шляхом їх першого продажу в Україні, то допускається їх повторне введення в обіг шляхом продажу, дарування тощо без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) і без виплати авторської винагороди, а щодо творів образотворчого мистецтва – з урахуванням положень ст. 27 цього Закону. Проте у цьому випадку право здавання у майновий найм чи комерційний прокат залишається виключно за особою, яка має авторське право» [2].

Передумовою нормативного закріплення принципу вичерпання прав є необхідність забезпечення балансу між приватними інтересами правоволодільців і інтересами загальними (споживачів, держави). Так, на думку Л. І. Подшибіхіна, метою встановлення норми про вичерпання виключних прав є «...необхідність обмеження сфери дії виключних прав на результати творчої діяльності для встановлення обгрунтованого балансу приватних інтересів правоволодільців і інтересів суспільства та забезпечення сприятливих умов торгівлі» [4, с. 15].

Визнається, що правоволоділець, за загальним правилом, може використати своє виключне право для отримання вигоди (прибутку) тільки від первісного введення відповідних товарів до обороту шляхом їх продажу або іншої передачі права власності [5]. Ключовим моментом у зв'язку з цим є задоволення інтересів правоволодільца (досягнення мети, призначення належних правоволодільцю виключних прав). Як вказує В. П. Грибанов, ті цілі, для яких може використовуватися суб'єктивне право, складають призначення права, яке, таким чином, виражає не тільки особисті і не тільки загальні інтереси, а їх поєднання [6, с. 240].

Можливість же дотримання майнових інтересів правоволодільца при здійсненні подальшого перепродажу пов'язана саме з наявністю відокремленого у просторі (матеріалізованого) об'єкта, можливість володіння, користування і розпорядження яким у кожний конкретний момент часу належить конкретному певному суб'єктові (оскільки це дає можливість визначити і кількісно обмежити коло осіб, які можуть використати охоронюваний об'єкт інтелектуальної власності, а отже, і розмір потенційного прибутку від продажу такого матеріального носія).

Таким чином, застосування принципу вичерпання знаходиться у прямій залежності від питання про допустимі цілі використання (призначення) виключних прав [7, с. 80; 8, с. 310]. З цього випливає розуміння юридичної природи «вичерпання права» як межі здійснення правоволодільцем належних йому виключних прав, котра визначається вимогою (принципом) здійснення прав відповідно до їх призначення, оскільки, як наголошує В. П. Грибанов, «...коло індивідуальних інтересів, що визнаються законом і є соціально значущими, для задоволення яких може бути використане суб'єктивне право, визначає не зміст суб'єктивного права, а його соціальне призначення, сферу використання, тобто межі його здійснення і захисту» [6, с. 244]. Тобто норму законодавства, що закріплює принцип вичерпання, можна вважати спеціальною нормою по відношенню до ст. 13 «Межі здійснення прав» Цивільного кодексу України [1].

З вищевказаного випливає, що якщо особа правомірно придбала матеріальний носій охоронюваного об'єкта і має право здійснювати його подальше відчуження, то ця особа також має право здійснювати й дії, які потрібні для такого відчуження (пошук контрагента, у тому числі і шляхом реклами). Оскільки відповідний товар уже був правомірно відчужений правоволодільцем, то дії з таким товаром, за загальним правилом, не можуть завдати збитку інтересам правоволодільця, а отже, здійснення правоволодільцем належних йому виключних прав для запобігання таким діям може розглядатися як зловживання правом.

Але в нормах законодавства України щодо вичерпання прав стосовно різних об'єктів інтелектуальної власності такий підхід до розуміння принципу вичерпання прав втілений неодноманітно, і це дає підстави для різного тлумачення відповідних норм.

Найбільше відповідає вищезазначеному підходу норма щодо вичерпання прав, що закріплюється в ч. 4 ст. 23 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Згідно з цією нормою не вважається порушенням прав власника свідоцтва нанесення географічного зазначення на упаковку товару, застосування в рекламі, запис на бланках, рахунках і інших документах, які супроводжують товар [9].

Норми вітчизняного законодавства щодо вичерпання прав, які впливають із патенту, а також норма щодо вичерпання прав на торговельну марку не конкретизують виключні права, що підлягають вичерпання (лише вказується, що дозволяється подальше «використання» або «введення в обіг»). Але оскільки ці загальні терміни включають у себе і такі способи використання охоронюваних об'єктів, які здійснюються в процесі рекламування товарів, то вищезазначений підхід до тлумачення цих норми є цілком допустимим. До того ж подібна практика тлумачення відповідних норм є поширеною.

Так, аналізуючи практику Суду ЄС з цієї категорії спорів, В. В. Пирогова зазначає: «Очевидно, що маркетинг товарів, що законно імпортуються до країн співтовариства, значно ускладниться, якщо буде діяти заборона на використання товарних знаків у рекламі. Остання потрібна для заохочення покупців,

і цей аргумент складно заперечувати. Європейський Суд дає неоднозначні роз'яснення. З одного боку, імпортер, використовуючи вид реклами, що відрізняється від реклами прямих дистриб'юторів, не створює достатніх підстав, щоб кваліфікувати його дії як завдання збитку репутації товарного знаку. З іншого боку, збиток може бути завданий, якщо товарний знак показаний у рекламі у такому контексті, який може серйозно зменшити створений його власником образ. Варто тільки додати, що судові рішення ухвалюються з урахуванням антитрестового законодавства» [10, с. 44].

Подібна практика склалася не лише у країнах Європейського Союзу, але й у державах пострадянського простору. У зв'язку з цим досить цікавою є справа, пов'язана з використанням товарних знаків у рекламі, яку наводить С. Іващенко [11]. Ця справа розглядалася судами Російської Федерації за позовом фірми «Фольксваген Акциенгезельшафт» до ТОВ «Аспект-Моторс». Заявник вважав, що використання товарних знаків фірми Volkswagen (VOLKSWAGEN і логотипу VW) без дозволу в друкованій і зовнішній рекламі ТОВ «Аспект-Моторс» порушує виключні права фірми на ці товарні знаки і є недобросовісною рекламою. Хоча антимонопольний орган не визнав дії ТОВ «Аспект-Моторс» з розповсюдження реклами порушенням вимог Федерального закону «Про рекламу», суд не погодився з такими висновками. Як зазначає С. Іващенко: «Стаття 23 Закону РФ «Про товарні знаки, знаки обслуговування і найменування місць походження товарів» свідчить, що реєстрація товарного знаку не надає права правоволодільцю заборонити використання цього товарного знаку іншими особами стосовно товарів, уведених до цивільного обороту на території Російської Федерації безпосередньо правоволодільцем або з його згоди. На думку суду, до таких осіб належать суб'єкти господарювання, що спеціалізуються на послугах стосовно цих товарів. Подібні послуги можуть відбиватися також і в рекламі на території РФ. Водночас використання товарних знаків іншими особами в їх торговельній діяльності з обслуговування та іншої діяльності стосовно правомірно введених до цивільного обороту товарів можливо, якщо при цьому не порушується законодавство про рекламу, особливо у сфері вимоги сумлінності» [11].

З огляду на викладене слід визнати, що і відносно об'єктів авторського права слід застосовувати такий самий підхід до тлумачення принципу вичерпання виключних прав, а саме: після першого правомірного продажу матеріальних носіїв об'єктів авторського права набувач (власник) відповідного матеріального об'єкта може використовувати його самостійно, здійснювати його подальше відчуження, а також здійснювати й інші дії, необхідні для такого відчуження (наприклад, використання охоронюваного об'єкта в рекламі).

Такий підхід до визначення правомірності використання об'єктів авторського права у рекламі відповідає світовій практиці і, зокрема, був використаний Судом ЄС у справі Parfums Christian Dior SA and Parfums Christian Dior BV v Evora BV. Ця справа, наведена Л. В. Зубаревим, становить особливий інтерес у зв'язку з тим, що у ній йдеться про використання у рекламі і товарних знаків, і об'єктів авторських прав [12, с. 77].

Як зазначає Л. В. Зубарев, у справі Parfums Christian Dior SA and Parfums Christian Dior BV v Evora BV №337/95 Суд розглядав наступну ситуацію. Фірма Evora BV не входила до дистриб'юторської мережі компанії Parfums Christian Dior. Фірма Kruidvat, яка була дочірньою компанією Evora BV і володіла мережею парфюмерних магазинів і аптек, розповсюдила брошури, що рекламують продукцію фірми Parfums Christian Dior, придбану шляхом паралельного імпорту. Компанія Parfums Christian Dior подала позов про порушення прав на товарний знак і авторських прав. На думку позивача, його товарні знаки використовувалися або порушуючи його виключні права на ці товарні знаки, або таким чином, що це завдало шкоди престижу і репутації товарних знаків і їх власника. Parfums Christian Dior також звинуватила фірму Kruidvat у порушенні своїх авторських прав на флакони і упаковку. У квітні 1997 р. Генеральний адвокат Суду ЄС у своєму висновку запропонував наступне тлумачення Директиви Комісії ЄС № 89/104. Якщо товари були поміщені на ринок ЄС володільцем товарного знаку або з його згоди, то перепродавець має право використати такий товарний знак для привертання уваги громадськості до цих товарів. Володільць товарного знаку має право заборонити рекламу, якщо вона може значно пошкодити репутації і престижу товарного знаку або самого власника. Проте факт нанесення значного збитку має бути переконливо доведений. Нарешті, володільць товарного знаку або володільць авторських прав стосовно флаконів або упаковки може використати авторські права або права, що впливають з володіння товарним знаком, для заборони реклами, що завдає значної шкоди репутації його товарів. У цьому разі факт завдання значного збитку репутації товарного знаку має також бути доведений у національному суді. У листопаді 1997 р. відбулося рішення Суду ЄС у цій справі. Суд підтримав позицію Генерального адвоката і підкреслив, що при доведенні факту нанесення збитку репутації товару володільць прав інтелектуальної власності не може посылатися лише на те, що спосіб реклами товару, звичайний для перепродавця, гірший за якістю, ніж спосіб реклами, використовуваний офіційними дистриб'юторами або самим володільцем прав інтелектуальної власності [12, с. 77].

**Висновки.** Оскільки відповідно до принципу вичерпання виключних прав правомірний набувач товарів, що містять у собі охоронювані об'єкти авторських прав, має право відчувувати ці товари, слід визнати, що він також може здійснювати й ті дії, які потрібні для подальшого просування цих товарів на ринок (пропонування до продажу, використання в рекламі, у супровідній документації тощо). Проте таке використання не повинне завдавати збитку охоронюваним законом інтересам правоволодільців, порушувати права споживачів, а також вимоги законодавства про обмеження монополізму і недобросовісної конкуренції. Слід мати на увазі, що дії з рекламування товарів, які містять у собі охоронювані об'єкти авторських прав, мають бути виправдані у кількісному й якісному відношенні (зрозуміло, що не можна розклеювати афіші по всьому місту і транслювати рекламу по радіо чи телебаченню для продажу одного примірника аудіозапису, вартість якого є несумірно меншою, порівняно з витратами

на рекламу). Також неприпустимою є реклама, що шкодить репутації автора, здатна спотворити сприйняття твору публікою тощо.

**Список літератури:**

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.
2. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13. – Ст. 64.
3. Про рекламу : Закон України від 3.06.1996 р. № 270/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 39. – Ст. 181.
4. Подшибихин Л. И. Принцип «исчерпания прав» в области охраны интеллектуальной собственности / Л. И. Подшибихин // Вопр. изобретательства. – 1989. – № 8. – С. 15–18.
5. Комментарий к Патентному закону Российской Федерации [Электронный ресурс] / В. И. Еременко. – Режим доступа : [http://www.book-ua.org/FILES/pravo/1\\_03\\_2008/pravo\\_0272.txt](http://www.book-ua.org/FILES/pravo/1_03_2008/pravo_0272.txt).
6. Грибанов В. П. Интерес в гражданском праве / В. П. Грибанов // Осуществление и защита гражданских прав / В. П. Грибанов. – Москва: Статут, 2000. – С. 233–244.
7. Абдуллин А. И. К вопросу о соотношении права интеллектуальной собственности и принципов единого рынка в Европейском Союзе / А. И. Абдуллин // Государство и право. – 1999. – № 2. – С. 77–83.
8. Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу: навч. посібник / В. Кернз; [пер. з англ. В. С. Ісакович]. – Київ: Т-во «Знання», КОО, 2002. – 381с.
9. Про охорону прав на зазначення походження товарів : Закон України № 752-XIV: [від 16 червня 1999 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 32. – Ст. 267.
10. Пирогова В. В. Исчерпание прав на товарный знак / В. В. Пирогова // Патенты и лицензии. – 2001. – № 2. – С. 40–45.
11. «Чужие» товарные знаки в рекламе [Электронный ресурс] / С. Ивашенко. – Режим доступа : <http://www.yurpractika.com/article.php?id=10004218>.
12. Зубарев Л. В. Интеллектуальная собственность и свободное движение товаров / Л. В. Зубарев // Государство и право. – 1999. – № 12. – С. 73–80.

**References:**

1. Tsyvil'nyj Kodeks Ukrainy [The Civil code of Ukraine] vid 16.01.2003 №435-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 40, art. 356 [in Ukrainian].
2. Pro avtors'ke pravo i sumizhni prava [On copyright and related rights]. Zakon Ukrainy vid 23.12.1993 №3792-KhII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 1994, 13, art. 64 [in Ukrainian].
3. Pro reklamu [On advertising]. Zakon Ukrainy vid 3.06.1996 № 270/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 39, art. 181 [in Ukrainian].
4. Podshibihin L.I. Princip «ischerpanija prav» v oblasti ohrany intelektual'noj sobstvennosti [Principle of «exhaustion of rights» in the field of intellectual property protection] (1989). *Voprosy izobretatel'stva – Questions of invention*, 8, 15–18 [in Russian].
5. Eremenko V.I. Kommentarij k Patentnomu zakonu Rossijskoj Federacii [Comments to the patent law of the Russian Federation]. Retrieved from: [http://www.book-ua.org/FILES/pravo/1\\_03\\_2008/pravo\\_0272.txt](http://www.book-ua.org/FILES/pravo/1_03_2008/pravo_0272.txt) [in Russian].
6. Gribanov V.P. (2000). Interes v grazhdanskom prave [Interest in civil law]. *Osushhestvenenie i zashhita grazhdanskih prav [Exercise and protection of civil rights]*. Moscow, Statut, 233–244 [in Russian].
7. Abdullin A.I. (1999). K voprosu o sootnoshenii prava intelektual'noj sobstvennosti i principov edinogo rynka v Evropejskom Sojuze [On the question of the relationship between intellectual property rights and the principles of the single market in the European Union]. *Gosudarstvo i pravo – State and law*, 2, 77–83 [in Russian].

8. Kernz V. (2002). Vstup do prava Yevropejs'koho Soiuzu [Introduction to EU Law] [transl. V. S. Isakovych]. – Kyiv, Znanian [in Ukrainian].

9. Pro okhoronu prav na zaznachennia pokhodzhennia tovariv [On the protection of appellations of origin] : Zakon Ukrainy №752-XIV vid 16.06.1999. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, №32, art. 267 [in Ukrainian].

10. Pirogova V.V. (2001). Ischerpanie prav na tovarnyj znak [The exhaustion of trademark rights]. *Patenty i licenzii – Patents and licenses*, 2, 40–45 [in Russian].

11. Ivashhenko S. «Chuzhie» tovarnye znaki v reklame [«Another's» trademarks in advertising]. Retrieved from: <http://www.yurpractika.com/article.php?id=10004218> [in Russian].

12. Zubarev L.V. (1999). Intellektual'naja sobstvennost' i svobodnoe dvizhenie tovarov [Intellectual property and free movement of goods]. *Gosudarstvo i pravo – State and law*, 12, 73–80 [in Russian].

**Євков А. М.**, Candidate of Legal Sciences, Assistant Professor of Department of Civil Law № 2, Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine, Kharkiv.

ORCID 0000-0002-7299-656X

### **Use of copyrighted objects in advertising in the context of problems of exclusive rights exhaustion**

*The article examines issues of legal regulation of copyrighted works' civil circulation in the scope of usage of copyrighted works in order to advertise goods containing such works after their first legitimate sale. These issues are described in close connection with the problem of use of so-called principle of exhaustion of exclusive intellectual property rights, also known as first-sale doctrine.*

*The article analyzed the set of author's exclusive powers which are used in the process of advertising of goods containing protected works. It also examines whether such author's exclusive powers are exhausted after first legitimate purchase of such goods and what criteria must be met in this regard. The article focuses on the fact that the solution of abovementioned question depends on identification of the exclusive rights purpose, so-called specific subject matter of exclusive rights, and also on strict observance of private and public interests balance.*

*In the paper there also described relevant examples of court practice, especially the EU court decisions, which are important for the correct interpretation of legislation.*

**Keywords:** exhaustion of exclusive rights; advertising; copyright; limits of rights; balance of interests.

*Надійшла до редколегії 15.09.2016 р.*