

**Андріїв В. І.,**  
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри права  
Львівського національного університету  
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького

**Піцик Х. З.,**  
кандидат юридичних наук,  
доцент кафедри цивільного права і процесу  
Університету Короля Данила

## ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРАВА НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ

**Анотація.** Метою статті є аналіз підстав та порядку визначення змісту торговельних марок, виявлення їх взаємозв'язку та взаємообумовленості. Методика включає комплексний аналіз та узагальнення наявного науково-теоретичного матеріалу й формулювання відповідних висновків та рекомендацій. Під час дослідження використовувались такі методи наукового пізнання, як термінологічний, функціональний, системно-структурний, логіко-нормативний. Результати дослідження можуть бути використані в правотворчій та правозастосовній діяльності під час розгляду господарського правопорушення щодо торговельної марки. Визначено, що договір комерційної концесії має багато спільних ознак із ліцензійним договором, проте між ними існують суттєві відмінності. Предметом ліцензійного договору є право на використання об'єкта інтелектуальної власності, натомість предметом договору комерційної концесії є комплекс виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності. Наголошено на тому, що торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої марки лише окремими елементами, якщо це не змінює торговельну марку загалом. З'ясовано, що режим розпорядження торговельною маркою регулюється Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, в яких передбачено виключне право власника знаку користуватися й розпоряджатися знаком, зокрема передавати право користування знаком, наприклад, на підставі ліцензійного договору. Зроблено висновок про те, що правові межі свободи вибору торговельної марки визначаються через об'єктивні правові засади свободи вибору торговельної марки (умови надання правової охорони торговельним маркам) та суб'єктивні правові засади свободи вибору торговельної марки, до яких належать умови відповідності торговим та іншим чесним звичаям ведення конкуренції під час здійснення підприємницької діяльності. Територія дії договору про передачу права на торговельну марку – це адміністративно визначена територіальна одиниця чи їх сукупність, у якій, відповідно до норм законодавства й договору, передаються майнові права на торговельну марку.

**Ключові слова:** торговельна марка, зміст права на торговельну марку, договори, ліцензії.

**Постановка проблеми.** У світі сформувалася глобальна система регулювання охорони інтелектуальної власності. Перед Україною постало завдання завершення адаптації наці-

онального законодавства до цієї системи, що є необхідною умовою розвитку української економіки як складової частини світового господарства, інтегрованої до світових тенденцій соціально-економічного й технологічного розвитку.

Об'єктом дослідження є правові відносини, що виникають у зв'язку з визначенням змісту права на торговельну марку в Україні. Предметом дослідження є правове регулювання відносин у сфері визначення змісту права на торговельну марку, положення юридичної науки, практика у сфері захисту права на торговельну марку.

**Мета статті** полягає в аналізі підстав та порядку визначення змісту торговельних марок, виявленні їх взаємозв'язку та взаємообумовленості.

Вивченню проблеми визначення змісту права на торговельну марку у своїх наукових публікаціях приділяли увагу С.С. Алексєєв, Я.О. Іолкін, А.П. Вершинин, С.Н. Братусь, О.В. Кохановська, І.М. Кучеренко, В.В. Луць, Н.М. Мироненко, О.П. Орлюк, О.А. Підпригора, О.О. Підпригора, Г.Ф. Шершеневич, Р.Б. Шишко, В.С. Щербина та інші вчені.

**Вклад основного матеріалу дослідження.** Аналізуючи види учасників правовідносин щодо торговельних марок, насамперед визначаємо дві основні групи залежно від сфери правовідносин щодо торговельних марок. Так, у сфері приватноправових відносин ними є фізичні та юридичні особи – суб'єкти господарювання, між якими виникають правовідносини щодо використання торговельної марки в господарській діяльності. У сфері публічно-правових відносин ними є органи державної влади (в особі профільних міністерств та відомств), фізичні та юридичні особи, між якими виникають правовідносини щодо надання відповідним позначенням статусу торговельної марки.

Правовідносини, що складаються у галузі промислової власності, зокрема правовідносини щодо використання торговельної марки, мають специфічний склад учасників з огляду на те, що містять як приватноправовий (наприклад, використання торговельної марки у сфері господарювання), так і публічно-правовий аспекти (наприклад, визнання торговельної марки добре відомим знаком, реєстрація позначення, недопущення недобросовісної конкуренції, захист споживачів від оманливих позначень).

До кола учасників правовідносин у сфері правової охорони торговельних марок, які є носіями публічного господарського інтересу, належать:

– міжнародні та державні інституції, до компетенції яких належить рішення щодо правової охорони торговельних марок (Всесвітня організація інтелектуальної власності);

– фізичні та юридичні особи, які, відповідно до законодавства, можуть впливати на рішення відповідних компетентних органів щодо надання правової охорони торговельним маркам.

Особисту заінтересованість у належній правовій охороні торговельних марок мають особи, чії особисті немайнові права пов'язані з існуванням на ринку відповідної торговельної марки. Юридичну заінтересованість у сфері надання правової охорони торговельним маркам мають особи, до компетенції яких належить контроль за відповідністю такої охорони нормам національного та міжнародного права.

Так, до кола осіб, які мають особисту заінтересованість, належать відомі в Україні особи, прізвища, імена, псевдоніми, факсиміле й портрети яких є складовою торговельної марки. Закон зобов'язує отримувати від них згоду на використання перерахованих об'єктів як торговельної марки [1].

До кола осіб, які мають юридичну заінтересованість, належать:

– експерти Укрпатенту, які проводять формальну й кваліфікаційну експертизу заявлених до реєстрації позначень;

– судові експерти, які за потреби повинні бути залучені до розгляду справи у сфері інтелектуальної власності, зокрема торговельних марок;

– патентні повірені, тобто особи, які надають фізичним та юридичним особам (далі – особи, яких вони представляють) допомогу й послуги, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Правосуб'єктність будь-якого суб'єкта може бути загальною й спеціальною. Загальна правосуб'єктність дає змогу суб'єкту здійснювати будь-яку діяльність і виступати суб'єктом будь-яких правовідносин, а спеціальна правосуб'єктність дає можливість здійснювати лише такі види діяльності, набувати лише таких прав, які відповідають предмету діяльності певного суб'єкта. Правосуб'єктність суб'єктів підприємницького права – це можливість мати права й нести обов'язки у галузі здійснення й регулювання підприємницької діяльності [2].

Визнання громадянина суб'єктом права на торговельну марку потребує уточнення, що такий громадянин повинен мати статус підприємця, адже лише в статусі суб'єкта підприємницької діяльності він може реалізувати своє право на торговельну марку, тобто використовувати її для індивідуалізації товарів чи послуг. Не маючи такого статусу, громадянин використовувати торговельну марку сам не може. Він повинен передати таке право на використання торговельної марки іншій особі (наприклад, на підставі договору).

Правові межі свободи вибору торговельної марки суб'єктами господарювання [3] визначаються певними засадами такого вибору, які класифікуються за такими ознаками.

1) Об'єктивні правові засади свободи вибору торговельної марки, тобто ті умови надання правової охорони торговельним маркам, які повинні виконуватися господарюючим суб'єктом, якщо він розраховує на відповідну правову охорону своєї торговельної марки:

– дефініція торговельної марки – поняття торговельної марки, закріплене законодавчо;

– моральність вибраного позначення (адекватного графічного зображення).

2) Суб'єктивні правові засади свободи вибору торговельної марки, до яких належать умови відповідності торговим та іншим чесним звичаям ведення конкуренції під час здійснення підприємницької діяльності, обов'язковістю дотримання яких також створюється обмеження свободи вибору торговельної марки господарюючим суб'єктом:

– приналежність торговельної марки іншому господарюючому суб'єкту на підставі реєстрації;

– приналежність торговельної марки іншому господарюючому суб'єкту на підставі першовикористання.

З позиції теорії права право на торговельну марку існує в об'єктивному й суб'єктивному розуміннях. Право на торговельну марку як право об'єктивне – це сукупність правових норм, встановлених державою та відповідними міжнародними інституціями для регулювання відносин, які виникають щодо торговельної марки як об'єкта права інтелектуальної власності. Суб'єктивне право на торговельну марку – це вид можливої поведінки учасників відносин, які виникають щодо торговельної марки та здійснення своїх правомочностей стосовно певної торговельної марки.

У кожному випадку виникнення, зміна й припинення права на торговельну марку пов'язані з юридичним фактом, передбаченим нормами об'єктивного права.

Дії щодо норм права поділяють на правомірні, які відповідають вимогам норм права, і протиправні, які не відповідають вимогам норм права. Підставою набуття права на торговельну марку є правомірні юридичні факти-дії, які поділяються на юридичні акти (дії, що свідомо чиняться задля виникнення певних юридичних наслідків); юридичні вчинки (дії, що не мають на меті виклик юридичних наслідків, але які виникають з огляду на закон).

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку визначаються у ст. 495 Цивільного кодексу України як право використання торговельної марки, виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, зокрема забороняти таке використання, інші майнові права інтелектуальної власності [4].

Проте механізм правового забезпечення обігу об'єктів інтелектуальної власності на ринку докорінно відрізняється від права власності, яке є основою товарообігу матеріальних речей.

На початку така відмінність не є очевидною й має місце спроба хоча б за зовнішніми ознаками поширити на виключні права норми права власності. Як наслідок, спотворюється уявлення не лише про виключні права, але й про загальну категорію, тобто абсолютні права, які за таких обставин зводяться до права власності, попри те, що є одними з його відгалужень.

Виключні права мають на меті вирішення двох основоположних завдань товарного обороту, таких як забезпечення виокремлення об'єкта інтелектуальної власності; створення механізму правового забезпечення обігу об'єктів інтелектуальної власності з урахуванням їхньої специфіки.

Відповідно до інтенціональної природи торговельної марки слід виділити матеріальне володіння (фізичне панування над духовним благом у формі відповідної об'єктивізації) й психічне володіння (виникнення ідеї використання відповідної марки й усвідомлення власником своїх правомочностей на неї).

Слід також зазначити, що обсяг правової охорони зареєстрованої торговельної марки складається з таких елементів:

- 1) зображення торговельної марки чи іншого відповідного графічного відображення;
- 2) перелік товарів і послуг, зазначених у свідоцтві;
- 3) територія країн реєстрації.

Щодо визначення обсягу правової охорони незареєстрованої торговельної марки, то зазначені вище елементи слід застосовувати факультативно, відповідно до конкретних обставин справи, а третім обов'язковим елементом слід вважати територію країни першовикористання.

Правовий режим використання торговельної марки закріплено, зокрема, у ст. 157 Господарського кодексу України, відповідно до якої використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та під час надання послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній зі впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг [5].

Отже, торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої марки лише окремими елементами, якщо це не змінює торговельну марку загалом.

Суттєвим є те, що, окрім принципу реального використання торговельної марки, у вітчизняному законодавстві закріплено принцип обов'язкового використання торговельної марки.

Наступним елементом змісту права на торговельну марку є право розпорядження торговельною маркою.

Суб'єктивне право розпорядження власника матеріальним чи нематеріальним благом – це юридично забезпечена можливість власника встановлювати, змінювати, визначати правовий режим належного йому блага, тобто визначати його юридичну долю. Розпорядження є правомочністю, яка утворює владу власника над благом і дає можливість реалізувати цю владу.

Режим розпорядження торговельною маркою регулюється Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, в яких передбачено виключне право власника знаку користуватися й розпоряджатися знаком, зокрема передавати право користування знаком, наприклад, на підставі ліцензійного договору.

Способами розпорядження правом на торговельну марку є договори. Під метою договорів про передачу права на торговельну марку розуміється досягнення підприємством чи підприємцем стабільного положення за такими напрямками [6]:

- 1) здобуття й підтримання ділової репутації у сфері господарювання;
- 2) розширення ділових зв'язків із партнерами шляхом охоплення нових ринків для збуту своєї продукції та надання послуг, встановлення стабільних довгострокових відносин;
- 3) розроблення та підтримання належної організаційно-правової основи своєї господарської діяльності, яка б сприяла максимальному досягненню господарської мети з найменшими виробничими затратами.

Слід зазначити, що в законодавстві існують певні термінологічні неузгодженості щодо понять «ліцензійний договір» і «ліцензія». Так, у Цивільному кодексі України щодо видів договорів розпорядження майновими правами інтелектуальної власності виділяються:

- ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- ліцензійний договір;
- договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності;
- інший договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Відповідно до вітчизняного законодавства, національної та міжнародної практики укладання ліцензійних договорів 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 договірних прав [7].

Щодо предмета ліцензійного договору слід зазначити таке. Торговельна марка, відповідно до своєї інтенціональної природи, під час укладання між суб'єктами господарювання ліцензійного договору набуває цінності завдяки своїм віртуальним елементам, адже в певних ситуаціях, як зазначає С.С. Алексєєв, предметом правового регулювання стає не річ, а вольова поведінка учасників відносин [3]. Предметом ліцензійного договору про передачу права на торговельну марку є не знак як об'єкт праводносин, а право користування цим знаком, тобто ліцензія.

Стосовно території дії ліцензійного договору в українському законодавстві відсутнє визначення поняття території ліцензійного договору. У ст. 1109 Цивільного кодексу України лише зазначається, що за 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.

Щодо особливостей визначення строку дії ліцензійного договору, то ст. 1110 Цивільного кодексу України закріплює, що ліцензійний договір укладається на строк, який повинен спливати не пізніше 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 й продовжується за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років [8].

Наступним видом договору про передачу права на торговельну марку є договір про передачу права власності на торговельну марку.

Слід звернути увагу на те, що на практиці непоодинокими є випадки, коли договір про передачу права власності на торговельну марку підміняється за своїм змістом виключним ліцензійним договором.

Очевидно, що договір про передачу права власності на торговельну марку має місце тоді, коли на торговельну марку передаються всі правомочності в повному обсязі її правової охорони.

Таким чином, якщо, скажімо, в договорі передбачається передача прав на торговельну марку за всіма класами, але не на всій території дії свідоцтва чи передача прав на всій території дії свідоцтва, але не за всіма класами, то має місце ліцензійний договір.

Наступним способом реалізації права на торговельну марку є договір комерційної концесії.

Відповідно до ст. 1115 Цивільного кодексу України та ст. 366 Господарського кодексу України за договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав задля виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг.

Предметом договору комерційної концесії (ст. 1116 Цивільного кодексу України, ст. 366 Господарського кодексу України) є право на використання об'єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації.

Договором комерційної концесії може бути передбачено використання предмета договору із зазначенням або без зазначення території використання щодо певної сфери цивільного об'їгу. Таке застереження щодо території дії договору комерційної концесії має місце у зв'язку з неоднозначною правовою позицією щодо паралельного імпорту.

Договір комерційної концесії має багато спільних ознак з ліцензійним договором, проте між ними існують суттєві відмінності. Предметом ліцензійного договору є право на використання об'єкта інтелектуальної власності (зокрема, торговельної марки), натомість предметом договору комерційної концесії є комплекс виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності.

До майнових елементів комплексу виключних прав належить право на використання об'єктів інтелектуальної власності, зокрема торговельних марок (брендів) і ділової репутації, а до немайнових елементів – комерційний досвід власника виключних прав, відносини власника з контрагентами, ноу-хау ефективної організації ведення бізнесу у сфері дії договору, залучення користувача виключними правами у сферу ділової активності власника тощо. Слід зазначити, що матеріальні елементи, які індивідуалізують особу власника виключних прав та продукцію чи послуги, які нею надаються, є відкритими й загальновідомими, а збільшення ступеня їх відомості на ринку підвищує їхню вартість, натомість цінність «нематеріальних елементів» полягає в їх «закритості» для широкого загалу, конфіденційності.

**Висновки.** Правові межі свободи вибору торговельної марки визначаються через об'єктивні правові засади свободи вибору торговельної марки (умови надання правової охорони торговельним маркам) та суб'єктивні правові засади свободи вибору торговельної марки, до яких належать умови відповідності торговим та іншим чесним звичаям ведення конкуренції під час здійснення підприємницької діяльності, а територія дії договору про передачу права на торговельну марку – це адміністративно визначена територіальна одиниця чи їх сукупність, у якій, відповідно до норм законодавства й договору, передаються майнові права на торговельну марку.

#### *Література:*

1. Про створення державного підприємства : Наказ Міністерства освіти і науки України від 7 червня 2000 року № 175 / Український Інститут промислової власності. URL: <http://www.rada.gov.ua>.

2. Мадридська угода з міжнародної реєстрації знаків / *Верховна Рада України*. Офіційне видання. Київ : Парламентське видавництво, 2007. 34 с. (Бібліотека офіційних видань).
3. Алексеев С.С. Тайна права. Его понимание, назначение, социальная ценность. Резюме с претензией. Москва : НОРМА, 2001. 176 с.
4. Цивільний кодекс України. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 40–44. Ст. 356.
5. Господарський кодекс України. *Відомості Верховної Ради України*. 2003.
6. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року. Офіційний український текст / *Верховна Рада України*. Офіційне видавництво. Київ : Парламентське видавництво, 2006. 27 с. (Бібліотека офіційних видань).
7. Юридична енциклопедія : в 6 т. / за ред. Ю.С. Шемшученка. Т. 3. Київ, 1998. 717 с.
8. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України. *Відомості Верховної Ради*. 1994. № 7. Ст. 36.

#### **Andriiv V., Pitsyk Kh. Civil legal aspects of the scope of trademark rights**

**Summary.** The purpose of the article is to analyze the grounds and procedures for content definition of trademarks, to identify its interconnectedness and interdependence. The methodology includes a comprehensive analysis and a synthesis of available scientific and theoretical information. It includes the formulation of relevant conclusions and recommendations. Such methods of scientific knowledge were used: terminological, functional, systemic-structural, logical-normative. The results of the research can be used in legislation and law-enforcement activities during the investigation of an economic offense concerning a trademark. It is recognized that the commercial concession agreement has many similarities with the license agreement, but there are significant differences between them. The subject of the license agreement is the right to use the intellectual property object, but instead the subject of the commercial concession agreement is the complex of exclusive rights to the intellectual property objects. It is emphasized that a trademark is recognized as being used if it is applied in the form of a registered trademark, as well as in a form that differs from the registered trademark only by separate elements, if it does not change the trademark as a whole. It has been established that the trademark disposal regime is governed by the Civil Code of Ukraine, the Commercial Code of Ukraine, which provides for the exclusive right of the owner of the mark to use and dispose of the mark, and in particular to transfer the right to use the mark, for example, on the basis of a license agreement. It is concluded that the legal boundaries of the freedom to choose a trade mark are determined by the objective legal principles of the freedom to choose a trade mark (conditions for granting legal protection to trade marks) and the subjective legal foundations of the freedom to choose a trade mark, which include the conditions of conformity to trade and other honest customs, competition in the conduct of business activities. And the territory of the agreement on the transfer of the trademark rights is an administratively defined territorial unit or their aggregate, in which, in accordance with the rules of the law and the contract, the property rights for the trade mark are transferred.

**Key words:** trademark, content law of trademark, contract, license.