

5. Терміново на державному рівні потрібно вжити заходів щодо зменшення відтоку висококваліфікованих і молодих обдарованих ІТ-фахівців за кордон.

¹ В І кварталі 2016 года ежедневно идентифицировались 227 000 образцов вредоносных программ : [Електронний ресурс]. – Режим доступа : <https://habrahabr.ru/company/panda/blog/283000/>

² Около 70 украинских онлайн-магазинов передавали данные платежных карт мошенникам : [Електронний ресурс]. – Режим доступа : <http://biz.nv.ua/economics/okolo-70-ukrainskih-onlajn-magazinov-peredavali-dannye-platezhnyh-kart-moshennikam-246466.html>

³ Киберпреступники разработали новую технику распространения вредоносных программ : [Електронний ресурс]. – Режим доступа : <https://securenews.ru/wsf-files/>

⁴ Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 року «Про заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України» : Указ Президента України від 1 травня 2014 р. № 449/2014 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/449/2014>

⁵ Антивірус Касперського: «ворог» вже всередині : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tsn.ua/blogi/themes/o_voine/antivirus-kasperskogo-vorog-vzhe-vseredini-351830.html; Уряд заборонив користуватися програмами «Лабораторії Касперського!» : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://narodna.pravda.com.ua/discussions/56056fa4aca02/>

⁶ Як словацька антивірусна компанія ESET працює на терористів Донбасу : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/68029/Jak_slovacka_antivirusna_kompanija_eset_pracuje_na

⁷ В Україні порахували ІТ-фахівців : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://studway.com.ua/porakhuvali-it-fakhivciv/>

⁸ Около 9 тысяч IT-специалистов покинули Украину : [Електронний ресурс]. – Режим доступа : <http://hubs.ua/news/okolo-9-ty-syach-it-spezialistov-pokinulo-ukrainu-80597.html>

Резюме

Гавловський В. Д. До питання захисту кіберпростору України.

У статті, на підставі проведеного аналізу, наводиться аргументація щодо необхідності прискорення розробки національного антивірусного програмного забезпечення, розкриваються проблемні питання стосовно ІТ-фахівців.

Ключові слова: шкідливе програмне забезпечення, антивірус, ІТ-фахівці.

Резюме

Гавловский В. Д. К вопросу защиты киберпространства Украины.

В статье, на основе проведенного анализа, приводится аргументация необходимости ускорения разработки национального антивірусного программного обеспечения, раскрываются проблемные вопросы ІТ-специалистов.

Ключевые слова: вредное программное обеспечение, антивірус, ІТ-специалисты.

Summary

Havlovskyy V. On the issue of protection of cyberspace Ukraine.

The article, based on our analysis, the argument invoked the need to accelerate the development of domestic anti-virus software, reveals the problematic issues of ІТ specialists.

Key words: harmful software, antivirus software, ІТ-specialists.

УДК 347.772

О. А. РАССОМАХИНА

Ольга Андріївна Рассомахіна, кандидат юридичних наук, доцент Київського університету права НАН України

АБСОЛЮТНА ПІДСТАВА ДЛЯ ВІДМОВИ В НАДАННІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТОРГОВЕЛЬНИМ МАРКАМ – ЇХ ОПИСОВИЙ ХАРАКТЕР

Питання про те, чи має позначення, яке заявлено на реєстрацію в якості торговельної марки, розрізняльну здатність, є складним. Для його вирішення необхідно мати спеціальні знання про саму розрізняльну здатність і про факти, які впливають на її набуття внаслідок використання або ослаблення (розмивання знака). За загальними правилами про розрізняльну здатність товарний знак не повинен складатися виключно із звичайного слова (слово не повинно бути звичайним саме стосовно об'єкта, що ним маркується), бути видовим, описовим чи необхідним позначенням. Вимога про те, що знак не повинен бути описовим позначенням, як бачимо, входить до вимог про розрізняльну здатність.

Проте, закріплення дефініції даного критерію охороноздатності українське законодавство досі оминає, а лише визначає його змістове наповнення. Пропонуємо дослідити генезис нормативного закріплення даного

критерію охороноздатності в законодавстві України, його змістове наповнення та стан законодавчого регулювання із даного питання на сьогодні в цілому. Адже в умовах розвитку ринкових відносин та глобалізації міжнародного торговельного простору різко зростає конкуренція між суб'єктами господарювання за збут своїх товарів та послуг, а ефективне залучення майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки до господарського та цивільного обороту дає змогу суб'єкту господарювання збільшити вартість своїх активів та їх інвестиційну привабливість на ринку. Саме тому належна реалізація прав інтелектуальної власності на торговельні марки та її належне законодавче забезпечення розглядається сьогодні і світовою спільнотою, й українським суспільством як важливий фактор підвищення конкурентоспроможності продукції, захисту від недобросовісної конкуренції та створює можливості для отримання додаткових прибутків.

Нині в спеціальному законодавстві часто можна побачити неточності в нормативному визначенні змісту даного критерію охороноздатності в різних нормативно-правових актах, а у практиці і навіть науковій доктрині недостатнє розуміння його змісту та порядку застосування, тому досить часто висуваються пропозиції про деталізацію змісту, або систематизацію та деталізацію змісту відповідних правових норм, у яких закріплено дану підставу для відмови у правовій охороні позначенням, таким чином, щоб була зрозумілою дефініція, змістовий обсяг та порядок застосування даного критерію охороноздатності торговельної марки та такої абсолютної підстави для відмови в її охороні як описовість позначення під час набуття прав на торговельні марки в цілому. Одним із завдань законопроектної роботи у сфері правової охорони торговельних марок є усунення недоліків у правовому визначенні й закріпленні норм, що визначають умови надання правової охорони позначенням у процедурі набуття прав на торговельні марки в Україні для підвищення ефективності правозастосовної практики у даній сфері.

Дослідженню даного критерію охороноздатності торговельної марки присвячено чимало наукових праць, зокрема, Є. А. Арієвича¹, В. І. Березанської², Г. Боденхаузена³, Т. С. Демченко⁴, О. Ю. Кашинцевої⁵, І. Ю. Кожарської⁶, О. Д. Левічевої⁷, Т. С. Макаришевої⁸, О. М. Мельник⁹, Г. П. Рабець¹⁰, Ю. І. Свядосца¹¹, О. А. Шестимірова¹² тощо. Разом із тим, недослідженими залишаються питання законодавчого регулювання відносин, пов'язаних із застосуванням даної підстави для відмови у наданні правової охорони знаку, зокрема, на етапі набуття прав на даний об'єкт, а також не до кінця дослідженими залишаються питання тлумачення змісту відповідних законодавчих норм, які визначають обсяг, умови і порядок застосування даного критерію правової охорони торговельних марок під час процедури набуття прав на позначення в Україні.

У законодавстві більшості країн світу згідно загальноприйнятого техніко-юридичного засобу вимоги про охороноздатність торговельних марок фіксуються у негативній формі, тобто перераховуються властивості, які не можуть бути притаманні знаку, що користується правовою охороною. У науково-практичній літературі такі вимоги класифікують по-різному.

У деяких країнах законодавство про охорону торговельних марок побудовано таким чином, що після вимог про відповідність позначення вимогам публічного порядку та моралі, слідує вимога про те, що позначення не повинно бути оманливим, а вже потім наводить вимога про розрізняльну здатність, серед змісту якої така підстава відмови у правовій охороні позначенню як її описовий характер.

Згідно з абзацем 4 п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону позначення, які: складаються лише з *позначень* чи даних, *що є описовими* при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг. Відповідно до Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг позначення вважається описовим при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, якщо воно містить ту чи іншу їх характеристику, зокрема безпосередньо вказує на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг тощо (п. 4.3.1.7 Правил). Описовими вважаються позначення, які прямо вказують (описують) на товар чи послугу, тобто є назвами товарів або послуг, або описують його складові чи інші характеристики, властивості тощо; можливий результат або ціль використання цього товару чи послуги тощо. До таких позначень належать, зокрема прості назви товарів; прямих зазначення або такі, що описують категорії якості товарів, властивості товарів, у тому числі такі, що мають хвалебний характер, матеріал або склад сировини, вагу, об'єм, ціну товарів, дату виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам; найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників, цілі або результат використання певних товарів і послуг (п. 4.3.1.7 Правил).

Проте такі позначення можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака (ст. 6, п. 2, абзац 8 Закону; п. 4.3.1.8 Правил). При прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить такі позначення враховуються всі відомості, що свідчать на користь реєстрації знака, зокрема, вимога заявника про застосування статті 6 *quinquies* Паризької конвенції (п. 4.3.1.8, абзац 2 Правил).

Описові позначення посідають основне місце серед позначень, безпосередньо пов'язаних із характеристикою товару. Питання про описовий характер торговельної марки є одним із найскладніших. Так, в Україні надано правову охорону позначенню для горілки – «Гаврійська», проте спочатку було надано відмову в реєстрації позначень «Яготинське», «Яготинський», «Яготинська» відповідно для молока, сиру та сметани. Нині наведені вище позначення вже отримали правову охорону на підставі набутої у процесі використання розрізняльної здатності.

Відповідно до пункту 9.48 Рекомендацій ВОІВ *описовими позначеннями* є такі позначення, які служать у торгівлі для зазначення виду, якості, передбачуваного призначення, вартості, місця походження, часу виготовлення або будь-якої іншої властивості товарів, на яких товарний знак призначений використовуватися або використовується¹³. *Позначення, що вказують на вид (рід), до якого належить товар, або використовуються для зазначення передбачуваного призначення товару або його характеристик, властивостей, можна вважати описовими.* На думку В. І. Березанської, є підстави розрізняти позначення, що є загальноживаними як позначення товарів і послуг певного виду (загальноживані позначення) та позначення, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема, вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення товару або виробу (описові позначення). Хоча в обох випадках такі позначення не мають розрізняльної здатності щодо товарів (послуг), для яких їх використовують, і не можуть бути зареєстровані як торговельні марки¹⁴.

Якість відповідних асоціацій, які викликає у споживача торговельна марка, завжди залежать від такої ознаки торговельної марки як її розрізняльна здатність. Відповідно вимога розрізняльної здатності передбачає, що знак сам по собі має бути оригінальним, тобто містити в собі своєрідні відмітні ознаки, які дозволять йому достатньою мірою індивідуалізувати товар, ця вимога стосується як його форми (видів товарних знаків), так і змісту. У зв'язку з великою кількістю відмов у реєстрації описових позначень виникає необхідність виявлення критеріїв допустимості використання описових елементів під час розробки торговельних марок: тут точки зору маркетологів та юристів розходяться. Це пов'язано з тим, що торговельна марка, окрім розрізняльної, виконує ще й рекламну функцію, тому маркетологи намагаються вкласти в зміст торговельної марки відомості про певні позитивні якості товару. З правової точки зору торговельна марка може повідомляти про певні переваги товару, але не прямо, а опосередковано, за допомогою аналогій.

Так, наприклад, *зображення кавового зерна або слово «кава» не може слугувати знаком для товару – кава, оскільки вказує на сам товар і не виділяє такий самий товар даного продавця серед інших. Але стилізоване зображення кавового зерна, або використання такого зображення як елементу знака допустиме.* Просто цифри звичайно не мають розрізняльної здатності, але, наприклад позначення «777» для шоколаду набуло розрізняльної здатності саме завдяки його використанню¹⁵.

Відомості щодо виду, якості, складу, кількості, властивостей, призначення, цінності, місця та часу виготовлення чи збуту товару тощо, є описовими та повинні бути вільними для використання будь-яким продавцем або виробником, тому що несуть у собі конкретну інформацію для споживача щодо товару, який він хоче придбати або послуги, якою він хоче скористатися. Наприклад, відомості щодо виду та призначення товару – «крем для рук»; щодо категорії якості – «вищої якості»; щодо ваги – «1 кг»; щодо місця виготовлення товарів – «виготовлено в Україні» тощо.

Позначення, що має у своєму складі тільки описові елементи, в цілому вважається таким, що не має розрізняльної здатності.

У разі, якщо на дату подання заявки позначення знака не мало розрізняльної здатності, таке позначення може бути зареєстровано як знак, якщо заявником будуть надані документи, які підтверджують, що *позначення набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання до дати подання заявки.* Такі документи мають містити відомості про:

- обсяги виробництва та реалізації товарів і/або послуг, відносно яких застосовується позначення;
- перелік регіонів, у яких здійснювались виробництво та реалізація таких товарів і/або послуг;
- обсяги експорту (імпорту) товарів, щодо яких застосовується позначення;
- використання або будь-яке просування позначення, як знака¹⁶.

Використання або будь-яке просування позначення, як знака може підтверджуватися відомостями про:

- види маркування товарів і/або застосування при наданні послуг;
- експонування товарів на виставках, ярмарках, зокрема міжнародних і/або національних;
- комерційне використання позначення в мережі Інтернет;
- заходи щодо просування позначення.

Тривалість використання позначення може підтверджуватися відомостями про дату початку використання позначення та про безперервність його використання.

Рекламування позначення може підтверджуватися відомостями про:

- способи рекламування маркованих товарів у різних засобах інформації, включаючи Інтернет;
- кількість споживачів такої реклами;
- витрати на рекламування, зокрема фінансові документи (звіти) щодо витрат на рекламу.

Відомість позначення в відповідному колі споживачів може підтверджуватися результатами опитування з питання відомості позначення як знака в Україні.

Результати опитування відповідного кола споживачів і фахівців, включаючи підприємства роздрібно торгівлі, мають дати відповіді на такі, принаймні, питання:

- чи відоме їм позначення як знак для товарів і послуг;

– чи асоціюється у свідомості споживача таке позначення з товарами або послугами, для яких воно призначено;

- яка саме особа, на їх думку, є виробником товарів, маркованих таким позначенням і/або надавачем послуг, для яких позначення застосовується;
- з якого часу їм відоме позначення;

– що для них є джерелом інформації про таке позначення.

Якщо позначення зареєстровано як знак в інших країнах, то можуть бути надані відомості про кількість таких реєстрацій та строки їх дії.

Можуть бути надані також й інші відомості, які є свідченням про відомість позначення як знака в Україні стосовно товарів і/або послуг, що виробляються і/або надаються¹⁷.

Певні фактичні дані, якщо вони є доречними, можуть надаватися на підтвердження одразу декількох факторів, що свідчать про відомість в Україні позначення як знака.

Для визначення того, чи набуло позначення розрізняльної здатності, мають бути враховані всі обставини, особливо тривалість використання знака. Наприклад, позначенню Мульти-форте для товару мультівітаміни було відмовлено в реєстрації на підставі того, що воно є описовим і не має розрізняльної здатності. Заявником було надано докази, що підтверджують тривалість використання цього позначення, і що в результаті такого використання це позначення стало впізнаваним споживачами відносно особи, яка виробляє цей товар, тобто набуло розрізняльної здатності¹⁸. Дана підстава застосовується щодо позначення в цілому, а не до окремих його складових. Якщо торговельна марка складається із декількох позначень, описовість має визначатися не лише щодо кожного окремого елемента, а й щодо позначення в цілому. Так, якщо торговельна марка утворюється із словосполучення, описовість має визначатися не лише щодо кожного окремого слова, а й щодо словосполучення в цілому.

На відміну від асоціативних торговельних марок, описовість торговельної марки встановлюється одразу при першому зоровому або фонетичному її сприйнятті й не потребує певної гри уяви¹⁹.

Позначення, що в цілому є лише описовим, не має розрізняльної здатності. Серед прикладів описових позначень слід навести: «104 KEY» – для комп'ютерних клавіатур (описує число ключів на клавіатурі), «FAST BAUD» – для модемів (описує швидкодію модему).

Таким чином, у деяких випадках, описовим позначенням може бути надана правова охорона, якщо вони набули вторинного значення (*secondary meaning*), тобто набули розрізняльної здатності внаслідок тривалого використання або через широку рекламу. Набуття вторинного значення часто доказується через використання результатів опитування споживачів, які вказують, що позначення, яке може бути визнане описовим, сприймається споживачами як торговельна марка. Приклади торговельних марок, які можуть вважатися описовими, але які набули вторинного значення: «DIGITAL» – для комп'ютерів, «WINDOWS» – для програмного забезпечення Windows²⁰.

Зазначимо, що відповідний порядок з'ясування, чи є позначення описовим, можливі межі описовості позначень, що заявляються на реєстрацію, порядок підтвердження набуття описовим позначенням розрізняльної здатності у процесі використання, на етапі набуття прав на торговельні марки, вже закріплено в Методичних рекомендаціях з окремих питань проведення експертизи на знак для товарів і послуг²¹.

Для порівняння, серед підстав для відмови в наданні правової охорони торговельним маркам у праві Європейського Союзу розмежовують розрізняльну здатність та вимоги про необхідність зберігати загальнодоступність описових позначень та позначень для загального користування. Обидві підстави для відмови у реєстрації є самостійними, не залежать одна від одної. В цілому, відмова в наданні правової охорони у якості торговельних марок описовим позначенням у праві ЄС базується на принципі загальнодоступності описових позначень. Разом із тим, в одному з рішень Європейський суд справедливості визнав неправомірною німецьку практику брати до уваги рівень необхідності зберігати загальнодоступність описових позначень під час вирішення питання про наявність або відсутність розрізняльної здатності позначення²². У двох рішеннях щодо торговельних марок, які складаються із комбінації слів, Суд зробив уточнення, що торговельною маркою може бути тільки комбінація слів, яка не є звичайною і не є лише описовою²³. У попередніх справах Суд встановив, що неоднозначне позначення не підлягає реєстрації у вигляді торговельної марки вже тоді, коли одне з його значень є описовим²⁴. Тобто, Суд відмовився від більш широкого тлумачення, якого він дотримувався раніше, під час розгляду питання про реєстрацію у якості торговельної марки позначень, які складаються із словосполучень, які не містяться у словнику²⁵. У рішеннях по ряду справ Суд застосував цей принцип також стосовно об'ємних торговельних марок, які являють собою форму товару, якщо вони складаються виключно з позначень або зазначень, які описують характеристики товарів або послуг. Поки таке об'ємне позначення не набуло розрізняльної здатності внаслідок широкого використання, воно в інтересах суспільства визнається загальнодоступним і тому не може бути зареєстроване у вигляді торговельної марки. Цей принцип стосується також об'ємної торговельної марки, яка є упаковкою товару, тією мірою, якою ця форма може бути описовим зазначенням товару²⁶.

Висновки. 1. Для того, щоб позначення вважалось описовим у повній мірі, воно повинно розкривати природу товару, його склад, властивості, які дозволяють ідентифікувати цей товар і визначають вибір цього товару покупцем. 2. Описові позначення належать до групи позначень, які об'єктивно позбавлені розрізняльної здатності. Проте, питання про описовий характер торговельної марки є одним із найскладніших, його вирішення досить часто є суб'єктивним. 3. Згідно правозастосовної практики Європейського Союзу від вимог розрізняльної здатності слід відрізняти необхідність зберігати загальнодоступність описових позначень та позначень для загального користування. Обидві підстави для відмови у реєстрації є самостійними, не залежать одна від одної. 4. Слід розрізняти позначення, що є загальноовживаними як позначення товарів і послуг певного виду (загальноовживані позначення) та позначення, які складаються лише з позначень, що є чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними,

зокрема, вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення товару або виробу (описові позначення). Хоча в обох випадках такі позначення не мають розрізняльної здатності стосовно товарів (послуг), для яких їх використовують. 5. У п. 4.3.1.7 Правил складання і подання заявки на знак для товарів і послуг слід конкретизувати, як визначити, що позначення є описовим, а також закріпити приблизний перелік запитань, за допомогою яких можна визначити, чи має позначення описовий характер. 6. У вигляді Методичних рекомендацій слід закріпити критерії допустимості використання описових елементів під час розробки торговельних марок у зв'язку з великою кількістю відмов у реєстрації описовим позначенням. Розробка методичних рекомендацій матиме важливе значення під час створення торговельної марки на підприємстві, адже в таких випадках погляди маркетологів та юристів значно розходяться. Маркетологи намагаються вкласти в зміст торговельної марки відомості про певні позитивні якості товару. Хоча з правової точки зору торговельна марка може повідомляти про певні переваги товару, але не прямо, а опосередковано, за допомогою аналогій. 7. У Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» слід визначити, що правило про набуття позначенням розрізняльної здатності у процесі використання можна застосувати стосовно широкого кола позначень, в тому числі щодо позначень, які є описовими.

¹ Ариєвич Е. А. Новизна обозначений, заявляемых для регистрации в качестве словесных товарных знаков / Е. А. Ариєвич // Вопросы изобретательства. – 1979. – № 10. – С. 36–38; Ариєвич Е. А. Правовые вопросы экспертизы товарных знаков в СССР: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Гражданское право; Семейное право; Гражданский процесс; Международное частное право» / Е. А. Ариєвич. – М., 1984. – 23 с.

² Березанська В. Які головні умови охороноздатності позначення, що може використовуватися у якості торговельної марки? Чому загальноживані позначення чи позначення, що носять описовий характер, не можуть отримати охорону як торговельні марки? Консультації // Інтелектуальна власність. – № 3. – 2007. – С. 50–51; Березанська В. Чи можна одному з виробників вина зареєструвати як словесну торговельну марку найменування населеного пункту, в якому він виробляє своє вино? Консультації // Інтелектуальна власність. – № 9. – 2007. – С. 66.

³ Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности : комментарий / Боденхаузен Г.; под ред. : Богуславского М. М.; пер. : Туманова Н. Л. – М. : Прогресс, 1977. – 310 с.

⁴ Демченко Т. С. Охрана товарных знаков (сравнительно-правовой анализ): [монография] / Татьяна Сергеевна Демченко. – К. : Ин-т гос-ва и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, 2005. – 208 с.

⁵ Кашишцева О. Ю. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 / Кашишцева Оксана Юріївна. – К., 2000. – 198 с.

⁶ Кожарська І. Ю. Деякі питання охорони торговельних марок в ЄС та законодавство України у цій сфері / І. Ю. Кожарська // Промислова власність в Україні : проблеми правової охорони : [зб. наук. статей] / за ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – С. 247–273.

⁷ Левічева О. Д. Експертиза об'єктів промислової власності: заявки на знак для товарів і послуг (торговельну марку) і кваліфікованого зазначення походження товару та/або права використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару / Левічева О. Д. – К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2006. – 128 с.; Левічева О. Д. Матеріали науково-дослідної роботи. – К.: ДП «Український інститут промислової власності».

⁸ Макаришева Т. Чи має право на життя описовий знак? / Макаришева Т., Костенко І. // Інтелектуальна власність. – № 4. – 2009. – С. 36–41.

⁹ Мельник О. М. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні (цивільно-правовий аспект) : [монографія] / О. М. Мельник. – Ірпінь : Акад. ДПС України, 2001. – 136 с.

¹⁰ Рабец А. П. Гражданско-правовые вопросы охраны товарных знаков в Российской Федерации : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рабец Анна Петровна. – Владивосток, 2002. – 258 с.

¹¹ Свядосц Ю. И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах / Ю. И. Свядосц – М. : ЦНИПИ, 1969. – 192 с.

¹² Шестимиров А. А. Экспертиза товарных знаков и промышленных образцов : [конспект лекций] / А. А. Шестимиров, Л. Ф. Фролова. – [2-е изд.]. – М. : ВНИИПИ, 1989. – 72 с.

¹³ Основи інтелектуальної власності / ВОІВ. – К.: Ін Юре, 1999. – 578 с.

¹⁴ Березанська В. Які головні умови охороноздатності позначення, що може використовуватися у якості торговельної марки? Чому загальноживані позначення чи позначення, що носять описовий характер, не можуть отримати охорону як торговельні марки? / Консультації // Інтелектуальна власність. – № 3. – 2007. – С. 51.

¹⁵ Левічева О. Д. Матеріали науково-дослідної роботи. – К.: ДП «Український інститут промислової власності».

¹⁶ Там само.

¹⁷ Там само.

¹⁸ Там само.

¹⁹ Там само.

²⁰ Левічева О. Д. Експертиза об'єктів промислової власності : заявки на знак для товарів і послуг (торговельну марку) і кваліфікованого зазначення походження товару та/або права використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару / Левічева О. Д. – К. : Ін-т інтел. власн. і права, 2006. – С. 18.

²¹ Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи на знак для товарів і послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uiprv.org/i_upload/file/metod-rek-tm.pdf – С. 96–98; С. 88–90.

²² Химмельрайх А. Из практики суда Европейских сообществ в области правовой охраны товарных знаков / А. Химмельрайх // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – № 9. – 2006. – С. 79–87.

²³ Judgment of the Court of Justice of the 12-th of February 2004 in Case C-265/00 Campina Melkunie BV v. Benelux-Merkenbureau [Electronic Resource]. – Mode of access: <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=Biomild&lang=en&num=79959787C1190002...>

²⁴ Judgment of the Court of Justice of the 23-d of October 2003 in Case C-191/01 Wm. Wrigley Jr. Company v. OHIM [Electronic Resource]. – Mode of access: <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=en&num=79968976C19010191&=T&...>

²⁵ Judgment of the Court of Justice 20 September 2001 Procter&Gamble v. OHIM (C-383/99 P) [Electronic Resource] / Judgment of the Court. – Mode of access: <http://www.oami.europa/en/mark/ aspects/judgement/jj99038.htm>

²⁶ Judgment of the Court of Justice the 12-th of February 2004 Henkel KGaA v. Deutsches Patent- und Markenamt (C-218/01) [Electronic Resource] / Judgment of the Court. – Mode of access: <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=en&num=79959787C19010218&&do...>

Резюме

Рассомахіна О. А. Абсолютна підстава для відмови у наданні правової охорони торговельним маркам – їх описовий характер.

У статті досліджено особливості правового визначення та закріплення в національному законодавстві такої підстави для відмови в наданні правової охорони торговельним маркам, як їх описовий характер. Основну увагу приділено тлумаченню змісту відповідним норм спеціальних нормативно-правових актів та методичних рекомендацій, у яких закріплена дана підстава. За результатами дослідження визначено напрями удосконалення Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг щодо визначення умов застосування даної підстави для відмови у наданні правової охорони позначенню, а також пропозиції щодо розробки відповідних Методичних рекомендацій за напрямом.

Ключові слова: позначення, торговельна марка, підстави для відмови у правовій охороні, абсолютні підстави для відмови у правовій охороні, критерії охороноздатності торговельних марок, розрізняльна здатність, описовий характер позначення, набуття прав інтелектуальної власності на торговельну марку, державна реєстрація прав на торговельну марку, набуття розрізняльної здатності у процесі використання.

Резюме

Рассомахіна О. А. Абсолютное основание для отказа в предоставлении правовой охраны товарным знакам – их описательный характер.

В статье исследованы особенности правового определения и закрепления в национальном законодательстве такого основания для отказа в предоставлении правовой охраны товарным знакам, как их описательный характер. Основное внимание уделено толкованию содержания соответствующих норм специальных нормативно-правовых актов и методических рекомендаций, в которых закреплено содержание данного основания для отказа. По результатам исследования определены направления совершенствования Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» и Правил составления и подачи заявки на выдачу свидетельства Украины на знак для товаров и услуг по определению условий применения данного основания для отказа в предоставлении правовой охраны обозначению, а также предложения по разработке соответствующих Методических рекомендаций по направлению.

Ключевые слова: обозначение, товарный знак, основания для отказа в правовой охране, абсолютные основания для отказа в правовой охране, критерии охраноспособности товарных знаков, различительная способность, описательный характер обозначения, приобретения прав интеллектуальной собственности на товарный знак, государственная регистрация прав на товарный знак, приобретение различительной способности в процессе использования.

Summary

Rassomakhina O. Absolute grounds for refusal of legal protection of trademarks – their descriptive character.

In the article the peculiarities of the legal definition and consolidation in national legislation of such grounds for refusal of legal protection of trademarks as their descriptive character are examined. The author focuses on the interpretation of content of relevant special rules of regulations and guidelines, which contain this absolute ground for refusal. The study identifies areas of improvement of the Law of Ukraine “On Protection of Rights to Marks for Goods and Services” and Rules of preparation and submission of an application for a Certificate of Ukraine to sign for goods and services to determine the conditions of application of this ground for refusal, and proposals on the development of relevant Guidance in this field.

Key words: sign, trademark, grounds for refusal of legal protection, the absolute grounds for refusal of legal protection, the criteria for legal protection of trademark, distinctiveness, descriptive sign, acquisition of intellectual property rights to the trademark, the state registration of the trademark, distinctiveness acquired through use.