

brought into the mentioned regulatory legal acts in order to use electronic document circulation, electronic documents and electronic signature in the process of acquisition of intellectual property rights for a trademark.

Key words: trade mark, electronic dokument, electronic dokument circulation, electronic digital signature, object of intellectual property.

Отримано 30.10.2009

Т. В. НИКОЛЬСЬКА

Тетяна Володимирівна Нікольська, здобувач Київського університету права НАН України

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРІВ ЩОДО ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК ЗА МІЖНАРОДНИМИ ПРАВОВИМИ АКТАМИ

Торговельні марки є одним із засобів індивідуалізації і визнаються в усьому світі невід'ємним елементом ринкових відносин. Передання майнових прав на торговельну марку, на сьогодні, відбувається як за окремими договорами, так і виступає одним з елементів у договорах з розпорядження майновими правами на інші об'єкти права інтелектуальної власності, франчайзингу та інших договорах.

Щодо місця договорів на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності в системі договірної права в сучасній цивілістичній науці склалося два підходи:

1) вони не становлять самостійну групу цивільно-правових договорів, а належать до вже існуючих груп (М. І. Вітрянський, В. В. Брагінський¹, Ю. Романець²);

2) вони займають самостійне значення в структурі цивільно-правових договорів (Є. О. Суханов³, В. В. Луць⁴). Дана позиція підтримана Цивільним кодексом України і договори на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності виділено в 75 главу.

Регулюються такі правовідносини як актами законодавства України так і міжнародними договорами.

На сьогодні на міжнародному рівні прийнято ряд документів у сфері промислової власності. Зупинимось на міжнародних актах, ратифікованих Україною, які регулюють зобов'язальні відносини щодо торговельних марок.

Такими на сьогодні є: Паризька конвенція про охорону промислової власності, Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків, Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, Сінгапурський договір про право товарних знаків.

Перша угода з уніфікації правил щодо об'єктів промислової власності була прийнята 20 березня 1883 р. на Дипломатичній конференції, а саме Паризька конвенція про охорону промислової власності⁵ (далі – Паризька конвенція), і 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 Лісабоні – 31 жовтня 1958 р., у Стокгольмі – 14 липня 1967 р., змінена 2 жовтня 1979 р. Для України дана конвенція набула чинності з 25 грудня 1991 р. За даними ВОІВ Паризька конвенція на сьогодні чинна для 173 країн⁶.

Дана конвенція покликана полегшити умови взаємного патентування і охорони винаходів і інших видів промислової власності однієї країни в інших країнах-учасниках. Вона сприяє полегшенню патентної охорони промислового експорту і закріпленню ринків за виробами, щодо яких було зроблено заявки та отримано патенти. У той же час зобов'язальні відносини також віднайшли своє врегулювання в статті 6 quater.

У зазначеній статті вказано таке. Якщо відповідно до законодавства країни Союзу передача знака є дійсною лише в тому випадку, коли вона відбувається одночасно з передачею промислового чи торговельного підприємства, якому належить цей знак, тоді

для визнання такої передачі дійсною достатньо, аби частина промислового чи торговельного підприємства, що розміщена в цій країні, була передана набувачеві разом з виключним правом виготовлення або продажу там продуктів, які споряджені переданим знаком. У той же час це положення не накладає на країни Союзу зобов'язання розглядати як дійсну передачу такого знака, використання якого набувачем могло б насправді ввести в оману громадськість, зокрема відносно походження, характеру чи істотних продуктів, для яких застосовується знак. Слід зазначити, що така вимога встановлена саме до договорів про передачу виключних прав на торговельну марку (уступка прав), а не для ліцензійних договорів.

У законодавстві України вимога про перехід прав на торговельну марку тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання, встановлено в частині другій ст. 500 Цивільного кодексу України щодо уступки права попереднього користувача. Відповідно до Цивільного кодексу України право попереднього користувача належить будь-якій особі, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання. Полягає таке право в безоплатному використанні, яке передбачалося зазначеною підготовкою, або продовженні використання такої торговельної марки.

Наступним кроком у подоланні кордонів на шляху захисту прав на торговельні марки стала Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків⁷ (далі – Мадридська угода), що була укладена 14 квітня 1891 р. і 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. Мадридська угода для України набула чинності від 25 грудня 1991 р. Мадридська угода на сьогодні чинна для 56 країн⁸.

Даною угодою було утворено спеціальний союз для країн – членів Паризької конвенції (далі – Союз) та започатковане співробітництво у сфері визнання та охорони товарних знаків та знаків обслуговування.

Міжнародна реєстрація базується на заявці, поданій у країні походження. Відомство країни походження знака свідчить, що дані, наведені у цій заявці, відповідають даним національного реєстру. За наслідками такої реєстрації, власник міжнародного знака за Мадридською системою отримує наступні переваги: з дати реєстрації, зробленої належним чином та з заявою про "територіальне поширення" у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо; такий знак користується правом пріоритету для подання заявки в інших країнах протягом шести місяців.

Мадридська угода передбачає ряд випадків, коли внаслідок передачі прав на міжнародний знак особа може втратити міжнародну реєстрацію знака повністю або в ряді Договірних країн. На цьому хочемо і зупинитись.

При укладанні договору уступки прав на знак, зареєстрований у Міжнародному реєстрі слід звернути на такі моменти:

- чи проживає новий власник у Договірній країні;
- чи сплинув п'ятирічний строк реєстрації торгової марки, розраховуючи від дати міжнародної реєстрації;
- поступка міжнародного знака здійснюється для частини зареєстрованих товарів або послуг, чи повністю.

За загальним правилом, в разі, коли право на знак, внесений до Міжнародного реєстру, передається особі, яка проживає в Договірній країні, але не в країні власника міжнародної реєстрації, відомство цієї країни має повідомити Міжнародне бюро про таку передачу. Міжнародне бюро реєструє передачу прав, повідомляє про неї інші відомства, а також публікує її у своєму журналі.

Якщо новий власник не має права подати заявку на міжнародну реєстрацію знака (не проживає в Договірній країні), то відомство країни попереднього власника знака має

право вимагати від Міжнародного бюро виключення знака з його реєстру, оскільки така поступка не може бути зареєстрована.

Незалежно від того, повністю знак уступається, чи лише щодо частини товарів і послуг до закінчення п'ятирічного строку, який розраховується від дати міжнародної реєстрації, Міжнародне бюро робить запит на згоду відомства країни нового власника і публікує, якщо це можливо, дату і номер реєстрації знака в країні нового власника. У разі відмови, відомство країни попереднього власника знака має право вимагати від Міжнародного бюро виключення знака з його реєстру, оскільки така поступка не може бути зареєстрована.

Якщо Міжнародному бюро повідомлено про поступку міжнародного знака тільки для частини зареєстрованих товарів чи послуг, воно робить запис про неї в свій реєстр. У той же час, кожна з Договірних країн має право не визнавати дійсність цієї поступки, якщо товари чи послуги, які відносяться до відступленої таким чином частини, збігаються з тими, для яких знак залишається зареєстрованим на користь особи, яка здійснила поступку.

З дня приєднання України до Марракеської Угоди про заснування Світової організації торгівлі Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода ТРІПС) від 15 квітня 1994 р. стала обов'язковою для України з 16 травня 2008 р.⁹

Угода ТРІПС, що є частиною угод по СОТ, містить цілий розділ, присвячений національним проблемам у сфері здійснення прав інтелектуальної власності, що незвично для міжнародної угоди.

У ст. 21 частини II Угоди ТРІПС міститься таке положення.

Члени можуть визначати умови ліцензування та передачі прав на товарні знаки; це означає, що примусове ліцензування товарного знака не дозволяється і що власник зареєстрованого товарного знака має право передавати право на товарний знак разом з передачею підприємства або без передачі підприємства, якому належить товарний знак.

У ст. 2 Угоди ТРІПС прописано, що стосовно частини II, III та IV цієї Угоди члени повинні дотримуватися ст. 1-12 та 19 Паризької конвенції і ніщо у частинах I-IV цієї Угоди не означає часткової або повної відміни існуючих зобов'язань, які члени можуть мати щодо інших членів згідно з Паризькою конвенцією.

Так, можна зробити висновок, що ст. 6 quieter Паризької конвенції, яка проаналізована вище, має пріоритетне значення щодо приписів ст. 21, яка міститься в частині II Угоди ТРІПС.

На зміну Договору про закони щодо товарних знаків¹⁰, підписаного в Женеві 27 жовтня 1994 р., 27 березня 2006 р. було підписано Сінгапурський договір про право товарних знаків¹¹ (далі – Сінгапурський договір), який був ратифікований Україною 15 квітня 2009 р. але ще не набув чинності¹².

Слід зазначити, що у відносинах між Договірними Сторонами, що є як членами цього Договору, так і членами Договору про закони щодо товарних знаків, підписаного в Женеві 27 жовтня 1994 р. застосовується лише цей Договір. Будь-яка Договірна Сторона, яка одночасно є стороною цього Договору й Договору про закони щодо товарних знаків, підписаного у Женеві 27 жовтня 1994 р., продовжує застосовувати Договір про закони щодо товарних знаків, підписаного у Женеві 27 жовтня 1994 р. у своїх відносинах з Договірними сторонами Договору про закони щодо товарних знаків 1994 р., які не є сторонами цього Договору.

За даними ВОІВ¹³, Сінгапурський договір є чинним одночасно з Договором про закони щодо товарних знаків для 12 країн (Австралія, Данія, Естонія, Франція, Киргизстан, Латвія, Республіка Молдова, Румунія, Російська Федерація, Іспанія, Швейцарія, США). Сінгапурський договір також чинний ще для 4 країн (Болгарія, Малі, Польща, Сінгапур). Ще 39 країн, 13 з яких не були стороною Договору про закони щодо товарних знаків, підписали цей договір але він для них поки не набув чинності.

За Сінгапурським договором сторони взяли на себе зобов'язання дотримуватись Паризької конвенції стосовно знаків.

Цей міжнародний акт вирішує завдання гармонізації і спрощення адміністративних процедур, що здійснюються патентними відомствами у сфері товарних знаків. У ньому

розглянуто два види договорів щодо торговельних марок: договір, за яким змінюється власник (ст. 11) та ліцензія (ст. 17-20).

Стаття 11 регулює процедуру реєстрації зміни власника і визначає перелік документів, які мають бути надані для внесення таких змін до реєстру. У разі зміни власника внаслідок укладання контракту Установою окрім заяви може вимагатись один з наступних документів:

- копія договору або виписка з договору, що підтверджує зміну володіння, при цьому може вимагатись, щоб ці документи, на підтвердження їх відповідності оригіналу, були засвідчені державним нотаріусом чи будь-яким іншим компетентним органом державної влади;

- незасвідчене свідоцтво про передачу права, складене відповідно до форми та змісту, як приписано Правилами до Сінгапурського договору про право товарних знаків, прийнятими 27 березня 2006 р. (далі – Правила)¹⁴, і підписане як володільцем, так і новим володільцем;

- незасвідчений документ про передачу права, складений відповідно до форми та змісту, як приписано Правилами, і підписаний як володільцем, так і новим володільцем.

Щодо колективної торговельної марки договірною Стороною може бути встановлена додаткова вимога. Так, у разі зміни особи одного чи більше, але не всіх із кількох співволодільців, і така зміна володільця є наслідком укладення договору, будь-яка Договірні Сторона може вимагати, щоб будь-який спів володільець, на якого не поширюється зміна володіння, у підписаному ним документі дав чітку згоду на зміну володіння.

Щодо ліцензійних договорів Сінгапурський договір передбачає можливість реєстрації ліцензії. Вимоги стосовно заяви про реєстрацію встановлено ст. 17. Так, якщо право Договірної Сторони передбачає реєстрацію ліцензії в її Установі, така Договірні Сторона може вимагати, щоб заяву про реєстрацію було подано відповідно до вимог, установлених Правилами, а також заява про реєстрацію супроводжувалася підтверджуючими документами, приписаними Правилами. Відповідно до Правила 10, такими документами можуть бути за вибором сторони, що подає заяву, одним з таких документів: випискою з ліцензійного договору із зазначенням сторін та ліцензованих прав, засвідченою державним нотаріусом чи будь-яким іншим компетентним органом державної влади як вірна виписка з договору, або незасвідченою заявою про ліцензію, зміст якої відповідає формі заяви про ліцензію, передбаченій Правилами та підписаний як володільцем, так і ліцензіатом.

Окремим пунктом Сінгапурського договору визначено, що жодна Договірні сторона не може вимагати надання для реєстрації ліцензійного договору свідоцтва про реєстрацію знака, який є предметом ліцензії; надання ліцензійного договору чи його перекладу; зазначення фінансових умов ліцензійного договору.

У цей же час, абзацом другим пункту 2.1 Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг, затвердженою Наказом МОН України від 3 серпня 2001 р. № 576¹⁵, встановлено, для реєстрації відомостей про видачу ліцензії на використання знака до Держдепартаменту подають, зокрема, договір (ліцензійний договір) або нотаріально засвідчений витяг з договору (ліцензійного договору).

Оскільки за законодавством України для сторони передбачена можливість надання витягу з ліцензійного договору, як того вимагають Правила, і в той же час дозволено надавати договір повністю, припис Сінгапурського договору не порушено.

Відповідно до ст. 10 Сінгапурського договору, відсутність реєстрації ліцензійного договору не може впливати на дійсність реєстрації знака, який є предметом ліцензії, або охорону такого знака. Також Договірні Стороні не дозволено вимагати реєстрації ліцензії як умову будь-якого права, яке ліцензіат може мати відповідно до права такої Договірної сторони, щоб брати участь в ініційованому володільцем судовому розгляді у зв'язку з порушенням прав на знак або одержувати шляхом таких процедур відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення прав на знак, який є предметом цієї ліцензії та

як умови використання знака ліцензіатом, яке повинне вважатися як використання володільцем під час процедур стосовно набуття, здійснення й захисту прав на знаки.

Дане положення українським законодавцем не порушено, так як у Цивільному кодексі України і в Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15 грудня 1993 року № 3689-ХІІ¹⁶ визначено, що реєстрація ліцензії є правом сторін договору, а не обов'язком.

Підсумовуючи викладене можна зробити висновок, що міжнародні правові акти щодо об'єктів промислової власності, та торговельних марок зокрема, в своїй більшості регулюють відносини з реєстрації таких об'єктів та запобігання порушенню майнових прав володільців. У міжнародних договорах регулювання зобов'язальних правовідносин щодо торговельних марок здійснюється в двох напрямках: обмеження повноважень державних установ щодо втручання в економічні відносини, об'єктом яких є торговельні марки, встановлено для сторін договорів з розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на торговельні марки з метою запобігання введенню в оману споживачів таких товарів та послуг.

¹ Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая: Общие положения: Изд. 3-е, стереотипное. – М.: «Статут», 2001. – С. 399.

² Романец Ю. В. Система договоров в гражданском праве России. – М., 2004. – Т. 2, полутом 1. – С. 50-51.

³ Гражданское право: в 2 т. / Отв. Ред. Е. А. Суханов. – М., 2002. – Т. 2, полутом 1. – С. 18-19.

⁴ Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності. – К., 2001. – С. 39-40.

⁵ Зібрання чинних міжнародних договорів України. – 1990. – № 1. – С. 320.

⁶ http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2

⁷ Зібрання чинних міжнародних договорів України. – 1990. – № 1. – С. 348.

⁸ http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=21

⁹ <http://zakonl.rada.gov.ua/>

¹⁰ Там само.

¹¹ Офіційний вісник України від 08.05.2009 р. – 2009. – № 32. – С. 13.

¹² http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=1917C

¹³ http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=30 http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=5

¹⁴ Офіційний вісник України від 08.05.2009. – 2009. – № 32. – С. 28.

¹⁵ Офіційний вісник України від 07.09.2001. – 2001. – № 34, – С. 76. – Ст. 1615.

¹⁶ Відомості Верховної Ради України від 15.02.1994. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

Резюме

Статья посвящена рассмотрению международного правового регулированию договорных отношений в сфере распоряжения имущественными правами интеллектуальной собственности на торговую марку. Были проанализированы нормы Парижской конвенции, Мадридского соглашения, Соглашения ТРИПС и Сингапурского договора на предмет приоритетности в случае конкуренции их предписаний. Также рассмотрен вопрос реализации таких международных норм в законодательстве Украины.

Ключевые слова: торговая марка, международный договор, договор относительно торговой марки, Парижская конвенция, Мадридское соглашение, Сингапурский договор.

Summary

The article is devoted to discussion of the international legal regulation of contractual relations in the sphere of disposal of intellectual property rights to trademarks. For the purpose of this article we have analyzed the provisions of the Paris Convention, the Madrid Agreement, the TRIPS Agreement and the Singapore Agreement as to their priority in case of conflict. We have also considered the issue of implementation of such international provisions in Ukrainian legislation.

Key words: trademark, international agreement, an agreement is in relation to a trademark, the Paris Convention, the Madrid Agreement, the Singapore Agreement.

Отримано 26.11.2009