

УДК 347.772

О. Осіпова, суддя Сумського окружного адміністративного суду, м. Суми

ОЗНАКИ ДОБРОСОВІСНОГО ПОПЕРЕДНЬОГО КОРИСТУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЮ МАРКОЮ (ЗНАКОМ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ)

Стаття присвячена актуальній проблемі визначення головних ознак добросовісного використання особою торговельної марки (знаку для товарів і послуг) до дати подання заявки на її реєстрацію іншою особою (право попереднього користувача).

Ключові слова: об'єкт права інтелектуальної власності, торговельна марка (знак для товарів і послуг), право попереднього користувача, добросовісне попереднє використання торговельної марки.

Постановка проблеми. Однією з актуальних проблем інституту інтелектуальної власності в галузі цивільного права є визначення змісту поняття “добросовісне використання торговельної марки” в контексті положень ст. 500 ЦК України, якою встановлюються умови набуття права попереднього користувача на торговельну марку.

Ані законодавець, ані органи судової влади, в тому числі і Вищий господарський суд України, у своїх постановах, листах, а також в узагальненнях судової практики, не роз'яснюють зміст поняття “добросовісне використання торговельної марки”.

Існуючі наукові публікації також не дають чіткої відповіді на це питання, оскільки в них здійснюється лише загальний аналіз принципів справедливості, добросовісності та розумності у системі загальних засад Цивільного кодексу України без врахування їх специфіки у сфері захисту прав на інтелектуальну власність. Так, в Україні загальним дослідженням поняття добросовісності в цивільному праві займалися: Д. Павленко [1], М. Панченко [2], І. Шаркова [3], а питанням встановлення права попереднього користувача на торговельну марку присвятила свою статтю С. А. Контарєва [4].

З урахуванням викладеного метою статті є дослідження змісту поняття “добросовісність” як умови виникнення права попереднього користувача на торговельну марку шляхом аналізу основних ознак добросовісного використання торговельної марки суб'єктом господарювання.

Виклад основного матеріалу. Враховуючи, що жодних змін та доповнень до законодавства досі так і не було внесено, для з'ясування змісту поняття “добросовісне використання торговельної марки” доцільно звернутися до інших норм цивільного законодавства, в яких згадується поняття “добросовісність”.

Так, за п. 6 ч. 1 ст. 3 ЦК України добросовісність є однією із загальних засад цивільного законодавства, а у ст. 344 ЦК України закріплено, що особа, яка добросовісно заволоділа чужим майном і продовжує відкрито, безперервно володіти нерухомим майном протягом десяти років або рухомим майном – протягом п'яти років, набуває право власності на це майно (набувальна давність), якщо інше не встановлено цим Кодексом.

Також добросовісність разом із розумністю та справедливістю згадується у ч. 3 ст. 509 ЦК України як засада, на якій ґрунтується зобов'язання.

У ст. 388 та ст. 390 ЦК України поняття “добросовісність” прямо не згадується, проте у зазначених нормах використовуються поняття добросовісного та недобросовісного набувача. Зокрема, за змістом ч. 1 ст. 388 ЦК України добросовісний набувач – це особа, яка за відплатним договором придбала майно в особи, яка не мала права його відчужувати, про що набувач не знав і не міг знати. За ч. 1 ст. 390 ЦК України недобросовісний набувач – це особа, яка знала або могла знати, що вона володіє майном незаконно.

Таким чином, законодавець як критерій розмежування добросовісності та недобросовісності володіння майном оперує словосполученням “не знав і не міг знати” (для добросовісного набувача) та “знав або міг знати” (для недобросовісного набувача), а для набуття майна за набувальною давністю потрібне не просто добросовісне володіння чужим майном, але й відкрите та безперервне володіння ним.

Оскільки результати інтелектуальної діяльності, в тому числі і торговельна марка, є особливим видом об'єктів цивільних прав та можуть перебувати у власності певної особи, зазначені вище положення ЦК України за аналогією можуть бути застосовані і до визначення поняття “добросовісне використання торговельної марки” із врахуванням специфіки торговельної марки

як об'єкта права інтелектуальної власності. Це проявляється у наступному:

1. Добросовісний попередній користувач торговельною маркою не знав і не міг знати, що інша особа використовує або має намір використовувати таке ж саме або схоже на нього позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування його діяльності з діяльністю іншого суб'єкта господарювання.

Ситуація, коли особа не знала і не могла знати про використання такого ж або схожого позначення іншою особою, можлива у тому випадку, якщо воно не є добре відомим, тобто не здобуло високого ступеня відомості серед споживачів та широкого визнання у відповідному секторі виробництва. При цьому необхідно враховувати наявність чи відсутність однакових чи споріднених ринків збуту продукції, а також географічні райони використання знаку та місцезнаходження виробничого комплексу суб'єкта господарювання. Якщо виробники продукції територіально віддалені один від одного, мають різні ринки збуту продукції, то вони відповідно мають і різне коло споживачів, різних ділових партнерів та різні географічні райони використання знаку, а тому можуть і не знати про існування тотожних чи схожих позначень. Тобто в даному випадку має не загальновідоме, а локальне (територіальне) визнання знаку як торговельної марки певного суб'єкта господарської діяльності.

Також необхідно звернути увагу, в яких географічних районах здійснювалося просування знаку для товарів і послуг, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується. Так, наприклад, якщо рекламування знаку здійснювалося за допомогою телебачення, то необхідно з'ясувати, на яких каналах: загальнодержавних чи місцевих демонструвався рекламний ролик. Якщо ж рекламування знаку здійснювалося за допомогою періодичних друкованих видань, доцільно встановити, на якій території вони друкуються та розповсюджуються, тощо.

Починаючи використовувати певне позначення, суб'єкту господарювання доцільно перевірити мережу Інтернет щодо наявності сайтів, на яких можуть рекламуватися товари українських виробників. У разі наміру виробляти та реалізовувати продукцію у певному регіоні можна укласти договір про дослідження кон'юнктури ринку підприємств певного району (області), за яким виконавець зобов'язується надати замовнику інформацію про наявність у заданому регіоні суб'єктів господарювання, які виробляють ана-

логічні товари чи надають аналогічні послуги, про ціни на них, а також про використовуваними ними знаки для товарів і послуг. Окремо у договорі слід прописати положення, за яким у разі надання виконавцем завідомо неправдивої чи неповної інформації щодо поставлених питань, внаслідок чого замовник зазнав збитків, виконавець несе відповідальність у розмірі завданих збитків. У такому випадку у суб'єкта господарювання, який уклав такий договір, буде конкретна інформація про інших суб'єктів господарювання і про використовуваними ними позначення, а за відсутності відомостей про використання ними аналогічних чи схожих позначень буде переконливий доказ, що торговельна марка із самого початку використовувалася добросовісно, тобто без наміру завдати шкоди інтересам інших осіб та не порушити правила про чесну конкуренцію у підприємницькій діяльності. Крім цього, таке дослідження кон'юнктури ринку свідчить про повагу суб'єкта господарювання до комерційних планів та розрахунків інших суб'єктів, про відповідальне ставлення до економічного розвитку регіону та підприємницької діяльності в цілому.

Відповідно, недобросовісне користування торговельною маркою існує тоді, коли суб'єкт господарювання знав або міг знати про використання ідентичної або схожої торговельної марки іншим суб'єктом господарювання.

С. Контарєва пропонує своє визначення поняття “добросовісність використання об'єкта інтелектуальної власності” як: “використання об'єкта інтелектуальної власності способами, визначеними Законом, здійснене особою, яка не знала і не могла знати про існування прав на цей об'єкт у будь-яких інших осіб, і яка не мала на меті порушити такі права та одержати прибуток від нечесної ділової діяльності внаслідок такого використання” [4, с. 168].

Знову ж таки, поняття “добросовісність” також наводиться через ознаку “не знала і не могла знати”. Проте із зазначеного правила можуть існувати і винятки. На практиці автор даної статті стикався із ситуацією, коли два різні підприємці працювали протягом 5 років за договорами про спільну діяльність, використовуючи одне й те саме зображення як торговельну марку без її реєстрації. Причому прізвища підприємців як виробників на упаковках спільно виробленої продукції зазначалися не разом, а окремо, тобто на упаковках однієї партії виробленої продукції значилося прізвище одного підприємця, а на другій – іншого. Прибуток від продажу продукції ділився порівну. Після розірвання договорів про спільну діяльність один із підприємців без повідомлення про свої наміри свого колишнього

партнера зареєстрував раніше використовуваними зображення як торговельну марку лише на себе, пред'явивши позов до свого конкурента про стягнення збитків, оскільки після розірвання договору той продовжував і надалі використовувати теж саме зображення для ідентифікації своєї продукції, вважаючи його своїм. Про реєстрацію торговельної марки на іншу особу відповідач дізнався лише після отримання поштою копії ухвали господарського суду про відкриття провадження у справі. За результатами розгляду справи у задоволенні позову було відмовлено, оскільки суд розцінив здійснення сторонами за відповідним договором спільної діяльності з вироблення та реалізації продукції, а також використання ними одних і тих самих позначень для її ідентифікації як “добросовісне використання торговельної марки” відповідачем, визнавши за ним право попереднього користувача на торговельну марку, зареєстровану позивачем [5].

Таким чином, у даному випадку кожен із партнерів знав про використання цієї ж торговельної марки іншим суб'єктом господарювання, однак здійснював це добросовісно, оскільки між ними був належним чином укладений договір про спільну діяльність і вони разом отримували прибуток.

Оскільки під час розірвання договору про спільну діяльність не були оговорені права подальшого користування знаком для товарів і послуг, кожен із них мав підстави розраховувати на звичайну чесність і порядність колишнього партнера. Як слушно зазначає Д. Павленко, добросовісність “...проявляється у нормі поведінки звичайної (середньостатистичної) і чесною особою” [1, с. 51].

На підставі викладеного формулювання “не знала і не могла знати” є лише загальним правилом, з якого можливі певні винятки, коли особа знала або могла знати про використання торговельної марки іншою особою, проте діяла без наміру заподіяти їй шкоду. Наприклад, коли особи здійснювали виробництво продукції за договорами про спільну діяльність, використовуючи одні й ті самі або схожі позначення для ідентифікації спільно виробленої продукції, отримуючи разом від цього прибуток.

На нашу думку, з метою попередження порушень прав на торговельну марку у цій сфері необхідно законодавчо закріпити обов'язок сторін договору про спільну діяльність повідомляти одна одну про подані ними заявки на реєстрацію знаку для товарів і послуг як протягом дії даного договору, так і протягом певного терміну після його припинення (наприклад, декілька років).

У такому випадку ймовірність недобросовісної реєстрації торговельної марки на користь лише однієї зі сторін зменшиться, що сприятиме розвитку чесної ділової практики.

Крім цього, під час укладення та розірвання договорів такого виду їх сторонам бажано детально врегулювати питання спільного використання і реєстрації знаків для товарів і послуг.

2. Добросовісне користування торговельною маркою повинно передбачати відкрите, тривале та безперервне володіння нею.

При цьому під “відкритістю” слід розуміти використання торговельної марки під своїм іменем (найменуванням), тобто коли особа не приховує, що сама вона є виробником певної продукції і саме її прізвище (найменування) як виробника нанесено на відповідний товар, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет.

В договірних відносинах з іншими суб'єктами господарювання особа повинна надавати відомості про себе та свою діяльність, що відповідають дійсності, застосовуючи знак для товарів і послуг у своїй діловій документації. Про відкрите володіння знаком для товарів і послуг можуть свідчити докази використання його в рекламі та в мережі Інтернет від справжнього імені (найменування) особи.

Тобто ознака “відкритості” володіння торговельною маркою вказує на те, що інші особи – як споживачі, так і ділові партнери, ясно та чітко розуміють, що дана продукція має безпосереднє відношення до конкретної особи і що саме ця особа ідентифікує свою продукцію за допомогою цього знаку, застосовуючи його під час пропонування товару до продажу та/або надання своїх послуг. У протилежному випадку матиме місце неправомірне використання ділової репутації іншого суб'єкта господарювання, що є недобросовісною конкуренцією і прагненням отримати прибуток за рахунок чужого позитивного іміджу.

“Тривалість” володіння торговельною маркою означає, що суб'єкт господарювання використовує її у своїй господарській діяльності достатньо довгий період часу. Це потрібно для того, щоб у інших осіб, перш за все у споживачів, сформувались стійкі асоціації саме з цим суб'єктом господарювання та з товарами (послугами), які він виробляє (надає).

Строк, достатній для визнання володіння торговельною маркою тривалим, буде різним у кожному окремому випадку з урахуванням виду продукції, яка виробляється, її споживчих властивостей та терміну придатності, а також

обсягу виробництва та складності виробничого циклу.

Наприклад, для формування у споживачів асоціацій із конкретним виробником продуктів харчування потрібен менший час, ніж для формування асоціацій з виробником певного обладнання чи устаткування, оскільки продукти харчування купуються майже кожного дня і мають, як правило, короткий термін придатності, а отже їх якісні властивості можуть бути швидко перевірені споживачами, які потім сформулюють своє враження про цей товар та про зазначену на його упаковці торговельну марку.

Складність виробничого циклу також впливає на строк, достатній для визнання володіння торговельною маркою тривалим, адже для вироблення різного виду продукції необхідний різний проміжок часу (день, година, місяць), різна кількість операцій, що входять до циклу, різні витрати живої праці, а також різний обсяг матеріальних ресурсів та коштів. На складність виробничого циклу впливає і розмір партії товарів. Тому строк володіння торговельною маркою, під якою випускається продукція зі складним циклом виробництва, має бути тривалішим, ніж для продукції із простим циклом виробництва, адже за той самий проміжок часу кількість виробленої продукції буде різною, а тому для формування усталеної думки про неї потрібні різні терміни.

Крім цього, на визнання строку володіння торговельною маркою тривалим може впливати обсяг географічної діяльності суб'єкта господарювання та обсяги продажу його продукції. Чим більше продукції виробляється та продається та чим більше територія, на якій здійснюється таке виробництво і продаж, тим швидше торговельна марка стане відомою споживачам та іншим суб'єктам господарювання. Як наслідок потрібен менший проміжок часу, щоб визнати володіння тривалим.

Який же мінімальний строк слід вважати достатнім, щоб визнати володіння торговельною маркою тривалим?

В Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993 встановлені такі строки дії прав, що впливають зі свідоцтва на знак для товарів і послуг:

- ч. 3 ст. 5 цього Закону встановлює 10-річний строк дії свідоцтва на знак для товарів і послуг від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 18 цього Закону;

- за ч. 4 ст. 18 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;
- ст. 22 закріплює право повторної реєстрації знаку для товарів і послуг, за яким ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знаку протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1-3 статті 18 цього Закону.

Таким чином, законодавець називає два види тривалості строків стосовно знаку для товарів і послуг: десятирічний та трирічний строк. Вважаємо, що під час розгляду справ про визнання права попереднього користувача на торговельну марку доцільно орієнтуватися саме на трирічний строк, оскільки у перший та другий роки діяльність суб'єкта господарювання із виробництва та реалізації певної продукції чи надання послуг тільки починає розвиватися, встановлюються стабільні відносини із діловими партнерами та формується загальна думка споживачів.

Тому трирічний строк може слугувати умовною межею для визначення тривалого чи нетривалого володіння торговельною маркою. Як мінімум три роки використання торговельної марки особою може свідчити про її дійсні наміри виробляти продукцію під саме цією торговельною маркою.

Наступною ознакою добросовісного попереднього користування торговельною маркою є безперервне володіння нею, під яким доцільно розуміти постійне чи періодичне використання особою однієї й тієї ж торговельної марки в своїй господарській діяльності.

Періодичність має визначатися проміжками часу, достатніми для виробництва наступної партії продукції. Разове використання торговельної марки у господарській діяльності ні в якому випадку не може свідчити про добросовісність, за винятком поважних причин її подальшого невикористання, якими, наприклад, можуть бути обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством (заборона продажу певного товару чи надання певних послуг).

Таким чином, у результаті проведеного дослідження можна зробити висновок, що зміст поняття "добросовісне використання торговельної марки" в українському законодавстві не визначено, воно носить оціночний характер, а значить зміст цього поняття буде тлумачитися

судом на свій розсуд залежно від конкретних обставин справи.

Ознаками добросовісного використання торговельної марки можуть бути: незнання (неможливість знання), що інша особа використовує або має намір використовувати таке ж саме або схоже на нього позначення у своїй господарській діяльності, за винятком випадків, коли декілька осіб використовують одні й ті самі або схожі позначення для ідентифікації спільно виробленої продукції, працюючи за договорами про спільну діяльність; а також відкритість, тривалість та безперервність володіння нею.

Зазначені вище ознаки добросовісного використання торговельної марки носять оціночний характер, тому з метою забезпечення єдності судової практики Вищому господарському суду доцільно було б дати роз'яснення, в чому саме може проявлятися добросовісність чи недобросовісність користуванням знаком для товарів і послуг, навівши орієнтовний невичерпний перелік ситуацій, коли виникає добросовісне використання торговельної марки однією особою до дати подання на неї заявки про реєстрацію іншою особою.

Список літератури

1. Павленко Д. Добросовісність як доктринальна категорія цивільного права / Д. Павленко // Право України. – 2008. – № 10. – С. 49–53.
2. Панченко М. Добросовісність, розумність і справедливість – правові засади цивільного права України / М. Панченко // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 12. – С. 147–150.
3. Шаркова І. Добросовісність (bona fides) в системі понять римського приватного права / І. Шаркова // Юридична Україна. – 2006. – № 12. – С. 56–60.
4. Контарєва С. О. Право попереднього користувача об'єктом інтелектуальної власності: окремі аспекти встановлення в порядку господарського судочинства / С. О. Контарєва // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 2. – С. 165–174.
5. Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/12189313>.
Отримано 25.02.2013

Анотація

Стаття посвячена дослідженню актуальної проблеми визначення головних ознак добросовісного використання торгової марки (знака для товарів і послуг) до дати подачі заявки на її реєстрацію другим лицем (права преждепользования).

Summary

The problem of defining the main features of fair prior use of trade mark (bona fides) is investigated in the article.