

For the purposes of this article, the author presents the theoretical approaches to the nature of general principles of law, developed in the framework of modern doctrine, as well as the arguments for their determination as an independent source of law.

**Key words:** general principles of law, sources of constitutional law, the rule of law.

УДК 347.772

**Д. О. ФЕДОРОВА**

*Дарина Олегівна Федорова, студентка магістратури Київського національного університету імені Тараса Шевченка*

## **ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРАВАМИ НА ДОБРЕ ВІДОМІ ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ В УКРАЇНІ**

Станом на грудень 2016 р. 134 знаки для товарів і послуг внесено до бази даних «Відомості про добре відомі знаки в Україні». Оскільки щомісяця реєструється близько 1000 торговельних марок<sup>1</sup>, логічно, що добре відомі торговельні марки є досить цінним об'єктом права інтелектуальної власності та потребує досконалої правової регламентації щодо розпорядження правами на них. Зважаючи на стан українського законодавства сьогодні, існують деякі прогалини, які мають бути усунені.

Питання щодо розпорядження правами на торговельні марки в цілому та укладення договорів стосовно добре відомих торговельних марок зокрема досліджували ряд науковців, серед яких: І. А. Безклубий, В. С. Дмитришин, Т. С. Демченко, А. О. Кодинець, В. М. Крижна, Л. Д. Романадзе та інші.

**Метою статті** є дослідження специфіки правової охорони добре відомих торговельних марок, як особливо цінного об'єкта інтелектуальної власності, визначення правового механізму розпорядження правами на зазначений вид торговельних марок відповідно до чинного законодавства України.

Однією із класифікацій торговельних марок є їх поділ на прості та добре відомі. Крім цього, категорія «добре відома торговельна марка» має досить велику кількість суміжних понять. Для дослідження особливостей розпорядження правами на добре відомі торговельні марки важливим є розуміння сутності такого об'єкта, а також співвідношення його із категоріями «загальновідомий знак», «торговельна марка з репутацією», «знаменитий знак» або «знак, що має добре ім'я», «бренд».

Основою правової охорони добре відомих торговельних марок є ряд міжнародних документів. Паризька Конвенція про охорону промислової власності містить статтю *bis*, де зазначається про можливість країни – учасниці даної Конвенції відхилити або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів<sup>2</sup>. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

У ч. 2 ст. 16 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода ТРІПС) міститься наступне положення: при визначенні, чи є товарний знак загальновідомим, члени повинні брати до уваги обізнаність відповідного сектора широкого загалу про цей товарний знак, у тому числі відомість на території відповідного члена, яка була отримана в результаті просування товарного знака<sup>3</sup>.

ВОІВ була також розроблена Спільна рекомендація про положення стосовно охорони загальновідомих торговельних марок, в якій закладені базові категорії та правила для визнання торговельної марки добре відомою, а також положення про охорону такої торговельної марки та співвідношення з комерційними найменуваннями та доменами<sup>4</sup>.

На основі аналізу міжнародних актів варто зазначити, що визначення поняття «загальновідомої торговельної марки» відсутнє. Такий стан речей, на нашу думку, здається логічним, оскільки кожна держава повинна, спираючись на міжнародні стандарти, сформулювати своє поняття даної категорії, відповідно до національних особливостей та правових принципів, що існують в країні.

Так, відповідно до чинного закону Китаю «Про товарні знаки»: добре відома торговельна марка – це торговельна марка, яка широко відома відповідній загальній громадськості і має достатньо високу репутацію<sup>5</sup>.

В Україні поняття «добре відома торговельна марка» вживається на рівні Цивільного Кодексу України (далі – ЦК України), але його зміст не розкривається. Зокрема, у ч. 3 ст. 494 ЦК України зазначено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідомством. Положення щодо охорони прав на добре відомий товарний знак містяться також у ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Крім цього, існує Порядок визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України. Названа нормативна база характеризує добре

відомий знак або добре відому торговельну марку через ряд фактів, що підтверджують добру відомість стосовно товарів і/або послуг, щодо яких вона використовується, і не надає визначення такому поняттю.

Очевидно, що в міжнародних документах вживається термін «загальновідома», тоді як в українському законодавстві – «добре відома». До появи нового ЦК України широкоживаним було поняття «загальновідомий знак». Варто зазначити, що в Російській Федерації й досі вживається термін «общеизвестный знак»<sup>6</sup>. Введення в національне законодавства поняття «добре відомі знаки», на думку М.Й. Дубинського, є найбільш доцільним і правильним перекладом англійського терміна «well-known». Це поняття підкреслює, поперше, добросовісні наміри, а, по-друге, сприяє правильному застосуванню термінології. Термін «загальновідомий знак» є досить умовним, оскільки жоден з найбільш відомих товарних знаків не є відомим усім без винятку. Знак може бути відомий лише певному сектору суспільства<sup>7</sup>. Тож, вживання понять «загальновідома торговельна марка» та «добре відома торговельна марка» в українському законодавстві пов'язані з неточною перекладу. Варто погодитися із зазначеною позицією, зважаючи на тлумачення зазначених понять, та привести всі закони до єдиної термінології.

Т. С. Демченко у своїй праці виокремлює «знамениті знаки» або «знаки, що мають добре ім'я». Вона зазначає, що загальновідомі знаки відомі певному сектору суспільства та охороняються незалежно від їх реєстрації чи використання в країні, де вимагається правова охорона, щодо товарів і послуг, для яких вони зазвичай використовуються, тоді як знамениті знаки відомі широкому загалу населення і отримують правову охорону щодо неоднорідних товарів і послуг за умови їх реєстрації в країні, де вимагається правова охорона<sup>8</sup>. Аналіз міжнародного та національного законодавства показав, що дана позиція не знайшла тут своє відображення.

Деяку іншу позицію має Л. Д. Романадзе. Вона зазначає, що знамениті торговельні марки мають виняткову цінність і стоять осторонь всіх інших позначень та мають силу самостійної привабливості, що виявляється незалежно від позначених ними товарів і послуг. Йдеться про такі позначення, як DIOR, KODAK, COCA-COLA, ROLLS-ROYCE тощо. Апеляційний Суд Парижа зазначив, що торговельна марка, що має добре ім'я (знаменита ТМ), – це марка, що відома значній частині населення, є привабливою незалежно від товарів і послуг, які нею позначаються<sup>9</sup>.

Законодавство Японії торговельні марки поділяє на чотири види: звичайні, торговельні марки з репутацією, добре відомі торговельні марки та знамениті. При цьому вважається, що не кожна торговельна марка з репутацією є добре відомою, а добре відома торговельна марка може не бути знаменитою<sup>10</sup>. Тож можна зазначити, що торговельні марки з репутацією, добре відомі торговельні марки та знамениті торговельні марки є ступені визнання суспільством торговельної марки.

Добре відому торговельну марку досить часто ототожнюють з брендом, зважаючи на відсутність визначення в нормативних документах. В. С. Кулібаба зазначає, що бренд є досить широким поняттям і включає в себе: торговельну марку та (або) комерційне найменування (найменування фізичної особи-підприємця), та (або) географічне зазначення, а також враження від цих об'єктів (легенда, філософія бізнесу), яке існує у свідомості споживача або цінності, що асоціюються з ними, і характеризується високим рівнем відомості<sup>11</sup>. О. В. Зозульов вказує на те, що бренд – це імідж сформований у свідомості споживача<sup>12</sup>. На нашу думку, поняття «бренд» тому не зустрічається в українському законодавстві, оскільки є категорією економіки та маркетингу. «Бренд» є ширшим, більш комплексним поняттям, ніж «добре відома торговельна марка», оскільки може включати в себе й такі категорії, як комерційне найменування, географічне зазначення, репутація, реклама та інші асоціативні зв'язки, що виникають у споживача щодо товару чи послуги, а не тільки торговельну марку, якою маркуються товари та/чи послуги.

Зважаючи на вищезазначене, під добре відомою торговельною маркою пропонуємо розуміти вид торговельних марок, що має певний рівень популярності в суспільстві та за рішенням компетентного органу чи суду визнані такими відповідно до критеріїв і вимог, встановлених законом.

Зазвичай добре відомі торговельні марки мають позитивну репутацію, високу якість товарів і послуг, що асоціюються з відповідною торговельною маркою та є популярними серед населення.

Аналізуючи ч. 4 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» можна стверджувати наступне: 1) правова охорона добре відомих торговельних марок не потребує реєстрації, достатнім є рішення суду чи компетентного органу; 2) правова охорона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Такі особливості зумовлюють високу цінність добре відомих торговельних марок як об'єктів цивільного обороту та встановлення специфічного режиму правового регулювання розпорядження правами на них. Сьогодні в українському законодавстві відсутні положення, які б забезпечували особливості розпорядження правами на добре відомі торговельні марки. У зв'язку з цим на практиці виникають колізії та прогалини при укладенні договорів щодо добре відомих торговельних марок.

Одним із найпоширеніших договорів, що укладаються з приводу добре відомих торговельних марок, є ліцензійний договір. Згідно з ч. 1 ст. 1109 ЦК України: «За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону. Предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкта права інтелектуальної

власності, які на момент укладення договору не були чинними»<sup>13</sup>. Відповідно до п. 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»: «Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору». Як зазначено вище, однією з особливостей добре відомих торговельних марок є їх правова охорона незалежно від реєстрації. Тобто, можливість укладення договорів щодо такої торговельної марки також не має залежати від отримання свідоцтва. Але, зважаючи на вказані норми, при укладенні договорів без наявного свідоцтва можуть виникнути питання щодо дійсності такого договору. Тому, на нашу думку, доцільно викласти ч. 3 ст. 5 в наступній редакції: «3. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом або іншим правостановлюючим документом», а ч. 7 та 8 ст. 16 зазначеного Закону таким чином: «7. Власник свідоцтва або іншого правостановлюючого документа може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору. 8. Власник свідоцтва або іншого правостановлюючого документа має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору».

Обов'язковою умовою ліцензійного договору відповідно до діючого законодавства є умова про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови. (п. 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Ця вимога є особливо актуальною для добре відомих торговельних марок, оскільки рівень довіри споживача до товарів та послуг, які надаються під маркуванням добре відомої торговельної марки, є досить високим.

В. С. Дмитришин висловлює думку щодо необхідності закріпити таке ж положення і при укладенні договору про передання майнових прав на добре відому торговельну марку<sup>14</sup>. Вважаємо, що достатнім є обов'язок проінформувати споживача про зміну власника.

Відповідно до ст. 1113 ЦК України: «За договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах». Також законодавство містить положення щодо обов'язкової державної реєстрації таких договорів (ч. 2 ст. 1114 ЦК України). Аналізуючи законодавство України, А. О. Кодинець зазначає, що у п. 67 постанови № 12 Пленуму Вищого господарського суду України також наголошено, що Державна реєстрація прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг (торговельну марку) засвідчується свідоцтвом України на знак для товарів і послуг, з видачею якого закон і пов'язує набуття відповідних прав. Отже, оскільки право інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг (торговельну марку) набувається з моменту відповідної реєстрації, то й договір про передання виключних майнових прав на такий об'єкт хоча й має виконуватися сторонами з моменту його підписання, але безпосередньо не надає новому власникові виключних майнових прав на знак для товарів і послуг (торговельну марку), які переходять до нього лише з моменту здійснення державної реєстрації<sup>15</sup>. Як зазначалося вище, добре відома торговельна марка не потребує реєстрації. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні (ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Тому постає питання про необхідність реєстрації договору про передання виключних майнових прав на торговельні марки. У даному випадку відсутність реєстрації здається логічним, виходячи із положень законодавства. Але на практиці може призвести до визнання такого договору нікчемним у зв'язку з порушенням ч. 2 ст. 1114 ЦК України.

Крім цього, п. 7 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вказує, що передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу. На нашу думку, таке положення законодавства є слушним та доцільним, якщо ми говоримо про добре відомі знаки. Особливо коли після передачі права власності на знак новий власник бажає його використовувати щодо товарів та (чи) послуг, які відрізняються від товарів та (чи) послуг, що були марковані ним до укладення договору. Оскільки у свідомості споживача вже закріпився асоціативний зв'язок добре відомої торговельної марки і конкретних товарів та (чи) послуг, укладення договору про передання прав на добре відомі торговельні марки без сповіщення про це споживача може бути підставою для визнання договору недійсним відповідно до п. 7 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Тож, для уникнення такої загрози, новий власник добре відомої торговельної марки має вжити заходів для повідомлення про таку зміну, наприклад, при рекламуванні нових товарів та (чи) послуг під добре відомою торговельною маркою.

Іншим видом договорів у сфері розпорядження правами на торговельну марку є договір комерційної концесії, за яким одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг (ст. 1116 ЦК України). До предмета даного договору входить право на використання, як правило, добре відомих торговельних марок, поруч із іншими правами, що можуть передаватися за договором франчайзингу. Частина 2 ст. 1120 ЦК України регламентує, що одним із обов'язків правоволодільца є контролювання якості товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) користувачем на підставі договору комерційної концесії. У свою чергу, користувач має обов'язок забезпечити відповідність якості товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) відповідно до договору комерційної концесії, якості аналогічних товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) право володільцем. (ч. 1 ст. 1121 ЦК України).



Зазвичай найбільш прибутковими є ті компанії, що впроваджують на український ринок іноземні франшизи. Причиною цього є висока впізнаваність товарної марки, розкручений бренд, ефективна маркетингова політика тощо. З-поміж ста найбільш популярних франчайзингових компаній світу в Україні представлені McDonalds, KFC, Coca-Cola, Hertz, Groupe Auchan та Domino's Pizza. У даний час на ринку франшиз домінують вітчизняні франшизи. Насамперед це пов'язано з тим, що від вітчизняних підприємств вимагається мінімальна адаптація до умов ринку, що значно спрощує вхід на нього<sup>16</sup>.

Отже, специфіка добре відомих торговельних марок потребує спеціального нормативного урегулювання шляхом законодавчого визначення добре відомої торговельної марки, створення уніфікованого понятійно-категоріального апарату у сфері охорони прав на торговельні марки, а також удосконалення положень законодавства щодо розпорядження правами інтелектуальної власності з метою уникнення неоднозначного тлумачення норм в процесі їх практичної реалізації.

<sup>1</sup> БД «Відомості про добре відомі знаки в Україні»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://base.uipv.org/searchbul/search.php?action=viewbul&dbname=wkm&section=a>

<sup>2</sup> Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995\\_123](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_123)

<sup>3</sup> Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15 квітня 1994 р. (Угода TRIPS): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/981\\_018](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/981_018)

<sup>4</sup> Спільна рекомендація Асамблеї паризького Союзу та Генеральної Асамблеї ВОІВ про положення стосовно охорони загальновідомих знаків, прийнята на 34 сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20–29 вересня 1999 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/marks/833/pub833.pdf>

<sup>5</sup> Phan Ngoc, T. Well-known trademark protection. A comparative study between the laws of the European Union and Vietnam / T. Phan Ngoc. – The Faculty of Law, Lund University, (2011). – 233 p. – P. 54.

<sup>6</sup> Цивільний Кодекс Російської Федерації від 18 грудня 2006 р. № 230-ФЗ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.tm-patent.ru/legislation.html#1508>

<sup>7</sup> Законодавство України у сфері інтелектуальної власності: проблеми вступу до СОТ: матеріали слухань у Комітеті з питань науки і освіти Верховної Ради України / упоряд. Г. О. Андрощук. – К.: Парламентське видавництво, 2002. – С. 24.

<sup>8</sup> Демченко Т. С. Правова охорона загальновідомих і знаменитих знаків у міжнародній практиці та в Україні / Л. Д. Демченко // Вісник господарського судочинства. – 2001. – № 3. – С. 204.

<sup>9</sup> Романадзе Л. Д. Захист прав на торговельні марки у міжнародному приватному праві [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / Л. Д. Романадзе; Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2008. – С. 32–33.

<sup>10</sup> Phan Ngoc, T. Вказана праця. – P. 56.

<sup>11</sup> Кулібаба В. С. Щодо поняття бренда / В. С. Кулібаба // Актуальні проблеми держави і права. – 2009. – Вип. 51. – С. 193.

<sup>12</sup> Зозульов О. В. Брендінг та антибрендінг: що вибрати в Україні? / О. В. Зозульов // Маркетинг в Україні. – 2002. – № 4 (14). – С. 26–28.

<sup>13</sup> Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15>

<sup>14</sup> Дмитришин В. С. Проблемні питання передавання прав на добре відомі знаки в Україні / В. С. Дмитришин // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – № 4. – Т. 1. – С. 117–120.

<sup>15</sup> Козинець А. О. Специфіка законодавчого регулювання договорів у сфері розпорядження правами на торговельні марки / А. О. Козинець // Часопис Академії Прокуратури України. – 2015. – № 1. – С. 104.

<sup>16</sup> Добрянська Ю. О. Дослідження сучасного стану франчайзингу в Україні / Ю. О. Добрянська, А. В. П'ячечна, Н. С. Косар // Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. – 2015. – № 7. – С. 123.

#### Резюме

**Федорова Д. О. Проблеми правового регулювання розпорядження правами на добре відомі торговельні марки в Україні.**

Розглянуто специфіку добре відомих торговельних марок. Проведено аналіз правового регулювання укладення договорів щодо даного об'єкта інтелектуальної власності. Сформульовано пропозиції стосовно удосконалення законодавства в даній сфері.

**Ключові слова:** добре відома торговельна марка, бренд, розпорядження правами, майнові права, цивільне законодавство.

#### Резюме

**Федорова Д. О. Проблемы правового регулирования распоряжения правами на хорошо известные торговые марки в Украине.**

Рассмотрена специфика хорошо известных торговых марок. Проведен анализ правового регулирования заключения договоров, предметом которых является указанный объект интеллектуальной собственности. Сформулированы предложения по усовершенствованию законодательства в данной сфере.

**Ключевые слова:** хорошо известная торговая марка, распоряжение правами, имущественные права, гражданское законодательство.

#### Summary

**Fedorova D. Problems of legal regulation of rights disposal to well-known trademarks in Ukraine.**

In the article the specificity of well-known trademarks is considered. The legal regulations of contracts on intellectual property are analysed. The improvements of legislation about the issues are offered.

**Key words:** well-known trade name, brand, disposal of rights, property rights, civil law.