

нові права інтелектуальної власності на який передаватимуться (будуть переходити) замовнику.

Розглядаючи об'єкти ПІВ, які створюються на замовлення, в розумінні ст. 430 ЦК України, можна зробити висновок, що до таких об'єктів можна відносити будь-які об'єкти ПІВ, які створюються на підставі цивільно-правового договору між замовником та творцем, який передбачає обов'язок останнього створити передбачений ним об'єкт ПІВ.

При цьому класифікація об'єктів ПІВ як створених на замовлення не може обмежуватись тим, чи передбачаються у такому договорі умови та способи їх спільного використання, чи передбачається в ньому передавання (перехід) всіх виключних майнових прав на нього до замовника.

#### СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. *Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. – К., 2004. – Ч. 1. – Ст. 579.*

2. *Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В. М. Коссака. – К.: Істина, 2004. – С. 365.*

3. *Там само.*

4. *Рудченко І. І. // Право інтелектуальної власності: Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України / За заг. ред. М. В. Паладія, Н. М. Мироненко, В. О. Жарова. – К.: Парламентське видавництво. – 2006. – С. 75–76.*

5. *Казанцев М. Ф. Концепція громадянсько-правового договорного регулювання. Автореф. на соиск. науч. звания док. юрид. наук. – Екатеринбург. – 2006. – С. 5.*

6. *Рузакова О. А. Система договорів о створенні результатів інтелектуальної діяльності і розпорядженні виключними правами. Автореф. на соиск. науч. степени док. юрид. наук. – М., 2006. – С. 27.*

7. *Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність» // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 12. – Ст. 165.*

8. *Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М. – Статут, 2005. – С. 155.*

## ВЛАСНИК ЯК СУБ'ЄКТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Закорецька Л. О.,

*молодший науковий співробітник  
відділу правових проблем підприємництва  
НДІ приватного права і підприємництва АПрН України*

Візитною картою будь-якого підприємства, що зобов'язує його дорожити своєю репутацією, піклуватися про підвищення якості продукції, сприяти просуванню на ринок маркованих товарів, є торговельна марка. Вона є своєрідною сполучною ланкою між виробником товарів і споживачем, яка служить для захисту від недобросовісної конкуренції. Активізація процесів глобалізації у міжнародній торгівлі перетворюють засоби індивідуалізації суб'єктів підприємницької діяльності, а також засоби вирізнення товарів і послуг, які вони виробляють, на суттєвий фактор успішної економічної діяльності. З розвитком ринкової економіки у нашій державі такі об'єкти права інтелектуальної власності як торговельні марки стають все важливішими.

Торговельна марка нерозривно пов'язана з діловою репутацією суб'єкта підприємницької діяльності. Якщо торговельна марка стає популярною 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.

Разом з тим правове регулювання інтелектуальної власності на торговельну марку ще не повною мірою відповідає сучасним потребам суб'єктів підприємницької діяльності. У світлі курсу інтеграції України до ЄС вбачається необхідним приведення чинного законодавства України відповідно до міжнародних стандартів з охорони права на зазначений вид об'єктів інтелектуальної власності. Однак в національному законодавстві порівняно з зарубіжним трапляється велика кількість прогалин, неточностей та невідповідностей, які можуть перешкоджати даному процесу.

Дослідженням проблем, пов'язаних із торговельною маркою, займалися Г. А. Андрощук, О. М. Мельник, О. А. Підпригора та інші.

Слід зазначити, що законодавство України не визначає авторства на торговельну марку. Так, ч. 1 ст. 493 Цивільного кодексу України ( далі – ЦК України ) зазначає, що суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи, а ст. 4 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» називає іноземних громадян, осіб без громадянства та інших осіб, що проживають чи мають постійне місцезнаходження за межами України.

Проте, виходячи зі змісту ст. 492 ЦК України, яка дає визначення торговельної марки, можна дійти висновку, що необхідною умовою для набуття статусу суб'єкта інтелектуальної власності на торговельну марку є участь у господарській діяльності. Це також підтверджує і ст. 157 Господарського кодексу України. Але це суперечить міжнародним нормам, а саме: жодна країна-учасниця не може вимагати виконання певних умов щодо заявки на торговельну марку протягом всього періоду її розгляду. Право на торговельну марку можуть набувати як фізичні, так і юридичні особи, які виробляють товари, займаються їх реалізацією, ремонтом, здійснюють сервісне обслуговування тощо, а також надають споживачам будь-які послуги. Суб'єктами права на торговельну марку можуть бути також державні підприємства, вищі навчальні заклади, науково-дослідні інститути, установи культури тощо. Крім того, якщо звернутися до ЦК України та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», то можна дійти висновку, що в обох законодавчих актах жодним словом не згадується про власника як суб'єкта права на торговельну марку, в той час як міжнародне законодавство надає йому більших повноважень, зокрема. Закон Німеччини від 25 жовтня 1994 року «Про реформу законодавства про товарні знаки». Так, в параграфі сьо-

тому вказаного Закону зазначається, що власником зареєстрованого або заявленого товарного знака можуть бути: фізичні особи; юридичні особи; товариства, засновані на особистій участі її членів, якщо вони мають здатність набувати права і брати на себе обов'язки [1, с.20].

Щодо України, то лише в трьох статтях Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (ст. 16, 17, 20) деякою мірою згадується про власника свідоцтва на знак.

Власнику свідоцтва на знак для товарів та послуг належить: виключне право на використання знака; право забороняти іншим особам використовувати зареєстрований знак без його дозволу, за винятком випадків, коли використання знака не визнається порушенням прав власника свідоцтва згідно з законом; право порушувати судові справи проти несанкціонованого використання знака та вимагати від порушника відшкодування заподіяних збитків; право проставляти поряд із знаком попереджувальне маркування про його реєстрацію в Україні; право вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати [2, с. 51–52]. Власник свідоцтва на торговельну марку згідно з п. 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» має право дати будь-якій особі дозвіл ( видати ліцензію ) на використання знака на підставі ліцензійного договору. У п. 11 зазначеної статті вказується на те, що власник свідоцтва, який здійснює посередницьку діяльність, має право на основі договору з виробником товарів або особою, що надає послуги, використовувати свій знак поряд із знаком зазначених осіб, а також замість їх знака. Власник торговельної марки має право на володіння нею. На думку О. А. Підпригори, право володіння треба розрізняти як в об'єктивному, так і в суб'єктивному значенні. Це означає, що об'єкт права інтелектуальної власності є нематеріалізованим об'єктом, а тому бути у володінні будь-кого не може. Безперечно, знак для товарів і послуг є результатом інтелектуальної власності, в якому реалізована певна ідея, прагнення відрізнити певним чином свій товар від іншого подібного. Втілення цієї ідеї є лише його матеріальним носієм. Таким чином, власник знака має право володіти належним об'єктом [3, с. 293–294].

Пункт 2 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» надає виключне право його власнику використовувати та розпоряджатися знаком на власний розсуд. Ніхто інший не має права без дозволу власника використовувати знак та розпоряджатися ним.

Використання знака – це застосування його на товарах та при наданні послуг, для яких знак зареєстровано, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, в проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній із запровадженням зазначених товарів і послуг у цивільний оборот. О. А. Підпригора пропонує наведені способи використання знака поділити на дві групи: перша і основна – застосування для позначення товарів і послуг, предусім, на експонатах, що демонструються на

виставках і ярмарках. При цьому слід обмежуватися переліком товарів і послуг, вказаних у заявці. Друга група – використання у супроводжувальній документації та у рекламі [3, с. 295]. При цьому, слід зауважити, що Закон України не містить тих норм, коли використання знака іншими особами без дозволу власника вважалася б його порушенням. Ця норма в законі досить не розкрита.

Законодавство Німеччини досить зрозуміло розкриває зміст поняття «забороняти використовувати зареєстрований знак без дозволу власника». Так, у п. 2 параграфу 14 Закону Німеччини «Про реформу законодавства про товарні знаки» вказується на те, що без згоди власника товарного знака у ділових відносинах заборонено:

1) використання ідентичного із товарним знаком позначення для товарів чи послуг, ідентичних із тими, охорону яких забезпечує товарний знак;

2) використання позначення, якщо внаслідок ідентичності або схожості товарів і послуг, для яких надається охорона товарним знакам, для споживача виникає небезпека змішування, включаючи небезпеку уможливленого поєднання із товарним знаком; 3) використання ідентичного або схожого із товарним знаком позначення для товарів і послуг, не схожих з тими, охорону яких здійснює товарний знак, якщо мова йде про відомий в країні товарний знак і використання позначення може без виправданих підстав недобросовісним чином вплинути на розрізняльну здатність або повагу до відомого товарного знака. Якщо ж наведені передумови виконані, то забороняється: а) наносити позначення на товари або їх упаковку; б) пропонувати товари під таким позначенням, вводити у цивільний оборот або зберігати для таких цілей; в) пропонувати або надавати послуги під таким позначенням; г) ввозити або вивозити товари під таким позначенням; д) використовувати такий знак у діловій документації або рекламі. Крім того, третім особам заборонено без згоди володільця товарного знака в ділових відносинах: 1) наносити ідентичне або схоже з товарним знаком позначення на елементи оформлення або упаковки або на розрізняльні засоби – етикетки, вивіски, нашивки та їм подібні; 2) пропонувати, запускати в обіг або мати для названих цілей елементи оформлення, упаковку або розрізняльні засоби, позначені ідентичними (або схожими) з товарним знаком; 3) ввозити або вивозити елементи оформлення, упаковку або розрізняльні засоби, позначені ідентичними (або схожими) з товарним знаком, якщо є небезпека, що елементи оформлення чи упаковки будуть використані для оформлення чи упаковки, або для надання розрізняльної здатності товарам чи послугам, стосовно яких третім особам заборонено використовувати товарний знак. Особи, які навмисно або з необережності допустили правопорушення, зобов'язані припинити використання та відшкодувати володільцеві товарного знака вигоду, що виникла внаслідок правопорушення [1, с. 24–25].

Відповідно до п. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» власник свідоцтва може передавати на підставі договору право власності на знак будь-якій особі, яка стає правонаступником власника свідоцтва. З цього випливає, що влас-

ник свідоцтва на товарний знак має право відчужувати його будь-якій особі і будь-яким способом, за винятком коли: передача знака не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману щодо товару чи послуги або щодо особи, яка виготовила товар чи надає послуги. Передусім власник знака може його продати, обміняти, подарувати, внести як внесок до господарського товариства або розпорядитися будь-яким іншим способом, що не суперечить чинному законодавству. Ці способи припинення права власності на знак можуть мати місце лише на підставі одностороннього волевиявлення на вчинення зазначених угод. Лише власник може прийняти рішення про продаж, міну, дарування знака для товарів чи послуг. Що ж стосується купівлі-продажу знака для товарів та послуг, то договір про передачу права власності на знак для товарів та послуг та ліцензійний договір дійсні за умови, що вони зареєстровані в Установі. Недоліком законодавства України про товарні знаки є те, що він не містить норми, яка б визначала юридичне значення реєстрації таких договорів.

Якщо ж повернутися до вищезгаданого 14 параграфу зазначеного Закону Німеччини, то можна зробити висновок про розтлумачення змісту поняття щодо заборони використовувати товарний знак без дозволу власника. Цілком солідарна із думкою О. А. Підпригори, що така розшифровка цього поняття ніскільки б не завадила і законодавству України, адже досить незрозумілим є застереження, що заборона використання знака не стосується тих випадків, коли використання знака не визнається порушенням права власника свідоцтва [3, с. 300]. Зрозуміло, що ніяких винятків з цього приводу Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не містить.

Згідно з параграфом 23 Закону Німеччини «Про реформу законодавства про товарні знаки» власник товарного знака не має права заборонити третій особі у ділових відносинах: використовувати його ім'я або адресу; використовувати ідентичне або схоже з товарним знаком позначення у якості вказівок про розрізняльні здатності або властивості товарів та послуг – таких, наприклад, як вид, якість, призначення, цінність, географічне походження та час виготовлення або придбання; використовувати товарний знак для вказівок для позначення товару або послуги, якщо використання необхідно для цього, якщо таке використання не суперечить етикету.

На відміну від законодавства України, законодавство Німеччини містить норму, яка надає право володільцю товарного знака вимагати знищення предметів з незаконно нанесеними розрізняльними знаками, що є у власності правопорушника, хіба що стан предметів, набутих внаслідок правопорушення, може бути усунено іншим способом і знищення для правопорушника або власника – недоцільно. Ще одним позитивним моментом є те, що власник товарного знака може вимагати від правопорушника негайного надання відомостей про походження та способи виготовлення предметів з протизаконно нанесеними розрізняльними знаками. У свою чергу, правопорушник зобов'язаний надати відомості щодо імені та адреси виготовлювача, постачальників та інших володільців, покупців або замовників, а

також кількість виготовлених, поставлених, отриманих або ж замовлених предметів. У випадку ж явних правопорушень зобов'язаність надання відомостей може бути встановлена шляхом прийняття ухвали суду згідно з положеннями Цивільного процесуального кодексу. Також відомості можуть бути отримані і шляхом кримінального судового процесу або згідно з Законом про правопорушення громадського порядку за дії, що зобов'язують до надання відомостей стосовно осіб, що вчинили таке правопорушення або членів сім'ї правопорушника тільки за згодою особи, зобов'язаної надати такі відомості.

Крім того, використання знака для товарів та послуг є не тільки правом власника, а й його обов'язком. Так, у ст. 17 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» зазначається, що власник свідоцтва повинен користуватися виключним правом, що впливає із свідоцтва.

Добросовісне користування знаком – це таке користування, що не завдає шкоди фізичним і юридичним особам, навколишньому середовищу, інтересам суспільства [2, с. 54].

Якщо знак не використовується або недостатньо використовується на території України впродовж трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від дати, коли використання знака було припинено без поважних причин, будь-яка особа має право звернутися до суду (господарського суду) із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва. Наприклад, заінтересована особа має намір зареєструвати знак на своє ім'я. При цьому власник свідоцтва має право на повторну реєстрацію знака за певних умов. Постає запитання: чи є припинення використання знака, недостатність його використання або просто невикористання підставою для відмови у повторній реєстрації? На жаль, такої відповіді законодавство України не дає. Таким чином, підстава для дострокового припинення дії свідоцтва не може бути підставою для відмови у повторній реєстрації. При вирішенні цього питання суд може взяти до уваги подані власником свідоцтва докази того, що знак не використовується з незалежних від нього причин. Але що ж слід розуміти під «недостатнім використанням» знака? На жаль, це поняття законодавство України також не розкриває, як і не розкриває самого поняття «використання знака».

На відміну від України в Німеччині власник товарного знака повинен активно використовувати його в межах країни. Винятками для невикористання є лише наявність вагомих для цього причин (п. 1, параграф 26). В п. 2 цього параграфу зазначається, що використання знака за згодою володільця вважається його використанням.

Використанням зареєстрованого товарного знака за згодою володільця вважається використання його у формі, яка відрізняється від зареєстрованої, якщо відхилення не змінює розрізняльної здатності товарного знака. Використання знака в межах країни вважається також нанесення його на товари або упаковку в межах країни, навіть якщо вони використовуються на вивіз.

Виходячи із наведеного, можна зробити такі висновки: По-перше, законодавство України не визначає, у який строк можна порушити клопотання про достро-

кове припинення чинності свідоцтва на товарний знак, якщо товарний знак не використовувався протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва на товарний знак. А між тим цей строк має правове значення. По-друге, доцільніше було б збільшити строк можливого невикористання товарного знака з трьох років до п'яти, як це зробила Німеччина. По-третє, в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не розтлумачується поняття «недостатнє використання знака» та «використання знака». У німецькому ж законодавстві під використанням знака розуміється не тільки його реальне використання, а й фактичне, а також номінальне. Під поняттям номінального використання німецьке законодавство розуміє застосування товарного знака лише у рекламі або публікаціях у той час, коли рекламована продукція ще не випускається. По-четверте, якщо розтлумачувати зміст поняття «недостатнє використання», то слід звернути увагу на таке поняття як обсяг використання. Адже обидва поняття взаємопов'язані. По-п'яте, ані в ЦК України, ані в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не згадується про власника колективного товарного знака, що було б дуже доцільним, адже на сьогодні колективні знаки набувають найбільшого поширення. По-шосте, ані в ЦК України, ані у вищезгаданому Законі України не передбачається спадкування на засоби індивідуалізації. Проте у спадщину переходять лише майнові права. Особисті права у спадщину не переходять. По-сьоме, на превеликий жаль, у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не міститься тих норм, які б обмежували тим чи іншим чином право на використання знака іншими особами. По-восьме, чи містить Закон України тлумачення такого поняття як добросовісне користування виключним правом, що випливає із свідоцтва на знак? Такого поняття Закон, на жаль, не містить. По-дев'яте. Як вже зазначалося вище, в Законі України на відміну від Закону Німеччини не міститься норма, яка б визначала юридичне значення реєстрації договорів про передачу права власності на знак для товарів та послуг та ліцензійний договір. У Німеччині – засноване на реєстрації, використанні або загальній відомості товарного знака право на все або частину товарів та послуг, для яких товарний знак користується охороною, може

передаватися або переходити до інших осіб. Якщо товарний знак належить комерційному підприємству або його частині, то право, засноване не реєстрації, використанні або загальній відомості, реєструється, зважаючи на обставини передачі або переходу підприємства або його частини, якому належить знак. Засноване на реєстрації, використанні або загальній відомості товарного знака, право на все або на частину товарів або послуг, для яких знак користується охороною, може бути предметом виключної або невиключної ліцензії на всій території Німеччини або її частині. Перехід права або видача ліцензії не стосується тих ліцензій, які раніше були видані третім особам. І насамкінець, на сьогодні, ні в Законі України, ані в Законі Німеччини не розтлумачується таке поняття як «розрізняльна здатність» торгової марки, якій вона повинна відповідати. Видається, що **розрізняльна здатність торговельної марки – це властивість знака, що дає можливість вирізняти позначення або їх комбінацію за кольором або комбінацією за їх зображувальними елементами, кольором, або комбінацією кольорів, словом, літерою, цифрою та навіть звуком, світлом, ароматом.**

Таким чином, законодавство України не врахувало багатьох корисних положень досвіду Німеччини у сфері правового регулювання відносин, що складаються під час використання товарного знака. Будемо сподіватися, що наведений досвід у подальшому буде використано і в Україні.

#### СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. *Правовая охрана знаков, фирменных наименований и географических указаний в Германии* // Пер., ред. и коммент. А. П. Пахаренко. – К.: Таксон, 1997. – С. 20, 24–25.
2. *Знаки для товарів і послуг* // За ред. В. Л. Петрова. – К.: Ін-Юре, 1999. – С. 51–52, 54.
3. *Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів* // За ред. О. А. Підпригори, О. Д. Святоцького. – К.: Ін-Юре, 2002. – С. 293–295, 300.
4. *Право інтелектуальної власності: Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України* // За ред. М. В. Паладія, Н. М. Мироненко, В. О. Жарова. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 432 с.
5. *Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. № 3688-X* // Відомості Верховної Ради України, 1994. – № 7. – Ст. 36.

## МАЙНОВІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦІЮ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

Закорецька Г. В.,

*аспірант юридичного факультету*

*Київського національного університету імені Тараса Шевченка*

На сьогодні людство все більше усвідомлює, що інтелектуальна власність і інтелектуальна творча діяльність стають найбільшим пріоритетом в соціально-економічному розвитку. Неспростовною залишається теза про те, що там, де цінують і поважають творчість та забезпечують їй надійну правову охорону, там люди живуть краще. Саме інтелектуальна власність є одним з найвагоміших секторів економіки. XXI століття стало століттям інтелектуалізації суспільства.

Вагоме місце в Україні як, між іншим, і в багатьох країнах світу, посідає раціоналізаторська діяльність. І хоча раціоналізаторська діяльність як вид технічної творчості за своєю новизною і технічним рівнем є значно нижчою від винахідницької, однак вона масштабніша і доступніша будь-кому. Саме через це творчість раціоналізаторів, раціональне використання раціоналізаторських пропозицій, їх масштабність можуть давати більший ефект, ніж використання винаходів. Проте ра-