

О.О. ОСІПОВА

*ДВНЗ «Українська академія банківської справи
НБУ»*

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ поняття «ДОБРОСОВІСНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ (ЗНАКУ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ)»

1. 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, оскільки ані законодавець, ані органи судової влади, в тому числі і Вищий господарський суд України у своїх постановках, листах, а також в узагальненнях судової практики не роз'яснюють зміст поняття «добросовісне використання торговельної марки». Не містять відповіді на це питання й існуючі наукові публікації [1-3].

2. Для визначення поняття «добросовісне використання торговельної марки» необхідно враховувати специфіку торговельної марки як об'єкта права інтелектуальної власності. Це проявляється у наступному:

2.1. 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 добровідомим, тобто не здобуло високого ступеню відомості серед споживачів та широкого визнання у відповідному секторі виробництва.

Проте 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, але 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 [4].

2.2. Добросовісне використання торговельної марки 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.

«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.

На наш погляд, під час розгляду справ про визнання права попереднього користувача на торговельну марку доцільно орієнтуватися саме на трирічний строк, оскільки у першій та другій 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.

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).

3. Висновок: 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.

Література

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. 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.

4. Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. ~ Режим доступу: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/12189313>.