

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

Економіко-правовий факультет

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Кваліфікаційна робота

на здобуття ступеня вищої освіти «магістр»

**«Цивільно-правові способи розпорядження виключним правом на
торгівельну марку»**

«Civil-law Methods of Disposing of the Exclusive Right to a Trademark»

Виконала: здобувачка заочної форми навчання

спеціальності 081 Право

Освітня програма Право

Грохович Діана Вадимівна

Керівник: к.ю.н., доц. Завертнева-Ярошенко В.А. _____

Рецензент: к.ю.н., доц. Барський В.Р.

Рекомендовано до захисту:
протокол засідання кафедри
№ ____ від _____. 2025 р.

В. о. завідувача кафедри

(підпис) Віктор МАСІН
(прізвище, ім'я)

Захищено на засіданні ЕК № ____ :
протокол № ____ від _____. 2025 р.
Оцінка _____ / _____ / _____
(за національною шкалою / шкалою
ECTS / бали)
Голова ЕК

(підпис) Олена МИКОЛЕНКО
(прізвище, ім'я)

Одеса 2025

ЗМІСТ

ВСТУП	3
<i>РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ Й ВИДИ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКЛЮЧНІ ПРАВА НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ</i>	7
§ 1.1. <i>Поняття торговельної марки і її класифікація</i>	7
§ 1.2. <i>Зміст виключного права на торговельну марку</i>	21
§ 1.3. <i>Способи розпорядження виключним правом на торговельну марку</i>	31
Висновки до 1 розділу	39
<i>РОЗДІЛ 2. ОКРЕМІ ВИДИ ДОГОВОРІВ ПРО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВИКЛЮЧНИМИ ПРАВАМИ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ</i>	41
.....	
§ 2.1. <i>Договір про відчуження виключного права на торговельну марку як спосіб розпорядження виключним правом</i>	41
§ 2.2. <i>Ліцензійний договір як спосіб розпорядження виключним правом на торговельну марку</i>	53
Висновки до 2 розділу	65
ВИСНОВКИ	68
Список літератури	72

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Розвиток ринкових відносин, активізація підприємницької діяльності, розширення сфери й обсягів матеріального проведення, зміни в соціально-економічному устрої держави обумовили впровадження ринкових механізмів в економіці України, проявом яких стало посилення конкурентної боротьби між суб'єктами господарювання, які функціонують в одній або суміжних областях промисловості. Під впливом зазначених факторів зростає значення й роль спеціальних ідентифікуючих позначень, які використовуються виробниками для виділення й індивідуалізації себе й результатів своєї діяльності – коштів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

Зміни в економічній сфері служать причиною необхідності розробки й впровадження адекватних правових механізмів регулювання відносин, пов'язаних з використанням і надійною охороною комерційних найменувань, торговельних марок і географічних вказівок. Їхньому створенню повинні передувати ґрунтовні наукові дослідження правової природи, особливостей і системи коштів індивідуалізації, які базуються на обліку положень вітчизняного й закордонного законодавств, вимог міжнародно-правових документів, досягнень юридичної науки.

Першим кроком у напрямку формування правоохоронного механізму в даній області стало прийняття в 1993 р. Закону України “ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” і в 1999 р. Закону України “ Про охорону прав на вказівку походження товарів”, які заклали фундамент розвитку національного законодавства про торговельні марки й географічних вказівок. На них основі був створений ряд підзаконних правових актів. Істотний вплив на розвиток інституту коштів індивідуалізації виявило відновлення цивільного законодавства, обумовлене прийняттям Цивільного й Господарського кодексів України (далі - ЦК України й ГК України). Разом з тим, у даній сфері правового регулювання спостерігається значна кількість

пробілів і розбіжностей, незбалансованість законодавства, відсутність системних підходів правової охорони. Зокрема, на сьогоднішній день на неналежному рівні забезпечується охорона комерційних найменувань, яка викликає відсутністю спеціального системного нормативного акту регламентації відносин в області їх використання, процедури й порядку державної реєстрації, захисту суб'єктивних прав на комерційні найменування. Крім того, норми існуючих законів не наведені у відповідність до кодифікованих правових актів.

Необхідність розробки й впровадження діючих правових механізмів охорони коштів індивідуалізації, наукового аналізу теоретичних і практичних аспектів використання й захисту прав їх суб'єктів викликає також нагальною потребою гармонізації українського законодавства з міжнародно-правовими нормами в галузі охорони інтелектуальної власності, що є необхідною передумовою реалізації проголошеного курсу інтеграції в міжнародні і європейські установи.

Система правової охорони засобів індивідуалізації в Україні потребує вдосконалення також у зв'язку з наміром знаходження членства у Світовій організації торгівлі (далі - СОТ), для участі в якій необхідно приведення національного законодавства у відповідність до положень Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності(далі - Угоди TRIPS), норми якої містять вимоги до законодавчої охорони коштів індивідуалізації держав-членів СОТ.

Ціль і завдання дипломного дослідження. Метою дипломного дослідження є системний аналіз цивільно-правових образів розпорядження виключними правами на торговельну марку. Для досягнення поставленої мети сформульовані такі завдання дипломного дослідження:

- проведення аналізу поняття й вивів торговельних марок;
- дослідження загальних положень про виключні права на торговельну марку;

- дослідження окремих правомочностей за розпорядженням виключними правами на торговельну марку.

Об'єктом дослідження є цивільно-правові відносини, які складаються з розпорядженням виключними правами на торговельну марку.

Предметом дослідження є вітчизняні й закордонні наукові розробки із проблем окреслення образів про розпорядження виключними правами на торговельну марку.

Методологічна й теоретична основа дослідження. Методологічною основою дипломної роботи є закономірності суспільно-економічного розвитку соціальних систем, сукупність методів і приймачів наукового пізнання. На основі діалектичного методу досліджуються тенденції й закономірності розвитку торговельних марок. Системно-структурний метод покладений в основу дослідження системи коштів індивідуалізації, визначення структури й класифікації її елементів. Аналіз законодавства України, іноземного законодавства й міжнародно-правових актів у сфері коштів індивідуалізації, специфіки їх правової охорони в різних правових системах проведене за допомогою порівняльно-правового методу. Метод історичного аналізу застосовувався при дослідженні становлення й розвитку правової охорони торговельних марок, комерційних найменувань і географічних вказівок. Метод формально-логічного синтезу використовувався при дослідженні термінології в сфері коштів індивідуалізації. Використання комплексного методу проводилося при формуванні ряду наукових визначень і висновків, а також наукових положень, які виносяться на захист.

Загальнотеоретичною основою дипломного дослідження стали висновки, викладені в роботах відомих цивілістів, в основному роботи Д.В.Бобрової, Т.В.Боднар, В.С.Гопанчука, О.В.Дзери, А.С.Довгерта, О.С.Іоффе, В. Г.Коссака, О.В.Кохановській, Н.С.Кузнецової, М.І.Кулагіна, В.В.Луця, Р.А.Майданика, О.А.Підопригори, М.М.Сібільова, І.В. Спасибі-Фатєєвої, Є.О.Харитонова, Я. М.Шевченко, В.С. Щербини й інших.

Дослідженню питань правової охорони коштів індивідуалізації сприяли роботи відомих учених, зокрема, Ч.Н. Азімова, Д.В.Бойко, К.Дж.Веркмана, С.А.Горленко, Т.С.Демченко, А.І.Камінки, В.Є.Макоди, В.В.Мінковського, О.М. Мірошник, С.В.Одінцова, В.В.Орлової, О.О.Піленка, О.В.Піхурець, С.І.Раєвича, В.В.Розенберга, О.О.Підопригори, Ю.І.Свядосца, Р.Б. Шишки й інших учених.

На підставі дослідження було запропоновано наступне:

- Торговельна марка являє собою унікальне позначення товару, зареєстроване у встановленому порядку з метою індивідуалізації, реклами й забезпечення гарантії якості товару виробника. Унікальність торговельної марки являє собою комплексну якісну характеристику, що включає в себе вимоги новизни, оригінальності й розпізнавального характеру, що дозволяє виділити товарний знак як не повторюваний і єдиний у своєму ріді.

- Договір про відчуження виключного права на торговельну марку слід розглядати, що як укладається між юридичними особами й (або) індивідуальними підприємцями в писемній формі формальний, двосторонній, консенсуальний, казуальний, оплатний договір, що вимагає державної реєстрації в уповноваженому органі.

- При цьому вважаємося, що істотними умовами ліцензійного договору необхідний визнати: 1) предмет (надання права використання виключного права на торговельну марку); 2) об'єкт договору (торговельна марка, право використання яким надається по обмові із вказівкою номера й дати видачі свідоцтва, що засвідчує виключне право на торговельний знак); 2) способи дозволеного використання ліцензіатом виключного права на торговельну марку; 3) перелік товарів і послуг, у відношенні яких надається право використання; 4) винагорода за договором; 5) якість вироблених ліцензіатом товарів.

Структура дипломної роботи обумовлена метою дослідження й складається із вступу, двох глав, висновків, списки використаних джерел.

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ Й ВИДИ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКЛЮЧНІ ПРАВА НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ

§ 1.1. Поняття торговельної марки і її класифікація

Адаптація українських правових інститутів до реалій складних у світі економічних відносин - застава стабільного економічного росту усередині країни й входження в клуб розвинених економічних держав. Представляється, що без обліку міжнародно-правових стандартів, міжнародного досвіду й підходів до врегулювання спірних ситуацій безконфліктна участь України в процесах, що відбуваються, глобалізації буде неможливо. Одна з сфер, яка викликає пильний інтерес іноземних інвесторів, є питання розпорядження виключними правами на торговельні марки. Адже виключне право на торговельні марки в ряді випадків є одним із самих коштовних активів. Це відбувається в чинність того, що права на товарні знаки здобувають відносно самостійну комерційну цінність, стаючи своєрідним товаром, причому досить дорогим.

Конституція України передбачає пріоритет положень міжнародних договорів перед вітчизняним правом, тому приєднання країни до СОТ зв'язане зі значним обсягом нормотворчої діяльності.

Як відзначає В.В. Мінковський, право інтелектуальної власності являє собою досить рухливу юридичну матерію. Кожний год у ней відбуваються серйозні зрушення — як на міжнародному рівні, так і в регіональному масштабі [Мінковський, с.45]. Нині, на початку ХХІ В., можна говорити уже в так званій полісистемності правової охорони результатів інтелектуальної діяльності.

Говорячи в міжнародній частці праве, слід зазначити, що набуло чинності Угода в торговельних аспектах прав інтелектуальної власності

(TRIPS). Говорячи в Європейському законодавстві, не можна не згадати про імплементацію в національні законодавства країн-членів Співтовариства положень Директиви ЄС у зближенні правових режимів торговельних марок. Необхідний відзначити, що в цей час окремими вченими фактично ведеться мова в тому, що «людство стоїть на порозі створення нової моделі права - світової глобальної правової системи [45, с.117].

Сучасній ринковій системі господарства властиво, що в ролі товару в ней циркулює широкий спектр благ. Сюди входять не тільки речі, але й результати інтелектуальної діяльності у вигляді виключних прав на них. Провідне завдання останніх, на думку Е.О. Харитонова, полягає в тому, щоб забезпечити відокремлення нового об'єкта от других, що є неодмінною умовою дорогого обороту [46, с. 144 с.213].

Цивільно-правова індивідуалізація юридичної особи й результатів його діяльності розглядається в літературі як правомірна, юридично значима діяльність, що протікає в певних цивільно-правових формах по застосуванню передбачених законом коштів індивідуалізації й спрямована на відокремлення юридичної особи й результатів його діяльності серед других учасників цивільних правовідносин".

Під коштами індивідуалізації розуміють певні умовні позначки (словесні, образотворчі, об'ємні, звукові, комбіновані й ін. позначення, знаки, символи), за допомогою яких юридична особа виділяється серед маси інших себе подібних. Однак правовому захисту в якості об'єктів виключних прав підлягають не всі кошти індивідуалізації учасників обороту й результатів їх діяльності. Виключне право може бути встановлене на кошти індивідуалізації юридичної особи, а також виконувані роботи й послуги, використовувані учасниками цивільного обороту з метою персоніфікації (ідентифікації) як самих себе, так і своєї продукції, робіт або послуг.

Кожний кошт індивідуалізації має властиві специфічні кошти, існування яких обумовлено спеціальним призначенням даного кошту.

Виділення відмітних рис різних видів коштів індивідуалізації не заперечує їхніх загальних ознак.

Як указує В.І. Микитин «...з позиції семіотики товарний знак можна визначити як почуттєво сприйманий предмет, що вказує на інший предмет, а саме — на товар. Організмом або сприймач торговельної марки є реальний або потенційний покупець. Убрання із проявами знакової природи товарний знак має й свою власну специфіку як соціальна реальність і як правова категорія. Подібно другим об'єктам промислової власності товарні знаки здатні існувати поза правовою системою й не завищимо от її» [26, с.73]. Отже, товарний знак є соціальною реальністю, що лежить поза правом. Однак правові норми можуть додати юридичне значення тем або іншим товарним знакам. Товарні знаки, що відповідають передбаченим законодавством вимогам, стають у встановленому порядку офіційно визнаними об'єктами правової охорони. У цьому випадку товарний знак можна розглядати як юридичну категорію .

У сучасних умовах розвитку виробничих відносин в Україні роль і значення товарних знаків і знаків обслуговування як коштів індивідуалізації різко зросло. Торговельні марки покликані служити сполучною ланкою між виготовлювачем і продавцем, з одного боку сторони, і споживачем - з іншої .

Торговельна марка, знак обслуговування являють собою, позначення (слова, словосполучення, символи, знаки та ін.) вироблені товари, що індивідуалізують, виконувані роботи або надавані послуги. ГК України зрівнює поняття торговельної марки й знака обслуговування, зводячи їх до загального терміна торговельної марки, що як асоціюється з родовим поняттям. Рівність укладається не тільки в значеннєвому значенні, але й в умовах реєстрації знака, його правовому статусі. Разом з тим торговельна марка є коштом індивідуалізації товарів, а знак обслуговування - коштом індивідуалізації робіт або послуг. Це є торговельна марка й знаки обслуговування об'єднані в один об'єкт . Тому для зручності термін

«торговельна марка» використовується законодавцем і відносно знаків обслуговування.

Тут дуже важливо розуміти, що результати інтелектуальної діяльності самі по собі не є матеріальними об'єктами. Основою їх створення служить духовна, творча діяльність людини, тому вони є об'єктами «ідеальними».

Як указує В.В. Мінковський «...торговельні марки займають особливе положення серед інших об'єктів інтелектуальної власності. Це обумовлене, головним чином, їх функціями, що накладає відбиток на характер правового регулювання відносин, що складаються у зв'язку з ними» [27 с. 105]. Отже, на початку нашого дослідження поняття торговельної марки слід визначити його функціональне навантаження, тобто його функції.

Основна цінність торговельної марки полягає не у високому художньому рівні його зображення, а в тому, що геть асоціюються в покупців з виробником, який пропонує споживачеві певні товари або послуги, і з рівнем якості товарів цього виробника. Торговельна марка несе в собі риси репутації товару і його виробника. У ньому укладена частина вартості, витраченої виробником для просування товару на ринок. За словами С.В. Дяченко «Чому більшу популярність здобуває даний знак, тем більше, спокуса для других торговців запозичити цей знак» [13, с. 98].

Як було вже відзначено, торговельна марка як об'єкт інтелектуальної власності нематеріальний. З одного боку, геть зображується на товарі або товарному упакуванні. Товар же, як і його упакування, може бути недовговічний або знищений. Але це не приводить до знищення товарного знака як юридично охоронюваного об'єкта. Суб'єкт, що володіє правом на торговельну марку, має право поміщати його на других своїх продуктах. Торговельна марка як об'єкт виключних прав не зв'язаний зі своїм матеріальним носієм (товаром, продуктом, виробом та ін.), і при продажі товару не відбувається перехід прав на товарний знак.

Сенс цивільно-правової індивідуалізації, зокрема, торговельної марки, виконують ряд функцій, нерозривно зв'язаних між собою. Під функцією

розуміється зовнішній прояв властивостей якого-небудь об'єкта, у цьому випадку коштів індивідуалізації, в існуючій системі відносин або напрямок впливу зазначеного об'єкта на існуючі відносини .

Торговельна марка завжди розглядається у взаємозв'язку з товарами й послугами, для розрізнення яких геть використовується. Таким чином, як відзначає Поль Мателли, функції торговельної марка реалізуються через його використання відносно цих товарів або послуг, а невикористовуваний торговельна марка перестає бути товарним знаком у правовому й економічному змісті.

У літературі, в основному, виділяють наступні функції торговельних марок: ідентифікаційна; інформаційна й допоміжні: рекламна. стимулююча, охоронна й регулююча; деякі називають розпізнавальну функцію торговельної марки; функцію ринкового сигналу й культурно-просвітню функцію [26, с.119].

Погляди ж дослідників (О.М. Мірошник, В.В. Маньковський) із приводу того, яка функція торговельної марки переважає, сьогодні розділилися: частина з них називає функцію торговельної марки, звернену до споживача, «гарантійної» або «стимулюючої»" (є у вигляді лише якості товару) і вважає її другорядної; інші вважаються, що товарний знак служить так само як виробникові або продавцеві, так і споживачеві; останні же затверджують, що основною функцією товарного знака є допомога споживачеві в знаходженні найбільш якісного товару на величезному глобалізованому ринку, і саме звідси виникає зацікавленість виробника в маркуванні своєї продукції товарним знаком [27, с. 194]. Подібна різноманітність думок лише підтверджує неоднозначність поставленого питання.

Торговельна марка - це, у деякому змісті, «показчик»: геть називає, указує того, хто є відповідальним за якісні характеристики товару При виборі товару покупець орієнтується на торговельну марку. У випадку задоволення покупкою наступного разу геть буде керуватися просто торговельною

маркою. Торговельна марка служить декільком цілям. З погляду особи, зацікавленого в покупці, геть служить орієнтиром при виборі того або іншого товару. Вибір ґрунтується на очікуваних властивостях товару, у цьому випадку функція торговельної марки полягає в тому, щоб указувати покупцеві на наявність того або іншої якості товару. А вибір ґрунтується на очікуваних властивостях товару (розмір, вага, колір і ін.). Іншими словами, споживач орієнтується на певну якість, що й визначає основну функцію торговельної марки - функцію, що вказує на якість товару.

Функція торговельної марки укладається ще й у тому, щоб дати можливість виготовлювачам розпізнавати свої товари, коли вони вже перейшли в розпорядження других власників. Можливість розпізнати власника товару органами, що здійснюють контроль якості, а також будь-якою організацією або особою теж є одним із прояву функцій торговельних марок.

Наступною функцією торговельної марки є виділення товару або послуг конкретного виробника з однорідних товарів і послуг других виробників. Дану функцію торговельна марка може виконувати лише в тому випадку, якщо геть має унікальність і розпізнавальною здатністю. Як пише А.С. Киричук «...адже, насправді, споживачеві важко визначити конкретного виробника серед багатьох, якщо виробники мають схожі символи" [18 с.90].

Таким чином, основна цінність торговельної марки, полягає в здатності служити своєрідною « візитною карткою» конкретного товаровиробника, яка асоціюється в споживача з товаром певного виду і якості.

Крім того, що торговельна марка виділяє товар конкретного виробника з однорідних товарів і послуг других виробників, геть дозволяє визначити джерело походження товару, тому що відомості у власниках торговельних марок внесені до Реєстру торговельних марок.

Таким чином, основне призначення торговельної марки укладається у відокремленні товарів одного виробника от інших товарів другого.

Охоронна або захисна функція полягає в наступному: торговельна марка інформує в тому, що випуск продукції під зазначеним знаком може бути здійснений тільки з дозволу правовласника.

Захисна функція також служить превентивним заходом от можливих зазіхань на виключне право його власника, що визначає охоронний^-охоронний-послужливо-охоронний характер даної функції.

В умовах ринкової економіки торговельна марка, у додавання до ціни (основному традиційному ринковому сигналу), виконує функцію ринкового сигналу, що дозволяє зменшувати транзакційні витрати. При цьому необхідний підкреслити, що в даному контексті мова йде про витрати, що виникають у результаті транзакції «виробник - споживач», а не в транзакційних витратах у їхнім традиційному розумінні. Сигнальна функція торговельної марки збільшує обсяг інформації, доступної споживачеві, і стимулює конкуренцію, підвищуючи еластичність попиту. З погляду споживача, позитивна роль торговельної марки укладається в тому, що геть, указуючи на конкретні споживчі якості товарів і послуг, суттєво спрощує процес їх вибору. Як пише Ю. М. Матвеев «... відповідно до « нової теорії споживання », запропонованої К. Ланкастером, споживач здобуває не товар, а корисні характеристики. Одного разу спробувавши товар і запам'ятавши товарний знак продукції, що сподобався, споживач має можливість не прибігати надалі до складної й витратної процедури пошуку, тобто знижуються витрати пошуку. Спрощення цієї процедури дозволяє споживачеві заощаджувати кошти й час" [24, с. 97 посилання].

Ще однієї немаловажною функцією торговельної марки є рекламування. Торговельні марки завдяки зв'язку з товарами дають суспільству інформацію в товарах і послугах, допомагаючи стимулювати й зберігати попит на них, а підприємству й товару забезпечують широку популярність. Власник торговельної марки має виключне право користуватися й розпоряджатися торговельними марками, а також забороняти його використання другим особам. Нанесення на товари

спеціального, легко розпізнаваного позначення, що й запам'ятовується, здатного виявляти миттєвий психологічний вплив на споживачів, дозволяє виготовлювачеві ефективно виділяти свій товар (послугу) з маси однорідних, протиставляти його продукції конкурентів⁴. Найважливішим коштом просування товару (послуги) на ринку є реклама, у процесі якої рекламується як окремий товар, так і товарний знак виробника. Вона являє собою інформацію, розповсюджену будь-яким образом, у будь-якій формі й з використанням будь-яких коштів, адресовану невизначеному колу осіб і спрямовану на залучення уваги до об'єкта рекламування, формування або підтримка інтересу до нього і його просування на ринку. Так, на думку В.В. Міньковського «... товарний знак, сам по себе виконуючий серед других функцій і рекламну, є «вершиною або піком величезної піраміди реклами»» [міньковський, с. 95 диссер]. Аналіз елементів, що становлять рекламоздатність марки в процесі його розробки, дозволяє створювати ефективні в рекламному відношенні, виразні й «життєздатні» товарні знаки. Із цього приводу Є. О. Харитонов відзначає, що «реклама без використання товарних знаків є анонімною для широкого кола споживачів» [48, с.227] .

Практично аналогічний перелік основних функцій, виконуваних торговельними марками, приводив їхній відомий дослідник Л. Романадзе, який установив що: «...наступні функції товарного знака: дозволяє давати товарам імена, оскільки споживачі ідентифікують вироби по вимові слів або по словесному позначенню зображень, вибраних у якості товарних знаків; полегшує впізнання товару, оскільки іноді служить основним коштом, що дозволяють покупцеві виявляти відмінності між аналогічними товарами; полегшує запам'ятовування товару; дозволяє споживачам, що не бачать цього знака, не затрачати зусилля на те, щоб згадати товарний знак, і полегшує ідентифікацію товару, коли геть перебуває перед його очима; указує на походження товару; повідомляє інформацію в товарі. Підприємець може забезпечувати споживача прямої або непрямою інформацією в продукті, поміщаючи на товарні знаки певні образні елементи. Інформація, яку несе із

собою товарний знак, повинна належним чином відповідати виробу й тому, що очікує споживач от його; стимулює бажання купити» [романадзе, с. 83-84 помилання].

Вважаємо за необхідне розглянути, що ж являє собою торговельна марка, яка її правова природа? Яка дефініція торговельної марки?

Торговельні марки, у відповідності зі статтею 1 (2) Паризької конвенції по охороні промислової власності 1883 року, ставляться до об'єктів промислової власності. Цивільний кодекс України поки не адаптував поняття промислової власності й не містить у себе його прямого найменування.

Торговельна марка - позначення, що служить для індивідуалізації товарів юридичних осіб або індивідуальних підприємців.

У роботах останнього часу, зокрема в дослідженні Е.О. Харитонова, пропонується визначення товарного знака, згідно з яким «товарний знак (знак обслуговування) - це позначення, що задовольняє пропонованим законодавством вимогам новизни й розпізнавального характеру й зареєстроване у встановленому порядку з метою реклами й індивідуалізації товарів (послуг) конкретної юридичної особи або фізичної особи - підприємця серед однорідних товарів (послуг) других юридичних осіб або фізичних осіб — підприємців» [49, с. 242].

В.В. Мінковський визначає що «...торговельна марка як певне позначення, охоронюване нормами права й застосовуване в якості кошту відмежування товарів юридичних і фізичних осіб от аналогічних товарів других виробників» [28, с. 78] .

О.Г. Марушева під торговельною маркою пропонує розуміти «...позначення (словесне, образотворче, об'ємне й інші позначення або їх комбінації), що індивідуалізує (, що виділяє) товари одних юридичних осіб або індивідуальних підприємців от однорідних товарів других юридичних осіб або індивідуальних підприємців, що й користується правовою охороною» [23, с. 216].

По широті трактування торговельної марки до законодавства ФРН досить близько французьке законодавстві в товарних знаках, у якому під товарним знаком розуміється будь-який порівнювальний знак, що дає графічну виставу й службовець для ідентифікації товару або послуги, дозволяючи відрізнити їх от продукції конкурента.

Стаття 2 Закону Молдови « Про товарні знаки й найменуваннях місць походження товарів» 1995 року під товарним знаком і знаком обслуговування розуміє будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Єдина умова, щоб вони могли відрізнити товари або послуги одного фізичного або юридичної особи от товарів або послуг другого фізичного або юридичної особи

Українське законодавство, у відмінність от законодавств більшості країн, не застосовує термін « товарний знак». Замість нього використовується практично аналогічний по втримуванню термін «торговельна марка». Це, зокрема, підтверджує ст. 492 Цивільного кодексу України 2003 року". У ней під торговельною маркою розуміється «...будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, придатних для відмежування товарів (послуг), які проводяться (надаються) однією особою, от товарів (послуг), які проводяться (надаються) другими особами»³. Тут же наведені позначення (буквені, цифрові, образотворчі елементи, комбінації квітів), які можуть уважатися торговельною маркою. Вони абсолютно ідентичні позначенням при визначеннях товарного знака.

Слід зазначити, що в деяких міжнародних угодах, зокрема, у п. 1 ст. 15 Угоди по торговельних аспектах прав інтелектуальної власності (ТРИПС) також утримується визначення товарного знака. Будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, за допомогою яких можна відрізнити товари або послуги одного підприємства от товарів або послуг другого підприємства, можуть бути товарним знаком. Такі позначення, зокрема, слова, включаючи власні імена, букви, цифри, образотворчі елементи й

комбінації квітів, а також будь-яка комбінація таких позначень можуть бути зареєстровані в якості товарних знаків.

На підставі наведеного аналізу правових джерел можна відзначити, що як у вітчизняному, так іноземному законодавстві відсутнє однакове термінологічне визначення торговельної марки. Наприклад, у законодавстві Німеччини й Італії застосовується термін «знак», у США, Франції, Нідерландах - «торговельні знаки». А основний міжнародний правовий акт у даній області - Паризька конвенція по охороні промислової власності от 20 березня 1883 року містить поняття «фабричної або торговельної марки».

Також дуже часто товарні знаки називають «торговельної маркою». Словосполучення «торговельна марка» є буквальним перекладом англійського слова «trademark». Слово «mark» у переклад з англійського має трохи мічений - знак, оцінка, торговельна марка. В офіційних документах Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОИС) використовується термін «trademark». А, наприклад, в англomовному варіанті Мадридської угоди в міжнародній реєстрації знаків - слово «mark». В оригінальному тексті Паризької конвенції говориться у фабричній або торговельній марках (*une marque de fabrique ou de commerce*). По законодавству багатьох закордонних країн (наприклад, України) торговельна марка - це ім'я, знак, термін, символ, малюнок або їх комбінація, призначені для ідентифікації товарів або послуг одного або декількох продавців і диференціації товарів і послуг конкурентів.

На підставі викладеного, представляється доцільним конкретизувати формулювання поняття «торговельна марка». Таким чином, товарний знак являє собою унікальне позначення товару, зареєстроване у встановленому порядку з метою індивідуалізації, реклами й забезпечення гарантії якості товару виробника.

Торговельна марка повинна носити умовний характер. Другими словами, це якийсь образ виробника, що міститься на товарі й тим самим, що заміняє його повна назва, хоча є випадки, коли товарний знак і найменування виробника збігаються.

Основною загальною ознакою торговельної марки є його легітимність, що означає, що товарний знак, згідно ЦК України, є об'єктом цивільних прав.

Для визнання торговельної марки об'єктом правової охорони необхідна його державна реєстрація реєстрі товарних знаків і знаків обслуговування України.

У визначенні торговельної марки, а також і у всіх ЦК України, не перелічуються такі умови (ознаки товарного знака), однак шляхом тлумачення можна дійти висновку, що одним з основних ознак товарного знака, що дозволяє зареєструвати його в якості такого, є його новизна.

Резюмуючи вищевикладене можна сформулювати наступне визначення торговельної марки .

Торговельна марка являє собою унікальне позначення товару, зареєстроване у встановленому порядку з метою індивідуалізації, реклами й забезпечення гарантії якості товару виробника. Унікальність товарного знака являє собою комплексну якісну характеристику, що включає в себе вимоги новизни, оригінальності й розпізнавального характеру, що дозволяє виділити товарний знак як не повторюваний і єдиний у своєму ріді.

Як ми вже відзначали, з питань правового регулювання інституту торговельної марки прослідковується сприйнятливість українського цивільного законодавства до закордонного досвіду.

Відкритість переліку позначень, які можуть з'являтися товарними знаками, позначено в Статті 15(1) Угоди в торговельних аспектах прав інтелектуальної власності, яка говорить: «Будь-яке позначення або комбінація позначень, за допомогою яких можна відрізнити товари або послуги одного підприємства от товарів або послуг другого підприємства, можуть бути товарним знаком». У зазначеній статті також говориться, що тільки позначення, які здатні розрізнити товари або послуги одного підприємства от товарів або послуг другого підприємства, можуть виконувати функцію товарних знаків. Таким чином, визначається одна із ключових функцій товарних знаків -, що індивідуалізує (ідентифікаційна).

Торговельні марки як кошту, що індивідуалізують вироблену продукцію (товари, послуги, результати робіт), можуть бути класифіковані по різних підставах. Основні види торговельних марок зазначені в Правилах складання, подачі й розгляду заявки на реєстрацію торговельних марок . Однак, враховуючи міжнародне законодавство й практику, можна виділити набагато більша кількість різновидів торговельних марок.

За формою вираження розрізняють словесні, образотворчі, об'ємні, комбіновані, звукові, нюхові, світлові товарні знаки.

Звичайні товарні знаки - це оригінальні позначення товарів, що відповідають усім вимогам у необхідності до охорони їх державою.

О.Г. Марушева вказує, що «...загальновідомі товарні знаки - це позначення, які знайомі великому колу осіб у зв'язку з їхнім використанням для позначення певних груп товарів» [23а, с. 214]. Фактор популярності торговельної марки в комбінації з його репутацією автоматично робить популярними товари навіть у країнах, де товарний знак не був зареєстрований. У ряді закордонних країн (Німеччина, Франція) передбачаються спеціальні умови охорони загальновідомих знаків. При цьому їхня правова охорона базується також і на правилах міжнародних угод. Частина країн (Австрія, Японія) застосовує захист прав власників загальновідомих знаків через механізм припинення несумлінної

Отже, загальновідома торговельна марка - це торговельна марка з високою розпізнавальною здатністю, охоронюваний відносно однорідних товарів і послуг без реєстрації їх у країні виправлення охорони відносно неоднорідних товарів і послуг при наявності такої реєстрації, на підставі факту визнання компетентним державним органом популярності цієї торговельної марки у відповідних колах суспільства, включаючи популярність, досягненню в результаті реклами.

Світові торговельні марки являють собою різновид загальновідомих знаків, однак, у відмінність от останніх, масштаб їх популярності виходить за межі національного ринку. Крім того, правова охорона відомих в усьому світі

знаків забезпечується без дотримання вимоги однорідності товарів, позначуваних цим знаком".

Під регіональними торговельними марками, як вважає Е.О. Харитонов, «...звичайно розуміють, позначення, під якими продається продукція регіональних виробників. Регіональні товарні знаки пізнавані й актуальні лише для споживачів певного регіону, реклама на продукції або відсутня, або значно уступає рекламі національних і міжнародних» [47, с. 377].

До образотворчих позначень ставляться зображення живих істот, предметів, природних і інших об'єктів, а також фігури будь-яких форм, композиції ліній, плям, фігур на площині.

Образотворчі торговельні марки являють собою різного роду зображення знаки, що включають, з відверненим символічним утримуванням, що мають відношення до процесу проведення, що відображають характер продукції, з буквеним елементом.

Особливостями образотворчих марок виступають графічні елементи, побудова зображень на основі художньої композиції, колірний розв'язок малюнків. Зазначені особливості надають цьому різновиду знаків високі рекламно-естетичні властивості, а компактне конструктивне використання спрощує їхнє застосування на готових товарах. Образотворчі знаки не мають ні слів, ні букв.

Об'ємні торговельні марки являють собою тривимірні форми, фігури й комбінації ліній, що ставляться до самого маркована виробу (форма шматка мила або шоколаду) або до його впакування (флакони для парфумів, коробка для цукерок). Об'ємні зображення можуть у випадку їх патентоспроможності опікувати й у якості промислових зразків.

Нюхові торговельні марки в практиці закордонних країн зустрічаються набагато рідше, чим звукові. Вони являють собою оригінальні заходи, породжувані різними сумішами летучих компонентів, склад яких, як правило, є ноу-хау виробника товару. Як приклад можна привести аромат парфумів «CHANEL №5». Від різних заявників зробили заявки на реєстрацію

заходу кориці відносно меблів і ліків. У США було презентовано на реєстрацію як товарний знак позначення, описане в матеріалах заявки як сильн захід, що нагадує, квітів одного із тропічних американських чагарників (*Plumeria blossoms*). Позначення заявлялося відносно пряжі, яка призначає для виконання на жіночому одязі вишивки в російському стилі. При цьому в Патентне відомство був представлений герметично закупорений посудина, що містить пахучу пряжу. Провівши аналогію між заходом і кольором, експерт виніс рішення про відмову в реєстрації позначення у зв'язку з тим, що воно не виконує функцію товарного знака, тобто не ідентифікує виробника.

§ 1.2. Зміст виключного права на торговельну марку

Відповідно до ЦК України «підстави виникнення й порядок здійснення... виключних прав на результати інтелектуальної діяльності (інтелектуальної власності)» визначаються цивільним законодавством України. Із загальної структури цієї норми випливає, що поняття «виключні права» на результати інтелектуальної діяльності відіграють ту ж роль, що й право власності відносно майна, матеріальних предметів. Далі у цій нормі прямо вжитий термін «інтелектуальна власність» як синонім поняття «виключні права».

Використання й розпорядження виключними правами на товарні знаки припускає наявність правових границь цих правомочностей, які існують у формі відповідних правових коштів, що утворюють у певній комбінації їх правовий режим.

Перш ніж приступитися до розгляду характеристики спеціальних договірних форм розпорядження виключним правом на торговельну марку в цивільному обороті, представляється доцільним визначити природу виключного права на торговельну марку, юридичні факти, що служать підставою виникнення виключного права на торговельну марку.

У сучасному законодавстві поняття й ознаки виключних прав не розкриваються, а визначається лише їх утримування.

Термін «виключні права» використовується в нормативних актах при позначенні втримування правомочностей правовласника . Як відзначав Р.Б. Шишка, «...використання терміна «інтелектуальна власність» цілком правомірно в політичних актах як вираження економічних і політичних початків. Але вживання його як позначення юридичної категорії ніяк не може бути визнане вдалим» . Однак «це аж ніяк не означає, - відзначив учений, -протиставлення існуючих термінів. Просто вони характеризують ту саму категорію з різних сторін: «інтелектуальну власність» - з погляду політичної й економічної функцій, « виключні права» - з погляду юридичного втримування» [59, с. 178].

Слід зазначити, ще однієї з головних особливостей об'єктів інтелектуальної власності, у відмінність, наприклад, от предметів речового права, є надання їм з боку держави спеціальної охорони, вираженої у формі виключного права. У відмінність от звичайних товарів, торговельні марки дуже вразливі, як тільки вони стають відомі широкому колу осіб. Без державної охорони вони можуть бути легко привласнені кожним, хто має необхідні кошти для їхнього використання з метою здобування прибутку. Відсутність гарантованої правової охорони означала б, що особи, що вклали певні кошти в розробку товарного знака, не змогли б окупили свої витрати й внаслідок цього не минуло б зацікавлені в такого роду діяльності.

Л. Турчин віддає перевагу говорить в «монополії власників виключних прав» і виділяти її окремо от інших монополій, зокрема, от «монополій, створюваних під безпосереднім регулюючим впливом держави» [43, с. 194]. При цьому геть визнає, що «загальним для даних типів монополій є той факт, що вони захищені от конкуренції на законних підставах (тобто нормами законодавства)» Виключне право - це абсолютне право на нематеріальний об'єкт. Виключні права виконують для нематеріальних об'єктів ту ж функцію, що й право власності для матеріальних об'єктів, хоча цим і не вичерпуються.

Тому, як було відзначено в літературі, можна констатувати факт існування в цивільному праві дві видів відповідних до цих об'єктів вихідних прав - права власності й виключних прав.

Утримування виняткового правий становить: ввіз на територію України виготовлення; застосування; пропозиція в продажі; продаж; інше введення в оборот або зберігання для цих цілей; продукту, у якому використаний об'єкт патентного права; або продукту, отриманого за допомогою об'єкта патентного права; або устрою, при експлуатації якого використовується об'єкт патентного права; а також здійснення способу, у якому використовується об'єкт патентного права.

Перелік правомочностей, що входять в зміст виключного права, не є вичерпним, оскільки правовласник має право використовувати результат будь-яким образом і в будь-якій формі. Тільки у випадках, зазначених у законі, геть стає обмеженим.

Виходячи з викладеного, випливає, що виключне право - це суб'єктивне цивільне право, що має абсолютний характер і двоїсту природу: органічна комбінація особистих (моральних) і майнових прав. В основі майнової складової частини цього права лежить легальна монополія, правомірна з погляду антимонopolного законодавства, яка підтверджується державою, як правило, шляхом видачі відповідного охоронного документа. При реалізації позитивної функції легальної монополії використовуються деякі елементи правової конструкції права власності, особливо в частині правочину за розпорядженням охоронюваними об'єктами. Абсолютний характер виключного права визначає його негативну функцію, тобто правочин по забороні третім особам несанкціонованого використання охоронюваних об'єктів.

Так, у згідно положень ЦК України, що «особі, на ім'я якого зареєстрований торговельну марку (правовласникові), належить виключне право використання торговельною маркою відповідності з нормами ЦК України. Правовласник може розпоряджатися виключним правом на

торговельну марку». Таким чином, за особою, що володіє виключним правом на товарний знак, закріплюється право забороняти дорогій третій особі використовувати зареєстроване на його ім'я позначення.

Суть юридичної охорони торговельної марки полягає в тому, щоб «...надати правовласникові товарного знака можливість використовувати й розпоряджатися правом на торговельну марку за своїм розсудом. При цьому власник торговельної марки має право заборонити його використання будь-яким третім особам відносно однорідних товарів» [42, с.185]. Звідси очевидно, що право на торговельну марку є абсолютним правом. Другими словами, абсолютний характер цього права укладається в тому, що це право діє проти дорогої третьої особи, що бажає використовувати цей або подібний з ним до ступеня змішання торговельна марка.

Згідно ЦК України «правовласник може за своїм розсудом дозволяти або забороняти другим особам використання результату інтелектуальної діяльності або кошти індивідуалізації. Відсутність заборони не вважається згодою (дозволом). Інші особи не можуть використовувати відповідні результати інтелектуальної діяльності або кошти індивідуалізації без згоди правовласника, за винятком випадків, передбачених справжнім Кодексом». Виключне право на торговельну марку представляється як у позитивній - надання власникові права самому використовувати інтелектуальний продукт або уступати це право другим особам, так і в негативній формі - можливість забороняти всім другим особам несанкціоноване використання інтелектуального продукту.

Вибір способу використання й розпорядження правом також входить в утримування виключного права. Спосіб використання або розпорядження правом визначається особливостями об'єкта інтелектуальної власності.

Наприклад, образом-використання торговельної марки є розміщення торговельної марки: на товарах, у тому числі на етикетках, упакуваннях товарів, які проводяться, пропонуються до продажу, продаються, демонструються на виставках і ярмарках або іншим способом уводяться в

цивільний оборот на території України, або зберігаються або перевозяться із цією метою, або ввозяться на територію України, при виконанні робіт, наданні послуг; на документації, пов'язаної із уведенням товарів у цивільний оборот; в пропозиціях у продажі товарів, у виконанні робіт, про надання послуг, а також в оголошеннях, на вивісках і в рекламі; у сети «Інтернет», у тому числі в доменному імені й при других образах адресації. У той же час цей перелік не є вичерпним, оскільки ЦК України, передбачає, що правовласник має виключне право використовувати результат інтелектуальної діяльності або кошт індивідуалізації будь-яким не суперечним закону образом.

Однак користуватися й розпоряджатися можна товаром, на якому застосована торговельна марка, і правом на нього. Категорія використання торговельною маркою має на увазі його застосування на товарі. Як пишуть А.С. Ромашко, О.М. Кравець «...саме ця можливість гарантується правовласникові з боку держави у вигляді виключного права. При цьому передача прав на матеріальний об'єкт не тягне передачу прав на використання виключного права на результат інтелектуальної діяльності й кошту індивідуалізації» [37, с. 96].

Виходячи з викладеного, можна укладе, що виключне право на торговельну марку має власне втримування, що полягає з юридичних правомочностей, наданих правовласникові, у тому числі правочин використання й правочин заборони на використання третіми особами ідентичного або подібного до ступеня змішання торговельної марки відносно однорідних товарів і послуг, а також правочин розпорядження правом на торговельну марку.

Одержати ж у цей час правову охорону в якості торговельну марку, а відповідно згодом з'являться об'єктом цивільного обороту може тільки позначення, що відповідає ряду вимог.

І остання умова визнання торговельної марки об'єктом виключного права - це необхідність належної реєстрації позначення в компетентному

державному органі. Е.О. Харитонов вказує, що «...у якості заснований виникнення виключного права на торговельну марку прийнято виділяти наступні юридичні факти: реєстрація об'єкта як товарного знака; фактичне використання торговельної марки [47, с. 265].

У залежності от передбаченого в законодавчому порядку підстави виникнення права на торговельну марку законодавства всіх країн діляться на, три основні групи.

Першу групу становлять країни, де виключне право на торговельну марку виникає в чинність факту його використання. У число таких країн входять Нідерланди, Бельгія, Швейцарія, Канада й ряд других. У цих країнах виключне право на товарний знак засноване на пріоритеті введення останнього в оборот за принципом *prior in tempore potior in jure*. Реєстрація в зазначених країнах носить декларативний характер і має своєю метою сповістити третіх осіб про використання товарного знака й існуванні виключного права на нього.

До другої групи країн, національне законодавство яких надає реєстрації торговельної марки конститутивне (правовстановлююче) значення, ставляться Німеччина, Франція, Японія, Італія й ін. Відповідно до законодавства зазначених країн виключне право на товарний знак зізнається за особою, яка першою зареєструвати його в патентному відомстві. Причому, факт застосування позначення в обороті не має юридичного значення.

До третьої групи країн, у яких розглянуті вище підходи сполучаються один з одним, ставляться США, Канада, Індія, Пакистан, Ліван, Великобританія, Туніс, Марокко й ряд других. Законодавство зазначених країн зв'язує виникнення виключного права на торговельну марку як з фактом його реєстрації, так і з фактом його використання в обороті. Реєстрація торговельної марки може бути анульована за заявою особи, першим, що застосував

Законодавець зв'язує момент виникнення виключного права на торговельну марку із днем подачі заявки (дата пріоритету) на державну

реєстрацію товарного знака в органі виконавчої влади по інтелектуальній власності. Зазначений підхід знайшов своє застосування й у судовій практиці⁶, що представляється нам зроблене невірним. У якості ілюстрації викладеного представимо ситуацію, у якій юридична особа (заявник) подає заявку на державну реєстрацію словесного товарного знака «А» і надалі, через відсутність розпізнавальної здатності й унікальності, що представляється на реєстрацію позначення, у реєстрації заявникові відмовлене.

А.С. Ромашко, О.М. Кравець пишуть наступне: «... для захисту торговельної марки, що має міжнародну реєстрацію, дуже важливо пам'ятати, що вона тісно пов'язана з національними системами регулювання охорони торговельних марок. Саме тому заявник, що просить міжнародну реєстрацію свого знака, повинен указати саме те країни, на території яких знак повинен бути захищений. Національні патентні відомства можуть виносити розв'язки про відмову в наданні правової охорони міжнародної реєстрації товарного знака на території своєї країни» [37 с.100]. На практиці таке явище не рідкість. Як правило, причинами для відмови в наданні правової охорони товарному знаку є відсутність розпізнавальної здатності. Подібні випадки особливо часто зустрічаються в Німеччині. Розв'язку про відмову в наданні правової охорони міжнародної реєстрації вирішуються з урахуванням національного законодавства. Такі розв'язки можуть бути оскаржені в судовому порядку. Кожна країна встановлює свої строки, протягом яких охороноздатність товарного знака може бути оскаржена. У державах, що підписали Мадридську угоду, цей строк становить один ч. У країнах-учасниках протоколу до Мадридської угоди ці строки регулюються по-різному, однак становлять, як правило, 24 місяця.

Таким чином, якщо ціль міжнародної реєстрації торговельних марок - використання його на усій території ЄС, то із цього погляду вона виявляється не найкращою. Її перевага полягає в тому, що вона дає можливість міжнародної реєстрації товарного знака в багатьох країнах за межами

Європи. Тому що додаткове мито за поширення правової охорони на території той або іншої країни в порівнянні з основним митом незначна, міжнародна реєстрація має сенс для тих підприємств, які прагнуть, щоб їх знак був захищений у максимально великій кількості країн. Після його міжнародної реєстрації товарний знак опікує протягом 20 років, його реєстрація може бути продовжена без додаткової перевірки.

Мадридською угодою забезпечується правова охорона товарного знака, зареєстрованого в країні походження, у всіх країнах Мадридського Союзу. Притім, істотною перевагою Мадридської угоди є те, що заявка подається тільки через національне Патентне відомство.

Протокол дозволяє реєструвати товарний знак у країнах-учасниках Мадридської угоди, країнах, що підписали Протокол, і країнах Європейського Економічного Співтовариства одночасно. Протокол

Слід зазначити, що спочатку основною метою установи Європейських співтовариств була необхідність у створенні єдиного інтракомунітарного економічного простору, побудованого на принципах вільного руху товарів, послуг, капіталів, робочої чинності, обмеження монополістичної діяльності й несумлінної конкуренції, що проголошене в установчих документах Європейських співтовариств і знову підтверджене в Договорі у Європейському союзі 1992 р.³, а також у Договорі, що заснував Конституцію для Європи 2004 р.⁴

Будучи по своїй споконвічній природі обмежень, що існують у рамках лише одного певного держави, право інтелектуальної власності ввійшло в суперечність із цілями й завданнями, що коштують перед Європейськими співтовариствами природно стримуючи досягнення головної мети ЄС - створення повномасштабне функціонуючого торговельних переговорів СОТ 15 квітня 1994 р. єдиного інтракомунітарного економічного ринку. Вихід з даної ситуації, при усій її складності й небажанні держав - членів ЄС поступиться хоча б частиною своїх правотворчих повноважень у сфері правової охорони інтелектуальної власності, був знайдений у розширенні «

територіальної обмеженості» права інтелектуальної власності з території одного конкретної держави - члена ЄС до масштабів усього Європейського союзу. Це знайшло вираження, наприклад, у закріпленні так званого принципу «комунітарного вичерпання прав на об'єкти інтелектуальної власності». Згідно із цим принципу правовласник охоронюваного результату інтелектуальної діяльності в момент ініціації приналежного йому об'єкта в комерційний (господарський) оборот за допомогою продажу де-небудь на території ЄС втрачає своє право на контроль над подальшим поширенням зазначеного результату інтелектуальної власності в рамках усього Європейського союзу. Таким чином, охоронюваний об'єкт інтелектуальної власності вільно циркулює в масштабах ЄС без яких б то ні було обмежень.

У ЄС створена нова система охорони торговельних марок на загальноєвропейському рівні, яка одержала назву «єдина торговельна марка Європейського співтовариства» (Community Trade Mark - СТМ). Органом реєстрації торговельних марок Європейського союзу є Офіс по гармонізації на внутрішньому ринку (The Office for Harmonization in the Internal Market - ОНІМ) . ОНІМ - це структура, відкрита для кожного заявника. Будь-яка зацікавлена компанія або приватна особа можуть мати з ним справу безпосередня, представив необхідну заяву в ОНЕМ. В ОШМ можуть бути зареєстровані торговельні марки й промислові зразки з дією у всіх країнах Євросоюзу. Ця реєстрація альтернативна відносно національної реєстрації. Заявки можуть подавати громадяни, або особи доміцильованні, або, що мають реальне й діюче промислове або комерційний заклад у Євросоюзі, а також особи із країн Паризького союзу або із країн-членів СОТ.

Єдина торговельна марка Європейського співтовариства надає переваги однорідного захисту у всіх країнах Європейського союзу й тільки лише на підставі однієї процедури реєстрації в ОШМ. Ця процедура є гарним доповненням, а в цілому й альтернативою до двом раніше існуючим процедурам: національної й міжнародної. Тепер кожний із трьох типів процедур реєстрації торговельної марки пропонує той рівень захисту, який

найбільше відповідає певним діловим потребам. Національна торговельна марка пропонує захист, обмежену ринком однієї єдиної (окремої) країни. Торговельна марка Співтовариства пропонує захист для повного ринку в межах Європейського союзу. Міжнародна торговельна марка виконує специфічні потреби тих, хто бажає одержати захист у країнах і поза Європейським економічним співтовариством.

Ці три типи реєстрації торговельної марки взаємно один одного не виключають, а тільки лише доповнюють. Після підписання Європейським економічним співтовариством Мадридського протоколу більш тісні зв'язки процедури реєстрації єдиної торговельної марки Європейського союзу встановилися й з Мадридською системою реєстрації торговельних марок.

Директива №40/94 Ради Європейського співтовариства в єдиній торговельній марці ЄС4 (далі - Директива №40/94) стала важливим етапом у розвитку захисту прав інтелектуальної власності відносно торговельних марок. Єдину торговельну марку Європейського союзу не слід сприймати як ще одну систему реєстрації торговельних марок, аналогічну процедурі, установленій Мадридською угодою й Протоколом до нього. Мадридська система тільки лише створює систему спрощеної міжнародної реєстрації торговельних марок, що дозволяє подати заявку через національне відомство й указати в ній держави, у яких запитується охорона торговельної марки. Мадридська система не створює єдиної торговельної марки, що діє на території всіх країн-учасниць Мадридської угоди й Протоколу.

Таким чином, особа, що бажає мати виключне право на товарний знак, повинне зареєструвати позначення у встановленому законом і іншими правовими актами порядку.

§ 1.3. Способи розпорядження виключним правом на торговельну марку

У сучасній цивілістичній літературі досить активно використовується термін «розпорядження суб'єктивним цивільним правом», однак рівень його змістовної розробленості у вітчизняній науці цивільного права порівняно невисокий. У німецькій цивілістиці позначеній проблемі, що приділяла, чимало уваги, під розпорядженням розуміється волевиявлення, що безпосередньо викликає втрату права, або зміна, що обтяжує право. У науці цивільного права загального підходу до поняття розпорядження правом сформоване не було. Однак у відмінність от німецьких дослідників, що розуміють під «розпорядженням правом» волюва підстава припинення права, дослідники використовували поняття «відчуження права». При цьому воно вживалося як у широкому (усяка навмисна втрата або обмеження права, усяке припинення права по віл управомочної особи, усяка дія суб'єкта права, спрямоване на повне або часткове припинення права або обмеження права правом третьої особи), так і у вузькому змісті (добровільна поступка місця активного суб'єкта певній особі, припинення права шляхом перенесення його на інша особу)". Німецькі ж цивілісти включали відчуження (адекватне російському вузькому розумінню) у число видів розпорядження, убрання з обтяженням права й відмовою от права.

Як відзначає О.В. Дзера «розпорядження правом на торговельну марку й на об'єкти інтелектуальної власності являє собою особливий інтерес, адже історія правового регулювання відносин, пов'язаних з розпорядженням виключним правом на торговельну марку, більш коротка в порівнянні з історією правового регулювання інших видів суспільних відносин» [11, с. 268]. Розглянемо питання в розпорядженні виключним правом.

Тривалий час у вітчизняному законодавстві не існувало узагальненої категорії розпорядження виключним правом. Іноді в доктрині вона

підмінювалася конструкцією «використання права на використання». Зокрема, І.Є. Якубовський указує, що «використання виключних прав є одночасно й розпорядження ними». Більше того, відповідно до законодавства, що раніше діяло, констатувалося, що «права на товарні знаки взагалі не знають збірної категорії «розпорядження» виключними правами»[62, с.20]. Цікаво також відзначити, що в юридичній літературі можна знайти спроби обґрунтувати заборона обороту прав на товарні знаки через зв'язаність знаків з підприємством і через те, що «право на товарний знак надається не для особистого збагачення або спекулятивної переуступки, а для індивідуалізації» . Таким чином, угода по передачу прав пропонувалося визнати недійсними.

Четверта книга ЦК України внесла в утримування виключного права на торговельну марку, що відповідає ринковим умовам, правочин розпорядження даним правом. Таким чином, правовласник може розпоряджатися виключним правом на результат інтелектуальної діяльності або на кошт індивідуалізації.

Розпорядитися правом - значить змінити його власника, змінити його втримування (обмежити право, або провести його обтяження), змінити межі його здійснення, відмовитися от права без передачі його якій-небудь другій особі.

Під передачею для цілей справжнього дослідження слід розуміти будь-яке добровільне розпорядження виключним правом на торговельну марку , у тому числі шляхом висновку ліцензійного договору, договору про відчуження, договору комерційної концесії, договору застави й ін., а також без укладання договору.

Як указує А.С. Горбенко «...основними юридичними фактами в структурі даного підвиду цивільного обороту є правомірні дії у вигляді юридичних актів, здійснення яких тягне виникнення зобов'язальних правовідносин, «відносин динаміки товарного господарства» — перехід права на торговельну марку от одного правовласника до другого. Це і являє

собою етап комерціалізації товарних знаків, до характерних рис якого ставиться оперування правами на товарні знаки як економічною категорією» [7, с. 186] .

Розпорядження правом являє собою дія із приводу самого права, тобто всіх закладених у ньому можливостей. Розпорядження правом на торговельну марку не являє собою змістовно однорідного явища, поєднуючи в себе різноманітні ситуації вольової поведінки; у свою чергу, що породжує різні наслідки. Адже результати (наслідку) розпорядження правом дуже різноманітні - правонаступництво транслятивного характеру, конститутивне правопридбання, припинення права без спадкоємства. У зв'язку із цим слід класифікувати різні види розпорядження виключним правом на торговельну марку. Як відзначає Н.С. Кузнєцова, «...перше місце серед видів розпорядження повинні займати однобічні й двосторонні угоди» [ковалів, с. 563 №226]. Однак найбільш важливим у доктринальному аспекті представляється розмежування видів розпорядження по спрямованості їх мети.

Виділяється три види передачі інтелектуальної власності: традиція (звичай), мораль (моральність), право. Визначаючи передачу за традицією як механічну (неусвідомлена дія) і вказуючи на прогресивний розвиток регулювання обігу інтелектуальної власності, відзначає поступове ускладнення методів її регуляції: от норм традиції - до норм моралі, і далі - до норм права. Моральний спосіб регулювання обігу інтелектуальної власності - це більш високий по своєму рівню тип регулювання, чому традиційний спосіб. Тут відбувається усвідомлення суб'єктом цілей і завдань функціонування інституту інтелектуальної власності в суспільстві й «переломлення» їх крізь призму категорій добра й зла. Включення процесу обороту інтелектуальної власності в сферу морального регулювання звільняє суб'єкта от твердого преса традиції, і даний суб'єкт одержує волю, що полягає в праві оцінювати соціальні аспекти цього обігу з їхньої моральної сторони. Наприклад, сучасне «піратство» в авторському праві, що завжди

одержувало різко негативну оцінку в законодавстві, може в тому ж конкретному суспільстві, з погляду його домінуючих моральних норм, оцінюватися цілком позитивно.

Передача інтелектуальної власності « за законом» - це самий складний із усіх існуючих типів передачі.

На думку Е.О. Харитонова, «..., що пропонує найбільш об'ємну класифікацію, акти розпорядження розділяються на акти (реального) відчуження; акти, що створюють можливість (потенційного) відчуження; акти конститутивного правонаступництва; акти встановлення обтяження й акти посмертного розпорядження» [49 с. 984].

Однією з принципів особливостей четвертої книги ЦК України стало подібне регулювання договірних відносин, пов'язаних з використанням розпорядженням виключними правами на кошти індивідуалізації.

Найпоширенішим різновидом актів розпорядження є угоди двостороннього й багатобічного характеру - договори, розглянуті в сучасних правових умовах у якості « ідеальної форми активності учасників цивільного обороту». Договір як результат взаємного узгодження воли сторін дозволяє забезпечити максимальне врахування інтересів і власників благ, і їх набувачів, і виступає «типовим коштом децентралізованого регулювання в умовах рівності й взаємної непідпорядкованості суб'єктів-учасників цивільного обороту». Розпорядження правами на торговельні марки здійснюється в рамках особливого класу договорів, які мають істотні відмінності от договорів традиційних класів. Необхідний звернути увагу на те, що Паризька конвенція, у відмінність от ЦК України, що називає конкретні способи передачі права на торговельну марку, не тільки не називає способів, але й не згадує того, що вони носять договірний характер. Однак вона, по суті будучи «Конституцією» в області правового регулювання відносин, пов'язаних із промислової-власністю, і не повинна прямо регулювати всі ці відносини, включаючи, договірну передачу прав на товарні знаки. Паризьку конвенцію відносно договірної передачі товарного знака в

повній мер доповнює Договір у законах по товарних знаках, прийнятий 27 жовтня 1994 р. у Женеві, що передбачає передачу прав на товарний знак на підставі контракту (ст. 11). Слід зазначити, що в Договір у законах по товарних знаках замість терміна «договір» застосовується термін «контракт». Однак ця заміна не тягне нерозуміння, оскільки в юридичній літературі терміни традиційно розглядається як аналогічні.

Цивільне законодавство припускає два способи передачі виключного права на торговельну марку: договір (договір про відчуження виключного права, ліцензійний договір у наданні права використання); інша юридична підстава.

Договори, розпорядження виключним правом на торговельну марку можуть бути чітко підрозділені на дві групи:

«1), що передбачають повну передачу виключного права на торговельну марку;

2), що надають право використовувати виключне право на торговельну марку на певних умовах» [26, с. 54].

У свою чергу, договір про відчуження виключного права на торговельну марку може бути класифікований, з урахуванням подільності виключного права на торговельну марку на: договори по відчуженню у відношенні всього переліку зареєстрованих товарів; договори по відчуженню права відносно частини переліку товарів. Ліцензійні правовідносини по наданню права використання товарного знака класифікуються на добровільні й примусові (примусова ліцензія, а також на виняткові й невиняткові.

Дії за розпорядженням виключним правом на торговельну марку можна класифікувати по результату розпорядження. Так, можна виділити:

договори, що породжують сингулярне правонаступництво, тобто манливі припинення виключного права в один правовласника й перехід його до другого (договір про відчуження виключного права на товарний знак);

договори, що породжують конститутивне (похідне) правонаступництво, тобто правонаступництво, при якому виникає нове суб'єктивне право, похідне от основі, що обмежує можливості здійснення останнього в того або інший мер (ліцензійний договір у наданні права використання торговельною маркою, а також субліцензійний договір);

- договори, що створюють можливість правонаступництва, (договір застави виключного права на товарний -, знак). Є очевидним, що договір застави виключного права не тягне безпосереднього відчуження права, але опосередковує, у свою чергу, можливість його потенційного відчуження;

- дії, спрямовані на зміну обсягу виключного права на торговельну марку (зміна переліку товарів і послуг, у відношенні яких отримується реєстрація торговельної марки);

- дії без мети правонаступництва (добровільна відмова від виключного права на торговельну марку)

Необхідний зробити наступну класифікацію видів розпорядження виключним правом на торговельну марку: загальноправові способи розпорядження, договірні (спеціальні), факультативні, позадоговірні.

Як пише А.О. Козинець «... за допомогою загальноправових способів розпорядження виключним правом на торговельну марку право може переходить при реорганізації юридичної особи, спадщини, внеску торговельної марки в статутний (складовий) капітал юридичної особи, обігу стягнення на майно» [17, с.187].

Головним чином, торговельна марка передається за допомогою спеціального інструментарію: договору про відчуження виключного права й ліцензійного договору. У той же час ми не виключаємо можливості передачі виключних прав на товарний знак наступними образами: шляхом використання непомінованих договірних конструкцій (наприклад, договір франчайзингу) у зв'язку з тим, що «практично не обмежена воля договору в даній сфері» ; а також шляхом висновку хоча й не передбачених Цивільним

кодексом України договорів, але не суперечних йому. Крім того, відзначимо, що законодавством передбачена можливість висновку змішаних договорів.

У цивільному законодавстві існують додаткові (факультативні) способи передачі прав на торговельну марку, до яких слід віднести ряд договорів. Більшість із них у своєму предметі прямо не передбачають передачу прав на кошти індивідуалізації товарів, але фактично це роблять. Це договори купівлі-продажу підприємства, оренди підприємства й ін. Договірні способи розпорядження виключним правом, що не зводяться до договорів у його відчуженні або до ліцензійних договорів, також застосовуються з урахуванням загальних правил у договорах за розпорядженням виключним правом, що перебувають у книзі четвертої ЦК України.

Загальноправові способи передачі прав на торговельну марку (внаслідок реорганізації, спадщини, внеску в статутний капітал) впливають із загальних положень ЦК України, застосовних до всіх цивільних правовідносин.

У юридичній літературі має місце положення, що «...цивільне законодавство знає п'ять способів реорганізації юридичних осіб: перетворення (зміна організаційно-правової форми); злиття; приєднання; поділ; виділення. У кожній з форм (способів) реорганізації відбувається правонаступництво от одного юридичної особи до другого, у результаті якого передаються, права на товарний знак. У більшості випадків реорганізація пов'язана із припиненням діяльності хоча б одного з господарюючих суб'єктів і передачею його прав і обов'язків новому суб'єктові. Виключення становить виділення, де не припиняється діяльність якого-небудь із юридичних осіб» [51, с. 876] . Уже відзначалося, що власниками прав на кошти індивідуалізації товарів можуть бути не тільки юридичні особи, але й фізичні особи - підприємці, зареєстровані в цій якості.

При спадкуванні право на торговельну марку померлого особи або оголошеного таким на підставі судового розв'язку переходить у порядку універсального правонаступництва до його спадкоємців. Слід зазначити, що

в цьому випадку на стороні спадкодавця може бути тільки фізична особа, а на стороні спадкоємця може бути як фізична, так і юридична особа. Але перехід виключних прав до юридичної особи можливий тільки при наявності заповіту, у якому й буде зазначена ця особа. Спадкування за законом не передбачає юридичну особу в якості спадкоємця. Спадкоємцями за законом є тільки фізичні особи. Якої-небудь специфіки регулювання виключних прав у зв'язку з їхнім спадкуванням не відзначається, виключні права як усякі права спадкодавця входять до складу спадкоємної маси. Ліцензійний договір як обтяження виключного права проявляє себе й при спадкуванні. Таким чином, інтелектуальні права, що є майновими, за загальним правилом входять до складу спадщини, у тому числі й виключне право на товарний знак. Однак як бути, якщо спадкоємець не є індивідуальним підприємцем? Законодавством зазначене питання не вирішене й представляється, що спадкоємець має право прийняти в спадщину виключне право на товарний знак тільки у випадку реєстрації його в якості індивідуального підприємця.

Крім того слід зазначити, що в законодавстві не завжди робиться застереження, що виключне право,, у тому числі виняткове- право- на товарний знак, може переходити у спадщину або в порядку правонаступництва тільки в тому випадку, якщо воно не було передано іншим особам за договором винятковим образом .

Ще однією підставою переходу прав на товарний знак є їхнє внесення в статутний (складовий) капітал господарчого товариства або товариства.

Обіг стягнення на виключне право на торговельну марку можна віднести до загальноправових підстав переходу прав на об'єкти інтелектуальної діяльності. У чинність положень ГК України при обігу стягнення на майно правовласника виключне право на кошт індивідуалізації, на який може бути звернене стягнення в передбачених ГК випадках, до другої особи переходить без укладання договору.

Висновки до 1 розділу

Торговельна марка являє собою унікальне позначення товару, зареєстроване у встановленому порядку з метою індивідуалізації, реклами й забезпечення гарантії якості товару виробника. Унікальність торговельної марки являє собою комплексну якісну характеристику, що включає в себе вимоги новизни, оригінальності й розпізнавального характеру, що дозволяє виділити товарний знак як не повторюваний і єдиний у своєму ріді.

Функція торговельної марки укладається ще й у тому, щоб дати можливість виготовлювачам розпізнавати свої товари, коли вони вже перейшли в розпорядження других власників. Наступною функцією торговельної марки є виділення товару або послуг конкретного виробника з однорідних товарів і послуг других виробників. Охоронна або захисна функція полягає в наступному: торговельна марка інформує в тому, що випуск продукції під зазначеним знаком може бути здійснений тільки з дозволу правовласника. Ще однієї немаловажною функцією торговельної марки є рекламування.

Виключне право - це суб'єктивне цивільне право, що має абсолютний характер і двоїсту природу: органічна комбінація особистих (моральних) і майнових прав. В основі майнової складової частини цього права лежить легальна монополія, правомірна з погляду антимонопольного законодавства, яка підтверджується державою, як правило, шляхом видачі відповідного охоронного документа. При реалізації позитивної функції легальної монополії використовуються деякі елементи правової конструкції права власності, особливо в частині правочину за розпорядженням охоронюваними об'єктами. Абсолютний характер виключного права визначає його негативну функцію, тобто правочин по забороні третім особам несанкціонованого використання охоронюваних об'єктів.

Виключне право на торговельну марку має власне втримування, що полягає з юридичних правомочностей, наданих правовласникові, у тому числі правочин використання й правочин заборони на використання третіми

особами ідентичного або подібного до ступеня змішання торговельної марки відносно однорідних товарів і послуг, а також правочин розпорядження правом на торговельну марку.

Цивільне законодавство припускає два способи передачі виключного права на торговельну марку: договір (договір про відчуження виключного права, ліцензійний договір у наданні права використання); інша юридична підстава.

Договори, розпорядження виключним правом на торговельну марку можуть бути чітко підрозділені на дві групи:

1), що передбачають повну передачу виключного права на торговельну марку;

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

РОЗДІЛ 2. ОКРЕМІ ВИДИ ДОГОВОРІВ ПРО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВИКЛЮЧНИМИ ПРАВАМИ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКОВІ

§ 2.1 Договір про відчуження виключного права на торговельну марку як спосіб розпорядження виключним правом

Відчуження виключного права правовласником здійснюється по однойменному договору про відчуження виключного права.

У відмінність от німецьких колег, що оперують для позначення вольової підстави припинення права поняттям «розпорядження правом», вітчизняні дослідники як загальний термін використовували поняття «відчуження права». При цьому воно вживалося як у широкому (усяка навмисна втрата або обмеження права, усяке припинення права по вл управомоченого особи, усяка дія суб'єкта права, спрямоване на повне або часткове припинення права або обмеження права правом третьої особи), так і у вузькому змісті (добровільна поступка місця активного суб'єкта певній особі, припинення права шляхом перенесення його на інша особу)"". Німецькі цивілісти включали відчуження у число видів розпорядження, убрання з обтяженням права й відмовою от права .

О.В. Дзера відзначає, «...що по своїй юридичній природі договори й інші угоди по передача виртуалізованих суб'єктивних прав називаються договорами про поступку (передача) і (або) наданні використання (у ліцензійних договорах) права, але не договорами в продажі (відчуженні) права» [11, с.265] .

Книгою четвертої ЦК України визначена можливість власника виключного права на торговельну марку розпорядитися їм будь-яким образом, що не суперечать закону й істоті такого виключного права. Таким чином, закон практично не обмежує волю договору в даній сфері.

Згідно положень ГК України за договором про відчуження виключного права одна сторона (правовласник) передає або зобов'язується: передати приналежне їй виключне право на результат інтелектуальної діяльності або на кошт індивідуалізації в повному обсязі іншій стороні (набувачеві).

У відповідності ЦК України за договором про відчуження виключного права на торговельну марку одна з сторін (правовласник) передає або зобов'язується передати в повному обсязі приналежне їй виключне право на відповідну торговельну марку відносно всіх товарів або відносно частини товарів, для індивідуалізації яких геть зареєстрований, іншій стороні - набувачеві виключного права.

Загальна характеристика договорам про відчуження виключного права на торговельну марку дана в ст.1113 ЦК України, відповідно до якої за договором про відчуження виключного права на торговельну марку одна сторона (правовласник) передає або зобов'язується передати в повному обсязі приналежне їй виключне право на відповідний товарний знак відносно всіх товарів або відносно частини товарів, для індивідуалізації яких геть зареєстрований, іншій стороні - набувачеві виключного права.

Необхідний відзначити, що до зазначених договорів застосовуються загальні положення в угодах, про зобов'язання й у договір, оскільки інше не встановлене книгою четвертої ЦК України або не впливає з утримування або характеру виключного права на товарний знак. Із цього випливає, що, з одной сторони, дані договори входять у загальну систему цивільно-правових договорів і до них застосовуються загальні для неї правила, а з іншого, - вони відрізняються певною своєрідністю, що виражаються в наявності в них ряду специфічних рис. Представляється вдалим здійснення характеристики договору про відчуження виключного права на торговельну марку за допомогою визначення особливостей його правового регулювання.

Так, першої з особливостей зазначеного договору впливає назвати той факт, що його суб'єктами можуть бути тільки юридичні особи» або індивідуальні підприємці.

Законодавцем передбачене, що договір про відчуження виключного права на торговельну марку може бути як реальним, так і консенсуальним. Є.О. Харитонов встановлює, що «...правовласник передає або зобов'язується передати в повному обсязі приналежне йому виключне право» [48, с. 543]. Як відомо, в основі розмежування договорів реальних і консенсуальних лежить момент укладання договору, тобто визнання правообразующим фактом або сама угоди (консенсуальний договір), або передачі речі або іншого майна, заснованої на угоді (реальний договір) . Неважко помітити, що в основі зазначеного розподілу лежить момент визнання договору ув'язненим. Якщо консенсуальний договір породжує зобов'язання з моменту досягнення угоди між сторонами, то для перфекції реального договору потрібно також передача майна. Реальна модель договору, у першу чергу, захищає інтереси передавального, тому що набувач не наділяється правом вимагати передачі .

Однак необхідний відзначити, що «право - це явище ідеальне, а не матеріальне», у зв'язку із чим право не можна фізично передати, а, отже, передача права не є яка-небудь дія, яка є або моментом набрання чинності договором, або дією по виконанню договору. Таким чином, модель реального договору, не може застосовуватися до договірних відносин за розпорядженням виключним правом на товарний знак. При цьому договір про відчуження виключного права на товарний знак, згідно ЦК України, підлягає державній реєстрації в органі виконавчої влади по інтелектуальній власності. І право на товарний знак переходить у момент державної реєстрації цього договору, що є також однією з його особливостей.

При цьому моментом укладання договору про відчуження виключного права на торговельну марку вважається момент його реєстрації в органі

виконавчої влади по інтелектуальній власності. Слід зазначити, що дане положення має важливі теоретичні й практичні наслідки.

Згідно ЦК України недотримання вимог письмової форми договору і його державної реєстрації тягне недійсність договору.

Тому підписаний, але не зареєстрований договір про відчуження виключного права на торговельну марку не породжує цивільні права й обов'язку не тільки відносно третіх осіб, але навіть між сторонами даного договору. Єдине виключення із зазначеного правила - право набувача виключного права вимагати от правовласника виконання його обов'язку по державній реєстрації договору про відчуження виключного права, засноване на нормі ЦК України. Згідно із цією статтею якщо одна зі сторін ухиляється от реєстрації угоди, то суд має право винести рішення в її реєстрації на вимогу іншої сторони.

Уважаємося, що у визначенні договору про відчуження виключного права на торговельну марку вказівка на те, що одна сторона (правовласник) передає або зобов'язується передати іншій стороні право в повному обсязі, породжує правову невизначеність його типу (реальний або консенсуальний), у зв'язку із чим необхідне коректування пункту 1 статті 1109 ЦК України. У літературі прийнято вважати, що договір про відчуження виключного права завжди носить консенсуальний характер. Однак такий підхід не заснований на закон. У випадку договору про відчуження виключного права на торговельну марку час укладання договору, так само як і перехід виключного права, збігається з моментом його державної реєстрації. Сторони можуть погодити істотні й інші умови договору про відчуження виключного права, підписати цей договір, але геть не буде вважатися дійсним до часу його реєстрації.

Щодо форми договору про відчуження виключного права на торговельну марку необхідний відзначити, що законодавцем імперативний передбачений обов'язковий його висновок у писемній формі. Як пише Й.Є Якубовський «... письмова форма вищевказаного договору має на увазі

складання договору у вигляді єдиного документа, підписаного сторонами. При недотриманні письмової форми договору геть зізнається недійсним. Недійсна угода не тягне юридичних наслідків за винятком тих, які пов'язані з її недійсністю, і недійсна з моменту її здійснення» [62, с.25].

Також слід зазначити, що за згодою сторін договір про відчуження виключного права на торговельну марку може бути укладений у нотаріальній формі, хоча закон прямо не пропонує цього. Порядок додання договору такої форми регулюється законодавством у нотаріаті.

Наступною особливістю договорів про відчуження виключного права на торговельну марку є те, що вони, виходячи з пункту 3 статті 1109 ЦК України, можуть бути як возмездними, так і безоплатними. Але при відсутності у возмездном договір про відчуження виключного права умови в розмірі винагороди або порядку його визначення договір вважається неукладеним. При цьому правила визначення ціни, передбачені ЦК України, не застосовуються по того причині, що вкрай складно визначити ціну, «яка звичайно стягується за аналогічні товари, роботи або послуги», якщо мова йде про винятковий праве на торговельну марку.

Однак вважаємо неможливим висновку договорів про відчуження виключного права на торговельну марку безоплатного характеру по наступних підставах. Як відзначалося раніше, «...суб'єктами зазначених договорів можуть бути тільки юридичні особи або індивідуальні підприємці, що є одной з його особливостей. За змістом конструкції безоплатного відчуження права на товарний знак за допомогою зазначеного договору необхідний відзначити, що по своїй природі зазначена угода є договором дарування, відповідно до ней застосовні норми в даруванні» [48, с. 356] .

ТакимК чиномК, умов у винагород (або цін договір) у випадок відчуженн виключний право на торговельн марк бу істотн умов так договір, оскільки при відсутніст у договір так умов ма місц неукладен (правочин, що несовершившаяся А загальні правила визначення ціни не застосовні до виняткового праву як специфічному, із суугобо індивідуалізованими

властивостями, товару. Причому, винагородою може бути не тільки плата, але й будь-яке інше зустрічне надання: надання послуг, виконання робіт, передача речі.

Таким чином, вважаємо, що положення в можливості висновку безоплатних договорів про відчуження виключного права на торговельну марку слід визнати непридатним відносно зазначеного виду договорів.

Договір про відчуження виключного права на торговельну марку є двостороннім (або взаємним) договором у зв'язку з тим, що об його сторони наділені й правами, і обов'язками по відношенню друг до друга.

Загальна характеристика договору про відчуження виключного права на торговельну марку дано в статті 1109 ЦК України. З визначення, даного в зазначеній статті, можна виділити умови в предмете договору, об'єкті договору, обсяг переданого права й переліку товарів, у відношенні яких передається право на торговельну марку.

Однак представляється, що законодавцем зазначені не всі необхідні умови договору про відчуження виключного права на товарний знак, у зв'язку із чим пропонуємо розглянути всі умови зазначеного договору, необхідні при його висновку.

Так, предмет зазначеного договору можна сформулювати з його нормативного визначення, у якому позначений основний обов'язок правовласника - передати в повному обсязі приналежне їй виключне право. Об'єктом зазначеного договору є «відповідна торговельна марка», при цьому формулювання «відповідний» бачиться не цілком удалий.

Договір, що передбачає відчуження права використання результату інтелектуальної діяльності або кошти індивідуалізації, але в той же час, що вводить обмеження по образах використання відповідного результату або кошти або строк, що встановлює, дії цього договору, з урахуванням положень ЦК України може бути кваліфікований судом як ліцензійний договір. При відсутності такої можливості договір підлягає визнанню недійсним.

На практиці при укладанні договору про відчуження виключного права на торговельну марку досить указати номер і дату видачі свідоцтва на товарний знак (номер міжнародної реєстрації), яке на момент передачі підтримується в чинності.

Обсяг переданого права повинен бути обов'язково зазначений як «передача права в повному обсязі». Це припускає, що виключне право на торговельну марку передається набувачеві в обсязі всіх правомочий, які мав сам правовласник. У випадку обмеження обсягу переданого права за договором про відчуження виключного права на товарний знак, з урахуванням положень ГК України, зазначений договір може бути кваліфікований судом як ліцензійний договір, а при відсутності такої можливості буде визнаний недійсним.

Спір у можливості передачі виключних прав на торговельну марку відносно всіх товарів або їх частини не знайшов свого однозначного дозволу в науці. Так, О. М. Тараненко висловлює думку, яка «...у ЦК України ««повний обсяг» передбачає неподільність виключного права на товарний знак, у зв'язку із чим зазначене право не може бути передане на частину товарів» [41, с.197]. Однак, повністю погоджуючись із позицією, відзначимо, що вказівка на «повний обсяг прав» має на увазі собою правочину правовласника, а не перелік товарів, якщо виключне право на товарний знак передається в повному обсязі відносно тільки частини товарів. Іншими словами, виключне право на товарний знак є діленим, правом, тобто воно піддається поділу (наприклад, якщо відчуження виключного права на торговельну марку стосується товарів (або їх частини) одного або декількох класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТУ), крім при цьому інші класи МКТУ, зазначені в заявці на реєстрацію). Таким чином, якщо исключительное право на торговельну марку передається в повному обсязі відносно тільки частини товарів, - це випадок часткової поступки або подільності виключного права на торговельну марку.

Як пише Є.О. Харитонов «...у цьому укладається особливість відчуження виключного права на торговельну марку у відмінність от патентного законодавства, де встановлене, що виключне право на составяющий результат інтелектуальної діяльності передається в повному обсязі. Так, наприклад, не допускається передача, одного з пунктів формули винаходу або якої-небудь частини переліку істотних ознак промислового зразка, зі збереженням інших пунктів або частин у патентовласника (передавальної сторони в договір)»[47, с. 40].

Разом з тим, залишається відкритим питання щодо других випадків часткової передачі виключного права на торговельну марку, відомих законодавствам держав з розвиненим правопорядком (зокрема, якщо поступка товарного знака ставиться до одному з елементів комбінованого товарного знака: наприклад, тільки до образотворчого елемента, крім найменування).

У ЦК України запропоноване, що виключне право на результат інтелектуальної діяльності або на кошт індивідуалізації (крім виключного права на фірмове найменування) може належати одній особі або декільком особам спільно. Сказане вище означає, що відтепер з'явилася також можливість спільного володіння виключним правом на товарні знаки й знаки обслуговування, тобто передбачена можливість надання правової охорони торговельної марки або знака обслуговування на ім'я декількох осіб (юридичних осіб і індивідуальних підприємців).

Цікавим з теоретичної точки зору є питання в тому, чи можуть сторони договору про відчуження виключного права включити у даний договір умова, що обмежує можливість сукцесора розпоряджатися даним правом надалі, тобто заборонити переуступку переданого права. Повністю підтримуючи позицію Т.С. Демченко, помітимо, «що на дане питання необхідний дати негативна відповідь: виключне право, будучи абсолютним майновим правом, не є нерозривно пов'язаним з особистістю суб'єкта. Установлення такоїсвязи по віл сторін допустимотолько в, сфері зобов'язального права, обмеження ж

договором меж розпорядження абсолютним правом за загальним правилом є неприпустимим через протиріччя природі даних прав. Тому включення в договір про відчуження виключного права дорогого подібного «обмежувального» умови не тягне неможливості відчуження виключного права)».[9, с.132]

Також у якості істотної умови договору про відчуження виключного права на торговельну марку слід визнати умову у винагороді, яка обов'язково повинне втримуватися в укладеному договір. Необхідний відзначити, що вказівка в тексті договору на намір погодити ціну (винагорода) окремим договором після реєстрації переходу права є неприпустимим, і такий договір буде вважатися неукладеним .

Крім того, при розгляді істотних умов договору про відчуження виключного права на торговельну марку слід зазначити, що вказівка строку передачі права на товарний знак у даному виді договору є неприпустимою умовою, і такий договір буде вважатися недійсним.

Розглядаючи питання про відчуження виключного права, вважаємо за необхідне розглянути питання про обмеження в розпорядженні зазначеним правом.

Так, єдине обмеження для відчуження виключного права на торговельну марку укладається в тому, що таке відчуження не допускається, якщо воно може з'явитися причиною введення в оману споживача щодо товару або його виготовлювача. Особливо ця норма актуальна в умовах часткової поступки виключного права на товарний знак (відносно частини товарів. Зазначена вимога листується із загальним правилом, що виключають державну реєстрацію товарного знака, що містить елементи, здатні ввести в оману споживача щодо товару або його виготовлювача. Відтворення цього правила стосовно до випадку відчуження виключного права викликане тем обставиною, що саме у випадку заміни одного правовласника другим (виробляючим хоча й однорідні товари, але, наприклад, не настільки тривало, як його правопредшественник, або в іншому регіоні і т.д.) окремі елементи

товарного знака можуть виявитися неправильними й тим самим уводить в оману щодо виготовлювача товару .

Зазначене обмеження спрямоване на захисті прав споживачів. Мова, пречекає всього, іде в якості маркируемых товарів. Так, якщо в результаті поступки товарного знака, який асоціювався з товарами високої якості, будуть маркіруватися низькоякісні товари, те права споживачів у цьому випадку будуть порушені.

Як відзначає В.В. Міньковський «...уведення споживача в оману при одночасному використанні товарного знака можливо щодо походження виробу, проданого з таким же знаком, або якщо якість виробів, що одночасно випускаються в продажі співвласниками знака, по-різному» [27, с. 58]. Таким чином, різний рівень якості товарів, маркируемых однаковими товарними знаками різними правовласниками, вважається введенням споживача в оману.

Ще одним спірним моментом щодо договору про відчуження виключного права на товарний знак є можливість застосування до нього норм у договір міни у випадку, якщо роль зустрічного надання виконують не кошти, а інші види майна. У науковій літературі по даному приводу висловлені зовсім протилежні погляди. Деякі автори взагалі виключають майнові права з кола можливих об'єктів міни, інші дотримуються протилежної думки. О.А Подопрігора вважає, що «... найчастіше поступка патентного права здійснюється по моделі договору купівлі-продажу, однак може відбуватися й у рамках договору міни. Якщо в якості зустрічного задоволення виступає певний результат роботи або послуга, договір про поступку патентних прав може включати елементи договорів підряду або послуги. Іншими словами, поступка патентних прав не обмежена якою-небудь конкретною договірною моделлю й може бути зроблено в рамках багатьох цивільно-правових договорів» [29, с.143].

Уважаємося, що контекст ЦК України не дозволяє зробити висновок у тому, що зустрічне надання може мати тільки грошові форми, як це,

наприклад, зроблено в частині 1 статті 454 ЦК України. Отже, таке відчуження є припустимим. Також можна відзначити, що субсидіарне регулювання відносин міни здійснюється за рахунок використання правил у купівлі-продажу, окремі з яких за аналогією можуть бути застосовані й до відчуження прав. Це, у свою чергу, свідчить про певну подібність відносин міни й відчуження. Аналіз положень статей, що утворюють структуру глави 31 ЦК України, дозволяє припустити можливість використання за аналогією норм, що регулюють відносини міни, стосовно до відносин про відчуження права на товарний знак.

Узагальнивши вищесказане, слід зазначити, що кваліфікуючими ознаками договору про відчуження виключного права на торговельну марку є наступні ознаки:

ціль договору;

припинення в правовласника виключних прав на торговельну марку, крім випадків, передбачених законом;

відчужуване виключне право може бути обмежене правами третіх осіб, що обмежують виключне право по ліцензійних договорах, договорах-застави, франчайзингу і т.д.;

набувач виключних прав стає легальним монополістом відносно виключного права на торговельну марку й правонаступником відчужувателя за договором про відчуження права на торговельну марку;

набувач виключних прав на торговельну марку має право розпоряджатися зазначеним виключним правом не завищимо от вказівки на це в договір;

правовідносини, що виникають між сторонами договори про відчуження виключного права на торговельну марку, є зобов'язальними, а між набувачем і всіма іншими особами, за винятком ліцензіатів, заставоутримувачів по раніше виданих ліцензіях або укладених договорах, - абсолютними;

сторонами договору можуть бути юридичні особи й/або індивідуальні підприємці;

У результаті вищенаведеного дослідження представляється можливим охарактеризувати договір про відчуження виключного права на торговельну марку, що як укладається між юридичними особами й (або) індивідуальними підприємцями в писемній формі формальний, двосторонній, казуальний, возмездний договір, що вимагає державної реєстрації в уповноваженому органі. У зв'язку із чим пункт 1 статті 1109 ЦК України доцільно викласти в наступній редакції: « За договором про відчуження виключного права на торговельну марку одна сторона (правовласник) передає в повному обсязі приналежне їй виключне право на відповідний товарний знак відносно всіх товарів або відносно частини товарів, для індивідуалізації яких геть зареєстрований, іншій стороні - набувачеві виключного права».

Договір про відчуження виключного права на торговельну марку повинен передбачати:

- 1) предмет договору шляхом вказівки на торговельну марку знак, право на який переходить до набувача, із вказівкою номера й дати видачі свідоцтва, що засвідчує виключне право на товарний знак;
- 2) передачу виключного права на торговельну марку в повному обсязі;
- 3) перелік товарів, у відношенні яких передається виключне право на торговельну марку, у випадку, якщо право не переходить відносно всіх товарів;
- 4) умова в наявності, або відсутності обтяженні виключного права на торговельну марку (застава, видані виняткові або невиняткові ліцензії із вказівкою їх виду, способів- використання об'єкта, території й терміну дії);
- 5) умова у винагороді;
- 6) умова у відповідності якості товару».

§ 2.2. Ліцензійний договір як спосіб розпорядження виключним правом на торговельну марку

Сучасні умови економічного розвитку держави України вимагають подальшого вдосконалювання регулювання відносин, пов'язаних з торговельними марками, і пречекає всього, це стосується уточнення положень цивільного законодавства, що регулюють правовідносини по ліцензійних договорах у наданні права використання торговельних марок (далі — ліцензійний договір), як одной з форм розпорядження виключним правом на товарний знак. Необхідний відзначити, що правова природа зазначених договорів, і їх характеристика ще недостатньо досліджені.

У юридичній літературі існують думки, що ліцензійний договір, містить у собі договір комерційної концесії, тобто договір комерційної концесії є видом ліцензійного договору . Однак вважаємося, що договір комерційної концесії не можна розглядати в якості різновиду ліцензійного договору навіть через те, що з тексту положень ГК України випливає, що об'єктом ліцензійного договору може бути тільки один об'єкт, а не комплекс, як це необхідний у договір комерційної концесії.

Ліцензійний договір у наданні права використання торговельною маркою є самостійним видом цивільно-правового договору, уперше врегульованим у цій якості безпосередньо нормами книги четвертої ЦК України.

Загальна характеристика ліцензійним договорам у наданні права використання товарного знака дано в статті 1109 ЦК України, згідно з якою по ліцензійному договори одна сторона - власник виключного права на торговельну марку (ліцензіар) - надає або зобов'язується надати іншій стороні (ліцензіатові) право використання товарного знака в певних договором межах із вказівкою або без вказівки- території, на якій допускається використання, стосовно до певної сфери підприємницької діяльності.

Згідно із загальною нормою по ліцензійному договори одна сторона - власник виняткового права на результат інтелектуальної діяльності або кошт індивідуалізації (ліцензіар) - надає або зобов'язується надати іншій стороні (ліцензіатові) право використання такого результату або кошту у встановлених договором межах. У спеціальній нормі не втримується коментарів і визначення того, що повинна надати інша сторона як зустрічне задоволення.

У зазначеному визначенні прямо говориться про використання в певній сфері підприємницької діяльності, що дозволяє зробити висновок у підприємницькому характері ліцензійного договору в наданні права використання торговельною маркою.

Необхідний відзначити, що до зазначених договорів застосовуються загальні положення в зобов'язаннях і договір, оскільки інше не встановлене четвертої четвертої ЦК України або не впливає з утримування або характеру виключного права на торговельну марку. Як пише В.О. Жаров, що « ... з одной сторони, дані договори входять у загальну систему цивільно-правових договорів, і до них застосовуються загальні для неї правила, а з іншого, - вони відрізняються певною своєрідністю, що виражаються в наявності в них ряду специфічних рис» [15, с.89]. Представляється вдалим здійснення характеристики ліцензійного договору в наданні права використання торговельною маркою за допомогою визначення особливостей його правового регулювання.

Першої з особливостей ліцензійного договору впливає назвати той факт, що його суб'єктами можуть бути тільки юридичні особи або індивідуальні підприємці, а в якості ліцензіара може виступати сублицензіар у сублицензионном договір, що є ліцензіатом у раніше укладеному ліцензійному договір, за умовами якого в нього їсти право надають сублицензии.

Наступна особливість ліцензійного договору полягає в тому, що згідно положень ЦК України існує як реальний, так і консенсуальний його типи

(моделі). Зазначеною статтею передбачене, що «власник виключного права на торговельній маркою (ліцензіар) надає або зобов'язується надати іншій стороні (ліцензіатові) право використання торговельної маркою». В основі розмежування договорів реальних і консенсуальних лежить момент укладання договору, тобто визнання правообразующим фактом або самої угоди (консенсуальний договір), або заснованої на угоді передачі речі або іншого майна (реальний договір). Як неважко помітити, в основі зазначеного розподілу лежить момент визнання договору ув'язненням. Якщо консенсуальний договір породжує зобов'язання з моменту досягнення угоди між сторонами, то для перфекції реального договору потрібно також передача майна. Реальна модель договору в першу чергу захищає інтереси передавального, тому що набувач не наділяється правом вимагати передачі .

Однак необхідний відзначити, що «право - це явище ідеальне, а не матеріальне», у зв'язку із чим право не можна фізично передати, а отже, передача права не є яка-небудь дія, яка є або моментом набрання чинності договором, або дією по виконанню договору. При цьому ліцензійний договір, згідно ЦК України, підлягає обов'язковій державній реєстрації у федеральному органі виконавчої влади по інтелектуальній власності. І право користування виключним правом на товарний знак переходить ліцензіатові в момент державної реєстрації цього договору, що також є його особливістю.

Крім того, вважаємо: вказівка у визначенні ліцензійного договору на те, що власник виключного права на товарний знак (ліцензіар) надає або зобов'язується надати іншій стороні (ліцензіатові) право використання торговельною маркою, породжує правову невизначеність його типу (реальний або консенсуальний).

Як відзначає О.А. Підпригора, що «... при включенні в ліцензійний договір спеціального посилення в поширенні його умов на період з моменту надання прав на «інтелектуальний об'єкт» ліцензіатові, останній має право користуватися цим об'єктом впритул до реєстрації договору на законних підставах». [29, с. 184]. Думка представляється невірним через те, що, як

було вже відзначене раніше, право використання виключним правом на торговельну марку переходить ліцензіатові в момент державної реєстрації цього договору.

Виходячи з вищевикладеного, ліцензійний договір слід відносити до формальних договорів, оскільки умовою його дійсності є дотримання встановленої формальності - державної реєстрації.

Щодо форми ліцензійного договору необхідний відзначити, що законодавцем імперативний передбачений обов'язковий його висновок у писемній формі. Угоди про зміну умов зазначеного договору, у тому числі відносно розміру передбачених договором платежів, є його невід'ємною частиною, і на зазначені угоди також поширюється вимога про обов'язкову письмову форму й державної реєстрації. Письмова форма ліцензійного договору має на увазі складання договору у вигляді єдиного документа, підписаного сторонами. При недотриманні письмової форми ліцензійного договору геть зізнається недійсним. Недійсна угода не тягне юридичних наслідків, за винятком тих, які пов'язані з її недійсністю, і недійсна з моменту її здійснення.

Також слід зазначити, що, хоча закон прямо не пропонує, за згодою сторін ліцензійний договір може бути укладений у нотаріальній формі. Порядок додання договору такої форми регулюється законодавством у нотаріаті.

Наступною особливістю ліцензійних договорів є те, що вони, можуть бути як возмездними, так і безоплатними. Ліцензійний договір передбачається возмездним, якщо самим договором прямо не передбачене інше. Отже, якщо ліцензійним договором прямо не передбачена його безплатність, але при цьому в ньому не погоджена умова в розмірі винагороди або в порядку його визначення, що відповідає договору у чинність ЦК України вважається неукладеним.

З можливістю висновку ліцензійних договорів безоплатного характеру не можемо погодитися на наступній підставі. Як відзначалося раніше,

суб'єктами зазначених договорів можуть бути тільки юридичні особи або індивідуальні підприємці, що є одной з його особливостей. За змістом конструкції безоплатного надання прав використання товарного знака за допомогою ліцензійного договору, необхідний відзначити, що по своїй природі зазначена угода є договором дарування, відповідно до неї застосовні норми в даруванні. Таким чином, вважаємося, що положення в можливості висновку безоплатних ліцензійних договорів слід визнати непридатним відносно надання прав користування торговельною маркою за допомогою ліцензійних договорів.

Як пише Є.О. Харитонов «... у зв'язку із цим ліцензіарові не може бути відмовлене у вимозі в стягненні винагороди по мотиву невикористання ліцензіатом відповідного результату або кошту. У випадку, коли сторони ліцензійного договору погодили розмір винагороди у формі відсоткових відрахувань от доходу, а відповідне використання права на товарний знак не здійснювалося, сума винагороди визначається виходячи із ціни, яка при порівнянних обставинах звичайно стягується за правомірне використання» [47, с.237218] .

Ліцензійний договір є двостороннім (або взаємним) договором у зв'язку з тим, що об його сторони наділені й правами, і обов'язками по відношенню друг до друга.

Крім того, у пункті 1 статті 11109 ЦК України чітко зазначена ціль висновку ліцензійного договору - надання (зобов'язання надасть) ліцензіатові право використання. Тому ліцензійний договір- можна віднести до каузальних договорів, що мають правову мету, до досягнення якої прагнуть сторони. Предметом ліцензійного договору є не відносини із приводу переходу права на товарний знак, а надання виключного права його використання.

Також одной з особливостей ліцензійних договорів є те, що передбачає можливість висновку двох видів ліцензійних договорів: договору в наданні простий (невиняткової) ліцензії й договору в наданні виняткової ліцензії. При

цьому в ЦК України встановлена презумпція простий (невиняткової) ліцензії. Із цього випливає, що винятковий характер ліцензії, що укладається в позбавленні ліцензіара права надання другим ліцензіатам права користування товарним знаком аналогічними образами, повинен бути прямо передбачений відповідним договором.

Існує думка, що «...особою різниці між виняткової й невиняткової ліцензіями ні, тому що обоє виду договору опосередковують передачу виключного права ліцензіатові» [16, с.265]. Але правова природа виняткового й невиняткового ліцензіата хоча й схожа, але не ідентична. Думка представляється невірним. Законодавець намагається розділити надаване по ліцензії виключне право на використання от невиняткового права на використання на основі наступного критерію: чи зберігає ліцензіар за собою право видачі ліцензій другим особам. Якщо ліцензіар зберігає за собою це право, то надане по ліцензії право - невиняткове; якщо ж ліцензіар не зберігає за собою право видачі ліцензій другим особам, те це значить, що їм була надана виключна ліцензія. Цей критерій указує на права ліцензіара після висновку їм ліцензійного договору; геть не торкається істот наданих ліцензіатові прав. Цей критерій нічого не говорить у праві ліцензіара на використання охоронюваного об'єкта, а так само в тих договорах, які ліцензіар раніше уклав із другими особами. Насправді, надання ліцензіатові виключного права на використання охоронюваного об'єкта інтелектуальних прав означає, що ліцензіат одержує право пред'являти до будь-яких осіб позови в припиненні порушення прав на об'єкт інтелектуальної власності. При цьому обсяг наданих ліцензіатові прав визначається тільки ліцензійним договором, а порушником цих наданих ліцензіатові исключительных прав може бути будь-яка особа, включаючи й самого ліцензіара. Право власника виключної ліцензії пред'являти позови до порушників зафіксоване в ЦК України. У відмінність от власника виключної ліцензії, власник невиняткової ліцензії не має права пред'явлення ніяких абсолютних прямих позовів до

правопорушників. У цьому й полягає основний критерій для розмежування виняткової й невиняткової ліцензії.

Слід зазначити, що в міжнародній практиці торгівлі ліцензіями використовуються наступні види ліцензійних договорів: проста ліцензія; повна ліцензія; виключна ліцензія; сублицензія. Як пише Є.О. Харитонов «... за договором простої ліцензії ліцензіар передає й дозволяє використовувати його право, на об'єкти промислової власності ліцензіатові в межах територій, обумовлених угодою, і на певний строк, залишаючи за собою право як самому використовувати предмет угоди в будь-якому обсязі, так і передавати аналогічні ліцензії на його використання третім особам» [48, с. 265]. За договором повної ліцензії ліцензіар передає й дозволяє використовувати право на інтелектуальну власність ліцензіатові без яких-небудь обмежень на термін дії ліцензійної угоди, повністю відмовляючись от їх використання на той же строк. За договором виняткової ліцензії ліцензіар передає й дозволяє використовувати право на інтелектуальну власність ліцензіатові в межах територіальних обмежень, застережених угодою, і на певний строк, відмовляючись от прав продажу ліцензій третім особам, зберігаючи за собою право самому використовувати предмет угоди, якщо це не противоречитьпервоначально укладеній ліцензійній угоді. За договором сублицензій зізнається така ліцензія, яку продає не сам ліцензіар, а його контрагент, ліцензіат, який уклав первісну ліцензійну угоду й володіє повною або виключною ліцензією, виступаючи як би агентом власника об'єкта промислової власності.

Крім того, як пише О.А. Подопригора, що «...класична теорія інтелектуальних прав традиційно виділяла третій вид ліцензійних договорів - договір повної ліцензії, по якому ліцензіар втрачав можливість використовувати інтелектуальний продукт образами, переданими ліцензіатові» [26, с. 96].

Згідно із загальноприйнятою позицією при видачі виняткової ліцензії сам правовласник (ліцензіар) зберігає за собою права лише в того частині,

яка не передається ліцензіатові. Слід зазначити, що в Спільній рекомендації з ліцензій на товарні знаки, запропонованої Постійним комітетом з торговельних марок, географічних вказівок і промисловим зразкам (ПКТЗ) ВОИС на четвертій сесії (27 - 31 березня 2000 року), виключною ліцензією зізнається ліцензія, видана єдиному ліцензіатові, що виключає право ліцензіара використовувати товарний знак і видавати ліцензії будь-яким третім особам. При цьому надання прав на використання торговельною маркою за винятковою ліцензією не слід змішувати з передачею виключного права на торговельну марку.

Невинятковий характер ліцензії припускає, що ліцензіат одержує лише право використання предмета ліцензії в рамках відносних правовідносин. При цьому ліцензіат невиняткової ліцензії позбавлений права видачі сублицензій і права пред'явлення позовів у порушенні патенту. Кількість невиняткових ліцензій, (патентовласниками), не обмежене.

Ознакою, що класифікує, розмежування видів ліцензійних договорів, згідно ЦК України, є факт збереження за ліцензіаром права видачі ліцензій другим особам або відсутності в ліцензіара зазначеного права. При цьому в обох випадках (і при видачі виняткової ліцензії, і при видачі невиняткової ліцензії) ліцензіатові надається право використання кошту індивідуалізації (у цьому випадку торговельна марка).

Звертаючись до міжнародної практики, цікаво відзначити, що особливістю французького законодавства й правозастосовної практики. є те, що за допомогою ліцензійного договору можуть оформлятися відносини сторін, що уклали так зване «договір в співіснуванні знаків» . За допомогою такої угоди, як правило, регулюються конфлікти між власниками прав на тотожні або подібні до ступеня змішання товарні знаки.

Наприклад, очевидна конфліктна ситуація виникне, якщо після реєстрації товарного знака «Cheft» буде зареєстрований товарний знак «Mr.Chef» для однорідних товарів. Звичайно, власник більш раннього права

може заперечувати реєстрацію більш пізнього знака й домагатися її скасування, однак запригощаю більш прийнятним представляла саме компромісний варіант, що припускає складання «угоди в співіснуванні» і наступний висновок ліцензійного договору на використання співпадаючої частини старшого знака. У ліцензійному договір сторони, як правило, проводять чітке розмежування обсягу правомочий по використанню знака, наприклад, за територіальною ознакою.

Також у якості особливості ліцензійного договору слід назвати те, що зазначений вид договорів завжди носить терміновий характер у зв'язку з тим, що, згідно ЦК України, строк, на який укладається ліцензійний договір, не може перевищувати термін дії виключного права на торговельну марку. І у випадку, якщо в ліцензійному договір строк його дії не визначена, договір вважається ув'язненим на п'ять років.

Як ми вже відзначали, законодавче закріплення визначення ліцензійного договору в наданні права використання торговельної марки встановлюється в пункті 1 статті 1109 ЦК України. Необхідний відзначити, що в зазначеному визначенні законодавцем дані лише основні ознаки (вимоги), яким повинен відповідати ліцензійний договір. Так, основними ознаками зазначеного договору є: 1) надання (обов'язок надасть) одной стороною - правовласником (ліцензіаром) іншій стороні (ліцензіатові) права використання товарного знака; 2) межі здійснення прав ліцензіатом на використання товарного знака із вказівкою або без вказівки території, на якій допускається використання, стосовно до певної сфери підприємницької діяльності. При цьому з аналізу зазначених ознак у розглянутій нормі, випливає, що істотними умовами ліцензійного договору законодавець визначив наступні умови:

- 1) у предмете договору (право використання торговельною маркою);
- 2) у конкретних образах і межах його використання.

Однак представляється, що законодавцем зазначені не всі необхідні умови ліцензійного договору, у зв'язку із чим пропонуємо розглянути всі умови ліцензійного договору, що є істотними при його висновку.

Визначення предмета ліцензійного договору в наданні права користування торговельною маркою, дане законодавцем у статті 1109 ЦК України, не веде до однакового розуміння даної цивільно-правової категорії, тому що в ней мова йде про об'єкт договору.

На думку Т.С.Демченко, предметом ліцензійного договору є надання права використання [9, с.95].

О.Харитонов по питанню предмета договорів у розпорядженні виключними правами відзначає, що «...у чинність своєї правової природи результати інтелектуальної діяльності не є оборотоспособними об'єктами в того мер, у який це ставиться до матеріальних об'єктів, тому в предмет договірних зобов'язань входять, пречекає всього, права на ці об'єкти» [47, с.143].

Дотримуючись міркувань О.М. Мірошника «...стосовно до ліцензійного договору в наданні права використання товарного знака, предметом є право на, товарний знак, а об'єктом — дії по використанню певним чином права на торговельну марку» [27, с. 96].

У відмінність від договору про відчуження виключного права на торговельну марку, де принцип часткової передачі права виражений словами «або відносно частини товарів», у визначенні ліцензійного договору зазначений принцип сформульований інакше: «стосовно до певної сфери підприємницької діяльності». Слід визнати, що введений законодавцем новий термін - «певна сфера підприємницької діяльності» - менш чіткий у порівнянні з раніше використовуваним у Закону України « Про знаки для товарів, робіт, послуг» - «у відношенні всіх або частини товарів», оскільки саме щодо відповідного переліку товарів або послуг визначається обсяг виключного права на торговельну марку.

Говорячи в межах використання виключного права на торговельну марку, надаваного по ліцензійному договори, слід зазначити, що ліцензіат може використовувати результат інтелектуальної діяльності або кошт індивідуалізації тільки в межах тих прав і теми образами, які передбачені ліцензійним договором. Право використання результату інтелектуальної діяльності або кошти індивідуалізації, прямо не зазначене в ліцензійному договорі, не вважається наданим ліцензіатові.

Використання виключного права на торговельну марку можливо будь-яким не суперечним закону образом. Крім того, законодавцем позначені спеціальні правочину по використанню, що входять у виключне право на торговельну марку.

Ліцензіат може використовувати результат інтелектуальної діяльності або кошт індивідуалізації тільки в межах тих прав і теми образами, які передбачені ліцензійним договором. У свою чергу, прямо «перелік товарів і послуг, у відношенні яких надається ліцензія», не згадають у якості істотної умови.

Віднесення способів використання до істотних умов визначається загальним принципом, згідно з яким права, не зазначені в ліцензійному договорі, не вважаються наданими ліцензіатові. Відповідно договір, у якому способи використання не зазначені, не буде нададуть ліцензіатові ніяких прав'.

Відносно обсягу надаваного права можна припустити, що якщо в ліцензійному договорі буде втримуватися, положення - «передаються усі права, що належать ліцензіарові у відношенні даній торговельної марці» без вказівки на конкретні класи, групи товарів (послуг) або області припустимого використання товарного знака, те такий договір може бути визнаний неукладеним. У свою чергу, у розглянутій нормі прямо «перелік товарів і послуг, у відношенні яких надається право використання», не згадають у якості істотної умови. Однак з метою додання більшої визначеності й стабільності правовідносин по ліцензійному договори

вважаємося необхідним визнати «перелік товарів і послуг, у відношенні яких надається право використання», одним з істотних умовою договору.

Як указує О.В. Дзера «...умова у винагороді (возмездности) також слід віднести до істотних умов, у зв'язку з тим, що якщо ліцензійним договором прямо не передбачена його безплатність (що представляється неприйнятним відносно ліцензійних договорів у наданні права використання торговельної марки), але при цьому в ньому не погоджена умова в розмірі винагороди або в порядку його визначення, що відповідає договір у чинність положень ГК України вважається неукладеним [51,с. 954].

Уважаємося, що немає необхідності визнання строку ліцензійного договору в якості істотного у зв'язку з тим, що, як уже раніше відзначалося, строк, на який укладається ліцензійний договір, не може перевищувати термін дії виключного права на торговельну марку. І у випадку, якщо в ліцензійному договір строк його дії не визначена, договір вважається ув'язненим на п'ять років. Таким чином, умова в строку ліцензійного договору або регулюється сторонами договору, або обмежується законом.

Сторони має право включити у ліцензійний договір інші умови, що не суперечать закону, що визначають обсяг правомочий ліцензіата. Звертаючись до практики закордонних країн, можна привести приклад: у Франції деякі ліцензійні договори укладаються з умовою, що маркіровані договори у наданні права використання товарного знака. У ряді європейських країн ліцензійний договір набуває чинності після його підписання й зовсім не вимагає обов'язкової державної реєстрації . Відзначене, що при реєстрації ліцензійних договорів важливо не втратити мета, яка при реєстрації ліцензійних договорів полягає в сприянні промисловому й економічному розвитку нашої країни. Однак чи навряд можна вважати сприянням, якщо реєстрація затягається на роки, ліцензіат не може оперативно налагодити проведення за ліцензійною технологією, а ліцензіар практично втрачає можливості одержати застережені платежі в очікуваний термін.

Як було відзначено, перелік умов ліцензійного договору в наданні права використання торговельною маркою, які зізнаються істотними в даному виді договорів, прямо законодавством не встановлений. Уважаємося необхідним законодавчо встановити перелік істотних умов ліцензійного договору в наданні права використання товарного знака, що- надалі дозволить спростити порядок державної реєстрації ліцензійних договорів.

Крім того, установив можливість при зміні інших умов -, що не визнаються істотними, вносить зміни в зареєстрований ліцензійний договір шляхом напрямку сторонами повідомлення у внесених змінах в орган виконавчої влади по інтелектуальній власності з додатком документа підтверджувального сплату державного мита.

У результаті вищенаведеного дослідження представляється можливим охарактеризувати ліцензійний договір у наданні права, використання торговельної маркою, що як укладається між юридичними особами й-и- (або) індивідуальними підприємцями в писемній формі формальний, двосторонній, казуальний, возмездний, строковий договір, що вимагає державної реєстрації в уповноваженому органі., право використання».

При цьому вважаємося, що істотними умовами ліцензійного договору необхідний визнати: 1) предмет (надання права використання виключного права на торговельну марку); 2) об'єкт договору (торговельна марка, право використання яким надається по обмові із вказівкою номера й дати видачі свідоцтва, що засвідчує виключне право на торговельний знак); 2) способи дозволеного використання ліцензіатом виключного права на торговельну марку; 3) перелік товарів і послуг, у відношенні яких надається право використання; 4) винагорода за договором; 5) якість вироблених ліцензіатом товарів.

Висновки до 2 розділу.

У результаті вищенаведеного дослідження представляється можливим охарактеризувати договір про відчуження виключного права на торговельну

марку, що як укладається між юридичними особами й (або) індивідуальними підприємцями в писемній формі формальний, двосторонній, казуальний, возмездний договір, що вимагає державної реєстрації в уповноваженому органі. У зв'язку із чим пункт 1 статті 1109 ЦК України доцільно викласти в наступній редакції: «За договором про відчуження виключного права на торговельну марку одна сторона (правовласник) передає в повному обсязі приналежне їй виключне право на відповідний торговельну марку відносно всіх товарів або відносно частини товарів, для індивідуалізації яких геть зареєстрований, іншій стороні - набувачеві виключного права».

Договір про відчуження виключного права на торговельну марку повинен передбачати:

- 1) предмет договору шляхом вказівки на торговельну марку, право на який переходить до набувача, із вказівкою номера й дати видачі свідоцтва, що засвідчує виключне право на торговельну марку;
- 2) передачу виключного права на торговельну марку в повному обсязі;
- 3) перелік товарів, у відношенні яких передається виключне право на торговельну марку, у випадку, якщо право не переходить відносно всіх товарів;
- 4) умова в наявності, або відсутності обтяженні виключного права на торговельну марку (застава, видані виняткові або невиняткові ліцензії із вказівкою їх виду, способів- використання об'єкта, території й терміну дії);
- 5) умова у винагороді;
- 6) умова у відповідності якості товару».

У результаті вищенаведеного дослідження представляється можливим охарактеризувати ліцензійний договір у наданні права, використання торговельної маркою, що як укладається між юридичними особами й-и- (або) індивідуальними підприємцями в писемній формі формальний, двосторонній, казуальний, возмездний, строковий договір, що вимагає державної реєстрації в уповноваженому органі., право використання.

При цьому вважаємося, що істотними умовами ліцензійного договору необхідний визнати: 1) предмет (надання права використання виключного права на торговельну марку); 2) об'єкт договору (товарний знак, право використання яким надається по обмові із вказівкою номера й дати видачі свідоцтва, що засвідчує виключне право на торговельну марку); 2) способи дозволеного використання ліцензіатом виключного права на торговельну марку; 3) перелік товарів і послуг, у відношенні яких надається право використання; 4) винагорода за договором; 5) якість вироблених ліцензіатом товарів.

ВИСНОВКИ

Під правовим режимом використання й розпорядження об'єктами виключного права слід розуміти порядок регулювання, виражений у комплексі правових коштів, що характеризують комбінацію взаємодіючих між собою дозволених, заборон, а також позитивних об'язувань і фактичних правомочий, які створюють особливу спрямованість регулювання, по використанню й розпорядженню виключним правом: Використання й розпорядження виключними правами на товарні знаки припускає наявність правових границь цих правомочий, які існують у формі відповідних правових коштів, що утворюють у певній комбінації їх правовий режим.

На підставі проведеного автором аналізу правових джерел можна відзначити, що як у вітчизняному, так іноземному законодавстві відсутнє однакове термінологічне визначення торговельної марки. Автором запропоноване товарний знак розуміти як унікальне позначення товару, зареєстроване у встановленому порядку з метою індивідуалізації, реклами й забезпечення гарантії якості товару виробника. При цьому унікальність торговельної марки являє собою комплексну якісну характеристику, що включає в себе вимоги новизни, оригінальності й розпізнавального характеру, що дозволяє виділити торговельну марку як не повторюваний і єдиний у своєму роді.

Перш й головні функції торговельної марки буде, що інформаційно-індивідуалізуюча, которая проявляется в предоставлении участникам гражданского оборота возможности распознать и запомнить внешние признаки Другою функцією торговельної марки є інформаційно-рекламна. Безпосередньо з першої й другий, зв'язана й третя функція торговельної марки - гарантійна, що виражається в забезпеченні споживача інформацією у високій якості товару або, по крайній мер, його стандартній якості.

Автором обґрунтований висновок, що необхідна детальна правова конкретизація поняття міжнародної реєстрації торговельної марки в

українському законодавстві. А також позначення, можливості права реєстрації Єдиної торговельної марки Європейського співтовариства.

Об'єктом цивільно-правових відносин, опосередуючих використання й розпорядження торговельною маркою, є виключне право на торговельну марку, уведене в цивільний оборот за допомогою реєстрації або іншого юридичного факту, у тому числі передбаченого міжнародними договорами України.

Розглядаючи способи розпорядження виключним правом на торговельну марку автором детально проаналізована правова природа й правовий режим колективної торговельної марки. Відзначене, що перетворення права на колективний знак у звичайний знак, здійснюване при відповідних умовах, у тому числі за умови згоди всіх користувачів знака, можливо розглядати в якості одного з видів (способів) розпорядження правом на торговельну марку. Таким чином, представляється, що право на колективна торговельна марка, можна розглядати в якості оборотоспособного об'єкта цивільного права з урахуванням дотримання умови, установленого в статуті колективного товарного знака в переліку і єдиних характеристиках якості або інших загальних характеристиках товарів, які будуть позначатися колективним знаком, передбачивши, що розпорядження правом на колективний товарний знак допускається по згоді на розпорядження правом осіб вхідних в об'єднання.

Договір про відчуження виключного права на торговельну марку слід розглядати, що як укладається між юридичними особами й (або) індивідуальними підприємцями в писемній формі формальний, двосторонній, консенсуальний, казуальний, возмездный договір, що вимагає державної реєстрації в уповноваженому органі. При цьому істотними доцільно визнати умови, що впливають, договору про відчуження виключного права на торговельну марку:

- 1) предмет договору шляхом вказівки на торговельну марку, право на який переходить до набувача, із вказівкою номера й дати видачі свідоцтва, що засвідчує виключне право на торговельну марку;
- 2) передачу виключного права на торговельну марку в повному обсязі;
- 3) перелік товарів, у відношенні яких передається виключне право на торговельну марку, у випадку, якщо право не переходить відносно всіх товарів;
- 4) умова в наявності, або відсутності обтяженні виключного права на торговельну марку (застава, видані виняткові або невиняткові ліцензії із вказівкою їх виду, способів використання об'єкта, території й терміну дії);
- 5) умова у винагороді;
- 6) умова у відповідності якості товару.

Ліцензійний договір у наданні права використання торговельною маркою, являє собою, що укладається між юридичними особами й (або) індивідуальними підприємцями в писемній формі формальний, двосторонній, консенсуальний, казуальний, возмездний, строковий договір, що вимагає державної реєстрації в уповноваженому органі.

Перелік умов ліцензійного договору в наданні права використання торговельною маркою, які зізнаються істотними в даному виді договорів, прямо законодавством не встановлений. Уважаємося необхідним законодавчо встановити перелік істотних умов ліцензійного договору в наданні права використання торговельною маркою, що надалі дозволить спростити порядок державної реєстрації ліцензійних договорів.

Крім того, установив можливість при зміні інших умов -, що не визнаються істотними, вносить зміни в зареєстрований ліцензійний договір шляхом напрямку сторонами повідомлення у внесених змінах в орган виконавчої влади по інтелектуальній власності з додатком документа підтверджувального сплату державного мита.

Оскільки ліцензійний договір являє собою цивільно-правовий договір, і. формулювання його умов перебуває в компетенції його сторін, вважаємо за доцільне введення заявительського характеру їх реєстрації з обов'язковою умовою втримування істотних умов договору й додатком документа, що підтверджує сплату державного мита за його реєстрацію, передбачивши судовий порядок розгляду всіх спорів по ліцензійних договорах.

При цьому вважаємося, що істотними умовами ліцензійного договору необхідний визнати:

- 1) предмет (надання права використання виключного права на торговельну марку);
- 2) об'єкт договору (торговельна марка, право використання яким надається за договором із вказівкою номера й дати видачі свідоцтва, що засвідчує виключне право на торговельну марку);
- 2) способи дозволеного використання ліцензіатом виключного права на торговельну марку);
- 3) перелік товарів і послуг, у відношенні яких надається право використання;
- 4) винагорода за договором;
- 5) якість вироблених ліцензіатом товарів.

Враховуючи положення про обов'язок ліцензіата забезпечувати відповідність якості вироблених або реалізованих їм товарів, на яких геть поміщає ліцензійну торговельну марку, вимогам до якості, установлюваним ліцензіаром, а також положення пункту 2 статті 1109 ЦК України в солідарній відповідальності ліцензіара й ліцензіата, з метою захисту прав і інтересів споживачів товарів, на ліцензіара необхідний покласти обов'язковий контроль над ліцензіатом у частині здійснення контролю відповідності якості вироблених або реалізованих їм товарів, на яких розміщується ліцензійна торговельна марка.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- 1.Актуальні питання захисту прав інтелектуальної власності : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, спеціальність – 081 «Право» / О. І. Харитонova, Г. О. Ульянова, Н. П. Бааджи. Одеса, 2021. 120 с.
- 2.Атаманова Ю.Є. Захист прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет: світовий досвід та вітчизняні перспективи. Право та інновації. 2014. № 3. С. 7 – 14.
3. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів Паризький Акт від 24 липня 1971 року, змінений 2 жовтня 1979 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_051#Text
4. Богач Ю. В. Способи захисту торговельних марок від «паразитичного використання. Вісник Національної академії правових наук України. 2018. Т. 25. № 1. С. 13-28
- 5.Бошицький Ю. Л., Рассомахіна О. А. Охорона прав на торговельні марки у мережі Інтернет: монографія. Київ : ТОВ ВП “Логос-М”, 2017. 176 с.
- 6.Булеца С.Б. Право власності на об’єкти віртуальної власності. Електронне наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство». 2023. С. 143-148.
7. Гордейчук В.В. Протиправні дії щодо торговельних марок як об’єктивна сторона порушення виключних прав. Форум права. 2018. № 2. С. 20-26.
8. Гриценко О.І. Визнання та відображення в обліку торговельної марки в контексті забезпечення якості обслуговування. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. №3. С. 841-846.
- 9.Демченко Т. С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз). Київ : Преса України, 2004. 184 с.
10. Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної

власності : Постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 585. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/585-2016-%D0%BF#Text>

11. Дзера О.В., Кузнєцова Н.С. Цивільне право України : підручник. Книга друга. Київ : Юрінком Інтер, 2014. 639 с.

12. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року та положення Бернської конвенції (1971 р.), на які містяться посилання у Договорі (Договір ВОІВ про авторське право) (1996). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_770#Text

<http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3021>

13. Дяченко С.В. Охорона та захист торговельних марок В Україні та у світі: судова практика. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 3. С. 96-99.

14. Заїка Ю.О. Українське цивільне право : навч. посіб. Київ : Істина, Закон, що містить нові положення щодо зареєстрованих торговельних марок, імплементуючи Директиву Ради № 89/104/ЄЕС від 21 грудня 1988 року щодо наближення законодавства держав-членів стосовно торговельних марок; передбачити положення у зв'язку з Регламентом Ради (ЄС) № 40/94 від 20 грудня 1993 року про торгіву марку Співтовариства; ввести в дію Мадридський протокол про міжнародну реєстрацію знаків від 27 червня 1989 року та деякі положення Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року зі змінами та доповненнями; і для пов'язаних цілей. 1994 рік. Парламент Великобританії. Trade Marks Act 1994. с. 26. URL : <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/contents>

15. Іолкін Я.О. Право на торговельну марку в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04. К., 2009. 20 с.

16. Інтелектуальна власність та патентознавство: підручник / Н.О. Білоусова, Н.В. Гаврушкевич, М.А. Данильченко та ін. / за ред. проф. П.М. Цибульова та доц. А.С. Ромашко. – (НТУУ “КПІ” ім. Ігоря Сікорського). Київ: Вид-во “Політехніка”, 2021. 374 с.

17.Кодинець А.О. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України: дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2006. 218 с.

18.Киричук А.С., Топіна Я.Ю. Право інтелектуальної власності на торгову марку. Економіка і суспільство. Вип. № 13/2017. С. 89-95.

19.Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>

20.Коренюк О. Міжнародно-правове регулювання обороту торгових марок. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 3. С. 69-77.

21. Крат В.І. Торговельна марка як об'єкт права інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності. 2017. № 5 (95). С. 142-154.

22.Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року (переглянута у Брюсселі 14 грудня 1900 р., у Вашингтоні 2 червня 1911 р., у Гаазі 6 листопада 1925 р., у Лондоні 2 червня 1934 р., у Ніцці 15 червня 1957 р., у Стокгольмі 14 липня 1967 р., змінена 2 жовтня 1979 р.). Набуття чинності для України: 25 грудня 1991 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_134#Text

23.Марушева О.Г. Особливості визначення поняття торговельної марки. Право і Безпека. Харків, 2012. № 5. С. 214-217.

24. Матвеев Ю.Г. Міжнародна охорона прав на інтелектуальну власність / Ю.Г. Матвеев. – Х. : Юридична література, 2009. – 224 с.

25. Мельник О.М. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні (цивільно- правовий аспект): монографія. Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. 137 с.

26. Мінковський В.В. Визначення порушника, як необхідна умова настання цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 12. С. 165-167. URL : http://www.lsej.org.ua/12_2022/34.pdf

27. Мінковський В.В. Особливості відшкодування моральної шкоди від неправомірного використання торговельної марки в мережі Інтернет завданої юридичній особі. Цивілістичні проблеми інформаційної безпеки в умовах COVID-19 : матеріали Всеукраїнського круглого столу (м. Одеса, 21 червня 2021 р.). Одеса : Фенікс, 2021. С. 39-41. URL :

<https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/e81eefcd-4e1a-42f4-8278-2dd0613bb49d/content>

28. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2 т. 6-те вид., перероб. і допов. / за ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. Київ : Юрінком Інтер, 2019. Т. II. 1048 с. 93.

29. Підпригора О. А. Підпригора О. О. Право інтелектуальної власності України : навч. посібник. К. : Юрінком Інтер, 1998. 336 с. 106.

30. Право інтелектуальної власності : підручник / А.В. Аксютіна, Л.В. Межевська, О.В. Нестерцова-Собакарь та ін. ; ред. Т.В. Ярошевська. Дніпро : ДДУВС, 2022. 336 с.

31. Право інтелектуальної власності : підручник / за заг. ред. О. І. Харитонової. К. : Юрінком Інтер, 2019. 544 с.

32. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства : Закон України від 21.07.2020 № 816-ІХ. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 52, ст.496. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/816-20#Text>

33. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15 грудня 1993 року № 3689-ІІ. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1994. № 7, ст. 36. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text>

34. Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці : постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.1993р. № 611. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/611-93-п#Text>

35. Разумова Г.В. Особливості реєстрації торговельної марки в Україні та зарубіжних країнах. Класичний приватний Університет. Економіка та

управління підприємствами. Приазовський економічний вісник. 2019. Випуск 4 (15). С. 142-147.

36. Рассомахіна О.А. Поняття торговельної марки та її співвідношення із суміжними категоріями. Форум права. 2007. № 3. С. 212

37. Ромашко А.С., Кравець О.М. Торговельна марка: самостійний пошук, підготовка до реєстрації, моніторинг : навч. посіб. К. : НТУУ "КПІ", 2016. 170 с.

38. Романадзе Л. Поняття, функції та види торговельних марок. Теорія і практика інтелектуальної власності. № 5/2010. С. 82-88.

39. Ромовська, З. В. Українське цивільне право. Право власності. Академічний курс: підручник / З. В. Ромовська ; Міністерство освіти і науки України. - . - Київ : Правова єдність, 2011. 246 с.

40. Спільна рекомендація, розроблена Постійним комітетом ВОІВ за законодавством у галузі товарних знаків, промислових зразків та географічних вказівок (ПКТЗ), прийнята Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю ВОІВ на 36-й сесії засідання Асамблей держав - членів ВОІВ 24 вересня - 3 жовтня 2001 року. URL : <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=345&plang=EN>

41. Тараненко О.М. Види торговельних марок. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право. 2011. Вип. 16. С. 195-199.

42. Ткачук Г.В. Щодо відшкодування збитків за порушення прав на торговельні марки. Часопис Київського університету права. 2018. № 3. С. 222

43. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності. Угода про заснування Світової організації торгівлі (СОТ) від 15.04.1994. (прийняття Україною: 03.02.2016 на підставі Закону № 981-VIII від 03.02.2016, набрання чинності 23.01.2017). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_342#Text Додаток 1С У редакції від 06.12.2005 // URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018#Text

44. Федик Є.І., Федик С.Є. До питання правового регулювання торговельної марки. Вісник ЛТЕУ. Юридичні науки. 2015. №1. С. 262-277.
45. Харитонов Є.О., Харитонova О.І. Правовідносини та штучний інтелект: «суб'єктивізація» об'єкту. Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження : матеріали Третьої науково-практичної конференції (м. Київ, 21 листопада 2019 р.) / упоряд. : В. М. Фурашев, Дорогих С.О., С. Ю. Петряєв. Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2019. С. 23-26.
46. Харитонova О.І. Право інтелектуальної власності : підручник. Київ : Юрінком Інтер. 2023. 540 с.
47. Харитонova О.І. Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності (концептуальні засади) : монографія. Одеса : Фенікс, 2011. 52 с.
48. Харитонova О.І. Віртуальна власність та право інтелектуальної власності / О. І. Харитонova, Є. О. Харитонов // Спогади про Людину, Вчителя, Цивіліста-епоху : до 85-річчя від Дня народж. акад. Ярославни Миколаївни Шевченко / Громад. орг. "Ліга проф. права, д-рів юрид. наук та д-рів філософії у сфері права". - Київ : АртЕк, 2017. - С. 335-346.
49. Харитонova О.І., Харитонов Є.О. Проблемні питання реформування права інтелектуальної власності в Україні. Право України. 2016. № 11. С. 106-114.
50. Цивільна справа про інтелектуальну власність № 752/9476/15-р. URL : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Огляд/5272654>
51. Цивільне право України (Загальна частина) : навчально-методичний посібник. Полтава : ПШП, 2020. 199 с.
52. Цивільне право України. Загальна частина : підручник / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової, Р. А. Майданика. К. : Юрінком-Інтер, 2017. 976 с.

53. Цивільне право України. Особлива частина : підручник / за ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. К. : Юрінком-Інтер, 2017. 1176 с.
54. Цивільне право. Загальна частина : навч. посіб. / О. Є. Аврамова, А. С. Горбенко, Н. О. Горобець та ін. ; за заг. ред. С. О. Сліпченка, О. Л. Зайцева ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків : ХНУВС, 2022. 332 с.
55. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.03.2003 р. № 435IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 40-44. Ст. 356. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>
56. Цивільний кодекс України : науково-практичний коментар / за заг. ред Є.О. Харитонова. Норма права, 2023. 1424 с.
57. Шевченко Л. Понятійна відповідність термінів “товарний знак”, “торгова марка”, “знак сервісу (обслуговування)” у сфері законодавства з інтелектуальної власності в Україні. URL : <http://www.sdip.gov.ua>.
58. Шиманович М.В. Все і трішки більше про торговельну марку ЄС. IPStyle. URL : <https://ipstyle.ua/ua/vse-i-trishki-bilshepro-torgovelnui-marku-ies>
59. Шишка Р.Б. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект / Р.Б. Шишка. – Х. :НУВС, 2012. – 409 с.
60. Що таке електронний торговельний майданчик. URL : <https://smarttender.biz/terminy/view/elektronniy-torgovelnii-maydanchyk/>
61. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Київ : Укр. енцикл., 2003. 763 с.
62. Якубівський І. Є. Проблеми набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності в Україні : автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук : ЛНУ ім. І. Франка. Львів, 2019. 40 с.