



ПРОБЛЕМАТИКА ВИЗНАЧЕННЯ НЕДОБРОСОВІСНОСТІ ЗАЯВНИКА ПРИ ПОДАЧІ ЗАЯВКИ НА РЕЄСТРАЦІЮ ТОВАРНОГО ЗНАКУ

Тетяна Демченко,
*заступник директора з наукової роботи НДІ
інтелектуальної власності АПрН України, доктор права
Університету Париж XII, кандидат юридичних наук*

Протягом останнього століття законодавством різних країн світу було винайдено значну кількість різноманітних способів юридичного захисту прав власників товарних знаків¹. Однак людська кмітливість та винахідливість безмежна і може мати не лише позитивні, але й негативні наслідки, що проявляються у вигляді "оновлених" та з кожним разом все складніших форм правопорушень. За таких обставин концепція недобросовісності в законодавстві про товарні знаки відіграє надзвичайно важливу роль, оскільки дозволяє власникам знаків захистити свої права та законні інтереси навіть у тих ситуаціях, коли жоден з існуючих способів захисту з тих чи інших причин не може бути застосованим.

Зазначений результат досягається завдяки тому, що концепція недобросовісності є достатньою гнучкою для застосування та поширюється на будь-які ситуації, в яких проявляється недобросовісна поведінка певного суб'єкта. Інакше кажучи,

будь-яка особа, яка діє недобросовісно, ризикує бути притягнутою до відповідальності, навіть якщо вчинювані нею дії прямо не передбачені законом як такі, що порушують право на товарний знак.

В законодавстві про товарні знаки категорія недобросовісності згадується в контексті визначення характеру поведінки заявника при подачі ним заявки на реєстрацію знака, при встановленні неправомірності реєстрації чужих товарних знаків в складі доменних імен², а також при визначенні розміру збитків, заподіяних незаконним використанням чужих позначень. Оскільки кожна з вищезазначених ситуацій може бути об'єктом окремого дослідження, в даній роботі ми пропонуємо зосередитися лише на проблематиці недобросовісної подачі заявки на реєстрацію товарного знака³. Наш вибір зумовлюється тим, що концепція недобросовісності з точки зору поведінки заявника, хоча і не є новою в законодавстві та практиці, однак все ще залишає низку не-

¹ У даному дослідженні термін "товарний знак" вживається як синонім поняття знак для товарів і послуг, визначення якого міститься в ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" 1993 р.

² З цього приводу див., зокрема, Єдину політику врегулювання спорів про доменні імена (UDRP), затверджену Інтернет корпорацією з присвоєння номерів та назв (ICANN).

³ Для цілей даного дослідження терміни "недобросовісна подача заявки на реєстрацію товарного знаку" та "недобросовісна реєстрація товарного знаку" вживаються як синонімічні поняття.



ТОВАРНІ ЗНАКИ

розв'язаних правових питань в різних юрисдикціях.

Що слід розуміти під недобросовісною реєстрацією товарного знаку? Наскільки необхідним є її визначення на рівні законодавства і чи взагалі можливо надати правове визначення цьому поняттю? Які критерії повинні прийматись до уваги при встановленні недобросовісної поведінки заявника? На якій стадії недобросовісність заявника може бути припинена — ще на стадії здійснення реєстраційної процедури чи виключно після видачі відповідного охоронного документу?

Дане дослідження є спробою знайти відповіді на поставлені питання та привернути увагу вітчизняної правозастосовчої практики до цієї проблематики, оскільки на сьогодні судові органи не висловлюють особливої довіри до концепції недобросовісної реєстрації як засобу захисту прав на товарні знаки. Для досягнення поставленої мети зупинимося спочатку на висвітленні основних підходів до розуміння недобросовісності заявника відповідно до законодавства різних країн (I), далі розглянемо яким чином дана концепція співвідноситься із загальним розумінням недобросовісності у правовій теорії (II), висвітлимо правові наслідки недобросовісності при подачі заявки на реєстрацію товарного знака (III) та врешті спробуємо з'ясувати стан досліджуваної проблематики у вітчизняному законодавстві (IV).

I. Недобросовісність заявника в законодавстві про товарні знаки: джерела правового регулювання та основні підходи у різних юрисдикціях

Перша спроба захистити права власників товарних знаків проти не-

добросовісної реєстрації або використання належних їм позначень третіми особами була зроблена на міжнародному рівні шляхом доповнення Паризької конвенції про охорону промислової власності статтями *6bis* та *6septies*.

Стаття *6bis* передбачає правову охорону для загальновідомих знаків незалежно від факту їх реєстрації у відповідній країні. Зокрема, країни Паризького Союзу зобов'язуються відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію та забороняти застосування товарного знаку, який здатний викликати змішування з іншим знаком, що вже є загальновідомим у цих країнах. Для подання вимоги про скасування такого знака надається строк не менше п'яти років від дати його реєстрації. Однак, як зазначено у § (3) ст. *6bis*, "*строк не встановлюється для подання вимоги про скасування чи заборону застосування знаків, зареєстрованих чи таких, що використовуються недобросовісно*".

На відміну від ст. *6bis*, ст. *6septies* не містить прямого посилання на недобросовісність, однак, фактично, її положення гарантують захист прав власника товарного знаку проти недобросовісної реєстрації або використання його позначення агентом чи представником власника без дозволу останнього.

Отже, вищевказані конвенційні положення згадують лише два специфічні випадки застосування концепції недобросовісності — недобросовісна реєстрація (використання) загальновідомого знаку та недобросовісна реєстрація (використання) товарного знаку, проведена агентом або представником власника без відповідного погодження з останнім. При цьому жодна з названих норм



не передбачає ані правового визначення недобросовісної реєстрації товарного знаку, ані будь-яких критеріїв, що повинні прийматись до уваги при встановленні недобросовісності в поведінці заявника, залишаючи врегулювання цих питань національному законодавству та судовій практиці країн-учасниць.

Необхідно відмітити, що подібна правова невизначеність відносно недобросовісності заявника існує не лише на міжнародному, але й на регіональному рівні. Європейський Союз є одним з найяскравіших прикладів, які свідчать на користь даного твердження. Як Директива Ради (ЄС) про зближення законодавств держав-членів про товарні знаки 1988 р. (далі — Директива про товарні знаки), так і Регламент Ради (ЄС) про товарний знак Співтовариства 1993 р. (далі — Регламент про товарний знак), згадуючи про категорію недобросовісності відносно поданих заявок на реєстрацію товарних знаків, не містять жодних чітких пояснень що саме слід вважати недобросовісністю заявника.

Директива про товарні знаки посилається на недобросовісність заявника у Преамбулі та основному тексті⁴. Посилання на недобросовісність у Преамбулі стосується так званої мовчазної згоди⁵ власника на використання або реєстрацію його позначення третьою особою. Згідно положень Директиви принцип мовчазної згоди не застосовується у випадку, якщо "заявку на пізніший товарний знак було подано недобросовісно".

Крім цього, ряд правових норм стосовно недобросовісності заявника включено до статей 3 та 4 Директиви про товарні знаки. Так, ст. 3(2)(d) зазначає, що: "Будь яка держава-член може передбачати, що товарний знак не повинен реєструватися або, якщо його вже зареєстровано, повинен визнаватись недійсним, якщо заявку на реєстрацію цього знаку було подано заявником недобросовісно". Крім того, "[...] будь-яка держава-член може передбачати, що товарний знак не повинен реєструватися або, якщо його вже зареєстровано, повинен визнаватись недійсним, якщо такий товарний знак можна сплутати із знаком, який використовувався за кордоном на дату подання заявки та який все ще використовується там, за умови, що на день подання заявки заявник діяв недобросовісно" (ст. 4(4)(g) Директиви). Оскільки вказані вище положення носять диспозитивний характер, питання їх імплементації до внутрішнього законодавства вирішується державами-членами ЄС.

Звіт, підготовлений у 2002 році підкомітетом з аналізу європейського законодавства Міжнародної асоціації товарних знаків (INTA), щодо правових норм, прийнятих у Європейському Союзі та країнах-кандидатах на вступ до ЄС відносно недобросовісності, підтверджує, що більшість європейських країн (у тому числі нові держави-члени) внесли до національного законодавства положення щодо недобросовісної реєстрації товарних знаків. Однак, не

⁴S. Middlemiss-J.Phillips, *Bad Faith in European Trade Mark Law and Practice in EIPR 2003*, at 397

⁵Мовчазна згода в законодавстві про товарні знаки означає, що власник товарного знаку не може вимагати скасування реєстрації або протидіяти використанню тотожного або схожого позначення у випадку, якщо він не заперечував проти такої реєстрації чи використання протягом певного, визначеного законом, строку (у європейських країнах зазначений строк становить у загальному п'ять років).



ТОВАРНІ ЗНАКИ

зважаючи на певну уніфікованість підходів в країнах спільного ринку до визначення правових наслідків недобросовісності заявника, основне питання щодо визначення сутності поняття недобросовісної реєстрації товарного знаку все ще не знайшло однозначного розуміння у законодавчій та судовій практиці.

Достатньо лише порівняти відповідні правові норми та судові рішення, прийняті у різних європейських країнах, щоб зрозуміти ту різницю, яка існує сьогодні щодо тлумачення недобросовісної подачі заявки на товарний знак в межах загального європейського простору. Загалом всі існуючі підходи до вирішення даного питання можуть бути розподілені на три групи:

- 1) коли ані законодавство, ані судова практика не надають визначення недобросовісної реєстрації товарного знаку; відповідне правове регулювання обмежується лише вказівкою на невичерпний перелік ситуацій, при яких заявка на реєстрацію товарного знаку слід вважати такою, що подана недобросовісно;
- 2) коли законодавством або судовою практикою надається надзвичайно узагальнене визначення недобросовісної реєстрації товарного знаку без жодних посилань на перелік конкретних ситуацій, при яких заявка на реєстрацію товарного знаку слід вважати поданою недобросовісно;
- 3) коли в законодавстві та судовій практиці відсутні як визначення недобросовісної реєстрації товарного знаку, так і узагальне-

ний перелік ситуацій, при яких заявка на реєстрацію знаку вважається поданою недобросовісно; відповідне правове регулювання обмежується тільки вказівкою на правові наслідки недобросовісності заявника при подачі заявки на товарний знак.

Єдиний Закон Бенілюксу про товарні знаки⁶ є одним з прикладів, що може бути віднесений до першої групи, оскільки в ньому передбачений лише невичерпний перелік ситуацій, коли заявка на реєстрацію товарного знаку вважається поданою недобросовісно. В загальному, вищезгаданий перелік містить посилення на два різновиди заявок:

1. Ті, що подані особами, які знали чи повинні були знати, що тотожний знак вже використовується третьою особою для схожих товарів чи послуг на території Бенілюксу; при цьому така третя особа не надавала дозволу на реєстрацію використовуваного позначення;
2. Ті, що подані особами, які внаслідок безпосередніх відносин з третьою особою були обізнані відносно того, що тотожне позначення вже використовується нею для схожих товарів чи послуг поза територією Бенілюксу.

Очевидно, що обставини, за яких заявник "знав або повинен був знати" про пріоритетні права третьої особи на заявлене позначення, повинні встановлюватися судом в процесі розгляду кожного конкретного спору. З огляду на невичерпний характер вищенаведеного переліку,

⁶ Прийнятий у березні 1962 року, із змінами та доповненнями, внесеними у серпні 1996 року (остання редакція набула чинності у січні 2000 року). Правові положення щодо недобросовісної реєстрації товарного знаку передбачені статтями 4(6) та 14(2) Закону Бенілюксу про товарні знаки.



будь-які інші обставини, що свідчать про недобросовісність заявника, також можуть та повинні бути прийняті до уваги.

Прикладом правового підходу, що відноситься до другої групи, є французьке законодавство, яке посилається на загальне розуміння обману⁷ і не містить переліку ситуацій, в яких проявляється недобросовісність заявника. Ст. L. 712-6 Кодексу інтелектуальної власності Франції⁸ зазначає, зокрема, що "у випадку, коли товарний знак зареєстровано обманним шляхом в порушення прав третьої особи або законних чи договірних зобов'язань, будь-яка особа, яка вважає, що має право на даний знак, може вимагати визнання свого права у судовому порядку".

Слід відзначити, що більшість європейських країн⁹ поділяє третій із вищезазначених підходів щодо недобросовісної реєстрації товарного знаку, посилаючись виключно на правові наслідки недобросовісності заявника, які полягають в анулюванні проведеної реєстрації. Очевидно, що за таких умов вирішальну роль при визначенні недобросовісної реєстрації знаку та виявленні конкретних ситуацій, в яких проявляється недобросовісність заявника, відіграє судова практика.

Одне з найбільш вдалих визначень недобросовісної реєстрації товарного знаку містить судова практика Великобританії. Зокрема, суддею Ліндсей (Lindsay) у справі *Gromax*¹⁰ з цього приводу зазначено наступне: "Мені не слід намагатися визначити недобросовісність [...]. Зрозуміло, що вона включає в себе нечесність та [...] охоплює також певні дії, які не відповідають стандартам прийнятої ділової поведінки, яких дотримуються особи розсудливі та досвідчені в окремій досліджуваній сфері". Це означає, що фактично "недобросовісність не обмежується справами, пов'язаними з нечесністю"¹¹. Підтверджуючи дане рішення, апеляційний суд звернув увагу також на те, що "формулювання "недобросовісність" не є додатним для визначення" та "повинно розглядатись у кожному конкретному випадку в світлі відповідних фактів"¹².

Перед тим, як сформулювати ряд попередніх висновків стосовно поняття недобросовісної реєстрації товарних знаків, пропонуємо повернутися до раніше згаданого Регламенту ЄС про товарний знак та проаналізувати основні критерії, покладені цим нормативним актом в основу врегулювання даного питання, та їх співвідношення з підходом,

⁷ У французькому законодавстві про товарні знаки термін "недобросовісність" замінений так званним "обманом" (французькою — fraude). Французька доктрина розуміє під обманом "навмисне перекручення правової норми для того, щоб забезпечити нечесну перевагу або, неправомірно, нанести збиток третій особі" (див. P. Mathely, *Le nouveau droit francais des marques*, Editions J.N.A., Velizy, 1994, на стор. 151).

⁸ Прийнятий у липні 1992 року, із змінами та доповненнями, внесеними у лютому 1996 року.

⁹ Наприклад, такий підхід застосовується в Угорщині (див. Закон про товарні знаки та географічні зазначення 1997 року, чинний з першого липня 1997 року), Італії (див. Кодекс промислової власності 2005 року, чинний з 19 березня 2005 року), Мальті (див. Закон про товарні знаки 2000 року, чинний з першого січня 2001 року), Великобританії (див. Закон про товарні знаки 1994 року, чинний з 31 жовтня 1994 року).

¹⁰ *Gromax Plastics Ltd vs. Don & Low Nonwovens Ltd in RPC* 1999, at 367

¹¹ M. Holah, *The Cocktails Wars in Trademark World* 2005, at 36

¹² Там же, на стор. 37.



ТОВАРНІ ЗНАКИ

визначеним Директивою про товарні знаки та пізніше імplementованим у внутрішнє законодавство країн-учасниць ЄС.

Ст. 51(1)(b) Регламенту зазначає з цього приводу, що *"товарний знак Співтовариства може бути визнаний недійсним за заявою, поданою до Офісу¹³ або в порядку зустрічного позову у провадженні про порушення прав, якщо заявку на реєстрацію цього знаку було подано заявником недобросовісно"*. З цієї статті стає зрозумілим, що країни, які дотримуються третього з вищевказаних підходів до визначення недобросовісної реєстрації товарного знаку, фактично імplementували формулювання даного Регламенту.

За таких обставин цікаво також проаналізувати наскільки пояснення щодо недобросовісності заявника, надане Офісом з гармонізації внутрішнього ринку, співпадає з відповідним тлумаченням цієї правової категорії судовою практикою. Визначаючи недобросовісну реєстрацію товарного знаку, Офіс поділяє наступну позицію: *"[...] концепція недобросовісності в Регламенті має вузьке значення, передбачаючи та включаючи, але не обмежуючись, фактично здійсненим чи таким, що припускається, обманом, або наміром ввести в оману [...] іншу особу, або будь-яким іншим нечесним мотивом. Її слід розуміти як таку, що включає в себе нечесний замисел"*¹⁴.

Якщо порівняти всі вище наведені тлумачення недобросовісної реєстрації товарного знаку, можна

дійти висновку, що в основу загального розуміння цієї правової категорії в різних юрисдикціях покладено спільний принцип: нечесність та будь-яка інша поведінка, яка не відповідає існуючим стандартам ділової практики, є неприпустимою та не може залишатись безкарною.

Наступним цікавим питанням, яке постає у зв'язку з недобросовісністю заявника, є співвідношення визначення даного поняття у законодавстві про товарні знаки із загальним розумінням категорії недобросовісності в інших галузях приватного права. Наскільки законодавство про товарні знаки поділяє те розуміння недобросовісності, яке застосовується в інших правових сферах? Чи, можливо, посилаючись на недобросовісність заявника, ми маємо справу вже з якоюсь новою правовою категорією, що характеризується певними специфічними рисами? Від відповіді на це питання залежить ефективність подальшої правозастосовчої практики. Так, якщо недобросовісності заявника в законодавстві про товарні знаки притаманні ті самі ознаки, що й категорії недобросовісності у загальній теорії права, відповідні правозастосовчі органи, оцінюючи поведінку заявника при подачі ним заявки на реєстрацію знаку, можуть застосовувати аналогію права. В протилежному випадку, проведення подібної оцінки без попереднього визначення специфічних ознак недобросовісності заявника в законодавстві про товарні знаки буде досить складним завданням.

¹³ Офіс з гармонізації внутрішнього ринку (Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM) є європейською інституцією, яка проводить реєстрацію товарних знаків та промислових зразків Співтовариства.

¹⁴ J. Phillips, *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*, Oxford University Press, New York, 2003, at 448



Для з'ясування даного питання логічним кроком буде звернення до загально-правового розуміння концепції недобросовісності, пам'ятаючи, що недобросовісність в аспекті оцінки поведінки заявника при реєстрації товарного знаку визначається в цілому як нечесність та/або будь-яка інша поведінка, яка не відповідає існуючим стандартам ділової практики.

II. Загальне розуміння концепції недобросовісності у правовій теорії

Слід визнати, що юридична доктрина не надає чіткого визначення поняттю недобросовісності, незважаючи на той факт, що посилання на дану правову категорію зустрічається у багатьох законодавчих галузях. У зв'язку з цим, у пошуках відповіді на поставлене питання ми пропонуємо рухатися від протилежного — принципу добросовісності, який складає основу договірного права та інституту володіння майном. Концепцію добросовісності цікаво дослідити з точки зору саме цих двох правових інститутів з огляду на те, що вони відображають два різні аспекти принципу доброї совісті, а саме його об'єктивне та суб'єктивне значення.

"Об'єктивна добросовісність представляє собою певний стандарт, якому повинна відповідати поведінка особи та за яким така по-

*ведінка може оцінюватися"*¹⁵. Такий підхід походить ще з римського права та застосовується щодо контрактів.

Коли різноманітні джерела римського законодавства були кодифіковані, вони були *"організовані та структуровані навколо загальних предметів та концепцій"*¹⁶, одним з яких став правовий принцип добросовісності (*bona fides*). У римському суспільстві добросовісність *"завжди асоціювалася із ступенем довіри, свідомістю та гідною поведінкою"*¹⁷. Оскільки римське право було покладене в основу наступних кодифікацій цивільного законодавства, концепція добросовісності була автоматично прийнята у всіх без виключення країнах континентального права.

На сьогодні, концепція добросовісності закріплена у цивільних кодексах багатьох юрисдикцій, у тому числі Франції, Німеччини, Італії, Бельгії, Квебеку тощо та *"користується повагою як "королева правових норм"*¹⁸. Однак при цьому визначення добросовісності важко знайти у законодавчих текстах. Зазвичай, тлумачення даного поняття надається юридичною доктриною, яка визначає добросовісність наступним чином: *"Особа діє добросовісно, якщо вона приймає у відносинах з іншою особою чесну, віддану та розумно необхідну поведінку, тобто поведінку, що була б прийнята за*

¹⁵ E. M. Weitzenbock, *Good Faith and Fair Dealing in the Context of Contract Formation by Electronic Agents*, 2002, Інтернет версія: <http://folk.uio.no/emilyw/documents/>, на стор. 2.

¹⁶ V. Rochester, *Letters of Indemnity and Letters of Guarantee in the International Shipping Trade: a Multi-Jurisdictional Analysis*, 2003, Інтернет версія: <http://www.mcgill.ca/files/maritimelaw/letters.doc>, на стор. 17.

¹⁷ J.F. O'Connor, *Good Faith in International Law*, Dartmouth Publishing Company Limited, Brookfield USA, 1991, at 22

¹⁸ A. Rotolo-G. Sartor-C. Smith, *Good Faith in Contract Negotiation and Performance*, Інтернет версія: <http://www.cirsfid.unibo.it/>, на стор. 2.



ТОВАРНІ ЗНАКИ

таких обставин лояльним громадянином, чесною особою"¹⁹, "добросовісність передбачає віддану та чесну поведінку"²⁰, це "справедлива та чесна поведінка, яка повинна очікуватися від сторін у їх ділових відносинах, одне з одним та навіть з третіми особами [...]"²¹.

Якщо обов'язок діяти добросовісно у договірних відносинах вже давно прямо передбачений законодавством країн континентальної системи права, англо-саксонська правова традиція ще до кінця 19 століття майже повністю залишала дане питання поза увагою. Навіть зараз, не зважаючи на включення даної концепції до більшості національних систем країн прецедентного права, вона все ще не настільки широко застосовується як у країнах цивілістичної правової школи.

Оскільки прецедентне право історично не ґрунтується на уніфікованих правових принципах, судовими органами були вироблені окремі рішення для розв'язання спорів, пов'язаних з недобросовісністю сторін. В результаті, навіть за відсутності загальної доктрини добросовісності, для англо-саксонської системи права характерна наявність різноманітних концепцій, які покладають на сторони обов'язок поводитися добросовісно у договірних відносинах. У пошуках "дієвої за-

міни поняттю добросовісності"²² у сучасному прецедентному праві цікаво звернутися до наступного підходу: "Оскільки наші суди [британські суди — прим. авт.] завжди поважають розумно необхідні очікування сторін, наше договірне право можна залишити розвиватися у відповідності з нашими прагматичними традиціями. Та, коли в специфічному контексті обов'язки добросовісності покладені на сторони, наша правова система готова пристосувати таке раніше випробуване поняття. Врешті-решт, не існує великої різниці між об'єктивною вимогою добросовісності та розумно необхідними очікуваннями сторін"²³.

Слід зазначити, що незважаючи на ту стурбованість, яка виникла у юридичному середовищі в зв'язку з можливістю запровадження у країнах прецедентного права безпосередньої юридичної вимоги діяти добросовісно у договірних відносинах²⁴, даний принцип тим не менше вже включений до статутного законодавства деяких країн англо-саксонської правової традиції. Одним з прикладів є Уніфікований Комерційний Кодекс (Uniform Commercial Code, UCC) Сполучених Штатів, який визначає добросовісність у договірних відносинах як "фактичну добропорядність та дотримання розумно необхідних ділових стандартів чес-

¹⁹ J. Pineau, D. Burman, S. Gaudet, *Theorie des Obligations*, Editions Themis, Quebec, 2001, at 37

²⁰ J.L. Baudouin, *Les Obligations*, Blais, Montreal, 1998, at 111

²¹ W. Tetley in *Good Faith in Contract, Particularly in the Contracts of Arbitration and Chartering*, Інтернет версія: <http://www.mcgill.ca/files/maritimelaw/goodfaith.pdf>, на стор. 4.

²² Там же, на стор. 27.

²³ Lord Steyn, *Contract Law: Fulfilling the Reasonable Expectations of Honest Men in Law Quarterly Rev.* 1997, at 439

²⁴ Оскільки поняття добросовісності є занадто розпливчастим, його введення в систему прецедентного права "приведе до судових справ, рішення з яких будуть прийматися на основі суб'єктивних стандартів моралі та чесності, таким чином, створюючи джерело непевності, загибель для комерційного права" (див. W. Tetley in *Good Faith in Contract, Particularly in the Contracts of Arbitration and Chartering*, на стор. 12).



ного ведення справ" (§ 1-201(20)). Отже, фактично таке розуміння добросовісності є дуже близьким до "розумно необхідних очікувань сторін", характерних для британської судової практики, про що було згадано раніше.

На відміну від об'єктивного підходу до визначення добросовісності, суб'єктивне значення цього принципу полягає в обізнаності набувача та "зазвичай стосується ситуацій, коли особа порушує чийсь права не усвідомлюючи цього"²⁵. Таким чином, якщо набувач не усвідомлює, що придбане ним майно було неправомірно відчужене продавцем, він не може бути позбавлений своєї власності. За таких обставин, особа, яка заявляє права на незаконно відчужене майно, може звертатись із позовом лише до недобросовісного продавця, але не до добросовісного набувача. І тільки у тому випадку, коли набувач знав або повинен був знати про незаконність свого володіння, він вважається таким, що діяв недобросовісно, з відповідним правовим наслідком у вигляді позбавлення набутих прав.

Тепер, визначаючи недобросовісність як поняття, протилежне концепції добросовісності, важко утриматися від намагання об'єднати об'єктивне та суб'єктивне значення останнього терміну та визначити недобросовісну поведінку як таку, що проявляється у випадку, коли особа усвідомлювала або повинна була усвідомлювати, що її дії порушують чийсь права та/або не відповідають

принципам чесності, порядності та розумно необхідних очікувань третіх осіб. Повертаючись до тлумачення недобросовісності в аспекті оцінки характеру поведінки заявника при подачі заявки на реєстрацію товарного знаку, можна дійти висновку, що вищезазначена ідея не є оригінальною та повністю відтворює той підхід, який вже застосовується у відповідній судовій практиці зарубіжних країн²⁶.

Отже, у зарубіжній судовій практиці недобросовісність заявника фактично визначається виходячи із загально-правового розуміння даної юридичної категорії (зокрема того, що застосовується у договірному праві та в межах інституту володіння майном). Це означає, що у випадку, коли національне законодавство не надає визначення недобросовісної реєстрації товарного знаку, а також не передбачає переліку обставин, за яких поведінка заявника визнається недобросовісною, судовим органам не потрібно "винаходити велосипед" для встановлення факту недобросовісності в поведінці заявника. Вони можуть прямо посилатись на загально-правове розуміння недобросовісності, навіть якщо останнє застосовується в межах інших юридичних інститутів. Інакше кажучи, в подібних випадках добросовісні користувачі товарних знаків можуть бути захищені шляхом застосування судами аналогії права та закону.

²⁵ A. Rotolo-G. Sartor-C. Smith, *Good Faith in Contract Negotiation and Performance*, at 2

²⁶ Див. раніше згадану справу *Gromax (Gromax Plasticulture Ltd vs. Don & Low Nonwovens Ltd in RPC 1999, at 367)*, а також справу *Harrison проти Teton Valley Trading Co. (in EIPR 2005, at 14-15)* як приклад, коли не лише нечесні наміри заявника, але й невідповідність його поведінки загальноприйнятим стандартам ділових відносин були прийняті до уваги при скасуванні реєстрації товарного знаку.



ТОВАРНІ ЗНАКИ

III. Правові наслідки недобросовісності заявника

Оскільки, виходячи з основних засад цивільного права, недобросовісність завжди тягне за собою певні негативні наслідки для винної особи, наслідком недобросовісного подання заявки є відмова в реєстрації відповідного товарного знаку або визнання свідоцтва на нього недійсним.

Деяко специфічний наслідок недобросовісної реєстрації товарного знаку у формі примусової передачі (трансферу) права власності на зареєстроване позначення передбачений статтею L.712-6 Кодексу інтелектуальної власності Франції. Зокрема, законному володільцю, чий знак було подано на реєстрацію недобросовісною особою, гарантується можливість заявити свої права на зареєстроване позначення. Логіка законодавця, який шляхом прийняття відповідного судового рішення дозволяє переформлювати право власності на недобросовісно зареєстроване позначення на ім'я його законного володільця, є досить простою: *"Популярність такої дії у Франції пояснюється тим фактом, що цим самим жертви обману отримують можливість використати з користю для себе дату подачі недобросовісної заявки та можливість подовження дії свідоцтва [...] замість подачі нової заявки, після скасування недобросовісної реєстрації, яка ризикує бути відхиленою у зв'язку з наявністю пріоритетного права третьої особи"*²⁷.

Питання про недобросовісність заявника може виникати на різних

етапах — від реєстраційної процедури у відповідному компетентному органі до стадії використання недобросовісно зареєстрованого позначення. При цьому національний законодавець не обмежений у можливості самостійно визначити, з якого моменту зацікавлена особа має право розпочинати процес проти недобросовісної реєстрації належного їй позначення. У багатьох країнах недобросовісність заявника може бути підставою як для опротестування поданої заявки, так і для скасування проведеної реєстрації. Проте у деяких юрисдикціях право законного володільця знака протидіяти недобросовісній реєстрації власного позначення обмежується лише можливістю звернення до судових органів з вимогою про визнання свідоцтва на такий знак недійсним²⁸.

Жодних стандартів не існує також щодо віднесення недобросовісності заявника до абсолютних чи відносних підстав відмови у реєстрації знаку або визнанні свідоцтва на нього недійсним. Наприклад, в Угорщині, Новій Зеландії, Латвії, Іспанії недобросовісність заявника вважається абсолютною підставою для скасування реєстрації позначення, тоді як Естонія та Латвія вважають дану обставину лише відносною підставою для анулювання товарного знаку.

IV. Недобросовісність заявника у вітчизняному законодавстві

Дослідження концепції недобросовісності заявника у вітчизняному законодавстві про товарні знаки є

²⁷ M. Couste-A. de Saint Amand, *Fighting Fraud, Fraudulent Trademark Applications Under French and European Community Law in Trademark World* 2004, at 33

²⁸ Наприклад, у законодавстві про товарні знаки Німеччини та Португалії передбачено лише процедуру скасування проведеної реєстрації у випадку, коли зацікавлена особа вважає, що заявка на належне їй позначення подана недобросовісним заявником.



досить складним завданням, оскільки відповідні правові норми не містять прямого посилання на зазначену юридичну категорію. В зв'язку з цим, нашим першочерговим завданням є вивчення питання щодо того, чи закріплена дана концепція у національних нормативно-правових актах принаймні в опосередкованому (якщо не у прямому) вигляді.

Єдиною правовою нормою, яка може розглядатись з точки зору певної наближеності до вище проаналізованої концепції недобросовісності заявника, є підпункт "в" п. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції 2003 року), у якому, зокрема, зазначається, що: *"Свідомство може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб"*.

Оскільки посилання на порушення прав третіх осіб фактично є складовою частиною концепції недобросовісності заявника у відповідності із французьким законодавством, можна було б зробити висновок, що досліджувана правова категорія є складовою вітчизняного правового регулювання відносин по використанню товарних знаків. Однак, ряд вітчизняних фахівців, оцінюючи ступінь врахування положень актів *acquis communautaire* в національно-

му законодавстві, дійшли висновку, що в Україні *"доцільним є також врахувати пункти a, b, c, d частини другої статті 3, пункт g частини четвертої статті 4 Директиви 89/104/ЄЕС (щодо недобросовісних дій заявника)"*²⁹, тим самим підтверджуючи, що концепція недобросовісної реєстрації товарного знака в законодавстві України на сьогодні не закріплена.

З нашої точки зору, за відсутності у вітчизняному законодавстві прямого посилання на недобросовісність заявника, підпункт "в" п. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" слід тлумачити розширено, розуміючи під "порушенням прав інших осіб" не лише формально визнані права на об'єкти інтелектуальної власності, але й право будь-якої особи на чесну та розумно очікувану поведінку інших осіб у ділових відносинах. Таке розуміння вищевказаної правової норми надасть можливість забезпечити більш ефективний захист прав добросовісних користувачів товарних знаків та зможе служити певною заміною концепції недобросовісності заявника принаймні до безпосереднього закріплення останньої на рівні вітчизняного законодавства. ◆

²⁹ Огляд стану адаптації законодавства України до *acquis communautaire*. — К.: ВД "Професіонал", 2007. — С. 132.