



ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ КІЛЬКОМ ОСОБАМ

Наталія Іваницька,

адвокат, старший юрист ТОВ «Міжнародний правовий центр «ЕУКОН», аспірантка кафедри цивільного права і процесу Львівського національного університету ім. Івана Франка

Виключні майнові права на торговельну марку можуть належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам. Зі змісту п. 5 ст. 7 та п. 1 ст. 14 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі — Закон № 3689-ХІІ) підставою виникнення відносин спільного володіння виключними правами на торговельну марку між кількома особами є подання спільної заявki кількома заявниками та отримання одного свідоцтва, в якому зазначаються їхні імена (найменування).

У літературі відносини між володільцями виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку іноді називають відносинами співвласності [1, с. 105; 2, с. 42; 3, с. 83]. Звичайно, дана термінологія в науці цивільного права є наслідком повсякчасного вживання в спеціальному законі (в Законі № 3689-ХІІ) такого словосполучення, як «власник свідоцтва», коректність якого викликає сумніви з огляду на те, що свідоцтво не є об'єктом цивільного обороту, воно лише засвідчує виключні права особи (його володільця) на торговельну марку, щодо якої це свідоцтво видане.

Іменування відносин, що виникають між суб'єктами виключних майнових прав інтелектуальної влас-

ності на торговельну марку в силу видання на їхнє ім'я єдиного свідоцтва «відносинами співвласності» має наслідком безпідставне застосування до них відповідних положень цивільного законодавства, присвячених регулюванню права спільної власності. Разом з тим, чинний Цивільний кодекс України провів чітке розмежування між правами власності та його об'єктами та виключними майновими правами інтелектуальної власності, до кола об'єктів яких і віднесено торговельну марку. Тобто аналізовані відносини впливають з виключних прав на відповідний об'єкт інтелектуальної власності, а тому підлягають регулюванню нормами спеціального закону та статтями Книги 4 (Право інтелектуальної власності) ЦК України, і лише за наявності прогалини та достатніх підстав можливо вдатись до застосування в порядку аналогії до закону окремих положень глави 26 (Право спільної власності) ЦК України.

З огляду на викладене, вважаємо більш доречним визначати аналізовані правовідносини як *спільне володіння виключними майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, що впливають із єдиного свідоцтва, виданого на ім'я всіх володільців.*



ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

Свого часу, досліджуючи можливість виникнення таких відносин на теренах держав континентальної Європи та Великобританії, Ю. І. Свядосц зазначав, що для визнання спільного володіння виключними правами необхідно довести міцний економічний зв'язок між відповідними суб'єктами, який може підтверджуватись відносинами контролю або тісними виробничими відносинами [3, с. 83].

Слід відзначити, що вітчизняне законодавство не висуває таких вимог до осіб, які бажають спільно зареєструвати торговельну марку.

Розглядаючи проблему спільного використання об'єкта виключних прав, В. М. Крижна зазначала, що наявність такої норми може реально обмежувати права певних осіб. Наприклад, у випадку, коли виключні майнові права інтелектуальної власності належать спільно фізичній і юридичній особам, то остання має значно більший потенціал для застосування об'єкта у своїй діяльності творчого досягнення (дослідниця вивчала ліцензійний договір на використання об'єктів патентних прав), тоді як фізична особа позбавлена можливості отримання доходів від реалізації наданого виключного права [1; с. 105].

Дійсно, якщо проаналізувати висловлену проблему в ракурсі відносин спільного володіння правами на торговельну марку, можна уявити, що правоволодільцями є одночасно, наприклад, господарське товариство та його учасник — фізична особа, яка не має статусу суб'єкта підприємницької діяльності. І якщо юридична особа самостійно використовує у своїй діяльності торговельну марку, яка «належить до його комерційних фондів» [4, с. 103], то фізична особа (яка не має статусу

суб'єкта підприємницької діяльності), очевидно, може отримувати дохід від торговельної марки тільки у вигляді ліцензійних платежів, тобто для цього їй потрібно укласти відповідний договір, що своєю чергою потребує узгодження з іншим правоволодільцем.

Для вирішення зазначеної проблеми і врівноваження правового становища учасників спільного володіння виключними майновими правами на торговельну марку В. М. Крижна запропонувала передбачити в законодавстві право видавати іншим особам невиключну ліцензію кожному із правоволодільців, зазначених в охоронному документі, без узгодження з іншими правоволодільцями. Одночасно дослідниця визнає, що у такому разі «цінність монополії буде значно знижена» [1; с. 105].

Вважаємо, що зазначене положення доцільно закріплювати в договорі між правоволодільцями торговельної марки, проте, введення відповідних положень до законодавства про інтелектуальну власність може мати наслідком зловживання такими правами, протидіяти чому буде можливим тільки на підставі судових заборон.

Укладення ліцензійного договору на використання торговельної марки, майнові права інтелектуальної власності на яку належать декільком особам, є здійсненням таких виключних прав шляхом надання дозволу іншій особі на використання цієї торговельної марки.

Згідно зі ст. 428 ЦК України право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам спільно, може здійснюватись за договором між ними. У разі відсутності такого договору право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам, здійснюється спільно.



Тому для укладення ліцензійного або іншого договору про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку особа, яка разом із кількома іншими особами володіє виключними правами на даний об'єкт інтелектуальної власності, повинна отримати погодження решти правоволодільців.

Даний висновок прямо впливає з ч. 3 ст. 16 Закону № 3689-ХІІ, зміст якої, однак, залишає поза увагою питання про форму такого погодження.

За змістом частини 3 ст. 16 Закону № 3689-ХІІ взаємовідносини при використанні знака, свідоцтво на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. *У разі відсутності* такої угоди кожний власник свідоцтва може використовувати знак на свій розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання знака та передавати право власності на знак іншій особі без згоди решти власників свідоцтва.

Проте сам факт існування договору не означає узгодження в ньому питань щодо розпорядження майновими правами на торговельну марку, тобто це питання може залишатись і нерегульованим.

З огляду на це, наведений зміст ч. 3 ст. 16 Закону № 3689-ХІІ при буквальному тлумаченні спонукає до помилкового висновку від протилежного, що у разі наявності договору між правоволодільцями про здійснення прав на торговельну марку один з правоволодільців може укладати договори про розпорядження майновими правами на торговельну марку без згоди інших правоволодільців.

Очевидно, що таке тлумачення не відповідає смислу цитованого правового положення.

У даному випадку має місце логічний недолік юридичної техніки викладення законодавчого положення, смисл якого видається очевидним: питання щодо використання торговельної марки, порядку розпорядження правами на неї повинні бути узгоджені між правоволодільцями в укладеному між ними договорі, який регулює відносини спільного володіння виключними правами. Якщо ж такий договір відсутній або в ньому не обумовлене певне питання здійснення прав на торговельну марку, наприклад порядок розпорядження правами на торговельну марку, то потребує погодження між правоволодільцями кожен окремий випадок розпорядження.

Отже, залишається відкритим питання: якщо у відповідному договорі це питання не врегульовано, то в якій формі повинно бути виражене волевиявлення правоволодільців, щоб відповідне узгодження мало юридичну силу? Таким чином, існує прогалина в законодавчому регулюванні відносин спільного володіння правами інтелектуальної власності на торговельну марку, оскільки в законодавстві відсутнє визначення допустимої форми підтвердження наявності згоди між правоволодільцями щодо укладання ліцензійного або іншого договору про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

В юридичній науці для подолання прогалин у законодавстві, які не можуть бути усунуті шляхом логічного тлумачення, зокрема за допомогою висновків *a contrario* (від протилежного), пропонується застосовувати закон за аналогією [5, с. 724].

Постановка питання про застосування до аналізованих відносин за аналогією положень глави 26 (Право спільної власності) ЦК України допус-



ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

кається окремими науковцями, виходячи з їхніх поглядів на юридичну природу прав на торговельну марку. Так, в одному з коментарів до ЦК України зазначається: «Якщо торговельна марка належить кільком власникам, то користування нею визначається угодою між ними» [6, с. 366].

Однак застосування за аналогією закону повинно ґрунтуватись на тотожності правовідносин та однорідності законодавчих підходів до висвітлення ключових аспектів предмету регулювання, що дозволяє зробити припущення про те, що і в нерегульованих питаннях законодавець застосовував би тотожні підходи.

Тому можливість застосування до відносин спільного володіння виключними правами інтелектуальної власності законодавчих положень про відносини співвласності потребує детального розгляду.

Специфіка торговельної марки як об'єкта виключних прав інтелектуальної власності дозволяє зробити висновок про те, що спільне володіння правами на неї не може встановлюватись із виділенням часток, оскільки даний об'єкт є нематеріальним, а всі правоволодільці — рівні у своїх правах та обов'язках.

Своєю чергою, розглядаючи феномен спільної власності Суханов Є. О. зазначав, що учасники спільної сумісної власності володіють рівними правами (а не частками) на спільне майно, хоча і ніхто з них не має визначеної, конкретної частки в праві на майно [7, с. 174].

Тобто якщо і було б можливим застосування за аналогією до аналізованих правовідносин положень, що регулюють відносини спільної власності, то це було б можливим лише в тій частині, яка стосується відносин спільної сумісної власності.

Із зазначених міркувань доцільно звернутись до правового регулювання порядку здійснення права спільної сумісної власності.

Відповідно до ч. 2 ст. 369 ЦК України розпорядження майном, що є у спільній сумісній власності, здійснюється за згодою всіх співвласників. При цьому у разі вчинення одним зі співвласників правочину щодо розпорядження спільним майном вважається, що він вчинений за згодою всіх співвласників. Згода співвласників на вчинення правочину щодо розпорядження спільним майном, який підлягає нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, має бути висловлена письмово і нотаріально посвідчена (абз. 3 ч. 2 ст. 369 ЦК України).

Якщо йдеться про розпорядження спільною сумісною власністю подружжя, то слід звернутись до ст. 65 Сімейного кодексу України, зі змісту ч. 3 якої випливає, що для укладення одним із подружжя договорів стосовно цінного майна, згода другого з подружжя має бути подана письмово.

Наведені вище законодавчі положення дозволяють дійти наступних узагальнень. При регулюванні відносин щодо здійснення правомочностей спільної власності законодавець визначив правила, по-перше, презюмування згоди співвласників на укладання договорів про розпорядження об'єктом спільної власності одним із співвласників; по-друге, визначення письмової і нотаріально посвідченої форми такої згоди щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації; по-третє, визначення письмової форми для договорів про розпорядження цінним майном, що є у спільній власності подружжя.



На наш погляд, застосування аналогії до закону, тобто вищевикладених положень щодо спільної сумісної власності до відносин спільного володіння майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, можливе лише в такій частині.

Якщо торговельна марка зареєстрована на ім'я подружжя, то в такому разі можливо застосувати за аналогією положення ст. 65 Сімейного кодексу України, що розпорядження цінним майном (видається, що виключні майнові права на торговельну марку слід вважати цінними) має відбуватись з отриманням у письмовій формі згоди іншого з подружжя.

Пряме застосування цього положення є неможливим через те, що поняття майна, виходячи зі змісту ст. 190 ЦК України, не охоплює майнові права інтелектуальної власності.

В решті законодавчі положення про спільну власність застосовуватись за аналогією до аналізованих відносин не можуть, виходячи з такого.

По-перше, правило презумпції згоди співвласників щодо вчинення правочинів, які не підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації, очевидно, встановлено законодавцем щодо договорів про розпорядження майном, яке не має високої цінності. Торговельну марку, на нашу думку, слід вважати цінним об'єктом цивільного обороту, а тому відповідне правило до аналізованої ситуації застосовуватись не може.

По-друге, чинним законодавством України для ліцензійних договорів та договорів про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не встановлено вимоги щодо нотаріального посвідчення або державної реєстрації, тому і правило щодо визначення форми згоди

(письмової і нотаріально посвідченої) володільців майнових прав інтелектуальної власності застосовуватись не можуть.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 ЦК України у разі неможливості використати аналогію до закону для регулювання цивільних відносин вони регулюються відповідно до загальних засад цивільного законодавства (аналогія права).

Виходячи зі змісту ст. 3 ЦК України, до загальних засад цивільного законодавства, зокрема, віднесено справедливість, добросовісність та розумність. Саме зазначеними категоріями доцільно керуватись для подолання виявленої прогалини в правовому регулюванні і формулювання положень законодавства, яких не вистачає.

Очевидно, що право на укладання ліцензійного договору не може бути реалізоване одним з правоволодільців без згоди інших правоволодільців, якщо тільки таке право не визначене в договорі, про який зазначається в ст. 428 ЦК України. В такому договорі може надаватись одному з правоволодільців повноваження діяти від імені та в інтересах інших правоволодільців, укладаючи ліцензійні договори на використання торговельної марки.

Якщо ж у такому договорі відсутнє пряме уповноваження на укладання ліцензійних договорів, то видається, що правоволодільці повинні досягнути між собою згоди щодо розпорядження відповідним чином виключними майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, які належать їм спільно.

Така згода може виражатись у письмовому уповноваженні (довіреності) одного з правоволодільців на підписання цього договору від імені



ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

інших правоволодільців або всі правоволодільці можуть підписати ліцензійний договір з боку ліцензіара, що свідчитиме про їхню згоду на укладення такого правочину.

Сформульоване правило слід застосовувати і до випадків, коли договору про здійснення майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку між правоволодільцями не укладено.

Застосування аналогії (до закону і права) є можливим, але, очевидно, не найкращим способом подолання прогалин у законодавчому регулюванні правовідносин.

Викладені міркування обґрунтовують доцільність запропонувати наступну редакцію ч. 3 ст. 16 Закону № 3689-ХІІ:

«Особи, які на підставі свідоцтва спільно володіють виключними майновими правами інтелектуальної власності на знак, можуть укласти договір для визначення умов спільного використання цих прав і порядку укладання договорів з іншими особами про розпорядження цими правами.

У разі відсутності такого договору, кожен правоволодільець, зазначений у свідоцтві, може використовувати знак на свій розсуд, але жоден з них не має права укладати договори про розпорядження майновими правами на знак без згоди решти правоволодільців, зазначених у свідоцтві.

Згода правоволодільців на укладення договору про розпорядження майновими правами на знак вважається наданою, зокрема, якщо:

- всі правоволодільці, зазначені в свідоцтві, підписали відповідний договір;
- в договорі між правоволодільцями міститься положення про уповноваження одного з правоволодільців на укладення від імені інших правоволодільців, зазначених в свідоцтві, відповідних договорів з іншими особами;
- одному з правоволодільців (або третій особі) видано іншими правоволодільцями (всіма правоволодільцями) довіреність на укладання відповідного договору». ◆

Список використаних джерел:

1. Крижна В. М. Ліцензійний договір — форма реалізації патентних прав : дис канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія ім. Я. Мудрого. — Х., 1999. — 216 с.;
2. Демченко Т. С. Проблеми гармонізації законодавства України про товарні знаки з міжнародно-правовими нормами: дис. канд. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2002. — 214 с.;
3. Свядосц Ю. И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. Учебное пособие. М., 1969. — 173 с.
4. Севатье Р. Теория обязательств. — М.: «Прогресс», 1972. — 440 с.
5. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України. В 4 т. Т. 4. Методологія тлумачення нормативно-правових актів України / Відп. ред. В. Г. Ротань. — К.: Юридична книга, 2008. — 848 с.
6. Цивільний кодекс України : Науково-практичний коментар / За ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. — К.: Істина. — 928 с.
7. Суханов Е. А. Лекции о праве собственности. — М.: Юрид. лит., 1991. — 240 с.