

**Т. В. НІКОЛЬСЬКА**

*Тетяна Володимирівна Нікольська, здобувач  
Київського університету права НАН України*

### **ЧАСОВІ МЕЖІ ІСНУВАННЯ ПРАВОМОЧНОСТІ З РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ (ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНА ТА ПРИПИНЕННЯ)**

На початку XXI століття торговельна марка на шляху просування товарів та послуг на ринку набирає популярності серед підприємців. Так з кожним роком зростає кількість зареєстрованих торговельних марок.

Нині вже зареєстровано в Європейському Союзі 624 958 торговельних марок<sup>1</sup>, на території України – 120 913 торговельних марок<sup>2</sup>. Як показують статистичні звіти ВОІВ, ОНІМ та Укрпатенту, економічна криза вплинула на активність заявників, але тенденція до захисту своїх ідентифікуючих позначень зберігається.

Маркування товарів знаками мало місце ще за часів античності. Такі знаки на різних історичних етапах виконували різні функції.

Основним критерієм, який відрізняє сучасні торговельні марки від позначень минулого, полягає в добровільності, диспозитивності в позначенні виготовленої продукції спеціальним оригінальним знаком<sup>3</sup>.

З огляду на вказане, перші повноцінні правові акти були прийняті: Франція (1857 р.), США (1881 р.), Великобританія (1883 р.), Німеччина (1874 р.).

Першим законодавчим актом України, що регламентує використання і охорону товарних знаків, стало «Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні», затверджене 18 вересня 1992 р. За ним в 1993 р. послідував Закон «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

На рівні національного законодавства питання пов'язані з торговельними марками регулюються рядом законодавчих та підзаконних нормативно правових актів. Так, на сьогодні, основними актами у вказаній сфері є Конституція України, Цивільний та Господарський кодекси України, а також Кодекс України про адміністративні порушення, Кримінальний кодекс України. Діє спеціальний закон у сфері охорони прав на торговельні марки (Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»).

У даній статті торговельна марка буде розглянута крізь призму часу існування прав на торговельну марку як суб'єктивних прав, а саме права розпорядження. Такий аналіз дозволить нам з'ясувати часові проміжки часу, протягом якого існує правомочність з розпорядження виключними правами на торговельну марку і які чинники можуть вплинути на термін його дії.

Оскільки суб'єктивне право на знак – це міра можливої поведінки особи по відношенню до знака<sup>4</sup>. Розглянемо суб'єктивне право на торговельну марку більш детально.

Спершу слід визначити межі суб'єктивних прав на торговельну марку.

У науковій літературі і на сьогодні немає єдності поглядів у питанні прав на торговельну марку. Основна причина диференціації доктринальних поглядів та законодавчих позицій щодо природи прав на торговельну марку полягає, насамперед, у наявності різних підходів до розуміння сутності права на результати інтелектуальної діяльності. На сучасному етапі розвитку основними є проприетарна теорія та теорія виключних прав.

Проприетарна теорія, основи якої було закладено в XIX ст. у час, коли панівною стала теорія права власності, передбачає поширення на регулювання відносин, пов'язаних із використанням результатів інтелектуальної діяльності правового режиму, конструкцій та механізмів права власності<sup>5</sup>.

Іншою теорією є теорія виключних прав. Вихідні принципи теорії виключних прав сформулював бельгійський юрист Е. Пікар, який уперше «виключні права» виділив у самостійну цивільну категорію<sup>6</sup>.

М. В. Волинкіна виділяє три точки зору щодо питання змісту виключного права<sup>7</sup>.

Представники першої (І. А. Близнець, А. К. Юрченко) стверджують, що виходячи з заборонної функції, яка виключає всіх третіх осіб від використання відповідного об'єкту, виключними можуть вважатися лише особисті немайнові права, характерними якими є нерозривний зв'язок з особистістю, невідчужуваність, непередаваність.

Згідно другої точки зору, до виключних прав належать як особисті немайнові, так і майнові права (О. П. Сергєєв, І. В. Єременко, С.М. Мирзоян, А. Р. Єрмакова).

На думку ряду інших вчених (В. А. Дозорцев, Е. П. Гаврилов, С. В. Петровський, В. О. Калятін), виключними можуть бути лише майнові права. Позиція останньої групи авторів базується на тому, що виключні права виникли як особлива група прав на нематеріальні результати інтелектуальної діяльності для того, щоб забезпечити правовий механізм товарного обороту таких об'єктів. У силу своєї нематеріальності результати інтелектуальної діяльності не здатні до участі в обороті, тому в обороті беруть участь лише права на даний об'єкт, оскільки їх можна передати. Особисті ж немайнові права не здатні до відчуження, не можуть забезпечити вказані функції, а тому не є виключними.

Український законодавець не дає легального визначення категорії «виключне право». Цивільний кодекс Російської Федерації містить законодавче тлумачення даного поняття, як права використовувати результат інтелектуальної діяльності на свій розсуд, будь-яким, що не протирічить закону способом, а також забороняти або дозволяти так використання іншим особам, де виключне право однозначно розкривається як майнове право.

Сучасне розуміння виключного характеру авторських та промислових прав виходить із забезпечення їх суб'єктам «легальної монополії» на здійснення різних дій з одночасною заборорою всім іншим особам здійснювати вказані дії<sup>8</sup>. Послідовниками цієї теорії також є Г. Ф. Шершеневич, В. А. Дозорцев, В. О. Калятін.

З огляду на зазначені теоретичні розробки, структура суб'єктивного права на торговельну марку визначається у юридичній літературі та законодавстві неоднозначно. Згідно пропріетарної теорії, власнику свідоцтва належить триада права власності: право володіння, користування та розпорядження. Представники ж теорії виключних прав виділяють лише дві правомочності: використання та розпорядження.

Критикуючи пропріетарну теорію, В. А. Дозорцев наводив такі аргументи щодо неможливості поширення правомочностей володіння, користування та розпорядження на результати інтелектуальної діяльності:

– володіння як фізичного панування над річчю тут взагалі немає і не може бути, оскільки немає самої речі. Існують лише доступність та відомість, які в силу необмеженості об'єкта в просторі можуть одночасно мати необмежено коло осіб;

– немає і не може бути правомочності користування, передумовою якої є володіння. Є інша правомочність – використання, що відрізняється не лише найменуванням. За своїми властивостями нематеріальний об'єкт може бути використаний одночасно необмеженим колом осіб;

– третя правомочність – розпорядження – має інший зміст: правоволоділець може не тільки передати своє право іншій особі, а й надати право використання, залишивши також його і за собою, тобто лишаючись правоволодільцем. Більше того, він може надати аналогічні права досить широкому колу осіб.

Серед науковців є й інші погляди на структуру виключного права. Зокрема, вони відносять до таких правомочностей також право забороняти та/чи дозволяти всім третім особам їх використовувати<sup>9</sup>.

На нашу думку, виділення права забороняти використання торговельної марки не слід виділяти в окрему правомочність. Як зазначають В. Калятін і В. А. Дозорцев, виключні права є абсолютними на рівні з речовими. Погоджуючись з думкою В. А. Дозорцева, слід зазначити, що виключному праву володільца протиставляється обов'язок третіх осіб не порушувати це право апіорі. У разі порушення такого обов'язку беруть свій початок охоронні правовідносини.

Ряд науковців виділяє як основне майнове право – право на отримання винагорода. Дійсно, ще в римському праві деякі римські юристи до правомочностей власника відносили право на плоди. У часи Середньовіччя поки не було виділено право на нематеріальний об'єкт, як виключне, одною з основних форм визнання авторства була винагорода<sup>10</sup>. Сьогодні, виключні майнові права на торговельну марку зокрема є об'єктом комерціалізації і право на винагорода також є похідним правом від правомочності користування та розпорядження. При користуванні шляхом реалізації функцій торговельної марки винагорода полягає у відповідному збільшенні обсягу реалізації товарів та послуг, а при здійсненні правомочності з розпорядження винагорода можлива в якості оплати уступки або ліцензії. Таким чином, виділяти право на отримання винагорода в окрему правомочність, на нашу думку, є недоцільним.

З огляду на вище викладене, погоджуємось з В. А. Дозорцевим, що правомочностями правоволодільца є використання та розпорядження виключними правами на торговельну марку та правомочність з розпорядження полягає у праві володілець не тільки передати своє право іншій особі, а й надати право використання, залишивши також його і за собою, тобто лишаючись правоволодільцем.

Особа набуває правомочність з розпорядження за наслідками реєстрації або з переходом до нього прав на торговельну марку.

На законодавчому рівні в Україні зміст правомочності з розпорядження закріплений у ст. 495 Цивільного кодексу України і полягає у виключному праві дозволяти використання торговельної марки. У той час, як у ст. 16 Закону виокремлено право власника свідоцтва передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору та право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Розглянемо перший спосіб набуття суб'єктивного права на розпорядження правами на торговельну марку. До моменту реєстрації уповноваженими державними органами позначення в якості торговельної марки у володільца позначення є право уступки прав на заявку, яке можна розглядати як попередник правомочності розпорядження правом на торговельну марку.

А тепер зупинімося на визначенні, з якого моменту у правоволодільца торговельної марки виникає право передати своє право іншій особі, а до якого – уступити права на заявку.

Як зазначав Ю. І. Свядосц, підстави виникнення права на товарний знак, юридичний зв'язок між фактично використовуваним знаком, з одного боку, і зареєстрованим знаком – з іншого, становлять одну з найскладніших і найважливіших проблем буржуазного права у галузі охорони знаків<sup>11</sup>.

У частині сьомій та восьмій ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» (далі – Закону), визначено, що право розпорядження майновими правами належить власнику свідоцтва, тобто особі, якій видано свідоцтво на торговельну марку, яким вона фактично володіє. У ст. 494 Цивільного ко-

дексу України зазначено, що набуття права інтелектуальної власності засвідчується свідоцтвом. І хоча ч. 1 ст. 16 Закону говорить, що права, які випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки, заявник до моменту трансформації позначення, заявленого на реєстрацію в торговельну марку, не може укласти договори про передачу прав на торговельну марку або надавати в користування таку марку, а має лиш право укласти договір про уступку заявки або надання права використовувати таке позначення як об'єкта авторського права. Таким чином право розпорядження виникає з моменту отримання свідоцтва.

Визначимо час, коли позначення стає торговельною маркою.

Позначення набуває статусу торговельної марки в результаті проходження реєстрації, порядок якої визначено Законом.

Законом визначено, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності та моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені законом. Ще на стадії кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, результати якої відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою.

За результатами висновку приймається відповідне рішення. Сплата державного мита та збору в такому випадку, за умови наявності необхідних коштів, є виявом волі заявника до продовження реєстрації. Наступні етапи (сплата державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва, які сплачуються після надходження до заявника рішення про реєстрацію знака; публікація відомостей про видачу свідоцтва здійснюється одночасно з державною реєстрацією знака для чого Установа вносить до Реєстру відповідні відомості; видача свідоцтва у місячний строк після державної реєстрації) вже носять лиш процедурний характер, на підтвердження чого свідчить і ст. 11 Закону, відповідно до якої заявник після сплати державного мита за видачу свідоцтва втрачає право відкликати заявку.

Після сплати державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва, які сплачуються після надходження до заявника рішення про реєстрацію знака, здійснюється публікація відомостей про видачу свідоцтва одночасно з державною реєстрацією знака для чого Установа вносить до Реєстру відповідні відомості. З цього моменту будь-яка особа має право одержати відповідно до свого клопотання виписку з Реєстру щодо відомостей про свідоцтво. Таким чином, можемо говорити, що публічно заявка перестає існувати і позначення трансформується в торговельну марку.

Сам же заявник стане фактичним володільцем свідоцтва на торговельну марку протягом місяця. І лише з моменту заволодіння свідоцтвом зможе здійснювати таку правомочність як розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку. А на проміжку часу від державної реєстрації до отримання свідоцтва фактично він не може реалізувати право на передачу майнових прав на позначення або надання такої торговельної марки в користування, оскільки це вже не заявка і в той же час, такий правоволоділець ще не є власником свідоцтва і не можна засвідчити обсяг своїх прав. На цьому етапі правоволоділець може реалізувати своє право розпорядження лише шляхом укладання угоди про намір або попереднього договору.

При набутті прав на торговельну марку в результаті переходу прав, правомочність з розпорядження виникає з часу державної реєстрації такого факту.

Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку становить десять років з дати наступної за датою подання заявки на торговельну марку і може бути продовжений щоразу на десять років у порядку, встановленому законодавством.

Протягом часу існування суб'єктивних прав на торговельну марку правомочність з розпорядження майновими правами може бути обмежена або змінена.

До обмеженням прав правоволодільца торговельної марки відносимо такі інститути, визначені Цивільним кодексом, як право попереднього користувача та вичерпання прав.

Інститут попереднього користування в Україні введено чинним Цивільним кодексом і його зміст визначено ст. 500 вказаного Кодексу і полягає в тому, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добровільно 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 (право попереднього користувача). Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Суть терміна «вичерпання прав» Борис Сніжко формулює таким чином: правовласник втрачає виняткове право забороняти використання знаку після того, як товари з нанесеним знаком були правомірно введені в цивільний обіг<sup>12</sup>.

У законодавстві багатьох країн термін «вичерпання прав» прямо не використовується, оскільки є переважно доктринальним, а не законодавчим. Доктрина вичерпання прав також відома як доктрина першого продажу, оскільки правовласник може використовувати своє виняткове право забороняти використання знаку тільки один раз – під час першого продажу товару.

Вичерпання прав може бути обмежене територією окремої країни. Тому першим продажем (введенням в цивільний оборот) вважається операція імпорту товару. У такому разі говорять про режим національного вичерпання прав.

Разом із цим у законодавстві окремих країн передбачено вичерпання прав на спільній території декількох країн. Так, першим продажем вважатиметься продаж товару в якій-небудь з таких країн. У такому разі говорять про режим міжнародного вичерпання прав.

Режим міжнародного вичерпання прав супроводить таке явище, як паралельний імпорт. Сенс його полягає в тому, що імпортер має право ввезти в країну товар (зроблений правовласником і введений в обіг в країні експорту) без дозволу правовласника. Це відбувається тому, що операція ввезення товару на територію країни імпорту вважається вторинним продажем, і правовласник знаку не має права забороняти імпорт товару.

Після приєднання до СОТ Україна взяла зобов'язання виконувати вимоги Угоди ТРІПС відносно вичерпання прав.

Режим вичерпання прав на знаки визначений у ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» таким чином: «...виняткове право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на використання знаку для товару, введеного під цим знаком у цивільний оборот власником свідоцтва».

Міжнародні експерти відмічають, що в українському Законі про знаки, відсутня вказівка про вид ринку, на якому відбувається введення маркірованого знаком товару в цивільний оборот, – національний, регіональний, міжнародний. Крім того, оскільки українське законодавство не містить визначення терміна «цивільний оборот» і переліку дій, які повинні вважатися «введенням у цивільний оборот», визначити, який режим вичерпання прав застосовується на Україні до товарних знаків, взагалі не представляється можливим.

Від обмеження права розпоряджатися слід відрізнити зміну такої правомочності. При розгляді підстав зміни права розпорядження, слід зацентувати увагу, що мова йде про право розпорядження як про право розпоряджатися певною сукупністю прав (способів використання торговельної марки) і зміни відбуваються саме у складі таких способів використання. Як підставу зміни права розпорядження розглядаємо видачі ліцензій, де навіть видача не виключної ліцензії позбавляє особу можливості видати наступній особі виключну ліцензію.

Виключне право на торговельну марку, як зазначалось вище, складається з двох правомочностей: право використання та розпорядження. Особа, яка спочатку мала як право використання, так і право розпорядження, може позбутися права розпорядження, при цьому маючи право використання лише шляхом трансформації таких прав. Підставою для цього має бути укладання договору уступки прав на торговельну марку з наступним укладанням ліцензійного договору. Тобто спочатку суб'єктивні права на торговельну марку будуть припинені, а потім особа набуває право використання. Таким чином, при розгляді питання припинення права розпорядження є можливим ототожнювати таке припинення з припиненням суб'єктивних прав на торговельну марку.

Припинення прав особи на торговельну марку може відбутися за волею особи (реалізація права розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку) або поза волею такої особи.

До підстав припинення прав особи поза її волею є припинення прав на торговельну марку як об'єкта охорони (окрім відмови правоволодільця), а також з припиненням суб'єктивного права в результаті смерті фізичної особи (спадкування); у зв'язку з визнанням суб'єкта підприємницької діяльності банкрутом або іншим припиненням існування суб'єкта поза його волею.

Розпорядження правом на відміну від спадкування має вольовий характер. З аналізу ст.ст. 1218, 1219 Цивільного кодексу України та Закону «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» можемо зробити висновок, що в Україні права на торговельну марку можуть входити до складу спадщини на відміну від Росії, де фізична особа не підприємець взагалі не має права на реєстрацію позначення в якості торговельної марки.

Випадки, коли припиняється право на торговельну марку як суб'єктивного права, але не припиняються на торговельну марку як нематеріальний актив, слід віднести до підстав для переходу прав.

Таким чином розпорядження є однією з підстав припинення прав на торговельну марку і має бути віднесено до підстав для переходу прав.

На сьогодні, в законодавстві України немає комплексного визначення підстав припинення прав на торговельну марку. Так у Законі лише регулюється припинення прав на торговельну марку, як нематеріальний актив. Цивільний кодекс України лише зазначає підстави для дострокового припинення виключних прав на торговельні марки та містить окремий розділ про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, що, як можна зробити висновок, є однією з підстав припинення суб'єктивного права. Поза увагою законодавця залишився цілий ряд підстав припинення майнових прав на торговельну марку поза волею особи. Таким чином Цивільний кодекс має бути доповнений статтею наступного змісту:

Припинення прав на торговельну марку відбувається внаслідок:

1) припинення реєстрації торговельної марки: визнання недійсним свідоцтва, припинення дії свідоцтва, відмова правоволодільця;

2) переходу прав: звернення стягнення за зобов'язаннями правоволодільця; припинення юридичної особи чи смерті правоволодільця, уступка прав.

<sup>1</sup> <http://oami.europa.eu/ows/core/search/search.do?pageNumber=1>

<sup>2</sup> <http://www.ukrpatent.org/ua/vsjogo.html>

- <sup>3</sup> Кодинець А. О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту. Товарів і послуг: Монографія. – К.: Видавнично-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. – С. 23.
- <sup>4</sup> Кашинцева О. Ю. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2000. – С. 103.
- <sup>5</sup> Право інтелектуальної власності / За ред. О. А. Підпригори, О. Д. Святоцького. – К., 2004. – 672 с.
- <sup>6</sup> Дозорцев В. А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. – М., 2005. – С. 39.
- <sup>7</sup> Волынкина М. В. Концепція «исключительных прав» понятие «интеллектуальной собственности в гражданском праве // Журнал российского права. – 2007. – № 6. – С. 33.
- <sup>8</sup> Гражданское право: В 4 т. – Т. 2. Вещное право: Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные права. – М., 2005. – С. 269.
- <sup>9</sup> Кухар В. І., Афанасьєв В. В., Жуков В. І. Юридична природа права інтелектуальної власності: врахування при вирішенні спорів // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 3. – С. 185.
- <sup>10</sup> Шершеневич Г. Ф. История авторского права на Западе. – Казань, 1891. – С. 5-7.
- <sup>11</sup> Свядосц Ю. И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах: Учеб. Пособ. – М., 1969. – С. 65.
- <sup>12</sup> Снижко Борис. Исчерпание прав на товарные знаки // <http://www.alexus.com.ua/news/368-article>

#### Резюме

У даній статті суб'єктивне право розпорядження правами на торговельну марку розглянуте крізь призму часу його існування. Визначено місце розпорядження правами на торговельну марку в системі підстав для припинення та переходу прав на неї.

**Ключові слова:** торговельна марка, розпорядження правами на торговельну марку, перехід прав на торговельну марку, припинення прав на торговельну марку, вичерпання прав.

#### Резюме

В данной статье субъективное право распоряжения правами на торговую марку рассмотрено сквозь призму времени его существования. Определено место распоряжения правами на торговую марку в системе оснований для прекращения и перехода прав на нее.

**Ключевые слова:** торговая марка, распоряжение правами на торговую марку, переход прав на торговую марку, прекращение прав на торговую марку, исчерпание прав.

#### Summary

The article is devoted to discussion of disposal of intellectual property rights to trademarks through the prism of time of its existence. We have analyzed a place of disposal of intellectual property rights to trademarks in the system of grounds for termination and transition of rights to trademarks.

**Key words:** trade mark, disposal of intellectual property rights to trademarks, transition of rights to the trade mark, termination of rights to trademarks, exhausting.

Отримано 23.11.2010

### Г. З. ОГНЕВ'ЮК

*Ганна Зіновіївна Огнев'юк, здобувач Київського національного університету імені Тараса Шевченка*

## ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПАТЕНТНИХ ПОВІРЕНИХ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Цивільне законодавство України передбачає доволі багато правових форм використання об'єктів інтелектуальної власності. Переважна більшість відносин з приводу набуття, припинення, реалізації та захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності здійснюються за допомогою представника. Інститут патентних повірених – спеціальних представників з питань інтелектуальної власності – виник одночасно з виникненням спеціалізованих законодавчих актів у сфері промислової власності.

Зміст поняття «патентний повірений» законодавчо визначений у Положенні про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) від 10 серпня 1994 р. № 545 (далі – Положення), п. 2 якого зазначає, що патентний повірений надає фізичним і юридичним особам допомогу і послуги, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, представляє інтереси зазначених осіб у Державному департаменті інтелектуальної власності, а також судових органах, кредитних установах, у відносинах з іншими фізичними та юридичними особами. Запропоноване у Положенні визначення доволі загальне, виз-