



Сергій Святославович САВИЧ,
кандидат юридичних наук,
в. о. завідувача кафедри права
Луцького інституту розвитку людини
Університету «Україна»,
serhiy.savych@gmail.com

УДК 347.77:34.05

СУБ'ЄКТНИЙ СКЛАД ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

Розглядаються суб'єктний склад та особливості використання торговельних марок за вітчизняним та польським законодавством. Сформульовано висновок про недоцільність конкретизації суб'єктного складу прав на торговельну марку. Потреба вказаної конкретизації необхідна тільки у випадках тих об'єктів інтелектуальної власності, що створюються в результаті творчої діяльності людини. Для торговельної марки творчий елемент є юридично байдужим, натомість визначальним є функціональне призначення, що лежить в основі її охороноздатності. Таким призначенням є розрізнення товарів та послуг на ринку. Запропоновано розмежовувати використання торговельної марки як суб'єктивного права та як фактичного стану. Наявність цього фактичного стану є умовою правової охорони торговельної марки, а його забезпечення може здійснюватися як власником свідоцтва, так і будь-якими уповноваженими ним особами. Зосереджено увагу на відсутності в українському законодавстві вимоги про реальне, фактичне використання торговельної марки та запропоновано її запровадити. На основі польського досвіду також аналізуються випадки використання



добре відомого знака для товарів і послуг та поширення на нього вимоги щодо фактичного використання.

Ключові слова: торговельна марка, суб'єктний склад, фактичне використання, способи використання, ліцензія.

Суб'єктів права інтелектуальної власності відповідно до ЦК України прийнято поділяти на творців та інших суб'єктів. Перші набувають право інтелектуальної власності в результаті своєї творчої, інтелектуальної роботи, другі — на підставі закону або договору [1, с. 447]. Про такий чіткий поділ у випадку торговельних марок говорити не доводиться, адже творчий характер у її створенні є юридично байдужим. Частина 1 ст. 493 ЦК України відносить до суб'єктів права інтелектуальної власності на торговельну марку фізичних та юридичних осіб. Для порівняння польський законодавець безпосередньо не називає суб'єктів права на торговельну марку, проте зазначає, що через одержання охоронного права на неї набувається право виключного її використання в комерційній або професійній діяльності. Прикметно, що сфера використання цього об'єкта в Польщі не обмежена лише підприємництвом, а охоплює також професійну сферу: адвокатські послуги, музичну діяльність, творчість народних майстрів тощо.

Суб'єктами права на товарний знак у Польщі можуть також визнаватися особи, які займаються вільною професійною, творчою діяльністю і не є підприємцями. Потрібно зауважити, що польський закон не містить будь-якої прямої заборони для набуття права на знак фізичним особами без статусу підприємця, непідприємницьким юридичним особам, а тому теоретично вони також можуть бути віднесені до його суб'єктів. Як зазначає Р. Голат, у Польщі набуття охоронного права на товарний знак особами, які не є суб'єктами комерційної діяльності, є просто недоцільним, адже в разі невикористання товарного знака впродовж п'яти років дія зазначеного права припиняється [2, с. 342].

Отже, у законодавстві Польщі суб'єктний склад права на товарний знак не конкретизований і визначається сферою використання цього комерційного позначення. Польський підхід, на нашу думку є правильним, так як визначальним для торговельної марки у віднесенні її до об'єктів права інтелектуальної власності є не спосіб створення (як, наприклад, для твору чи винаходу автором або винахідником у результаті його творчої, інтелектуальної діяльності, що закономірно вимагає передбачати їх як суб'єктів у нормах законодавства), а характер і сфера її використання (розрізнення товарів та послуг на ринку). Так, щодо винаходів, промислових зразків та корисних моделей польський закон чітко називає суб'єктами права на них творців.

Той факт, що ЦК України безпосередньо визначив перелік суб'єктів права на торговельну марку, навіть спровокував певні дискусії, зокрема в питанні віднесення до них фізичних осіб без



статусу підприємця. У літературі часто висловлюються позиції, що фізична особа, яка не є підприємцем, не може претендувати на одержання свідоцтва на знак для товарів і послуг, так як не може виробляти товари чи надавати послуги. Це може суперечити призначенню торговельної марки — розрізняти на ринку однорідні товари і послуги одного виробника від іншого. Таку позицію, зокрема, піддає критиці В. М. Крижна. На її погляд, той факт, що фізична особа зареєструється суб'єктом підприємницької діяльності ще не є гарантією, що вона провадитиме господарську діяльність та почне використовувати в ній свою торговельну марку [3, с. 119]. О. А. Рассомахіна вважає, що норма про віднесення до суб'єктів прав на торговельні марки тільки фізичних осіб-підприємців може обмежити можливості інших фізичних осіб у розпорядженні належними їм нематеріальними активами, зокрема у випадку, коли вони забажають лише отримувати доходи від чужого використання належного їм позначення шляхом укладення ліцензійного договору, при цьому самі комерційної діяльності не здійснюють [4, с. 219].

На наш погляд, закріплення переліку суб'єктів права інтелектуальної власності на торговельну марку в ЦК України є недоцільним як з практичної, так і теоретичної точки зору, натомість у законодавстві повинні бути передбачені дієві правові механізми аби використання цього об'єкта інтелектуальної власності здійснювалося відповідно до його головного призначення.

Суб'єкт права інтелектуальної власності на торговельну марку в Україні може послуговуватись низкою як позитивних, так і негативних правомочностей щодо неї. Вони передбачені у ст. 495 ЦК України. Серед них у контексті цієї статті особливий інтерес складає право на використання торговельної марки.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (ч. 4 ст. 16) уже безпосередньо наводить перелік способів використання торговельної марки (знака для товарів і послуг), відносячи туди серед іншого нанесення її на товар, його упаковку, використання в рекламі, діловій документації чи в мережі Інтернет тощо. Істотним недоліком цієї норми ми вважаємо відсутність поділу згаданих способів використання на головні та факультативні, що мав би відображати основне призначення торговельної марки.

Натомість у польському законі про право промислової власності способи використання товарного знака: нанесення його на товар, його упаковку, пропонування до продажу — все це завжди повинно супроводжуватися необхідністю введення цього товару в оборот (п. 1). Так само товарний знак буде вважатись використаним у діловій кореспонденції тільки за умови, якщо ці документи пов'язані з введенням товару в оборот (п. 2). Послуговування ним у рекламі вважається використанням, якщо рекламуються виведені на ринок товари (п. 3) [5].

На відміну від багатьох інших об'єктів цивільних прав, використання торговельної марки є одночасно і правом, і обов'язком



суб'єкта, адже відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якщо знак (торговельна марка) не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, воно може бути припинено за зверненням будь-якої особи в судовому порядку повністю або ж частково. Ця норма є частиною законодавства більшості країн, у цілому відповідає європейському досвіду. Її існування пояснюється необхідністю спонукати праволодильців використовувати свої позначення, «не застоювати» їх у реєстрі, адже торговельна марка створюється з конкретною метою — розрізнити товари та послуги одних виробників від інших, а придумати новий образ, малюнок чи слоган в умовах інтенсивного розвитку маркетингу в Україні, як показує досвід, стає все важче. У будь-якому випадку присутність відповідних позначень саме на товарах, які виводяться на ринок, а не тільки у реєстрі, відповідає економічним інтересам суспільства та держави. Це дозволяє говорити про особливий режим використання цього об'єкта права інтелектуальної власності, у якому присутні як приватні, так і публічно-правові начала.

У зв'язку з наведеним, на наш погляд, правильним є розмежування права на використання як суб'єктивного права конкретної особи та власне використання торговельної марки як фактичного стану. Використання торговельної марки може розумітись як певний факт, коли це комерційне позначення виконує свою функцію, задіюється на ринку, що може забезпечуватися як діями самого власника свідоцтва на знак для товарів і послуг, так і уповноваженими власником особами (через укладення ліцензійного договору). Отже, і сам власник свідоцтва, і ліцензіат, здійснюючи своє суб'єктивне право використовувати позначення, забезпечують й об'єктивне використання торговельної марки, її місце на ринку.

Передбачаючи за будь-якою фізичною особою право інтелектуальної власності на торговельну марку, в яке входить і можливість передавати її за договором ліцензії іншим особам, законодавець у ч. 8 ст. 16 Закону встановлює вимогу щодо наявності в умовах цього договору пункту про те, що якість товарів і послуг ліцензіата не повинна бути нижчою від якості товарів та послуг власника свідоцтва (ліцензіара). Це означає, що для реалізації згаданої можливості власнику свідоцтва необхідно для початку самому використовувати свій знак для товарів і послуг, маркуючи ним свої товари. Цей підхід повинен сприйматись позитивно, адже він фактично нейтралізує можливість реєстрації торговельних марок для подальшого їх продажу, перетворення власників торговельних марок на «рантє», а не реальних виробників (а така небезпека є, оскільки суб'єктом права на торговельну марку згідно з ЦК України може виступати проста фізична особа).



Наведені та проаналізовані норми дозволяють зробити висновок про наявність в українському законодавстві принципу дійсного, фактичного використання торговельної марки відповідно до її основного призначення. Проте аналіз власне способів використання торговельної марки, передбачених ч. 4 згаданої вище статті вже демонструє певний відхід від нього.

Фактичнозаконодавцем України, як і згадувалося вище, ставиться знак рівності між наведеними вище способами використання знака для товарів і послуг, серед них не виділяються основні та допоміжні, а це означає, що будь-яка торговельна марка може демонструватись у рекламі, використовуватись у діловій документації підприємства, а до споживачів у вигляді конкретного товару на ринку так і не дійти. Це, звичайно, викликає певні застереження. Чи можна говорити, що така рівнозначність виправдовує сенс існування згаданої на початку норми про примусове припинення права на торговельну марку? Правильною в цьому контексті нам видається позиція Вищого господарського суду України (хоч вона і не повністю відповідає «букві» Закону) у справі торговельної марки Baileys (справа № 9/55 від 26 квітня 2012 р.), який розтамував ч. 4 ст. 16 Закону так, що торговельна марка вважається використаною, якщо є «факт наявності відповідного товару або послуги», які нею позначаються [6]. Судова практика органів ЄС у цьому питанні також демонструє аналогічний підхід.

Так, Суд Справедливості Європейського Союзу 9 грудня 2008 р. розглянув справу австрійського некомерційного товариства «Feldmarschall Radetzky» [7], яке послуговувалось зареєстрованою торговельною маркою шляхом нанесення її на медалі, якими відзначались члени цього товариства. Позначення вживалось також у кореспонденції товариства, розміщувалась на запрошеннях, у діловодстві. Вказані способи використання було названо такими, що не можуть вважатись дійсними, реальним використанням торговельних марок у розумінні Директиви № 89/104/ЄЕС, оскільки позначення використовувалося лише для внутрішніх потреб товариства. На думку Суду, торговельна марка повинна використовуватись фактично, відповідно до своєї головної функції, яка полягає у запевненні *невизначеного* (виділено нами, — авт.) кола споживачів, що товар походить від вказаного виробника.

У Республіці Польща в арт. 160 (п. 1 ч. 1) закону про право промислової власності говориться про припинення права на товарний знак, якщо він не використовується у фактичний спосіб впродовж 5 років. Фактичне використання є пріоритетом для всього комплексу правомочностей правоволодільця щодо торговельних марок згідно зі стандартами Європейського Співтовариства. М. Тжебіатовські, зокрема, вказує, що польська судова практика не вступає у суперечність із загальноєвропейською, як і остання при визначенні фактичного використання, чітко виділяє такі його елементи, як: намір фактичного використання товарного знака, дії, пов'язані з



введення товару в оборот та сам факт введення товару, позначеного відповідним товарним знаком, у господарський оборот [8, с. 22]. Особа, яка бажає послатись на обставини, що заважали їй в реальний спосіб використовувати товарний знак, повинна, окрім наведення цих обставин, які мали б бути відповідним чином оцінені судом чи Патентним відомством, ще й довести факт наявності намірів використання знака, а також підготовчих дій до такого використання. До них відносять, наприклад, укладення ліцензійних договорів. Важливим компонентом дійсного використання є введення товару, позначеного знаком, в оборот.

Фактичне використання товарного знака згідно з польським законодавством тісно пов'язане із господарською діяльністю підприємства, яке є суб'єктом прав на нього. Призупинення господарської діяльності з випуску охоплених свідоцтвом про реєстрацію товарів, банкрутство віднесені до випадків невикористання товарного знака.

Варто також порівняти фактичне використання товарного знака та його загальновідомість чи репутацію. Ознайомлення зі знаком певного сектора суспільства дозволяє споживачам робити висновки про якість товару, і відсутність введення його в оборот не повинно розглядатись як «застій» позначення. Більше того, на загальновідомі знаки не поширюється обмеження щодо надання їм охорони тільки в межах, заявлених за МКТП груп товарів та послуг. Проте Патентне відомство Республіки Польща дотримується позиції, що добра репутація чи відомість знака не звільняє їх право володільців від обов'язку дійсного його використання на території Республіки Польща [8, с. 25].

За суб'єктом права на торговельну марку передбачається виключне право дозволяти використання торговельної марки та можливість уступки належних йому майнових прав на торговельну марку. Потрібно вказати, що реалізація обох можливостей розпорядження цим об'єктом права інтелектуальної власності в польському праві та законодавстві має свої особливості, що характеризуються поєднанням як приватно правових, так і публічно-правових моментів.

Укладення ліцензійного договору є важливою умовою капіталізації прав на торговельні марки, яким особа могла б отримувати зиски, сама не вдаючись до виробництва товарів чи надання послуг, перетворити таким чином це позначення на товар. Ліцензія уповноважує суб'єкта (ліцензіата) на користування чужим нематеріальним благом, яке охороняється виключними правами, що служать іншому суб'єкту (ліцензіару). Як в українській, так і польській літературі ліцензія розглядається як дозвіл правомочного суб'єкта, який має виключне право, що надається іншій особі, яка внаслідок цього набуває правомочності користування визначеним нематеріальним благом. Ліцензія може бути виключною — ліцензіат передає увесь комплекс правомочностей, втрачаючи будь-які



можливості самому використовувати торговельну марку чи видавати ліцензії на її використання іншим особам; невиключною — ліцензіар зберігає за собою можливість використовувати позначення, а також видавати ліцензії на використання іншим особам; одиночною — ліцензіар зберігає можливість використовувати позначення, але без права видавати ліцензії на нього іншим особам. Важливою умовою при укладенні і виконанні ліцензійного договору є додержання якості позначуваних товарів з боку ліцензіата. Законодавець України у ч. 8 ст. 16 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» ставить вимогу наявності в умовах цього договору пункту про те, що якість товарів і послуг ліцензіата не повинна бути нижчою від якості товарів та послуг власника свідоцтва (ліцензіара). Ця норма спрямована на унеможливлення погіршення якості маркованої продукції ліцензіаром. Вона є імперативною, складає істотну умову договору, а тому її відсутність у переліку умов ліцензійного договору означатиме його неукладеність. Польський законодавець подібної норми не передбачив, проте увів інше, корисне з точки зору забезпечення якості товарів, нововведення, яке варто розглянути. Так, у 2007 році в польському законі про право промислової власності було передбачено можливість припинення права на товарний знак, якщо внаслідок дії суб'єкта виключного права або за його згодою третіх осіб це позначення стало вводити в оману, зокрема, щодо характеру, властивостей або географічного походження товару (п. 3 ч. 1 арт. 169). До таких властивостей належать, зокрема, якість товару.

М. Залуцкі наводить дві протилежні позиції, що склались у польській юридичній науці щодо обов'язку ліцензіата підтримувати якість позначуваного товару на тому самому рівні. Відповідно до першої, «споживчоцентричної», позиції, товарний знак розглядається як засіб, що схиляє споживача до покупки позначуваного товару, так як може нести в собі інформацію про його якість, усталену репутації на ринку, створену рекламою, певну відомість, а тому при здійсненні правової охоронистосовно нього необхідно враховувати та гарантувати інтереси споживачів. Друга позиція, «власникоцентрична», полягає у тому, що знак відображає інформацію лише про виробника, а сама необхідність підтримувати постійно один й той самий рівень якості продукції є посяганням на сферу його економічної свободи і з позицій ринкової економіки є навіть шкідливою [9, с. 203–204].

Ми дотримуємось першої позиції. Багато праволодільців в Україні часто прагнуть лише капіталізації торговельної марки, підтримуючи на початку високий рівень якості товарів з тим, аби в подальшому передати свої позначення за договорами виключної ліцензії або відступленням майнових виключних прав іншим особам. Ліцензіати в таких випадках скоріше захочуть користуватися репутацією позначення, аніж дбати про якість позначуваного товару. До того ж контроль за якістю продукції з боку ліцензіара може



бути лише формальним. У зв'язку з цим, на наш погляд, необхідно передбачити аналогічну норму й у нашому законодавстві.

Необхідно також передбачити в національному законодавстві норму про обов'язок власника свідоцтва використовувати знак для товарів і послуг у фактичний спосіб. Її завдання спрямовується на унеможливлення «простою» позначень, заохочення праволодильців використовувати їх у своїй комерційній чи професійній діяльності. Ця норма також відповідає вимогам ЄС, зокрема практиці Суду Справедливості. У зв'язку з цим пропонуємо визначити дійсний спосіб використання як введення знака для товарів і послуг в оборот разом з позначуваним ним товаром.

Список використаних джерел

1. Суб'єкти цивільного права / за заг. ред. Я. М. Шевченко. Х. : Харків юридичний, 2009. 632 с.
2. *Waliszko E., Golat R.* Znaki towarowe. Bydgoszcz-Warszawa : Branta, 2006. 435 s.
3. *Крижна В.* Суб'єкти права на торговельну марку за законодавством України // Вісник Академії правових наук України. 2005. № 2 (41). С. 116–122.
4. *Рассомахіна О. А.* Поняття торговельної марки та її співвідношення із суміжними категоріями // Форум права. 2007. № 3. С. 212–223 / Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. URL : <http://qoo.by/1ZZ6>.
5. Prawo własności przemysłowej : Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. // Dziennik Ustaw. 2001. № 49. Poz. 508.
6. Постанова Вишого господарського суду України від 26.04.2012 р. у справі № 9/55 за позовом приватного акціонерного товариства «Виробниче об'єднання «Конті» до Державної служби інтелектуальної власності України, компанії «АР енд Ей Бейлі енд КО» (R & A BAILEY & CO) про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг / Document.ua. URL : <https://goo.gl/XHfQJSl>.
7. *Skibińska, E.* Pojęcie rzeczywistego używania znaku towarowego // Monitor Prawniczy | 1/2009 ; Czasopisma C. H. Beck. URL : <https://goo.gl/RTSUjc>.
8. *Trzebiatowski M.* Pojęcie rzeczywistego używania znaku towarowego (orzecznictwo krajowe na tle orzecznictwa wspólnotowego) // Przegląd prawa handlowego. wrzesień 2010. S. 20–26.
9. *Załucki M.* Licencja na używanie znaku towarowego. Studium prawno-porównawcze. Warszawa : Oficyna, 2008. 324 s.

Рекомендовано до друку кафедрою права
Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
(протокол № 7 від 28 лютого 2017 року)

Надійшла до редакції 20.03.2017



Савич С. С. Субъектный состав и особенности использования торговой марки по законодательству Украины и Республики Польша

Рассматривается субъектный состав и особенности использования торговых марок по отечественному и польскому законодательствам. Делается вывод о нецелесообразности конкретизации субъектного состава прав на торговую марку. Потребность указанной конкретизации необходима только в случаях тех объектов интеллектуальной собственности, которые создаются в результате творческой деятельности человека. Для торговой марки творческий элемент является юридически безразличным, зато определяющим является функциональное назначение, что лежит в основе ее охраноспособности. Таким назначением является различение товаров и услуг на рынке. Предложено разграничивать использование торговой марки как субъективного права и как фактического состояния. Наличие этого фактического состояния является условием правовой охраны торговой марки, а его обеспечение может осуществляться как владельцем свидетельства, так и любыми уполномоченными им лицами. Сосредоточивается внимание на отсутствии в украинском законодательстве требования о реальном, фактическом использовании торговой марки и предлагает ее ввести. На основе польского опыта также анализируются случаи использования общеизвестного знака для товаров и услуг и распространении на него требования фактического использования.

Ключевые слова: торговая марка, субъектный состав, фактическое использование, способы использования, лицензия.

Savych, S. S. Composition of Subjects and Features of Trademark Using in Ukrainian and Polish Legislation

The article deals with the composition of subjects and features of trademarks using according to the domestic and Polish legislation. The author concludes that it is inexpedient to specify the subjective composition of rights to the trademark. The need for this specificity is necessary only in cases of those objects of intellectual property that are created as a result of human creative activity. For the trademark, the creative element is legally indifferent, but the functional purpose is the determining, which is the basis of its protectability. This is the purpose of distinguishing goods and services in the market. The author proposed to differentiate using of the trademark as a subjective right and as an actual statement. The existence of this factual condition is a provision for the legal protection of the trademark, and its protection can be exercised both by the owner of the certificate and by any persons authorized by him. The author focuses attention on the lack of requirement of actual using of the trademark in Ukrainian legislation and suggests that it must be introduced. Based on Polish experience, author characterizes cases of using of well-known trademark and disseminating the requirement of actual using into it.

Keywords: trademark, composition of subjects, actual using, manners of using, license.

