

УДК 347.772

ГОРДЕЙЧУК В.В.

ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ НА ПІДСТАВІ ЇЇ НЕВИКОРИСТАННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

У статті обґрунтована неможливість вважати використанням зареєстрованого знака для цілей даного пункту дії власника свідоцтва та/або третіх осіб за згодою власника свідоцтва, які не пов'язані безпосередньо з введенням товарів (послуг) в цивільний оборот на території України з метою комерційного використання, та доведена необхідність внесення змін до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Ключові слова: торговельна марка, ринок товарів і послуг, майнові права, номінальне використання.

В статті обоснована неможливість вважати використанням зареєстрованого знака для цілей даного пункту дій власника свідоцтва та/або третіх осіб за згодою власника свідоцтва, які не пов'язані безпосередньо з введенням товарів (послуг) в цивільний оборот на території України з метою комерційного використання, та доведена необхідність внесення змін до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Ключевые слова: торговая марка, рынок товаров и услуг, имущественные права, номинальное использование.

The article substantiates the impossibility to consider the use of a registered mark for the purposes of this paragraph of the owner of the certificate and/or third parties with the consent of the owner of the certificate, which are not directly related to the introduction of goods (services) into civil circulation in the territory of Ukraine for commercial use, and proved the need to amend the Law of Ukraine "On the Protection of Rights to Trade-marks for Goods and Services".

Key words: trademark, goods and services market, property rights, nominal use.

Вступ. Сутність правової охорони торговельної марки полягає в тому, щоб надати праволоділцю торговельної марки юридично забезпечену можливість використовувати торговельну марку на свій розсуд за умов дотримання вимог законодавства. Однак, надаючи праволоділцю відповідний обсяг прав щодо використання торговельної марки, Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» водночас проголошує вимогу обов'язкового її використання і встановлює певні підстави для припинення реєстрації торговельної марки у разі невиконання цієї вимоги (ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг») [2].

З огляду на це виключні правомочності використання, розпорядження торговельною маркою, а також заборони використання торговельної марки іншими суб'єктами пов'язані з вимогою обов'язкового використання торговельної марки її праволоділцем.

Попри неодноразове висвітлення цих питань у цивілістичній літературі, деякі аспекти цієї проблеми вимагають подальшого вивчення та вирішення.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження питань щодо поняття та змісту виключної правомочності праволоділця торговельної марки, можливих способів використання торговельної марки, а також юридичних підстав для припинення реєстрації торговельної марки у разі її невикористання за законодавством України.

Результати дослідження. Отже, оскільки торговельна марка (як і інші результати інтелектуальної праці) не є об'єктом, що може бути фізично відчутним, то загальне правило про тріаду

правомочностей володіння, користування і розпорядження, які входять у зміст права власності, не може бути застосовано до торговельних марок, які є об'єктами інтелектуальної власності [3, с. 21–25].

Майнові права правоволодільця торговельної марки детально прописані в ст. 495 Цивільного кодексу України «Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку» [7], а також в ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [2].

З аналізу означених норм можна зробити висновок про те, що права правоволодільця включають такі майнові правомочності:

- використовувати торговельну марку;
- розпоряджатися торговельною маркою;
- забороняти використання торговельної марки іншим особам.

Згідно з ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визнаються такі дії використання знака:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, зокрема в доменних іменах <...>» [2].

Отже, передбачається позитивний перелік дій щодо охоронюваної торговельної марки, які може здійснювати правоволодільць.

Але слід зважати на те, що згідно з абз. 2 ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака [2].

Як вже зазначалося, використання торговельної марки – це не тільки право, але й обов'язок правоволодільця. Ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлює: «Якщо знак 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, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання» [2].

Під час розгляду питання про можливе дострокове припинення реєстрації торговельної марки на підставі її невикористання можуть враховуватися представлені правоволодільцем торговельної марки докази невикористання торговельної марки з незалежних від правоволодільця важливих обставин.

Відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» «<...> Такими поважними причинами, зокрема є:

- обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

- можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва» [2].

Отже, використання третьою особою охоронюваної торговельної марки на основі ліцензії, виданої правоволодільцем, також розглядається як використання торговельної марки самим правоволодільцем.

Водночас серед способів використання торговельних марок, передбачених законодавством у ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», можна виділити як фактичне використання торговельних марок (безпосередньо пов'язане з їх застосуванням на товари і послуги, що вводяться в цивільний обіг), так і номінальне їх використання (безпосеред-

ньо не пов'язане із застосуванням торговельних марок на товари і послуги). Під номінальним використанням може розумітися застосування торговельних марок у рекламі, у пресі, на документації та бланках, як доменних імен тощо, що не обов'язково пов'язано з комерційним використанням торговельних марок для позначення товарів і послуг, які вводяться в обіг.

З огляду на принцип необхідності фактичного використання торговельних марок, метою якого є дійсне активне комерційне використання торговельних марок у цивільному обігу, виникає проблема допустимості вказаного номінального використання торговельних марок як обставини, що свідчить про належне і сумлінне фактичне використання торговельних марок.

О.В. Піхурець, аналізуючи це питання, вірно зазначає: «Законодавство України конкретно не встановлює необхідний масштаб використання торговельної марки. Але можна вважати, що в Україні є допустимим і фактичний, комерційний характер використання, і символічний акт використання торговельної марки. Про це свідчить ст. 16 Закону України, де занотовано: <...> застосування її в діловій документації <...> в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах» [6, с. 112]. І також вказує: «Причому Закон для визнання факту використання торговельної марки не вимагає її комерційного використання. Використання в друкованих виданнях, в рахунках і на бланках передбачається Законом як допустимий варіант використання торговельної марки, який може і не мати комерційного характеру» [6, с. 111].

Але слід визнати, що таке номінальне використання торговельної марки без наміру дійсного комерційного використання у безпосередньому зв'язку з товарами (як фізичними об'єктами) чи об'єктивно здійснюваними послугами не повинно розглядатися як добросовісне фактичне використання. В іншому разі це відкриває можливості для недобросовісних дій, що будуть негативно впливати на конкуренцію та торговельну активність в країні. Також це може привести до прийняття правоволодільцями торговельних марок, що зареєстровані та набули комерційної цінності за кордоном, рішення не експортувати певні товари в Україну (якщо недобросовісними особами буде зареєстровано ідентичні торговельні марки в Україні з метою подальшого обмеження імпорту і намагання отримати прибуток від продажу торговельних марок правоволодільцям іноземних аналогів).

Подібний підхід закріплений, наприклад, в законодавстві Російської Федерації. У ч. 2 ст. 1486 Цивільного кодексу РФ окремо визначається, що не можуть розглядатися як фактичне використання відповідні дії, які не пов'язані безпосередньо з введенням товарів у цивільний обіг [4, с. 666–667].

Також О.В. Піхурець наводить приклад застосування подібного підходу в правозастосовчій практиці країн Європейського Союзу щодо підстав дострокового припинення реєстрації торговельних марок: «Основні вимоги до видів використання, необхідного для підтвердження прав після реєстрації, спробували сформулювати в рішенні суду у справі “Tugmas” проти “Reynolds (Whiston)”», де зазначено, що вимога про використання вважається виконаною, якщо факти й обставини справи, розглянуті у взаємозалежності та з урахуванням комерційної практики, прийнятої у цій галузі промисловості, підтверджують, що торгова марка використовувалася для створення чи утримання ринку товарів, маркованих маркою, а не з метою лише підтримки прав, наданих торговельною маркою. Так, маркування маркою товару ще не означає автоматично її використання. Необхідно встановити, чи може споживач побачити в марці джерело походження товарів» [6, с. 110].

До того ж, досліджуючи це питання, слід зауважити, що встановлений законодавством обов'язок правоволодільця фактично здійснювати використання торговельної марки є відображенням загального обов'язку правоволодільця здійснювати належні йому права добросовісно. Цей принцип міститься в положеннях ст. 17 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», що встановлює: «Власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва» [2].

На підставі вищевикладеного вбачається за необхідне на законодавчому рівні виключити номінальне використання торговельних марок, не пов'язане безпосередньо з подальшим введенням товарів (послуг) в цивільний обіг, з переліку способів використання, які можуть свідчити про фактичне використання торговельних марок і перешкоджати подачі позову про дострокове припинення дії свідоцтва на торговельну марку згідно ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Слід зазначити, що для законодавств різних країн в галузі торговельних марок характерним є те, що часто встановлюється певний проміжок часу, зі впливом якого може пов'язуватися скасування реєстрації торговельної марки.

В Україні цей строк згідно з ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» – три роки від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації [2].

Під час порівняння цього положення українського законодавства з подібними нормами зарубіжних законодавств бачимо, що в основному ці терміни дорівнюють п'ять років [6, с. 107–110].

Вказані терміни визнаються необхідними і достатніми для запуску виробництва певної продукції з торговельною маркою. Також визнається, що цього терміну цілком вистачає для вивчення ринку збуту щодо певного товару тощо.

Надання правоволодільцям такого терміну відповідає ст. 5С-1 Паризької конвенції, яка встановлює правило про те, що якщо в певній країні використання зареєстрованої торговельної марки є обов'язковим, її реєстрація може бути анульована лише після закінчення справедливого строку і тільки тоді, коли зацікавлена особа не подасть докази, що виправдовують причини її бездіяльності [5].

Відповідно до вимог ст. 10 Директиви про гармонізацію законодавства про торговельні марки держав-членів ЄС цей строк дорівнює п'ять років [1].

Також важливою є вказівка ст. 5С-2 Паризької конвенції: «Застосування товарного знака його власником у такій формі, що відрізняється від зареєстрованої в якій-небудь з країн Союзу лише окремими елементами, що не змінюють відмітного характеру знака, не спричинює визнання недійсності реєстрації і не обмежує охорону, що надана знаку» [5].

Таке застереження, спрямоване певним чином на захист інтересів правоволодільців у разі допущення незначних змін в процесі використання торговельних марок, міститься, зокрема, в законодавстві Російської Федерації. Так, ч. 2 ст. 1486 Цивільного кодексу РФ вводить таке застереження, практично дослівно відтворюючи вищенаведене формулювання ст. 5С-2 Паризької конвенції [4, с. 666–667].

Законодавство України з цього приводу також відповідає положенням Паризької конвенції і містить таке застереження, зокрема в ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», яке стосується всіх випадків здійснення правових зобов'язань на торговельні марки.

Так, відповідно до абз. 2 ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака [2].

Таким чином, на підставі вищевикладеного вважаємо за необхідне внести до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» такі зміни: доповнити ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» абзацом такого змісту: «Не можуть вважатися використанням зареєстрованого знака для цілей даного пункту дії власника свідоцтва та/або третіх осіб за згодою власника свідоцтва (застосування його в діловій документації, у рекламі, в мережі Інтернет), які не пов'язані безпосередньо з введенням товарів (послуг) в цивільний обіг на території України з метою комерційного використання».

Також, для приведення законодавства України у відповідність зі світовими стандартами, вважається необхідним внесення змін до законодавства України і встановлення п'ятирічного строку, протягом якого повинно відбутися фактичне використання торговельної марки.

Список використаних джерел:

1. Директива про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок від 21 грудня 1988 року № 89/104/ЄЕС / Рада Європейського Співтовариства. Офіційний журнал. 1989. № L 040. С. 0001–0007. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_352.
2. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3689–XII / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 36.
3. Зенин И.А. Рынок и право интеллектуальной собственности в СССР. Вопросы изобретательства. 1991. № 3. С. 21–25.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации: постатейный комментарий / Э. П. Гаврилов, О. А. Городов, С. П. Гришаев и др. Ч. 4. М.: ТК Велби; Из-во Проспект, 2007. 784 с.
5. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_123.

6. Піхурець О.В. Охорона права на торговельну марку (цивільно-правовий аспект): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03; Національний ун-т внутрішніх справ. Х., 2005. 203 с.

7. Цивільний Кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. Ст. 356. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15>.

УДК 347.926

ГРИЦАЙ С.О.

ДИРЕКТОР Є ДІЮЧИЙ ЧИ ЗВІЛЬНЕНИЙ? ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

У статті розглядається проблемна ситуація, коли за бажання керівника звільнитися є небажання або неможливість учасників провести загальні збори для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру. Проводиться декілька напрямків правового аналізу такої ситуації. На першому етапі аналізуються можливі особисті обмеження керівника за такої ситуації, коли він спробує працевлаштуватися на іншу роботу, а також можливість отримання компенсації за наявні незручності. На другому етапі характеризується доступний інструментарій судового захисту, який може використати людина у спробі відстоювання власних інтересів у суді. На третьому етапі проводиться огляд судової практики з вирішення таких спорів як в Україні, так і в країнах пострадянського простору.

Ключові слова: Єдиний державний реєстр, ЄДР, зміна керівника, звільнення директора, трудові спори.

В статье рассматривается проблемная ситуация, когда при желании руководителя уволиться есть нежелание или невозможность участников провести общее собрание для внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр. Проводится несколько направлений правового анализа такой ситуации. На первом этапе анализируются вероятные личные ограничения руководителя в такой ситуации, когда он попытается трудоустроиться на другую работу, а также возможность получения компенсации за имеющиеся неудобства. На втором этапе характеризуется доступный инструментальный судебной защиты, который может использовать человек при попытке отстоять собственные интересы в суде. На третьем этапе проводится обзор судебной практики с решением таких споров как в Украине, так и в государствах постсоветского пространства.

Ключевые слова: Единый государственный реестр, ЕГР, смена руководителя, увольнение директора, трудовые споры.

This article deals with problem situation where with existence of will of retirement of director there is no will or possibilities of participants to provide general meeting in order to make corresponding changes in USSR data. A few directions of legal analysis of such situation are conducted. On the first stage possible personal limitations of director in such case, when he tries to get another job, are analyzed. On the other hand side possible compensations for such inconveniences are analyzed. On the second stage accessible judicial toolkit of defending, which can be used by people in order to protect own interests in the court, are characterized. On the third stage the review of judicial practice is conducted from such cases as well as in Ukraine as in other post-Soviet countries.

Key words: Unified State Register, USR, change of leadership, dismissal of director, labour cases.