

ДО ПИТАННЯ ІСТОТНИХ УМОВ ДОГОВОРІВ ПРО ПЕРЕДАЧУ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ

Ярослав Іолкін,

*старший науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН
України, кандидат юридичних наук*

За статистичними даними Державної служби інтелектуальної власності за 2011 рік щодо розпорядження майновими правами на знаки для товарів і послуг спостерігається така динаміка: договори про передання виключних майнових прав на знаки для товарів і послуг — 1536 пакетів, серед них від українських правласників — 1262, від іноземних — 274, ліцензійних договорів на використання знаків для товарів і послуг — 173, серед останніх від українських правласників — 99, від іноземних — 74 [1, 20].

Незважаючи на широку практику розпорядження майновими правами на торговельні марки, низка питань щодо істотних умов таких договорів залишається неврегульованими.

Режим розпорядження торговельною маркою регулюється Цивільним кодексом України (далі — ЦК України) [2] — Главою 75 «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності», Господарським кодексом України (далі — ГК України) [3] — Главою 16 «Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності», Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (ст. 16) [4], в яких передбачено виключне право власника знака користуватися і розпоряджатися знаком, і, зокрема, передавати право користування знаком, наприклад, на підставі ліцензійного договору.

Способами розпорядження правом на торговельну марку є договори, які,

відповідно до Глави 75 ЦК України «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності», Глави 76 ЦК України «Комерційна концесія», Глави 16 ГК України «Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності», ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», поділяються на: ліцензійний договір на використання торговельної марки, договір про передачу права власності на торговельну марку та договір комерційної концесії (далі — договори про передачу права на торговельну марку).

Порядок укладання договорів про передачу прав на торговельну марку регулюється нормами міжнародного законодавства (ст. 21 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності) щодо загальних принципів їх укладання, загальними нормами цивільного законодавства щодо форми, змісту та сторін договору (статті 427, 1107–1129 ЦК України), спеціальним господарським законодавством — ст. 157 ГК України, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції» [5], Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг й видачу ліцензії на використання знака для товарів і послуг [6].

Відповідно до вітчизняного законодавства, національної та міжнародної



практики укладання ліцензійних договорів [178], серед істотних умов останніх можна виділити: предмет, гарантію якості товару, територію дії ліцензійного договору, строк дії ліцензійного договору. Зазначені умови можна охарактеризувати також як спеціальні (кваліфікаційні) умови ліцензійних договорів, оскільки саме вони виокремлюють ліцензійні договори в окрему групу (інститут) у царині договірної права.

Щодо предмета ліцензійного договору, варто зазначити таке. Торговельна марка, відповідно до своєї інтенціональної природи, при укладанні між суб'єктами господарювання ліцензійного договору набуває цінності через свої віртуальні елементи. Адаже, в певних ситуаціях, як зазначає С. Алексєєв, предметом правового регулювання стає не річ, а вольова поведінка учасників відносин [7]. Предметом ліцензійного договору про передачу права на торговельну марку є не знак як об'єкт правовідносин, а право користування цим знаком — ліцензія. Відповідно до п. 5 ст. 1109 Цивільного кодексу України, предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними. Оскільки, згідно з Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» обсяг правової охорони торговельної марки визначається свідоцтвом, то, відповідно, предмет ліцензійного договору про передачу права на торговельну марку визначається обсягом правомочностей, визначених в охоронному документі. Проте, відповідно до п. 6 ст. 1109 Цивільного кодексу України, права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату.

Гарантія якості — це обов'язкова умова ліцензійного договору. Відпо-

відно до п. 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ліцензійний договір повинен містити умову 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.

Стосовно території дії ліцензійного договору, в українському законодавстві відсутнє визначення поняття «території ліцензійного договору». В ст. 1109 ЦК України лише зазначається, що у разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України.

Відповідно до норм міжнародного та національного законодавства, територія ліцензійного договору для резидентів країн-учасниць Паризького Союзу визначається:

- 1) Паризькою конвенцією про охорону промислової власності [8], яка розглядає територію дії своїх положень на території всіх країн-учасниць, залишаючи за останніми автономне право щодо адміністративних і судових процедур захисту об'єктів промислової власності (статті 1–2 Паризької конвенції);
- 2) охоронним документом — свідоцтвом на знак для товарів і послуг, в якому визначаються обсяг правової охорони й територія його дії, відповідно до режиму реєстрації (національна реєстрація — в межах країни реєстрації, міжнародна реєстрація — у межах країн, на які поширюється реєстрація);
- 3) договором, який визначає територію передачі прав, яка обмежується територією свідоцтва й територією Паризького Союзу. Територія дії договору може бути



вужчою за територію дії свідоцтва та може виходити за територію дії свідоцтва на територію країн-учасниць Паризького Союзу лише за умови дії на них принципу першовикористання торговельної марки, як підстави її правової охорони. За інших обставин договір на такій території може бути визнано недійсним через відсутність предмета.

З огляду на зазначене вище, пропонується дати визначення території дії ліцензійного договору й виділити такі її види, як преюдиційна територія та фактична територія.

Територія дії договору про передачу права на торговельну марку — це адміністративно визначена територіальна одиниця чи їх сукупність, в якій, відповідно до норм законодавства й договору передаються майнові права на торговельну марку.

Преюдиційна територія — це територія, на якій, відповідно до норм міжнародного та національного законодавства, торговельна марка може отримати правову охорону як об'єкт промислової власності й бути предметом договірних відносин.

Фактична територія — це територія реалізації права, на якій існує правова охорона торговельної марки на момент укладення договору про передачу права на торговельну марку.

Щодо особливостей визначення строку дії ліцензійного договору, то згідно зі ст. 1110 ЦК України, ліцензійний договір укладається на строк, який повинен спливати не пізніше від спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності. Відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», право власності на знак (виключне майнове право) засвідчується свідоцтвом, термін дії якого становить 10 років від дати подання заявки і продовжується за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років.

Постає питання: чи потрібно це розуміти, що термін дії ліцензійного договору обмежується терміном дії свідоцтва? У практиці укладання ліцензійних договорів це питання є дискусійним. Особливо гостро воно постає в ситуаціях, коли термін дії свідоцтва спливає найближчим часом, а майбутні контрагенти за ліцензійним договором мають довгострокові плани щодо використання відповідної торговельної марки.

На нашу думку, строк дії ліцензійного договору не обмежується строком дії охоронного документа, позаяк не слід ототожнювати поняття «строк чинності виключних майнових прав» і «термін дії свідоцтва».

Так, строк чинності виключних майнових прав визначається сукупно:

- 1) строком дії охоронного документу;
- 2) можливістю отримання правової охорони торговельної марки в результаті її використання;
- 3) правилами ведення добросовісної конкуренції.

Для окреслення правової природи ліцензійних договорів видається за доцільне навести їх класифікацію за критеріями обсягу правомочностей, що передаються.

За обсягом правомочностей, що передаються, відповідно до статей 1108 і ст. 1113 ЦК України можна виділити: ліцензійний договір з виключною ліцензією, ліцензійний договір з однічною ліцензією та невиключний ліцензійний договір. Виключний ліцензійний договір передбачає видачу ліцензії лише одному ліцензіату й виключає можливість використання ліцензіаром торговельної марки та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері. Однічна ліцензія видається лише одному ліцензіату та виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості вико-



ристання ліцензіаром цього об'єкта в зазначеній сфері. Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Аналіз наведених положень ЦК України спонукає до необхідності визначення поняття сфери ліцензійного договору, яким оперує законодавець. Легальне визначення поняття сфери ліцензійного договору відсутнє у вітчизняному законодавстві, що є суттєвою прогалиною, тому що воно несе на собі важливе юридичне навантаження.

На нашу думку, поняття «сфери» ліцензійного договору про передачу права на торговельну марку визначається:

- 1) територією дії ліцензійного договору;
- 2) переліком класів товарів і послуг, за якими право користування торговельною маркою передається ліцензіаром ліцензіату.

Отже, сфера ліцензійного договору про розпорядження правами на торговельну марку — це обсяг правовідносин, який виникає в результаті укладення такого договору, обмежується фактичною територією його дії та обсягом правомочностей, що передаються.

Наступним видом договору про передачу права на торговельну марку є договір про передачу права власності на торговельну марку. Повна передача права на торговельну марку, відповідно до положень ст. 21 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності [9], може відбуватись як

разом з передачею підприємства, так і окремо від нього. Проте, як зазначається в ст. 6 *quater* Паризької конвенції, така передача прав на торговельну марку не повинна вводити в оману громадськість, зокрема щодо походження, характеру чи істотних якостей товарів, для яких застосовується торговельна марка.

Варто звернути увагу, що на практиці непоодинокі випадки, коли договір про передачу права власності на торговельну марку підмінюється за своїм змістом виключним ліцензійним договором.

Очевидно, що про договір про передачу права власності на торговельну марку йдеться тоді, коли на торговельну марку передаються усі правомочності в повному обсязі її правової охорони. Як зазначалося вище, обсяг правової охорони зареєстрованої торговельної марки складається з таких елементів:

- 1) зображення торговельної марки чи інших відповідних графічних відображень;
- 2) перелік товарів і послуг, зазначених у свідоцтві (п. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»);
- 3) територія країн реєстрації (ст. 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності).

Отже, якщо, скажімо, в договорі передбачається передача прав на торговельну марку за усіма класами, але не на всій території дії свідоцтва чи передача прав на всій території дії свідоцтва, але не за усіма класами — маємо ліцензійний договір. ♦

Список використаних джерел

1. Річний звіт Державної служби інтелектуальної власності України за 2011 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу : http://sips.gov.ua/i_upload/file/ukr.pdf.



2. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2003. — № 40–44. — Ст. 356.
3. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2003. — № 18–22. — Ст. 144.
4. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 1994. — № 7. — Ст. 36.
5. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» // [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws>.
6. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг і видачу ліцензії на використання знаку для товарів і послуг» № 576 від 03.08.2001 року. [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0718-01>.
7. Алексеев С. С. Право: Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного исследования / С. С. Алексеев. — М. : Статут, 2006. — 711 с.
8. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 року : офіційний український текст. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парлам. вид-во, 2006. — 27 с. — (Бібліотека офіційних видань).
9. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності 1994 року : офіційний український текст / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2007. — 50 с. — (Бібліотека офіційних видань).

Надійшла до редакції 24.09.2012 року