

ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАВА НА ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ

ПОНОМАРЬОВ Андрій Олександрович - здобувач Інституту права Міжрегіональної академії управління персоналом

Данная статья посвящена исследованию сущности и содержания права на использование торговой марки, его положения в системе имущественных прав интеллектуальной собственности, а также определению соотношения правовых категорий „право на объект интеллектуальной собственности” и „правомочность”. Кроме того, в статье анализируется вопрос установленных законом границ реализации имущественного права относительно использования торговых марок.

Ключові слова: торговельна марка, право на об'єкт інтелектуальної власності, правомочність, виключні права, використання торговельної марки, попереджувальне маркування, обмеження права на використання.

Постановка проблеми

Сьогодні одним із найважливіших аспектів прибутково успішної діяльності суб'єктів підприємництва стає використання результатів інтелектуальної праці в господарській діяльності. Використання торговельних марок дозволяє не тільки збільшити споживчий попит та досягти значних прибутків, а також не останнім чином впливає на досягнення позитивної ділової репутації на певному ринку товарів чи послуг та є значним стимулом для розвитку здорового конкурентного середовища.

Огляд останніх досліджень і публікацій

Дослідження питання щодо правомочностей на об'єкти інтелектуальної влас-

ності здійснювалося у працях вітчизняних і закордонних цивілістів, зокрема Дозорцева В. А., Іоффе О. С., Нікольської Т., Скакун О. Ф., Скордамальї В., Матели П., Волинкіної М. В., Кириченко І. та інших. Емпіричну основу для написання даної статті склали акти цивільного законодавства України, законодавства в сфері промислової власності та міжнародно-правові акти.

Мета та завдання дослідження полягає у встановленні сутності права на використання торговельної марки, визначення змісту та особливостей категорії „використання” торговельної марки як об'єкта інтелектуальної власності, розкриття встановлених законом обмежень щодо реалізації майнового права на використання торговельних марок.

Основний матеріал

Вважаю за потрібне перед безпосереднім дослідженням питання щодо змісту права на використання торговельної марки зупинитися на з'ясуванні сутності „права на об'єкт інтелектуальної власності” та „правомочності”, а також висвітленні особливостей співвідношення цих правових категорій.

Для початку необхідно зазначити, що поняття “право на об'єкти інтелектуальної власності” може застосовуватись в двох значеннях: суб'єктивному та об'єктивному. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV [1] визначає „право інтелектуальної власності” як право особи на об'єкт

інтелектуальної, творчої діяльності. Отже, в суб'єктивному розумінні “право на об'єкт інтелектуальної власності” являє собою певний комплекс прав, що належать певному суб'єкту по відношенню до певного інтелектуального об'єкта. В об'єктивному розумінні цей термін визначається як сукупність правових норм, які регулюють відносини, що складаються у процесі створення, офіційного оформлення, використання та охорони результату інтелектуальної, творчої діяльності.

Згідно із теорією права, суб'єктивні права у конкретних правовідносинах реалізуються через правомочності уповноваженої особи. Правомочність – складова частина змісту суб'єктивного права, що становить конкретну юридичну можливість, яка надається суб'єкту з метою задоволення його інтересів [2, с. 253]. Але не слід ототожнювати суб'єктивне право і правомочність, оскільки суб'єктивне право має більш широкий зміст. Певна сукупність правомочностей є засобами реалізації суб'єктивного права. Суб'єктивне право існує незалежно від його виконання.

Згідно статті 418 Цивільного кодексу України: „Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності...”. Цивільний кодекс, у статті 424, визначає наступний перелік майнових прав інтелектуальної власності:

- 1) право на використання об'єкта.
- 2) виключне право дозволяти використання об'єкта.
- 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта, в тому числі забороняти таке використання.
- 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Іноді в юридичній літературі як одне із основних майнових прав виділяється право на отримання винагорода. Але слід брати до уваги, що сьогодні виключні майнові права є об'єктом комерціалізації, і право на винагороду також є похідним від правомочності використання та розпорядження. Як приклад, при користуванні шляхом реалізації функцій торговельної марки винагорода полягає у відповідному збільшенні обсягу ре-

алізації товарів та послуг, а при здійсненні правомочності з розпорядження винагорода можлива в якості оплати уступки або ліцензії [3].

Із нормативного формулювання змісту майнових прав на торговельні марки і промислові зразки випливає, що законодавець окремо не виділяє і не розкриває визначення поняття правомочності „розпорядження” майновими правами інтелектуальної власності. Як можливість вирішувати юридичну долю інтелектуального об'єкта, право розпорядження за нормою закону розглядається опосередковано через право володільця охоронного документу передавати майнові права у користування або ж здійснення їх відчуження шляхом уступки прав.

Як видно із формулювання статті 424 Цивільний кодекс поділив майнові права інтелектуальної власності на майнові і виключні майнові. Законодавець не визнає право на використання об'єкта інтелектуальної власності виключним. Якщо виходити із розуміння „виключності” прав інтелектуальної власності, з точки зору представників юридичної науки, які визначають дану категорію з позиції закріплення певного права виключно за тими особами, що визначені у законі та на підставах, ним встановлених [4, с. 120], можна зробити висновок, що законодавець не відносить „право на використання” до категорії виключних прав, оскільки, на відміну від інших, вказаних у Кодексі майнових прав інтелектуальної власності власника охоронного документу, воно може бути передано іншим особам (наприклад, на основі ліцензійного договору).

Не дивлячись на те, що норми Книги IV Цивільного кодексу України визначають зміст прав інтелектуальної власності із позицій теорії виключних прав, законодавчого визначення сутності „виключного права” кодекс не містить. Окрім того, і в юридичній літературі не існує єдиної відповіді на питання, які права суб'єктів інтелектуальної власності слід відносити до виключних: лише майнові, або й особисті немайнові. В будь-якому разі, позиції вчених збігаються на тому, що виключні права у відношенні до інтелектуальних об'єктів мають свої специфічні особливості, що обумовлені власти-

востями таких об'єктів. Більшість вчених розглядає сутність виключних прав на результати інтелектуальної діяльності через категорію монополії, яка у контексті відносин в сфері інтелектуальної власності розуміється як охоронюване законом право уповноваженого суб'єкта вчиняти стосовно визначеного інтелектуального об'єкту певні дії самостійно, дозволяти або забороняти іншим особам вчинення певних дій [5, с. 33].

Право на використання об'єкту інтелектуальної власності є основним майновим правом власника охоронного документа.

У суб'єктивному розумінні право користування являє собою закріплену нормами права можливість одержання корисних властивостей речі для задоволення потреб власника. Щодо об'єктів інтелектуальної власності дане твердження означає, що власник охоронного документу має право вилучати із такого об'єкту корисні властивості будь-яким, не забороненим законом способом. Разом із тим, повноцінним використанням торговельної марки в господарській діяльності може вважатися лише таке використання, через яке забезпечується виконання нею своїх основних функцій – здатності індивідуалізувати товари (послуги), рекламної та функції гарантії якості товару (послуги), що позначається.

Зміст категорії „використання” торговельної марки чітко визначений у статті 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 року № 3689-ХІІ [6]. Проаналізувавши положення даної статті Закону, можна виділити три аспекти правомочностей щодо використання торговельної марки:

- по-перше, право власника марки наносити її на товарі і при наданні послуг, для яких її було зареєстровано, тару, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, етикетку, нашивку, бирку чи інший предмет, що має відношення до товару (послуги);

- по-друге, право вводити до господарського обороту товари, послуги, позначені торговельною маркою (продаж, імпорт, експорт, зберігання з метою продажу, застосування під час пропонування для продажу товару (надання послуги), для яких було зареєстровано торговельну марку);

- по-третє, право використання торговельної марки в рекламі, діловій документації чи в мережі Інтернет (в тому числі використання доменних імен тотожних чи подібних до марки настільки, що їх можна сплутати.)

Як правило, фактичним використанням торговельної марки вважається нанесення її на товар, для якого її було зареєстровано, тару, упаковку тощо, а також введення позначених товарів (послуг) до господарського обороту. Отже, для підтвердження використання торговельної марки не вимагається, щоб її було фактично проставлено на товарі чи упаковці, що ним позначається. Достатнім є те, щоб марка була використана під час пропонування до введення товару в обіг або надання послуги. Використанням торговельної марки визнається також застосування її в рекламі, оскільки реклама дає споживачу уявлення про товар позначений під такою торговельною маркою, а також в друкованих виданнях, на вивісках, при демонстрації на виставках, ярмарках, використання в діловій документації, мережі Інтернет. Таке використання торговельної марки в правовій літературі називається номінальним [7]. Але хочу наголосити, що так зване номінальне використання не повинно мати метою лише гарантування збереження охорони торговельної марки. Воно повинно бути направлене на майбутній фактичний продаж товару (послуги), позначеного знаком або інше фактичне використання торговельної марки.

При цьому слід пам'ятати, що використання марки як позначення товарів і послуг обмежується лише тим переліком товарів і послуг, щодо яких ця марку зареєстровано.

До питання про використання торговельної марки слід додати також, те, що „використанням” законодавець визнає не лише використання торговельної марки безпосередньо власником свідоцтва, а й іншою особою, але за умови наявності контролю за таким використанням з боку власника свідоцтва. Використання торговельної марки іншою особою може здійснюватись шляхом передачі належних власнику прав на підставі ліцензійного договору, укладання договору про передачу прав інтелектуальної

власності на торговельну марку, а також інших випадках. Підтвердження факту використання або ж невикористання торговельної марки іншою особою на підставі ліцензійного договору має певні особливості. Контроль власника за якістю виробленої за таким договором продукції може підтверджуватися, зокрема, наявністю ділового листування, де власник надає дозвіл іншій особі використовувати знак. Іноді як підтвердження факту використання знака суд може прийняти не протидію власника знака проти використання його знака іншими особами, що постачають продукцію на ринок. Але необхідно зауважити, що самі по собі ліцензійні договори ще не означають доведення факту використання знака іншою особою. Знак вважається використаним лише за умови його використання для маркування оспорюваних товарів і послуг, тобто за фактичної наявності на ринку цих товарів і послуг [8, с. 42].

Користування колективною маркою визначається угодою між власниками свідоцтва. У разі відсутності такої угоди кожен із співвласників має право користуватися маркою на свій розсуд, але жоден з них не має права видавати дозвіл (ліцензію) на використання марки та передавати право власності іншій особі без згоди інших співвласників.

Власник свідоцтва має право проставляти поряд із торговельною маркою попереджувальне маркування, яке вказує на те, що цей знак зареєстровано в Україні. Маркування послуг може здійснюватись шляхом застосування позначки на одязі обслуговуючого персоналу, упаковці, ярликах, вивісках тощо, що застосовуються при наданні послуг. Застосування попереджувального маркування поруч із назвою товару, що зареєстрована як знак для товарів і послуг, інформує споживачів товарів та інших учасників комерційного обороту й зацікавлених осіб про наявність правоохоронних документів на цю назву, а також застерігає від потенційних порушень виключних прав їх власника.

Закон не містить вказівки на обов'язкову форму попереджувального маркування, надаючи тим самим власнику свідоцтва права

вибору такого позначення на власний розсуд. В міжнародній практиці використовують різні позначення для попереджувальних маркувань. Найпопулярнішим із видів попереджувального маркування, що пропонується поруч із торговельною маркою є знак "®" (англ. "Registered trademark"), що означає реєстрацію даного позначення в якості торговельної марки. Але аналіз практики застосування цього символу товаровиробниками дозволяє дійти висновку про те, що більшість із правовласників торговельних марок використовують його до позначень, що лише схожі із зареєстрованими знаками. Насамперед це стосується перекладів іноземних словесних знаків на українську мову, їх транслітерації тощо [9]. Також в якості попереджувального маркування можна зустріти символи "MR", "TM" (англ. "Trade mark") або "M" (англ. "Mark"). Іноді зустрічається літера "L" скорочення англійського слова „logo” – логотип.

Власник свідоцтва, який здійснює посередницьку діяльність, має право використовувати свій знак поряд із торговельною маркою виробника товарів (послуг), а також замість неї. В першу чергу необхідність цього виникає для досягнення ефективного просування товару (послуги) на ринку, що можливо за рахунок такої взаємовигідної співпраці. Взаємовідносини між суб'єктом посередницької діяльності та власником свідоцтва на торговельну марку регулюються на підставі відповідного договору.

Отже, володілець охоронного документу має право самостійно використовувати інтелектуальний об'єкт у власній господарській діяльності або може передати право використання промислового зразка іншій особі.

Законодавство України гарантує власнику охоронного документу на об'єкт інтелектуальної власності право використовувати і розпоряджатись таким об'єктом на свій розсуд, але за певними обмеженнями. На відміну від особистих немайнових прав, майнові права інтелектуальної власності мають строковий та територіальний характер.

Закон встановлює, що права, які витікають із правоохоронного документу, діють на протязі визначеного періоду часу. Закон України „Про охорону прав на знаки для

товарів та послуг”, встановлюючи строк дії свідоцтва на знак для товарів та послуг у 10 років від дати подання заявки, не обмежує можливість подальшого його подовження щоразу на 10 років за умови своєчасної сплати збору за продовження строку дії свідоцтва. Строковий характер майнових прав інтелектуальної власності передбачає також встановлену безпосередньо законом або ж договором можливість їх дострокового припинення. Законодавчо визначено, що дострокове припинення прав, що витікають із свідоцтва, можливе за рішенням власника, шляхом подання відповідної заяви до уповноваженого органу. Дія охоронного документу на торговельну марку припиняється також у разі несплати збору за продовження строку дії відповідного свідоцтва.

Підставою для дострокового припинення дії свідоцтва на знак для товарів та послуг закон визначає також перетворення знака в позначення, що стало загальноживим як позначення товарів і послуг певного виду після дати подання заявки. Законодавство України, як і законодавство більшості країн світу, передбачає положення про дострокове припинення дії свідоцтва на торговельну марку у зв'язку із її невикористанням власником свідоцтва.

В силу особливого нематеріального характеру об'єктів інтелектуальної власності, що передбачає можливість їх використання різними особами одночасно в різних місцях, їх правова охорона ґрунтується на принципі територіальності, відповідно до якого національне законодавство діє в межах території держави законодавця. А отже, охорона, надана в одній державі, діє незалежно від охорони, що може існувати в іншій державі, а порушеннями прав вважаються лише дії, вчинені на тій території, де охорона цих права гарантована державою. Але щодо торговельних марок із принципу територіальності існують певні винятки, в першу чергу, це стосується добре відомих торговельних марок, режим правової охорони яких не обмежений межами однієї держави. Такі знаки можуть отримувати охорону на території країни Паризького Союзу, незалежно від їх реєстрації чи використання.

Наслідком територіального принципу дії інтелектуальних прав є практичне існування для особи, що бажає отримати правову охорону інтелектуального об'єкта на території і інших держав, необхідності звернення за міжнародною реєстрацією. Права, які стосуються одного об'єкту і мають одного власника, але набуті в рамках самостійних юридичних систем в юридичній літературі отримали назву „паралельних прав” [10]. Міжнародна реєстрація забезпечує власникові зареєстрованої торговельної марки, в кожній із країн-учасниць союзу такі ж самі права, як і при реєстрації у національному відомстві держави-походження.

Хоча майнові права інтелектуальної власності належать до категорії абсолютних, законом можуть бути встановлені і інші, поряд із строковим характером та територіальним принципом дії, винятки та обмеження цих прав. Однак такі винятки та обмеження не повинні створювати істотні перешкоди для нормальної реалізації майнових прав інтелектуальної власності та здійснення законних інтересів суб'єктів цих прав (частина 2 статті 424 Цивільного кодексу).

У випадку із торговельними марками межі реалізації майнових прав щодо них встановлені саме стосовно можливостей власника свідоцтва забороняти їх використання без дозволу, що обумовлюється, в перше чергу, необхідністю захисту прав споживачів та інших зацікавлених осіб.

Законодавство України визначає наступні випадки обмеження прав на торговельні марки:

1) право попереднього користувача. Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою.

Попередній користувач має право на безоплатне продовження використання торговельної марки або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою, але

АНОТАЦІЯ

Дана стаття присвячена дослідженню сутності та змісту права на використання торговельної марки, його положення в системі майнових прав інтелектуальної власності, а також визначенню співвідношення правових категорій „право на об'єкт інтелектуальної власності” та „правомірність”. Окрім того, в статті аналізується питання встановлених законом меж реалізації майнового права щодо використання торговельних марок.

SUMMARY

This article is devoted to researching of essence and content of right of use of trade mark, its position in a system of property rights of intellectual property, and also determination of correlation of legal categories „the right to object of intellectual property” and „competence”. Besides, in article is analyzed the question of enacted under the law borders of realization of a property right of use of trade marks.

позбавлений права заборонити її використання іншою особою та надавати чи передавати іншим особам права на таку торговельну марку.

2) вичерпання прав. Суть вичерпання прав на торговельну марку зводиться до того, що після введення товару позначеного знаком в обіг, власник свідоцтва втрачає можливість контролю за наступним продажем таких товарів, і не може заборонити іншим особам використовувати такі товари.

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

4) некомерційне використання знака;

5) усі форми повідомлення новин і коментарів новин;

6) добросовісне застосування своїх імен чи адреси.

Як підсумок викладеного вище, можна зазначити, що на основі аналізу норм чинного законодавства України, у статті здійснено комплексне дослідження сутності та особливостей права на використання торговельної марки як об'єкта інтелектуальної власності.

Література

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // Офіційний вісник України від 28.03.2003 – 2003 р. – №11. – С.7. – ст. 461.

2. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. – Харків: Консум, 2001. – 656 с.

3. Нікольська Т.В. Правове регулювання щодо торговельних марок за міжнародни-

ми правовими актами // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 4. – С. 257-261.

4. Дозорцев В. А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей/ Исследовательский центр частного права. – М.: Статут, 2005. – 416 с.

5. Вольнкина М. В. Концепция „исключительных прав” и понятие „интеллектуальной собственности” в гражданском праве // Журнал российского права. – 2007. – № 6. – С. 29-35.

6. Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 року № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – № 7. – Ст. 36.

7. Поль Матели. Новое французское законодательство по товарным знакам. Книга 1. / Общая редакция и предисловие к.ю.н. А.Н. Григорьев. Перевод с французского к.ю.н. В.И. Еременко / НПИЦентр. – Душанбе, 1998. – 154 с.

8. Макаришева Т.С., Рижиков Ю.Ю. Судові спори щодо дострокового припинення дії свідоцтва на знак // Наука та інновації. – 2009. – Т. 5. №4. – С. 37-43.

9. Кириченко І. Попереджувальне маркування для товарних знаків: вітчизняна та міжнародна практика правозастосування / І. Кириченко // Юридичний журнал. – 2003. – №8(14). – С. 53-57. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://justinian.com.ua/article.php?id=751>.

10. Скордамалья В. Право інтелектуальної власності ЄС. Навчальний посібник. – К.: ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, 2004. – 156 с.