

*Турчин Л. Я.,
аспірант кафедри цивільного права та процесу
Львівського національного університету імені Івана Франка*

МАЙНОВІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ, ТОВАРІВ І ПОСЛУГ ЯК ВКЛАД ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

Анотація. У статті розглянуто питання щодо можливості майнових прав інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг бути вкладом до статутного капіталу господарських товариств.

Ключові слова: статутний капітал господарського товариства, комерційне найменування, торговельна марка, географічне зазначення.

Постановка проблеми. Ринок об'єктів інтелектуальної власності в наш час активно розвивається. Одним із видів негрошових вкладів до статутного капіталу господарських товариств є майнові права інтелектуальної власності, зокрема й засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. З огляду на суперечливі погляди щодо внесення прав на окремі засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту до статутного капіталу господарських товариств актуальними є наукові дослідження цього питання.

Окремі аспекти об'єктів права інтелектуальної власності досліджували провідні українські вчені, зокрема О.Р. Кібенко, О.П. Орлюк, В.М. Коссак, І.Є. Якубівський, Л.І. Работягова, Ю.В. Хорт та інші.

Незважаючи на чималий доробок науковців щодо цього питання, вищезгадана тема потребує подальшого дослідження й розвитку з огляду на її важливу роль.

У межах статті буде досліджено можливість унесення майнових прав інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг до статутного капіталу господарських товариств.

Вклад основного матеріалу дослідження. Засобами індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг є комерційне найменування, торговельна марка (знаки для товарів і послуг) і географічне зазначення походження товарів.

Комерційне найменування. Цивільний кодекс України (далі – ЦК України) у ст. 90 ототожнює терміни «комерційне» та «фірмове» найменування. Водночас, як зазначає М.К. Галантич, фірмове найменування вказує на фірму (юридичну особу), а комерційне – на вид діяльності [1, с. 798]. Зокрема, під комерційним найменуванням потрібно розуміти певне позначення (найменування), під яким підприємств виступає в цивільному обороті і яке індивідуалізує таку особу з-поміж інших учасників цивільного обороту [2, с. 151].

Комерційні найменування слугують для вирізнення юридичної особи серед інших юридичних осіб, їхнє призначення – індивідуалізація певної юридичної особи, відокремлення її підприємницької чи будь-якої іншої діяльності [1, с. 799].

Правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно надає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших і не вводить в оману споживачів щодо її справжньої діяльності. Право інтелектуальної власності на комерційне най-

менування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації й незалежно від того, є чи ні комерційне найменування частиною торговельної марки.

Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізують, і послуг, що ними надаються.

Майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є такі: 1) право на використання комерційного найменування; 2) право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, у тому числі забороняти таке використання; 3) інші майнові права інтелектуальної власності, установлені законом. Як видно, ЦК України не передбачає серед переліку майнових прав на комерційне найменування права дозволяти його використання іншим особам.

Згідно з ч. 2 ст. 490 ЦК України, майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування передаються іншій особі лише разом із цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною. Отже, спираючись на вищезазначену норму, можна зробити висновок, що майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування можуть уноситись до статутного капіталу господарських товариств лише разом із цілісним майновим комплексом або його відповідною частиною.

Чинність майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування припиняється в разі ліквідації юридичної особи, її реорганізації шляхом злиття, приєднання чи перетворення, відмови від конкретного комерційного найменування, за рішенням суду та з інших підстав, установлених законом. Зокрема, правовий захист може бути пов'язаний із строками, визначеними сплатою щорічних платежів за користування знаком для товарів і послуг [1, с. 802].

Торговельна марка. Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням і переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку, добре відома, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є такі: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, у тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, установлені законом. Ст. 157 Господарського кодексу України прямо передбачає, що право інтелектуальної власності на торговельну марку може бути передано як вклад до статутного капіталу суб'єкта господарювання. У спеціальній літературі зазначається, що при вирішенні питання про можливість унесення майнових прав на торговельну марку до статутного фонду потрібно враховувати два моменти: 1) їх обмежений характер, тобто можливість використання в цивільному обороті тільки щодо конкретних товарів і послуг, зазначених у свідоцтві; 2) соціальний аспект – необхідність забезпечення прав споживачів [3, с. 58–63].

Ю.С. Атаманова стверджує, що «спеціалізація» торговельної марки повинна відповідати предмету діяльності товариства, що буде свідчити про дійсну комерційну цінність такого вкладу для конкретного суб'єкта [3, с. 58–63]. Проте вважаємо слушним зауваження І.С. Якубівського, який стверджує, що, незважаючи на те що торговельна марка завжди реєструється для позначення конкретних видів товарів і послуг, господарське товариство, урахувавши закріплені законодавством України принципи загальної (універсальної) правоздатності юридичної особи та свободи підприємницької діяльності, може змінювати предмет своєї діяльності, а тому «прив'язувати» можливість унесення майнових прав на торговельну марку до предмета діяльності юридичної особи немає достатніх підстав [3, с. 58–63].

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку є чинними протягом десяти років із дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку в установленому законом порядку, якщо інше не встановлено законом. Зазначений строк може бути продовженим щоразу на десять років у порядку, установленому законом.

Чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку припиняється в установленому законом порядку достроково у зв'язку з перетворенням торговельної марки в загальноживане позначення певного виду товарів чи послуг. Заявник має право відкликати заявку в будь-який час до дати сплати державного мита за видачу свідоцтва. Згідно зі статтею 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, заявка на загальновідомі товарні знаки відхиляється або визнається недійсною її реєстрація й забороняється застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатного викликати змішування зі знаком, загальновідомим в Україні як знак особи, яка використовує його для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється й на ті випадки, коли істотна складова знака становить відтворення такого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним [1, с. 811].

Щодо оцінювання загальноживаності позначення певного виду товарів чи послуг, то воно має суб'єктивний характер. Відповідно до Сумісної рекомендації про Положення стосовно охорони загальновідомих знаків Асамблеї Паризького союзу і Генеральної Асамблеї ВОІВ, загальновідомим може бути визнано знак, що є зареєстрований у країні в установленому по-

рядку; такий, що має правову охорону на території країни без реєстрації відповідно до міжнародних угод країни; такий, що не має правової охорони у країні, але в результаті інтенсивного використання набув загальну відомість серед відповідних груп населення країни щодо товарів певного виробника [1, с. 812].

При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори: ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства; тривалість, обсяг і географічний район будь-якого використання знака; тривалість, обсяг і географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів і (або) послуг, щодо яких знак застосовується; тривалість, географічний район будь-яких реєстрацій і (або) заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним; свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомими компетентними органами; цінність, що асоціюється зі знаком [1, с. 812].

Окрім того, чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом. Зокрема, у разі несплати збору за продовження строку дії свідоцтва його дія також припиняється.

Якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема, є такі: 1) обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, установлені законодавством; 2) можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, котра звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Якщо у зв'язку з достроковим припиненням чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на її використання, такі збитки відшкодовуються особою, котра надала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Чинність достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути відновлено в порядку, установленому законом, за заявою особи, якій ці права належали в момент їх припинення.

Права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав і в порядку, установлених законом. Зокрема, свідоцтво може бути визнано в судовому порядку недійсним повністю або частково в разі: 1) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; 2) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було в поданій заявці; 3) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Будь-яка особа, 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 й серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне

продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, у яких було використано торговельну марку або здійснено значну й серйозну підготовку для такого використання.

Географічне зазначення. Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» вживає термін «кваліфіковане зазначення походження товару», що охоплює (об'єднує) такі терміни: 1) назва місця походження товару; 2) географічне зазначення походження товару.

Назва місця походження товару – назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, що походить із зазначеного географічного місця та має особливі властивості, виключно або головним чином зумовлені характерними для цього географічного місця природними умовами або поєднанням цих природних умов із характерним для цього географічного місця людським фактором. Географічне зазначення походження товару – будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару, який має певні якості, репутацію або інші характеристики, переважно зумовлені характерними для цього географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора.

Правова охорона надається в Україні зареєстрованим зазначенням походження товарів. Правова охорона надається назві місця походження товару, щодо якої виконуються такі умови: 1) вона є назвою географічного місця, з якого цей товар походить; 2) вона вживається як назва цього товару чи як складова цієї назви; 3) у вказаному цією назвою географічному місці об'єктивно існують характерні природні умови чи поєднання характерних природних умов і людського фактора, що надають товару особливих властивостей, порівняно з однорідними товарами з інших географічних місць; 4) позначуваний цією назвою товар має відповідні властивості, що виключно або головним чином зумовлені характерними для цього географічного місця природними умовами чи поєднанням цих умов з характерним для цього географічного місця людським фактором; 5) виробництво (видобування) й перероблення позначуваного цією назвою товару здійснюються в межах зазначеного географічного місця.

Щодо географічного зазначення походження товару, то правова охорона надається останньому, якщо щодо нього виконуються такі умови: 1) воно є назвою географічного місця, з якого цей товар походить; 2) воно вживається як назва цього товару чи як складова цієї назви; 3) у вказаному цією назвою географічному місці наявні характерні умови та/або людський фактор, що надають товару певних якостей чи інших характеристик; 4) позначуваний цією назвою товар має певні якості, репутацію чи інші характеристики, переважно зумовлені характерними для цього географічного місця природними умовами та/або людським фактором; 5) хоча б основна складова позначуваного цією назвою товару виробляється та/або переробляється в межах зазначеного географічного місця.

Правова охорона може бути надана однаковим зазначенням походження товару, що використовуються для позначення різних за властивостями однорідних товарів, за умови забезпечення при використанні цих зазначень відмінностей, достатніх для запобігання введенню в оману споживачів щодо дійсної ідентифікації товарів, а також омонімічним зазначенням походження товару за умови забезпечення запобігання введенню в оману споживачів щодо дійсної ідентифікації товару, географічного місця походження товару або його меж.

Обсяг правової охорони географічного зазначення визначається характеристиками товару (послуги) й межами географічного місця його (її) походження, зафіксованими державною реєстрацією права інтелектуальної власності на географічне зазначення.

Власник свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару має право на таке: 1) використовувати зареєстроване кваліфіковане зазначення походження товару; 2) уживати заходів щодо заборони використання кваліфікованого зазначення походження товару особами, які не мають на це права; 3) вимагати від осіб, що порушили його права, припинення цих порушень і відшкодування матеріальної та моральної шкоди в установленому законом порядку. Використанням зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару визнається таке: 1) нанесення його на товар або етикетку; 2) нанесення його на упаковку товару, застосування в рекламі; 3) запис на бланках, рахунках та інших документах, що супроводжують товар.

Натомість, відповідно до ст. 17 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів», власник свідоцтва не має права: 1) видавати ліцензію на використання кваліфікованого зазначення походження товару; 2) забороняти (перешкоджати) спеціально уповноваженим органам здійснювати контроль за наявністю в товарі особливих властивостей та інших характеристик, на підставі яких зареєстровано кваліфіковане зазначення походження товару та/або право на його використання.

Законодавство не визнає географічне зазначення об'єктом виключних прав конкретної особи, адже, згідно із Законом України «Про охорону прав на зазначення походження товарів», право на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та використання зареєстрованої назви місця походження товару або зареєстрованого географічного зазначення походження товару має будь-яка особа, яка виробляє певний товар у конкретному географічному місці. Отже, можна зробити висновок, що майнові права інтелектуальної власності на зазначення походження товару не можуть уноситись до статутного капіталу.

Право інтелектуальної власності на географічне зазначення є чинним із дати, наступної за датою державної реєстрації, й охороняється безстроково за умови збереження характеристик товару (послуги), позначених цим зазначенням.

Висновки. Проаналізувавши норми українського законодавства про комерційні найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг) і географічні зазначення походження товарів, можемо констатувати, що існують певні обмеження при внесенні цих об'єктів як вкладу до статутного капіталу господарських товариств. Зокрема, майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування можуть уноситись до статутного капіталу господарських товариств лише разом із цілісним майновим комплексом або його відповідною частиною; щодо торговельної марки, то майнові права інтелектуальної власності на останню можуть без обмежень бути вкладом до статутного капіталу господарських товариств, і, навпаки, майнові права інтелектуальної власності на географічне зазначення не можуть бути вкладом.

Література:

1. Дзера О.В. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / О.В. Дзера, Н.С. Кузнцова, В.В. Луць. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 832 с.
2. Підпригора О.А. Право інтелектуальної власності : [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / О.А. Підпригора, О.Д. Святоцький. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. – 624 с.
3. Якубівський І.Є. Правові засади внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу господарського товариства / І.Є. Якубівський // Юридична Україна. – 2009. – № 3. – С. 58–63.

Турчин Л. Я. Имущественные права интеллектуальной собственности на средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров и услуг как вклад в уставный капитал хозяйственных обществ

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы относительно возможности средств индивидуализации участников гражданского оборота, товаров и услуг быть вкладом в уставный капитал хозяйственных обществ.

Ключевые слова: уставный капитал хозяйственного общества, коммерческое наименование, торговая марка, географическое указание.

Turchyn L. Means of individualization of participants of civil turnover, goods and services as a contribution to the share capital of commercial companies.

Summary. The article deals with the possibility of entering means of individualization of participants of civil turnover, goods and services to the share capital of commercial companies.

Key words: share capital of commercial company, trade name, trademark, geographical indication.