

ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВИКЛЮЧНИМИ ПРАВАМИ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ

REGARDING THE ISSUE OF DISPOSAL OF EXCLUSIVE RIGHTS TO A TRADEMARK

Клейменова С.М., к.ю.н., доцент,
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін
Одеський національний університет імені Й. І. Мечникова

Справжня стаття присвячена розгляду питань, пов'язаних з розпорядженням виключними правами на торговельну марку. Вчені вказують на необхідність дослідження проблематики захисту прав на торговельну марку у міжнародному приватному праві обумовлена економічними причинами, потребами адаптації законодавства України до вимог *Acquis communautaire*, прагматичними інтересами теоретичного та практичного спрямування. Обороти виключних прав на товарні знаки неможливі поза рамками зобов'язальних правовідносин, що обумовлює ріст наукового інтересу до проблем розпорядження виключними правами на торговельні марки. Актуальність теми дослідження обумовлена ростом значимості товарних знаків для підвищення ефективності економічного обороту. У сфері високі технології значно зростає інтерес до придбання й розпорядження правами на товарні знаки. Крім того, у сучасних умовах різко зросло значення товарних знаків і на міжнародному ринку. Облік міжнародно-правових норм, що регулюють питання правоволодіння й розпорядження виключними правами, буде сприяти залученню України в процеси глобалізації. При цьому пильний інтерес іноземних інвесторів викликають питання урегульованості відносин за розпорядженням виключними правами на товарні знаки, адже виключне право на товарний знак у ряді випадків є одним із самих коштовних активів суб'єктів підприємництва. Важливим є визначення цивільно-правової природи договорів про передачу виключних прав на торговельну марку як способу розпорядження такими правами. Оскільки розпорядження (передача) виключними правами на торговельну марку може здійснюватися різними способами, виділення видів розпорядження (передача) допоможе вірно визначити й обсяг переданих прав, і форму розпорядження. Під передачею для цілей справжнього дослідження слід розуміти будь-яке добровільне розпорядження виключним правом на товарний знак, у тому числі шляхом висновку ліцензійного договору, договору про відчуження, договору комерційної концесії, договору застави й ін., а також без укладання договору.

Ключові слова: торговельна марка, виключні права, способи розпорядження, договір, право інтелектуальної власності.

This article is devoted to consideration of issues related to the disposal of exclusive rights to a trademark. The circulation of exclusive rights to trademarks is impossible outside the framework of obligatory legal relations, which determines the growth of scientific interest in the problems of disposing of exclusive rights to trademarks. The relevance of the research topic is due to the growing importance of trademarks for increasing the efficiency of economic turnover. In the high-tech industry, interest in acquiring and disposing of trademark rights is growing significantly. In addition, in modern conditions the importance of trademarks in the international market has sharply increased. Taking into account international legal norms governing issues of ownership and disposal of exclusive rights will contribute to Ukraine's involvement in the processes of globalization. At the same time, the keen interest of foreign investors is aroused by questions of the regulation of relations regarding the disposal of exclusive rights to trademarks, because the exclusive right to a trademark in a number of cases is one of the most valuable assets of business entities. It is important to determine the civil law nature of agreements on the transfer of exclusive rights to a trademark as a way of disposing of such rights. Since the disposal (transfer) of exclusive rights to a trademark can be carried out in various ways, identifying the types of disposal (transfer) will help to correctly determine both the scope of the transferred rights and the form of the disposal. For the purposes of this study, transfer should be understood as any voluntary disposal of the exclusive right to a trademark, including through the conclusion of a license agreement, alienation agreement, commercial concession agreement, pledge agreement, etc., as well as without concluding an agreement.

Key words: trademark, exclusive rights, methods of disposal, contract, intellectual property right.

Постановка проблеми. У цей час, коли боротьба за ринок уже не обмежується винятково просуванням товарів, важливу роль у регулюванні ринкових відносин відіграють договори про розпорядження виключним правом на товарний знак, які порівняно нові для системи договірних зобов'язань. Прийняття Книги IV Цивільного кодексу України дозволило закріпити норми, що регулюють договірні відносини за розпорядженням виключними правами на торговельну марку. Однак існує необхідність внесення деяких корективів у сформовані доктринальні погляди з питань розпорядження виключним правом на торговельну марку за допомогою цивільно-правових договорів з урахуванням складних потреб учасників цивільного обороту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окрему увагу питанням про розпорядженні виключними правами на торговельну марку приділяли такі фахівці, як: Т. С. Демченко, А. О. Кодинець, Л. Д. Романадзе, Г. В. Ткачук, І. Томаров, Д. О. Федорова.

Метою статті є розгляд питань про цивільно-правову характеристику договорів про передачу виключних прав торговельну марку й способів розпорядження виключними правами на торговельну марку.

Виклад основного матеріалу. Згідно з положеннями глави 75 ЦК України розпорядження виключними правами на торговельну марку здійснюється шляхом висновку відповідних договорів, а саме: ліцензійний договір, договір про передачу виключних прав, договір комерцій-

ної концесії. У юридичній літературі справедливо зазначено, що правова забезпеченість можливість передачі виключних прав на торговельну марку випливає із властивості оборотоздатності такого права. Це дає можливість розглядати даний об'єкт права інтелектуальної власності як «повноправного» учасника цивільного обороту. Надана законом можливість передавати виключні права на торговельну марку вказує те, що дане право визнається об'єктом товарно-грошових відносин і має здатність утягуватися в комерційний оборот.

За загальним правилом за договором про передачу виключних прав на торговельну марку правовласник зобов'язується передати набувачеві (юридичній особі або фізичній особі, що здійснює підприємницьку діяльність) виключне право на торговельну марку у відношенні всіх або частини товарів (послуг), для яких він зареєстрований, а набувач ухвалює на себе права й обов'язки правовласника.

У контексті справжньої статті слід дати цивільно-правову характеристику даному договору. У першу чергу його можна оцінити за ознакою дихотомії.

Договір про передачу виключних прав на торговельну марку є консенсуальним. Це пояснюється тим, що даний договір вважається ув'язаним з моменту, коли сторони дійшли згоди щодо всіх істотних умов, необхідних для реалізації договору про передачу виключних прав на торговельну марку.

Даний договір необхідно розглядати як взаємний (синалагматичний) договір. По суті такі договори є зустрічними по відношенню друг до друга, виникають одночасно, а зобов'язання однієї сторони може бути виконане тільки при виконанні своїх зобов'язань другий. Отже, сторони договору про передачу виключних прав на торговельну марку є носіями чітким набором суб'єктивних прав і обов'язків.

Розглянутий договір може бути як оплатним, так і безоплатним. Необхідно уточнити, що у випадках оплатного договору буде використана модель договору купівлі-продажу, а у випадки безоплатного договору передача здійснюється по моделі договору дарування.

Можна зробити висновок про те, що факт передачі виключних прав характеризується переходом і припиненням приналежного правовласникові виключного права на торговельну марку у відношенні всі або частини товарів (послуг), для яких вона зареєстрована, і виникненням даного права в набувача.

Елементами договору про передачу виключного права на торговельну марку є: сторони договору, предмет, ціна (якщо договір оплатний), строк, форма й утримування.

Договори, спрямовані на розпорядження виключними правами на торговельну марку можна класифікувати також залежно від обсягу переданих прав. Насамперед необхідно усвідомити, що значить «розпорядитися правом». У юридичній літературі під розпорядженням правом розуміється зміна його власника, змінити його втримування (обмежити право, або провести його обтяження), змінити межі його здійснення, відмовитися від права без передачі його якій-небудь іншій особі. Отже, важливо визначити обсяг переданих прав. Це дозволить виділити види договорів, метою яких є розпорядження (передачі) виключних прав.

Договори, на підставі яких здійснюється розпорядження виключним правом на торговельну марку можна поділити на два види:

1) передбачають повну передачу виключного права на торговельну марку;

2) надають право використовувати виключне право на торговельну марку на певних умовах.

У першому випадку, правовласник передає комплекс правомочностей й на торговельну марку й на весь термін дії такого договору втрачає право самостійно розпоряджатися правами на даний об'єкт права інтелектуальної власності.

У другому випадку, правовласник передає виняткове право на торговельну марку в чітко обкреслених рамках і зберігає за собою право використовувати даний вид коштів індивідуалізації суб'єктів цивільного обороту.

Також договори про розпорядження виключними правами на торговельну марку можна класифікувати залежно від результату розпорядження. Так, до них можна віднести:

1) договори, що породжують сингулярне правонаступництво, тобто манливі припинення виключного права в одного правовласника й перехід його до іншого;

2) договори, що породжують конститутивне (похідне) правонаступництво. При висновку подібних договорів у правовласника виникає виключне право на торговельну

марку, яке обмежує первісного правовласника в реалізації своїх прав. Такими договорами є ліцензійний договір про надання права використання торговельної марки, а також субліцензійний договір;

3) договори, за умови настання певних правових наслідків можуть спричинити виникнення правонаступництва. Таким договором може бути договір про забезпечення зобов'язання – застава виключного права на торговельну марку;

4) дії без мети правонаступництва, які виникають при добровільна відмова від виключного права на торговельну марку.

Український вчений Г.В. Ткачук відокремлює два способи реалізації прав на торговельні марки: «...1) використання торговельної марки в господарській діяльності правовласника; 2) передавання прав на торговельну марку іншим особам на підставі відповідного договору. Також автор вказує, що «... у результаті проведеного дослідження доопрацьовано поняття «використання торговельної марки суб'єктом господарювання» як способу реалізації права інтелектуальної власності на торговельну марку – вчинення суб'єктом господарювання або уповноваженою їм особою комплексу юридичних і фактичних дій, які пов'язані з втіленням торговельної марки в певних товарах або при наданні послуг (у рекламі, документації тощо) та введенням таких товарів до господарського обороту» [3, с. 4].

З наведеного вище судження автора можна зробити висновок про те, що зазначені способи реалізації прав на торговельну марку і є способами розпорядження виключними правами на даний об'єкт права інтелектуальної власності.

Також можна привести таку класифікацію видів розпорядження виключним правом на торговельну марку як: загальноправові способи розпорядження, договірні (спеціальні), факультативні.

У випадку застосування загальноправових способів розпорядження виключним правом на торговельну марку право може переходити при реорганізації юридичної особи, при спадкуванні, при внесенні права на торговельну марку в статутний капітал, при обігу стягнення на майно.

До спеціальних видів використання виключного права на торговельну марку можна віднести: договір про відчуження виключного права й ліцензійний договір (включаючи й договір комерційної концесії).

У якості факультативних способів передачі виключних прав на торговельну марку слід віднести договори купівлі-продажу підприємства, оренди підприємства й ін.

Висновки. На підставі викладеного можна зробити висновки про те, що торговельна марка є повноцінним об'єктом цивільного обороту. Розпорядження виключними правами на торговельну марку здійснюється різними способами, у тому числі й за допомогою укладання договору про передачу виключних прав. Цивільно-правові договори про розпорядження виключними правами на торговельну марку можна класифікувати залежно від результату розпорядження.

ЛІТЕРАТУРА

1. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>
2. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року № 3689-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text>
3. Ткачук Г.В. Реалізація і захист прав суб'єктів господарювання на торговельні марки. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії. Вінниця, 2020, 215 с.