

С. С. САВИЧ

Сергій Святославович Савич, викладач Київського університету права НАН України

## ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИЧЕРПАННЯ ВИКЛЮЧНОГО ПРАВА НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ В УКРАЇНІ

Відомо, що право інтелектуальної власності, окрім забезпечення захисту власників торговельних марок від неправомірного відтворення цих позначень та фальсифікації товарів, виступає також додатковим юридичним важелем їх економічної діяльності. За власником свідоцтва на знак для товарів і послуг передбачено право здійснювати перший продаж виробленого та позначеного його торговельною маркою товару або дозволити це іншим особам шляхом укладення відповідних дистрибуторських чи агентських договорів (ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Це відкриває для нього можливість визначати умови дистрибуції своєї продукції, включаючи як територію продажів, так і ціну й обсяги її реалізації. Надання ним чіткої й недвозначної згоди на впровадження виробленого товару в оборот є умовою подальшої його правомірності.

Наприклад у справі тестерів парфумів компанії «Coty Prestige Lancaster Group», розглянутої у 2010 р. Європейським судом справедливості (далі – ЄСС), компанія-виробник вимагала вилучення їх з цивільного обороту на території ЄС. Всупереч її волі тестери стали продаватися на ринку ЄС, незважаючи на те, згоду було надано лише їх на використання у рекламних цілях та з метою промоції, про що, зокрема, свідчив напис: «не для продажу» на флаконі поряд з торговельною маркою компанії, а також відповідне застереження у тексті дистрибуторського договору. Суд погодився з аргументами компанії, дійшовши висновку, що такий оборот є неправомірним, а тестери мають бути з нього вилучені<sup>1</sup>.

Саме після правомірного уведення товару в оборот можливості подальшого впливу виробника на продажі позначених його торговельною маркою товарів суттєво обмежуються, унаслідок чого відбувається вичерпання виключного права на впровадження товару у цивільний оборот. Правило про вичерпання сформульоване у абз. 2 ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», відповідно до якого: *«виключне право власника свідоцтва на знак для товарів і послуг не поширюється на використання знака для товару, введеного під цим знаком 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»*.

Проблематикою вичерпання виключного права на торговельну марку займається порівняно широке коло дослідників, серед яких С. А. Сударіков, Г. П. Чернишов, О. А. Рассомахіна, О. В. Пахаренко, Д. В. Іванова та інші.

При характеристиці наведеної вище норми необхідно обов'язково враховувати те, що вона є результатом гармонізації національного законодавства з вимогами Директиви ЄС № 89/104/ЄЕС про наближення законодавств держав-членів стосовно торговельних марок, зокрема її п. 2 ст. 7, та є її дослівним перекладом.

В Україні, починаючи з 2011 р., спостерігається інтенсивна динаміка реєстрації в Україні торговельних марок іноземними виробниками, причому сукупна частка таких з країн-членів ЄС кількісно поступається лише США. Наявність гармонізованого законодавства у цьому випадку створює сприятливий правовий клімат для європейських виробників у нашій державі, але водночас вимагає від національних судів урахування також і європейської практики застосування цих «імплантованих» правових норм. У випадку норми про вичерпання виключного права на торговельну марку це особливо важливо (про що далі у тексті)<sup>2</sup>.

Цікаво, що законодавство таких сусідніх країн, як Республіка Білорусь та Російська Федерація подібного формулювання правила про вичерпання не містить. Наявність таких різних підходів пояснюється у першу чергу тим, що міжнародні акти з питань охорони торговельних марок, укладені у рамках Всесвітньої організації інтелектуальної власності та Світової організації торгівлі, надають національним законодавцям свободу дій у визначенні режиму вичерпання прав на торговельні марки. Україна ж має відповідні зобов'язання стосовно гармонізації законодавства перед ЄС, що зокрема впливає із норм прийнятого Закону України «Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу».

Характеризуючи вичерпання виключного права на торговельну марку в Україні, насамперед потрібно зауважити, що у юридичній науці прийнято виділяти три види такого вичерпання: *національне* (право заборонити подальший продаж позначеного торговельною маркою товару вичерпується після його першого продажу, проте лише в межах території країни, виключаючи, зокрема, випадки експорту (вивезення) / імпорту (ввезення), *регіональне* (згадане право вичерпується в межах певного регіонального політико-економічного

утворення держав, прикладом якого є, зокрема, Європейський Союз. Проводиться робота із запровадження регіонального вичерпання права на товарні знаки і у межах Єдиного економічного простору (ЄЕП), зокрема відповідні зміни до свого законодавства внесла Республіка Білорусь, встановивши з 15 січня 2013 р. вичерпання прав на товарні знаки в межах ЄЕП<sup>3</sup> та *міжнародне* (після першого продажу подальша реалізація товарів можлива без згоди правоволодільця як усередині країни, так і при здійсненні експорту (вивезення)/імпорту (ввезення)).

Редакція процитованої норми абз. 2 ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не дозволяє визначити, який з них встановлено в Україні, оскільки з тексту Закону це безпосередньо не випливає. Прихильники наявності в Україні національного вичерпання відштовхуються від територіального принципу чинності виключних прав на торговельну марку. Відповідно до цієї позиції, якщо дія виключних прав має територіальний характер, охоплюючи лише межі країни, то і їх вичерпання має відбуватися в цих межах<sup>4</sup>. Позиція прихильників міжнародного вичерпання зводиться до того, що вони розглядають світ як відкритий ринок, де введення товару в одній з країн мало б означати вичерпання прав на торговельну марку також і в інших<sup>5</sup>. На наш погляд, при вирішенні цього питання в українському законодавстві необхідно враховувати наступні три моменти:

по-перше, ціла низка держав (наприклад Російська Федерація, Польща, ще ряд європейських країн) чітко передбачили у відповідних нормах свого національного законодавства застереження, що внаслідок введення позначуваного торговельною маркою товару в оборот, виключне право на неї вичерпується *лише в межах території країни*, і таким чином відсутність аналогічного застереження у Законі «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не дозволяє однозначно стверджувати, що в Україні існує саме національне вичерпання;

по-друге, закріплена у абз. 2 ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» норма, як уже згадувалося на початку, втілена внаслідок гармонізації українського законодавства з вимогами Директиви, зокрема її п. 2 ст. 7. Водночас перший пункт цієї статті, у якому йдеться про територіальний характер вичерпання (у межах території Співтовариства), узагалі був проігнорований вітчизняним законодавцем. У цьому випадку законодавцю, напевно, ніщо не заважало обумовити, за прикладом Директиви, національний режим вичерпання у Законі;

по-третє, складно собі уявити, що законодавець не зробив відповідного застереження, оскільки керувався науковою теорією територіальною характеру дії виключних прав і національного вичерпання як його наслідку.

Отже, у законодавстві України можна констатувати існування лише одного винятку з правила про вичерпання виключного права на торговельну марку – існування у правоволодільця вагомих підстав забороняти використання своєї торговельної марки, зокрема у разі зміни або погіршення стану позначеного нею товару після введення його в цивільний оборот. Варто зазначити, що виняток у вигляді правила про національне чи регіональне вичерпання і той, що передбачає законодавство України, мають різні завдання і по-різному впливають на здійснення господарської діяльності правоволодільців торговельних марок.

Перший дозволяє планувати стратегію та проводити продажі своїх товарів на зовнішніх ринках, виключаючи, зокрема, таке неприємне для них явище, як паралельний імпорт. Зокрема, якщо національний виробник виробляє товар спеціально для зарубіжних ринків та продає їх там за нижчими цінами, аніж на своєму національному, він зацікавлений, аби поява власного товару на ньому відбувалася лише за його згоди. Така поведінка зумовлюється, у першу чергу, купівельними можливостями споживачів та рівнем попиту у різних країнах, відштовхуючись від чого, суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності змушений так чи інакше будувати там свою цінову політику<sup>6</sup>.

Натомість другий надає можливість контролю виробників за цивільним оборотом своїх товарів з метою реалізації трьох основних функцій торговельної марки: інформування про походження товару, гарантійної та рекламної. Йдеться, насамперед, про забезпечення стану інтегральності (єдності, цілісності) торговельної марки з товаром, що не допускає випадків будь-яких змін у його складі, функціях, властивостях, здійснених продавцями. Подібні дії порушували би найголовнішу функцію торговельної марки – вказувати на те, що товар вироблений особою, яка є правоволодільцем відповідної торговельної марки, а у випадках можливого погіршення якості, – ще й гарантійну. Важливість цієї норми проявляється у тому, що вона дозволяє контролювати дії не стільки дистриб'юторів, яких обмежують умови відповідних договорів, а саме роздрібних торговців, що не перебувають з виробником у жодних зобов'язальних правовідносинах.

Доводиться констатувати, що в Україні досі не напрацьовано необхідну практику застосування цієї норми. Проблеми, у першу чергу, може створювати формулювання її тексту, що передбачає можливість суду самостійно визначати такі підстави, де *зміна чи погіршення* стану товару, зрозуміло, мають розглядатися лише як певні окремі випадки. Доречною тут видається позиція науковців та практиків країн ЄС (зокрема Польщі), які вважають, що використання словосполучення *«вагомі підстави»* у Директиві 89/104 має на меті забезпечити формування широкого та еластичного кола випадків безпосередньо судовою практикою і така практика, у першу чергу Європейського Суду Справедливості (ЄСС), уже дозволяє виокремити на сьогодні три групи цих вагомих підстав: 1) порушення, які стосуються змін в упакуванні товару; 2) порушення, що стосуються змін безпосередньо у товарі; 3) порушення під час рекламування товару<sup>7</sup>. Розглянемо їх.

**Зміни в упакуванні товару.** У цій сфері ЄСС дотримується позиції, що перепакування товару допускається, якщо це не впливає на оригінальний стан продукту всередині упаковки. Сюди можна віднести випад-

ки виймання блістерної упаковки, пляшок, ампул, посудин з оригінального зовнішнього упакування і запаккування їх у нове, приклеювання етикеток на внутрішньому упакуванні товару, додавання до упаковки нової інструкції. Необхідно, аби на новій упаковці було у доступний спосіб розміщено інформацію про того, хто здійснив переупакування. Також важливою є форма та презентація нового упакування, які не повинні завдавати шкоди репутації торговельної марки та виробника. ЄСС наголошує і на тому, що імпортер зобов'язаний повідомити виробника перед уведенням товару в оборот про здійснене переупакування та на його вимогу представити зразок переупакованого продукту (рішення у справі Bristol-Myers Squibb проти Paranova A/S від 11 липня 1996 р.)<sup>8</sup>.

**Зміни у товарі.** За загальним підходом будь-які зміни в оригінальному товарі потрібно тлумачити як порушення функції вказівки про походження, яку виконує торговельна марка, а тому вони не допускаються.

**Рекламування товару.** Проблеми тут можуть виникати в основному з рекламою престижних товарів. ЄСС зазначає, що при здійсненні продажів, які часто є виступають предметами розкоші, продавці не можуть діяти у недобросовісний спосіб, завдаючи шкоди інтересам виробника. Зокрема продавець не повинен допускати, аби здійснювана ним реклама чи промоція продаваного товару негативно впливали на вартість торговельної марки, зменшуючи її престиж та привабливість. У розглянутій ЄСС у 1997 р. справі за позовом компанії Christian Dior проти Evorze BV йшлося про рекламу торговельних марок компанії Christian Dior, яку відповідач, займаючись роздрібною торгівлею, проводив у звичайний для себе спосіб, на звичайних рекламних листівках, розміщуючи там графічні торговельні марки Christian Dior (Eau Sauvage, Poison, Fahrenheit та ін.)<sup>9</sup>. Це не відповідало рекламній політиці Dior стосовно вказаних марок і, на думку компанії, підривало їх престиж. ЄСС не погодився з аргументами останньої та встановив, що роздрібні продавці можуть використовувати звичайно прийняту у своїй діловій практиці рекламу щодо товарів того самого виду, навіть різної якості, з метою привернути увагу споживачів на подальший оборот цими товарами, за умови якщо це не завдає істотної шкоди репутації торговельної марки.

Підсумовуючи зазначимо, що в контексті можливого підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС практика застосування цієї норми набуде більшого поширення, що відтак вимагатиме всебічного урахування європейського досвіду її застосування, зокрема і рішень Європейського Суду Справедливості.

<sup>1</sup> Jak przeciwdziałać wyczerpaniu prawa ochronnego na znak towarowy // Rzeczpospolita. – 09.02.11. – № 32.

<sup>2</sup> Аналіз динаміки реєстрації знаків для товарів і послуг від національних та іноземних заявників в Україні 2008–2012. – Режим доступу: <http://infolight.org.ua/content/analiz-dinamiki-reiestraciyi-znakiv-dlya-tovariv-i-poslug-vid-nacionalnih-ta-inozemnih-zayavnikiv-v-ukrayini-2008-2012-гг>

<sup>3</sup> *Иванова Д. В.* Теория исчерпания исключительного права, практика ее применения и введение регионального исчерпания прав на товарные знаки в Республике Беларусь / Д. В. Иванова // Юстиция Беларуси. – 2012. – № 10. – С. 37–41.

<sup>4</sup> *Пахаренко О. В.* Паралельний імпорту товарів і його українські реалії / О. В. Пахаренко // Інтелектуальна власність. – 2011. – № 5. – С. 13–19.

<sup>5</sup> *Нырова Н.* Параллельный импорт: за и против / Н. Нырова // Интеллектуальная собственность: Промышленная собственность. – 2007. – № 7. – С. 4–18.

<sup>6</sup> *Чернышов Г. П.* Принцип исчерпания исключительного права на товарный знак в законодательстве и судебной практике / Г. П. Чернышов // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – № 7. – 2011. – С. 16–34.

<sup>7</sup> Nowińności przemysłowej / Nowińska E., Promińska U., du Vall M. – Warszawa : Lexis Nexis, 2011. – S. 342–343.

<sup>8</sup> Wyrok TS UE z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawie Bristol-Myers Squibb przeciwko Paranova A/S // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [http://www.orzeczenia.polskawue.gov.pl/orzeczenia.nsf/0/C96F51753BC4B7BEC12574F1003C0E62/\\$file/61993J0427.pdf](http://www.orzeczenia.polskawue.gov.pl/orzeczenia.nsf/0/C96F51753BC4B7BEC12574F1003C0E62/$file/61993J0427.pdf)

<sup>9</sup> Wyrok TS UE z dnia 4 listopada 1997 r. w sprawie Parfums Christian Dior SA i Parfums Christian Dior BV przeciwko Evorze BV // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [http://www.orzeczenia.polskawue.gov.pl/orzeczenia.nsf/0/42DFA3AA6540302EC12574F1003D19F3/\\$file/61995J0337.pdf](http://www.orzeczenia.polskawue.gov.pl/orzeczenia.nsf/0/42DFA3AA6540302EC12574F1003D19F3/$file/61995J0337.pdf)

### Резюме

**Савич С. С.** Окремі питання правового регулювання вичерпання виключного права на торговельну марку в Україні.

У статті розглядається питання вичерпання виключного права на торговельну марку в Україні. Автор зауважує, що відповідна норма національного законодавства є результатом гармонізації з вимогами Директиви 89/104/ЄС про торговельні марки, а тому обов'язково необхідно враховувати європейський досвід її застосування. Наводиться та аналізуються окремі рішення Європейського Суду Справедливості з цього питання. Також вказується на відмінності у регулюванні вичерпання виключного права в Україні та таких сусідніх державах, як Російська Федерація та Республіка Білорусь. Автор також торкається дискусії стосовно національного або міжнародного режиму вичерпання права на торговельну марку та наводить власні аргументи на підтвердження відсутності в Україні національного вичерпання.

**Ключові слова:** торговельна марка, виключне право, вичерпання виключного права, вагомні підстави, зміна або погіршення стану товару.

### Резюме

**Савич С. С.** Отдельные вопросы правового регулирования исчерпания исключительного права на торговую марку в Украине.

В статье рассматривается вопрос исчерпания исключительного права на торговую марку в Украине. Автор замечает, что соответствующая норма национального законодательства является результатом гармонизации с требованиями Директивы

89/104/ЕЕС о торговых марках, а поэтому обязательно необходимо учитывать европейский опыт ее применения. Приводятся и анализируются отдельные решения Европейского Суда Справедливости по этому вопросу. Также указывается на различия в регулировании исчерпания исключительного права в Украине и таких соседних государствах, как Российская Федерация и Республика Беларусь. Автор также касается дискуссии относительно национального или международного режима исчерпания права на торговую марку и приводит собственные аргументы в подтверждение отсутствия в Украине национального исчерпания.

**Ключевые слова:** торговая марка, исключительное право, исчерпание исключительного права, веские основания, изменение или ухудшение состояния товара.

### Summary

**Savych S. Legal regulation of exhaustion of trademark rights in Ukraine (single issues).**

The article deals with issues of exhaustion of trademark rights in Ukraine. The author remarks that appropriated norm of national legislation is the result of harmonization Ukrainian legislation with requirements of Directive 89/104/EEC about trademarks. Therefore it is necessary to consider the European experience of its application. Also presented and analyzed some decisions of the European Court of Justice on this field. Highlighted the differences in the regulation of the exhaustion of the exclusive rights in Ukraine and neighboring countries such as the Russian Federation and the Republic of Belarus. The author also relates to the debate about national or international regime of exhaustion of trademark rights and proposes his own arguments in support of position about absence of national exhaustion in Ukraine.

**Key words:** trademark, the exclusive right, exhaustion of the exclusive rights, legitimate reasons, change or impair of goods.

*Отримано 3.06.2013*