

ДОТРИМАННЯ ПРАВА ТА ПРАВОМОЧНІСТЬ ЗАБОРОНИ ВЛАСНИКАМИ КОМЕРЦІЙНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

У статті здійснено аналіз положень доктрини та законодавства, на підставі чого зроблено висновок, що право заборони в галузі комерційних позначень має ширше змістове наповнення та охоплює більший діапазон заборонних можливостей уповноваженого суб'єкта в порівнянні з аналогічною правомочністю у сфері авторського та патентного права. Також досліджено питання дотримання права на комерційні позначення, відстежено динаміку певних змін у правовій концепції стосовно цього питання.

Ключові слова: торговельна марка, комерційне найменування, географічне зазначення, комерційне позначення, правовласник.

У наукових колах сьогодні відсутня єдність поглядів у питанні реалізації суб'єктивних прав на комерційні позначення. Разом з тим реалізація суб'єктивних прав на комерційні позначення має низку властивостей, зумовлених специфікою об'єкта правової охорони. При цьому на підставі аналізу книги четвертої ЦК України слід зазначити, що правова охорона комерційних позначень не є абсолютно безмежною.

Відомо, що суб'єкти права промислової власності можуть мати особисті немайнові права. Зазначені права є невідчужуваними від їх суб'єкта, не можуть бути передані іншій особі та не переходять у спадщину. Вони також не можуть бути об'єктом цивільного обороту. Разом з тим майнові права на об'єкти інтелектуальної власності визнані товаром, вони є об'єктом цивільного обороту, можуть відчужуватися від їх суб'єкта – бути передані іншим особам, переходити у спадок як за заповітом, так і за законом (усі майнові права за ЦК України поділяються на дві групи: виключні та невиключні права), а також успадковані різними шляхами правонаступництва, наприклад, може бути надана чи відчужена ліцензія при купівлі-продажу цілісного майнового комплексу [1; 2, с. 61]. Більше того, право автора володіти, користуватися і розпоряджатися майновими правами на свій розсуд закріплено на конституційному рівні (стаття 41 Конституції України) [3].

Дотримання права – це пасивне поведіння суб'єктів права, що полягає в нездійсненні ними заборонених нормами права дій. Недотримання заборон спричиняє юридичну відповідальність, у той час як дотримання є формою реалізації заборонних норм права. Суть цієї форми полягає в бездіяльності (пасивній поведінці), тобто

утриманні від здійснення дій, що перебувають під заборонаю правових норм.

Порушенням права інтелектуальної власності визнається також порушення умов договору щодо використання об'єктів цього права. Отже, це може бути як невиконання умов договору, так і їх неналежне виконання. У зазначених договірних відносинах порушником умов договору може бути будь-яка з двох сторін – як суб'єкт права інтелектуальної власності, так і його партнер по договору: суб'єкт права інтелектуальної власності не надає обумовлений договором об'єкт у користування, партнер за договором своєчасно не платить обумовлену винагороду за використання.

Іншим елементом змісту суб'єктивного права на комерційні позначення є *правомочність заборони*. У юридичній літературі суперечливо визначається змістовність цієї складової в комплексі повноважень суб'єкта права на комерційне найменування, торговельну марку та географічне зазначення. Так, Д. Дозорцев вважає, що право заборони не має включатися у зміст виключних прав, оскільки останнім завжди передається обов'язок усіх третіх осіб утриматися від дій, спрямованих на їх порушення [4, с. 146]. Незважаючи на те, що останнє твердження впливає з абсолютної природи прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності, воно видається дещо дискусійним у контексті його застосування для характеристики правомочності заборони суб'єктивного права на комерційні позначення. Якщо у сфері авторського та патентного права повноваження заборони зводиться до можливості перешкодити неправомірному використанню відповідного об'єкта інтелектуальної власності (стаття 424 ЦК України), то в рамках комерційних

позначень обсяг заборонних можливостей суб'єкта є значно ширшим [5, с. 34].

Зміст належного суб'єктові права на торговельну марку права заборони розкривається в пункті 5 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [6], згідно з яким виключне право забороняти іншим особам використовувати знак без згоди правоволодільця поширюється на саму марку та, за наявності небезпеки ототожнення, на схоже з нею позначення щодо однотипних чи споріднених товарів.

Слід зазначити, що власник прав на торговельну марку може вимагати усунення з контрафактних товарів незаконно використаної торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати, за рахунок порушника або знищення за його рахунок контрафактних товарів у разі неможливості усунення з них незаконно використаної торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати [7, с. 16].

Крім того, набуття правової охорони торговельною маркою на території однієї держави не отримує автоматичного визнання на території іншої. Як наслідок, потрібно зареєструвати торговельну марку в кожній країні окремо або здійснити міжнародну реєстрацію, але тільки на основі національної реєстрації (або ж на підставі заявки про реєстрацію торговельної марки) [8, с. 38].

На території держав-членів ЄС діє принцип «*telle quelle*», який передбачає, що кожний зареєстрований належним чином у країні походження товарний знак може бути заявлений в інших країнах Союзу і охоронятися таким, яким він є. Ці країни можуть до остаточного оформлення реєстрації вимагати подання свідоцтва про реєстрацію в країні походження, що видане компетентною установою. Будь-якої легалізації такого свідоцтва не вимагається [8, с. 38].

Зокрема, у патентних відомствах інших держав для іншої групи товарів можуть бути зареєстровані тотожні чи схожі марки на ім'я інших осіб. Власник зареєстрованої торговельної марки вправі вимагати заборони використання будь-якого тотожного чи схожого позначення щодо відповідних товарів незалежно від сфери застосування такого позначення, зокрема і в мережі Інтернет. Тобто новизна заявленого як марка позначення має відносний характер та не виключає можливості реєстрації аналогічних чи подібних знаків для ідентифікації неоднорідної продукції чи для однорідних товарів, але в межах території іншої держави [9, с. 924–925].

Разом з тим похідним способом набуття права на торговельну марку як об'єкта господарських

правовідносин і об'єкта авторського права є також спадкування торговельної марки на підставі статті 524 ЦК України.

Незважаючи на те, що права набуваються завдяки спадковому правонаступництву, потрібно провести їх оформлення, тобто отримати свідоцтво про право на спадщину [8, с. 41].

За внесення до Реєстру змін щодо свідоцтва сплачується збір. Тобто на законодавчому рівні відсутній порядок оформлення спадкових прав. Фактично такий порядок визначений тільки на рівні Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг [8, с. 42; 10].

Отже, процедура оформлення виключних прав на торговельну марку передбачена частково на підзаконному рівні й потребує вдосконалення з метою уникнення правозастосовчих проблем та створення належного механізму охорони прав спадкоємців.

Крім того, чинне законодавство не визначає порядок оформлення свідоцтва про право на спадщину в тих випадках, коли спадкується право на добре відому торговельну марку. Видається, що свідоцтво про право на спадщину має оформлюватися на підставі рішення про визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом [8, с. 42].

Причому свідоцтво про право на спадщину виступатиме підставою для зміни інформації в Переліку знаків, визнаних добре відомими в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України (Порядок визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, затверджений Наказом Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2005 року № 228) [11]. У разі, якщо рішення про визнання торговельної марки добре відомою приймалося судом, то безпосередньо свідоцтво про право на спадщину має бути документом, який підтверджуватиме наявність у спадкоємця(ів) виключних прав на добре відому торговельну марку [8, с. 42].

Варто пам'ятати, що під порядком набуття права на торговельну марку розуміється низка юридично необхідних дій, спрямованих на досягнення бажаних юридичних наслідків отримання права на торговельну марку.

Так, адміністративним порядком набуття права на торговельну марку регулюються зазвичай первинні способи набуття права власності, засновані на односторонніх юридичних актах.

Таким чином, обґрунтованим є положення, що підставою виникнення права на торговельну марку є юридичний факт, заснований на первинному чи похідному способі набуття права, що

зумовлює певний законодавчо регламентований порядок набуття такого права [12, с. 146].

До інших підстав виникнення виключних прав на торговельну марку належать, зокрема: а) внесення їх як вкладу до статутного (складеного) капіталу; б) припинення юридичної особи з правонаступництвом (злиття, приєднання, поділ, перетворення); в) виділення юридичної особи; г) «одержання» виключних прав при ліквідації юридичної особи, тобто в тому разі, якщо залишилося певне майно після розрахунків з кредиторами (ч. 4 статті 111 ЦК України); г) набуття виключних прав учасником при виході зі складу учасників юридичної особи (наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю чи товариство з додатковою відповідальністю); д) спадкування виключних прав на торговельну марку; е) договір про передання всіх або частини виключних прав на торговельну марку (стаття 1113 ЦК України) [1].

Відповідно до ч. 3 статті 424 ЦК України майнові права інтелектуальної власності можуть відповідно до закону бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи. По суті, аналогічні положення містяться в абзаці першому ч. 2 статті 115 ЦК України, ч. 1 статті 86 ГК України, ч. 6 статті 157 ГК України, ч. 1 статті 13 Закону України «Про господарські товариства», абзаці першому ч. 1 статті 23 Закону України «Про акціонерні товариства» [13–15].

Проведений аналіз співвідношення права інтелектуальної власності та права власності дає можливість зрозуміти, що всі види речей за ч. 1 статті 419 ЦК України («право інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від одного») поділено на ті, на які поширюється режим права власності, та ті, на які поширюється режим права інтелектуальної власності. Припустимо, маємо річ на праві приватної власності, але ця річ містить об'єкт інтелектуальної власності, об'єкт виключних прав, але права на такий об'єкт належать іншій особі. Проте режим права інтелектуальної власності означає, що на цей об'єкт недоцільно поширювати тріаду правомочностей власника, оскільки це не відповідає природі цього об'єкта (нематеріальним об'єктом легше заволодіти і його легше привласнити, а проконтролювати цей процес складніше). Тому на нематеріальні об'єкти поширюють конструкцію виключних прав, що дозволяє, враховуючи специфіку кожного окремого нематеріального об'єкта, поширити на нього таку тріаду правомочностей володільця (власника) виключних прав, яка щонайкраще сприятиме його правовій охороні [16, с. 25].

Самі виключні права, точніше їх майнова складова (майнові права інтелектуальної власності), можуть бути об'єктом права власності, що створює правову фікцію – право власності на майнові права. Не всі права інтелектуальної власності можуть перебувати у власності, немайнові права інтелектуальної власності не передаються (право авторства), проте щодо торговельних марок законодавчо визнано лише майнові права інтелектуальної власності, які можуть бути об'єктом власності, як і будь-які інші майнові права. Отже, можна стверджувати, що торговельна марка є об'єктом майнових прав інтелектуальної власності, які, своєю чергою, є об'єктом права власності [16, с. 25].

Ще ширше коло заборонних можливостей існує у сфері географічних зазначень. Згідно зі статтею 23 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» [17], право заборони у сфері географічних зазначень поширюється на об'єкт правової охорони та схоже з ним позначення щодо як однорідних, так і відмінних товарів, якщо є небезпека обману третіх осіб. Передусім, слід відразу констатувати, що право на визнання позначення товару (послуги) географічним зазначенням виникає в заявника до моменту одержання правової охорони, а тому не є елементом змісту суб'єктивного права на географічне зазначення. До обсягу повноважень суб'єкта права на географічне зазначення також не належить право дозволяти чи забороняти його використання іншою особою, оскільки пункт 7 статті 17 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» безпосередньо забороняє видачу ліцензій на таке використання [5, с. 33].

Складніше визначити діапазон заборонних можливостей суб'єкта права на комерційне найменування. Труднощі в його окресленні спричиняються, насамперед, відсутністю спеціального нормативного регулювання відносин щодо використання комерційних найменувань. ЦК України у статті 490 встановлює право уповноваженого суб'єкта перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, зокрема забороняти таке використання. Тобто закріплює можливість забороняти використання тотожного позначення з метою ідентифікації юридичної особи будь-яким неуправомоченим суб'єктом [5, с. 34–35].

Істинність комерційного найменування полягає у вимозі правдиво відображати правове становище суб'єкта підприємницької діяльності і не вводити в оману інших учасників цивільного обороту. Це означає, що комерційне найменування має містити справжнє зазначення

організаційно-правової форми юридичної особи (товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство тощо), її тип (державна, приватна тощо), вид діяльності (виробнича, наукова, комерційна), особу власника.

Разом з тим виключність комерційного найменування полягає в персоніфікації учасників цивільного обороту. Якщо ж юридичні особи мають різну організаційно-правову форму, що відображена в комерційному найменуванні, вони можуть виступати в цивільному обороті під аналогічним комерційним найменуванням. Юридичні особи вправі користуватися подібними і навіть тотожними комерційними найменуваннями, якщо вони діють у зовсім різних сферах. Тільки в цьому разі немає небезпеки введення в оману контрагентів і споживачів (головна вимога статті 489 ЦК України).

Однак не можуть виступати в цивільному обороті під своїм комерційним найменуванням об'єднання осіб, які пов'язані між собою лише договором про спільну діяльність, представництва і філії юридичних осіб та інші їхні відособлені підрозділи (цехи, відділення, дільниці тощо). Усі вони мають виступати в цивільному обороті від імені юридичної особи, яка їх утворила, і відповідно користуватися її комерційним найменуванням.

Проте для того, щоб бути власником прав на комерційне найменування, підприємницьке товариство, окрім статусу юридичної особи, повинно належати до суб'єктів підприємницької діяльності. При цьому не можуть мати комерційних найменувань ті установи, що виконують функції некомерційного характеру, тобто не займаються підприємницькою діяльністю [18, с. 32].

Якщо комерційне найменування стає популярним серед споживачів і заслуговує на довіру ділових партнерів, це забезпечує підприємцю не тільки значні доходи, а й неабияку повагу, високу репутацію на ринку та серед представників ділових кіл. Тому право на комерційне найменування поступово стало розглядатися і як особисте немайнове благо [19, с. 11].

Слід зазначити, що Законом України від 10 квітня 2008 року «Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності в частині виконання вимог, пов'язаних

з вступом України до СОТ» [20] пункт 1 статті 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [6] було доповнено абзацом 2 такого змісту: «Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, указаних у пункті 5 статті 16 цього Закону».

Серед науковців існує думка, що доменне ім'я слід трактувати як засіб ідентифікації інформаційних ресурсів у мережі Інтернет. Так, Т. Демченко вважає, що доменне ім'я є електронною адресою, що дозволяє ідентифікувати в мережі Інтернет сукупність інформаційних ресурсів (Web-сторінку) конкретної юридичної чи фізичної особи [9, с. 922].

Таким чином, робимо висновки: основний критерій розмежування двох можливих режимів суб'єктивного права на торговельну марку слід шукати в нематеріальній, знаковій природі торговельної марки. Суть торговельної марки – нематеріальний образ, що існує у свідомості споживачів. У цьому виявляється немайновий аспект суб'єктивного права на торговельну марку. Торговельна марка може бути об'єктом майнових відносин. Для підприємця важливими є ті можливості, які він має щодо цього об'єкта з метою використання його в господарському обороті, тобто права на цей об'єкт. Законодавчо закріплюється і регулюється порядок реалізації саме суб'єктивних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку. Торговельна марка фактично входить до складу майна підприємця у вигляді майнових прав інтелектуальної власності.

Ці майнові права інтелектуальної власності мають специфіку, зумовлену властивостями торговельної марки як нематеріального об'єкта (основна функція – функція індивідуалізації – виконується саме завдяки впливу на свідомість людини), тому суть суб'єктивних прав на торговельну марку не зовсім правильно просто зводити до класичної тріади правомочностей власника, хоча щодо самих цих прав такі правомочності наявні. За Цивільним кодексом України, майном є окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки (стаття 190). Тому права на торговельну марку, на нашу думку, і є об'єктом власності.

Список літератури

1. Цивільний кодекс України : Кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – Офіц. вид. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.
2. Гірний Ю. І. До проблем зазначення походження товарів, торгових марок та геральдики / Ю. І. Гірний, О. В. Щепіль // Інтелектуальна власність. – 2010. – № 3. – С. 60–64.
3. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
4. Дозорцев В. А. Интеллектуальные права : Понятие. Система. Задачи кодификации / В. А. Дозорцев. – М. : Статут, 2005. – 416 с.
5. Козинець А. О. Зміст суб'єктивного права на засоби індивідуалізації / А. О. Козинець // Юридична Україна : Щомісячний правовий часопис. – 2007. – № 2. – С. 32–37.
6. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України № 3688-ХІІ від 15 грудня 1993 року // Відомості

- Верховної Ради України. – Офіц. вид. – 1994. – № 7. – Ст. 36.
7. Жаров В. О. Перспективи удосконалення законодавства України з питань правової охорони торговельних марок і географічних зазначень / В. О. Жаров, А. В. Міндрул // Інтелектуальна власність. – 2005. – № 10. – С. 11–19.
 8. Крат В. І. Торговельна марка: специфіка правового регулювання / В. І. Крат // Нотаріат і наука. – 2012. – № 3. – С. 33–42.
 9. Цивільне право України. Загальна частина : підручник / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 976 с.
 10. Про затвердження Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг : Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2002 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0064-02>. – Назва з екрана.
 11. Про затвердження Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності : Наказ Міністерства освіти і науки України № 228 від 15 квітня 2005 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0471-05>. – Назва з екрана.
 12. Можаровська Н. О. Адміністративно-правові аспекти набуття права на торговельні марки, їх охорони та захисту в Україні / Н. О. Можаровська // Право України. – 2010. – № 2. – С. 143–149.
 13. Господарський кодекс України : Кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – Офіц. вид. – 2003. – № 18, № 19–20, № 21–22. – Ст. 144.
 14. Про господарські товариства : Закон України від 19 вересня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – Офіц. вид. – 1991. – № 49. – Ст. 682.
 15. Про акціонерні товариства : Закон України № 514-VI від 17 вересня 2008 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/514-17>. – Назва з екрана.
 16. Рассомахіна О. А. Підходи до визначення сутності права на торговельні марки за законодавством України та міжнародно-правовими нормами / О. А. Рассомахіна // Юриспруденція: теорія і практика. – 2007. – № 5. – С. 18–27.
 17. Про охорону прав на зазначення походження товарів : Закон України № 752-14 від 16 липня 1999 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/go/752-14>. – Назва з екрана.
 18. Бошицький Ю. Л. Сучасні проблеми правової охорони комерційних позначень в Україні / Ю. Л. Бошицький // Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики : зб. наук. статей / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. – К. : Наук. думка, 2006. – С. 17–49.
 19. Павлинская А. П. Товарный знак / А. П. Павлинская. – Л. : Художник РСФСР, 1974. – 306 с.
 20. Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності в частині виконання вимог, пов'язаних з вступом України до СОТ : Закон України від 10 квітня 2008 року // Відомості Верховної Ради України. – Офіц. вид. – 2008. – № 23. – Ст. 217.

G. Mykhailiuk

THE OBSERVANCE AND PROHIBITION OF RIGHTS BY PROPRIETORS OF COMMERCIAL DESIGNATIONS

The legislative and doctrinal analysis has proven that the right to prohibit commercial designations has a broader context and covers a greater range of prohibitive opportunities of an authorized entity in comparison to the same eligibility in the sphere of the copyright and patent law. Additionally, the right of observance to commercial designation was presented, with the account of the dynamics of certain changes in the legal concept in the examined sphere.

The essence of the right to observance is in the passive behavior (omission or abstention from actions), which is prohibited by law. At the same time, failure to comply with prohibitions entails legal liability.

Another component of the subjective right to commercial designation is the authority to prohibit. The content of this component of proprietor's power on trade names, trademarks and geographical indications is defined in a contradictory way by passing the responsibility of all third parties to refrain from actions aimed at their violation. In the sphere of copyright and patent law the authority to prohibit leads to a possibility to prevent misuse of the intellectual property object, while in the framework of commercial designations its capacity to prohibit is much broader.

The content of the trademark proprietor's right to prohibit is disclosed by the national legislation as the exclusive right to prohibit others from using the trademark without the consent of the right holder which shall apply to the same mark and, if hazard is identified, to similar signs or related products.

Taking into consideration the high level of effectiveness of the international system of commercial designations protection, the use of the latter will have a positive effect on the level and quality of fulfillment by Ukrainians of their rights to use commercial designations.

Keywords: trade mark, trade name, geographical indications, commercial designation, rights holder.

Матеріал надійшов 04.04.2016