

ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ВІДНЕСЕННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ДО СУБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ

REGARDING THE POSSIBILITY TO CLASSIFY INDIVIDUALS AS SUBJECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS TO A TRADEMARK

Дмитренко В.В., к. ю. н.,
старший викладач кафедри інтелектуальної власності
та приватного права

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

У статті розглянуто можливість фізичних осіб здійснювати права інтелектуальної власності на торговельні марки. В чинному законодавстві України до суб'єктів права інтелектуальної власності на торговельну марку віднесено юридичних та фізичних осіб, незалежно від того, чи є останні суб'єктами господарювання. Проте торговельні марки призначені саме для вирізнення товарів і послуг різних суб'єктів, які виготовляють товари та їх реалізують чи надають послуги. Відповідно, реєстрація торговельної марки на фізичну особу, яка не є суб'єктом господарювання, не відповідає призначенню таких позначень.

Запропоновані зміни до законодавства України щодо можливих суб'єктів права інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема шляхом внесення уточнення, що фізична особа може бути таким суб'єктом, якщо вона є суб'єктом господарювання. Вважаємо, що таке уточнення не обмежуватиме права фізичних осіб, та навпаки, не дозволить останнім зловживати правами на торговельну марку. Фізична особа, яка не є суб'єктом господарювання не може виготовляти та реалізувати товари, надавати послуги. Реєстрація торговельної марки на фізичних осіб з метою можливого набуття ними статусу суб'єктів господарювання у майбутньому не є логічним кроком, оскільки торговельна марка має дійсно використовуватись. На торговельну марку відсутнє право авторства та відповідно особисті немайнові права інтелектуальної власності, оскільки вона має інше призначення, пов'язане з індивідуалізацією товарів та послуг. У зв'язку з тим, що на об'єкти права інтелектуальної власності можлива кумулятивна правова охорона, вважаємо можливим фізичним особам, які у майбутньому планують здійснювати господарську діяльність та використовувати торговельну марку, охороняти проєкт майбутньої торговельної марки як промисловий зразок або як об'єкт авторського права. Такі дії допоможуть закріпити за собою право на позначення, що дозволить у майбутньому, в разі набуття статусу суб'єкта господарювання, зареєструвати торговельну марку.

Ключові слова: торговельна марка, суб'єкти права інтелектуальної власності на торговельну марку, зміст права інтелектуальної власності на торговельну марку, майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку, використання торговельної марки, суб'єкти господарювання.

The article deals with the individuals' ability to exercise intellectual property rights to the trademarks. The current legislation of Ukraine treats both legal and natural persons as subjects of intellectual property rights to a trademark, regardless of whether these latter are business entities. However, trademarks are intended specially to distinguish the goods and services of different entities, who produce and sell goods or provide services. Accordingly, the trademark registration in the name of an individual who is not a business entity does not correspond to such designation's purpose.

Proposed are the amendments to the legislation of Ukraine on possible subjects of intellectual property rights to a trademark, in particular, these clarifying that an individual can be treated as such subject when he/she is an economic entity. We believe that such a clarification will never restrict the natural persons' rights and, moreover, will prevent their abuse with the rights to a trademark. An individual who is not a business entity cannot produce and sell goods or provide services. Registration of the individual's trademark in order to possibly acquire the business entity status in the future is not a logical step, since the trademark should actually be used as purposed. The trademark is not copyrighted and accordingly personal non-economic intellectual property rights are not relevant here, since it has a different purpose related to the individualization of goods and services. Due to the fact that the intellectual property rights' objects may be shielded with cumulative legal protection, we consider, possible as convenient for individuals planning their economic activities and respective trademark use for the future, to protect the project of the future trademark as an industrial design or as a copyright object. Such actions will help to secure the right to the designation, therefore allowing a trademark registration in the future upon acquiring the economic entity status.

Key words: trademark, subjects of intellectual property rights to a trademark, content of intellectual property rights to a trademark, intellectual property rights to a trademark, use of a trademark, business entities.

Постановка проблеми. У сучасному інформаційному світі можна легко розгубитися серед великого потоку інформації, тому потрібно вміти її фільтрувати та обирати потрібну. Не винятком є сфера господарювання – велика кількість суб'єктів господарювання для вирізнення своїх товарів та/або послуг обирають торговельну марку. В Україні законодавчо не закріплено обов'язку мати торговельну марку, проте саме вона дозволяє підприємцям заявити про свої товари та/або послуги, тим самим створюючи собі певний імідж, ділову репутацію. Підхід до створення торговельних марок у кожного різний – хтось підходить творчо до вибору торговельної марки, продумує детально кожен її елемент, креативно розробляє її, інший може назвати торговельну марку іменем себе, або підбирає інші нескладні елементи, третій вдається до паразитування на чужій діловій репутації, замінюючи окремі елементи, проте таке позначення не стає від цього розрізняльним, або називає своє позначення загальноживаними словами. На торговельні марки діє реєстраційний прин-

цип правової охорони (за деякими винятками, зокрема щодо торговельних марок, визнаних добре відомими). Крім формальної експертизи, позначення проходить також кваліфікаційну експертизу, за результатами якої може бути рішення про реєстрацію торговельної марки. Проте незалежно від творчого внеску особи до створення торговельної марки, у випадку позитивного рішення про реєстрацію торговельної марки, зміст прав особи на торговельну марку складають тільки майнові права інтелектуальної власності. На торговельну марку відсутнє право авторства, відповідно немає особистих немайнових прав інтелектуальної власності. Порівнюючи торговельні марки з іншими об'єктами права інтелектуальної власності, зокрема з винаходами, корисними моделями, ноу-хау, промисловими зразками може скластися враження, що у створенні останніх вкладається більше творчості, у порівнянні з торговельною маркою. Проте насправді це не завжди так, адже підхід до створення торговельних марок у кожного різний. Крім того, не завжди створюючи

окремі корисні моделі чи промислові зразки, особа діє сумлінно та творчо. Один і той самий об'єкт може охоронятися і як промисловий зразок, і як торговельна марка, якщо він належить одному суб'єкту. Проте на промисловий зразок існує право авторства, тоді як на торговельну марку – ні. Видається, що у створенні торговельної марки можливо інколи й порівняно незначна, проте все ж таки творча діяльність. Виникає питання чому на торговельну марку не виділяють право авторства? Чому відсутні особисті немайнові права інтелектуальної власності? Чи може фізична особа бути суб'єктом права інтелектуальної власності на торговельну марку?

Суб'єктів права інтелектуальної власності на торговельну марку досліджували В. М. Крижна, С. С. Савич, Я. О. Іолкін, Л. Д. Романадзе та інші. Позиції авторів є різними й спірним залишається віднесення до суб'єктів права інтелектуальної власності на торговельну марку фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання.

Мета статті. З'ясувати можливість фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, здійснювати права інтелектуальної власності на торговельні марки.

Виклад основного матеріалу. Торговельна марка є засобом індивідуалізації, що дозволяє вирізнити товари та послуги різних суб'єктів, які виробляють такі товари чи надають відповідні послуги. Перш за все зазначимо, що особи які мають майнові права на торговельну марку іменуються суб'єктами права, проте не власниками торговельних марок. В цьому контексті В. Крат наводить слушну аргументацію про логічність використання конструкції «суб'єкт (носій) виключних прав», що вказує на відсутність речових правомочностей щодо нематеріального об'єкта – торговельної марки [1, с. 144–145]. У ст. 493 ЦК України до суб'єктів права інтелектуальної власності на торговельну марку віднесено фізичних та юридичних осіб, причому таке право може одночасно належати кільком фізичним та/або юридичним особам [2]. Відповідно до п. 5 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р., будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники мають право на одержання свідоцтва на торговельну марку [3]. Як бачимо, відсутня згадка, що фізичні особи мають набути для цього статус суб'єкта господарювання. Проте у п. 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вказано, що при укладенні ліцензійного договору щодо торговельної марки необхідною є умова договору, що якість товарів чи послуг ліцензіата не буде нижчою якості товарів чи послуг власника свідоцтва, тому останній має здійснювати контроль за виконанням даної умови [3]. Отже ліцензіар має виготовляти товари чи надавати послуги, використовуючи тим самим свою торговельну марку або здійснювати такі дії у минулому якщо за ліцензійним договором надано виключну ліцензію. Виникає питання, яким чином фізична особа, яка не є суб'єктом господарювання, зможе виготовляти товари чи надавати послуги? З якою метою фізична особа, яка не займається господарською діяльністю реєструє торговельну марку? Звісно можливим є укладення ліцензійного договору чи договору про відчуження майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку, проте реєстрацію торговельної марки завідомо саме з такою метою вважаємо зловживанням правами, оскільки реєструвати торговельну марку потрібно з метою її справжнього використання для маркування своїх товарів та/або послуг. Укладення ліцензійного договору може вважатися використанням торговельної марки за умови, якщо ліцензіат буде дійсно використовувати позначення. В протилежному випадку сам факт укладення договору не свідчить про використання торговельної марки, про що йдеться у п. 71 розділу IV Постанови Пленуму Вишого господарського суду України від 17 жовтня 2012 р. № 12 «Про деякі питання

практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» [4]. Тривалість та інтенсивність використання позначення є важливими факторами при визначенні можливості визнання торговельної марки добре відомою. З цієї метою може проводитись опитування щодо доброї відомості торговельної марки. Серед питань до респондентів (споживачів, фахівців) щодо їх обізнаності з торговельною маркою мають бути питання, зокрема, щодо часу протягом якого їм відома торговельна марка, чи знають вони яка саме особа є власником свідоцтва на торговельну марку або виробником товарів чи надавачем послуг (п. 7 розділу IV Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 2 березня 2021 р. № 433) [5]. У ситуації якщо власником свідоцтва на торговельну марку є фізична особа, яка з метою використання торговельної марки уклала ліцензійний договір, яким чином споживачі чи фахівці, які обізнані з торговельною маркою можуть знати особу власника свідоцтва, якщо використовує її інша особа. Якщо респонденти знатимуть фактичних виробників товарів чи надавачів послуг як це допоможе фізичній особі, яка безпосередньо не здійснює таку діяльність, отримати визнання її торговельної марки добре відомою. Тому вважаємо, що суб'єктом права на торговельну марку може бути фізична особа яка зможе її фактично використовувати, що можливо, якщо така особа є суб'єктом господарювання. Оскільки призначення торговельної марки індивідуалізувати товари та послуги, а це можливо шляхом використання торговельної марки, виключення фізичної особи, яка не є суб'єктом господарювання, з можливих суб'єктів права на торговельну марку не свідчитиме про обмеження прав такої фізичної особи.

У своєму дослідженні В. М. Крижна вказує про недоцільність звуження в законодавстві України можливих суб'єктів на торговельну марку у зв'язку з наявністю інших правових механізмів щодо недопущення зловживання майновими правами інтелектуальної власності [6, с. 188–189]. Авторка зазначає, що таке обмеження призведе до ускладнення процедури набуття прав [6, с. 188–189]. За позицією С. С. Савича, недоцільно закріплювати перелік суб'єктів права інтелектуальної власності на торговельну марку в ЦК України, разом з тим важливим є передбачення в законодавстві дієвих правових механізмів, щоб використання торговельної марки здійснювалось відповідно її призначення [7, с. 16]. Також автор вказує, що визначальним для торговельної марки є характер і сфера її використання [7, с. 15]. Я. О. Іолкін вважає, що тільки за умови наявності в особи господарської правосуб'єктності, вона може реалізувати своє право на торговельну марку [8, с. 32], тобто суб'єкти права на торговельну марку мають бути учасниками процесу виробництва, обміну товарами, послугами [8, с. 34]. За позицією Л. Д. Романадзе, право на одержання свідоцтва на торговельну марку може мати особа, яка виробляє товари чи надає послуги, тому суб'єктами права на торговельну марку можуть бути лише фізичні та юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність [9, с. 248]. Авторка також вказує, що мають місце недобросовісні реєстрації торговельних марок на фізичних осіб, які не мають наміру використовувати такі об'єкти у господарській діяльності [9, с. 249]. На сайті Всесвітньої організації інтелектуальної власності вказано, що торговельна марка є позначенням, що дозволяє відрізнити товари і послуги різних підприємств [10].

Аналізуючи позиції практиків щодо питання «На яку особу – фізичну чи юридичну, краще реєструвати торговельну марку?», серед переваг реєстрації на фізичних осіб вказують відсутність ризиків можливої реорганізації чи ліквідації [11; 12; 13], а також відсутність ризиків входження до складу учасників нових осіб [12; 13], можли-

вість спадкування у випадку смерті фізичної особи [13]. Серед переваг реєстрації на юридичну особу, зокрема зазначають, можливість внесення торговельної марки до балансу підприємства [12; 13], можливості обґрунтування витрат на просування торговельної марки [13] тощо. Проте такі позиції базуються на законодавчому дозволі реєструвати торговельну марку на будь-яких осіб. Тому практики надають пропозиції з точки зору переваг, майбутніх перспектив тощо, проте не аналізують доцільність такої реєстрації на фізичних осіб.

За загальним правилом суб'єктами права інтелектуальної власності можуть бути автори та інші особи, які набули майнових прав інтелектуальної власності за договором чи законом. Проте на торговельну марку первинний суб'єкт права не іменується автором. Особисті немайнові права інтелектуальної власності виникають на результати творчої діяльності у їх авторів, відповідно на торговельну марку таких прав немає. Подати заявку на реєстрацію торговельної марки може будь-яка фізична особа, навіть якщо вона не є суб'єктом господарювання. Інше питання як фізична особа, яка не є суб'єктом господарювання, зможе здійснити своє право на торговельну марку, зможе її повноцінно використовувати. Якщо ж торговельна марка не використовується без поважної причини повністю або щодо частини товарів і послуг, для яких її зареєстровано безперервно протягом п'яти років – дію свідоцтва (як повністю, так і щодо частини товарів та/або послуг) за заявою заінтересованої особи може бути достроково припинено за рішенням суду (п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Використання торговельної марки пов'язане з її комерціалізацією. Майнові права інтелектуальної власності дозволяють комерціалізувати результат, отримати певні економічні переваги. До майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку (ст. 495 ЦК України) віднесено право використання, право дозволяти використання, перешкоджати неправомірному використанню, забороняти використання торговельної марки та інші майнові права інтелектуальної власності. У п. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» перераховані способи використання торговельної марки, аналіз яких свідчить, що таке використання можливе переважно в сфері господарювання. Зокрема вказано про нанесення торговельної марки на товар, упаковку, вивіску, пов'язані з цим товаром, а також етикетку, бирку тощо. Йдеться і про продаж, імпорту, експорт, застосування торговельної марки під час надання послуг, застосування в діловій документації, рекламі, в мережі Інтернет [3].

Розробляє торговельну марку фізична особа, проте її використовувати без статусу суб'єкта господарювання не зможе. Якби на торговельну марку виділяли особу автора, тоді б зміст прав на торговельну марку складала особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності. Специфіка торговельних марок полягає в тому, що не йдеться про охорону творчої діяльності, натомість торговельна марка допомагає вирізнити товари і послуги

різних товаровиробників та надавачів послуг. Тобто, навіть якщо до створення торговельної марки підійшли творчо, особи автора на торговельну марку не виділяють, оскільки торговельна марка не призначена для охорони особистих немайнових прав інтелектуальної власності. Крім того, досить часто торговельні марки створюються за замовленням. Слушно вказав С. С. Савич про юридичну байдужість творчого характеру у створенні торговельної марки [7, с. 15]. Якщо ж особа, яка створила торговельну марку планує реалізувати своє право автора, вона може охороняти результат як об'єкт авторського права, або промисловий зразок, оскільки авторські права відсутні на торговельну марку. На відміну від торговельної марки, на об'єкти авторського права та промислові зразки важлива особа автора, а зміст права інтелектуальної власності на ці результати складають особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності. Крім того, аналізуючи п. 57 розділу IV Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» приходимо до висновку, що попередній користувач незареєстрованого позначення як торговельної марки має право забороняти іншим особам використовувати таке позначення якщо йдеться про захист авторського права. Також, відповідно до п. 66 розділу IV цієї Постанови, власник свідоцтва на торговельну марку не має право забороняти іншими особам здійснювати їх права на промислові зразки, комерційні найменування, географічні позначення, схожі чи тотожні позначення, якщо права цих осіб виникли до дати подання власником свідоцтва заявки про реєстрацію торговельної марки або до дати пріоритету [4]. Варто уточнити, що якщо фізична особа-підприємець реєструє торговельну марку, у свідоцтві про реєстрацію торговельної марки вказується лише інформація про фізичну особу. Тому пропонуємо додавати до заявки про реєстрацію торговельної марки документ, що засвідчує відповідний статус фізичної особи, щоб підтвердити потенційну спроможність такої особи використовувати торговельну марку.

Висновки. Таким чином, фізична особа не може виробляти та реалізувати товари чи надавати послуги якщо вона не є суб'єктом господарювання. У зв'язку з цим вважаємо необхідним внести уточнення до Цивільного кодексу України та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», що фізична особа може бути суб'єктом права інтелектуальної власності на торговельну марку, якщо вона є суб'єктом господарювання. Разом з тим, вважаємо можливим фізичним особам, які у майбутньому планують здійснювати господарську діяльність та використовувати торговельну марку, охороняти проєкт майбутньої торговельної марки як промисловий зразок або як об'єкт авторського права, що допоможе закріпити право на позначення та дозволить у майбутньому, в разі набуття статусу суб'єкта господарювання, зареєструвати торговельну марку.

ЛІТЕРАТУРА

1. Крат В. Торговельна марка як об'єкт права інтелектуальної власності. *Мала енциклопедія нотаріуса*. 2017. № 5 (95), жовтень. С. 142–154.
2. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. Дата оновлення: 27 квітня 2022 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (дата звернення: 28 квітня 2022 р.).
3. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3689-XII. Дата оновлення: 14 жовтня 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text> (дата звернення: 28 квітня 2022 р.).
4. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності : Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 р. № 12. Дата оновлення: 16 грудня 2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12#Text> (дата звернення: 28 квітня 2022 р.).
5. Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності : Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 2 березня 2021 р. № 433. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0610-21#n766> (дата звернення: 28 квітня 2022 р.).
6. Крижна В. М. Суб'єкти права на добре відомі торговельні марки. *Роль і місце інформаційного права і права інтелектуальної власності в сучасних умовах. Креативні індустрії* : ел. зб. матеріалів III Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 11 листоп. 2021 р. /

редкол.: О. Ф. Дорошенко, В. Г. Пилипчук та ін.; НДІ інтел. власн. НАПрН України, Навч.-наук. інст. права КНУ ім. Т. Шевченка. Київ, 2021. С. 184–194.

7. Савич С. С. Суб'єктний склад та особливості використання торговельної марки за законодавством України та Республіки Польща. *Університетські наукові записки*. 2017. № 62. С. 14–22.

8. Іолкін Я. О. Торговельні марки в Україні та Європейському Союзі : монографія. К. : НДІ ІВ НАПрНУ, «Лазурит-Поліграф», 2011. 141 с.

9. Романадзе Л. Д. Суб'єкти права інтелектуальної власності на торговельну марку та зміст та строк дії їх прав. *Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»*. 2010. Т. 9. С. 248–256.

10. Сайт Всесвітньої організації інтелектуальної власності. URL: <https://www.wipo.int/trademarks/en/index.html> (дата звернення: 28 квітня 2022 р.).

11. Петренко О. Реєстрація торговельної марки. Відповіді на найбільш поширені запитання. URL: <https://legalaid.ua/ua/reestratsiya-torgovelnoyi-marky-vidpovidi-na-najbilsh-poshyreni-zapytannya/> (дата звернення: 28 квітня 2022 р.).

12. На кого реєструвати торговельну марку? URL: <https://kvadrpravo.com/index.php/ua/pro-kompaniyu/novyny/na-kogo-reestrivati-torgovelnu-marku> (дата звернення: 28 квітня 2022 р.).

13. На кого краще реєструвати торговельну марку – компанію чи фізичну особу. URL: https://ua.damas.ua/help/consultation/na_kogo_registration_tm/ (дата звернення: 28 квітня 2022 р.).