

Key words: cable broadcasting, cable broadcasting organizations, cable provider, programmatic filling of network, must carry channels, packages of software, subscriber pay.

УДК 347.772

О. А. РАССОМАХІНА

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

ПОЛОЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ЩОДО ПІДСТАВ ДЛЯ ВІДМОВИ У НАДАННІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ОПИСОВИМ ПОЗНАЧЕННЯМ

Питання про те, чи має позначення, яке заявлено на реєстрацію у 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 на її ослаблення (розмивання знака). Однією зі складових змістовного обсягу критерію розрізняльної здатності є вимога про те, що знак не повинен бути описовим позначенням. Сьогодні у різних нормативно-правових актах спеціального законодавства ми часто зустрічаємо неточності у нормативному визначенні змісту такої підстави для відмови у наданні правової охорони позначенню, як його описовий характер, а у практиці й навіть науковій доктрині – недостатнє розуміння його змісту та порядку застосування, тому досить часто висувуються пропозиції про деталізацію змісту відповідних правових норм, у яких закріплено дану підставу для відмови у правовій охороні позначенням, таким чином, щоб була зрозумілою дефініція та порядок застосування даного критерію охороноздатності торговельної марки та такої абсолютної підстави для відмови у її охороні, як описовість позначення, під час набуття прав на торговельні марки в цілому. Адже в умовах розвитку ринкових відносин та глобалізації міжнародного торговельного простору належна реалізація прав інтелектуальної власності на торговельні марки та її належне законодавче забезпечення розглядається сьогодні і світовою спільнотою, і українським суспільством, як важливий фактор підвищення конкурентоспроможності продукції, захисту від недобросовісної конкуренції та створення можливості для отримання додаткових прибутків.

Дослідженню даного критерію охороноздатності торговельних марок 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, А. А. Шестимірова¹² та інших. Разом із тим, недостатньо дослідженими залишаються питання законодавчого регулювання відносин, пов'язаних із застосуванням даної підстави для відмови у наданні правової охорони знаку, зокрема, на рівні міжнародно-правового регулювання, а також питання, пов'язані із практикою застосування даної підстави для відмови у наданні правової охорони знаку, зокрема, в Україні та зарубіжних державах. Не до кінця дослідженими залишаються й 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.

Пропонуємо дослідити положення міжнародних договорів, які закріплюють таку підставу для відмови у наданні правової охорони позначенням у якості торговельних марок, як їх описовий характер, генезис розвитку відповідних нормативних положень, і виробити в результаті дослідження відповідні пропозиції та рекомендації до законодавства України з метою удосконалення правозастосовної практики з цього питання.

Підстави для відмови у наданні правової охорони позначенням, що є описовими, в Паризькій конвенції про охорону промислової власності (далі – Паризька конвенція). У Паризькій конвенції серед виключних випадків, коли іноземному заявнику, який зареєстрував свій знак у країні походження, може бути відмовлено у реєстрації чи визнано недійсним його знак в інших країнах Союзу, передбачений і той, коли знаки позбавлені будь-яких відмітних ознак або складені виключно зі *знаків чи вказівок, що можуть застосовуватися у торгівлі для позначення виду, якості, кількості, призначення, вартості, місця походження продуктів чи дати їх виготовлення*, або таких, що стали загальноприйнятими в повсякденній мові чи у добросовісних та звичасних торговельних звичаях країни, де вимагається охорона (*ст. 6 quinquies B2*).

Таким чином, ст. 6 *quinquies* (B) (2) Паризької конвенції про охорону промислової власності містить посилання на *знаки, що є описовими щодо виду, якості, кількості, призначення, вартості, місця походження товарів або часу їх виготовлення тощо*. Зазвичай, аналогічна норма зазначається у національних законодавствах різних країн-учасниць конвенції.

Слід підкреслити, що Всесвітня організація інтелектуальної власності (далі – ВОІВ) приділяє особливу увагу обговоренню питань, пов'язаних із удосконаленням норм законодавства, спрямованих на забезпечення ефективної правової охорони знаків. На засіданнях Постійного комітету із законодавства щодо торговельних

марок, промислових зразків та географічних зазначень (далі – Комітет) представники країн-членів ВОІВ серед інших питань активно обговорювали проблеми, пов'язані із застосуванням процедури заперечення проти реєстрації прав на знак. Обговорення згаданого питання було започатковано на п'ятнадцятій сесії Комітету. Секретаріат ВОІВ запропонував країнам-членам ВОІВ надати відповіді на так званий «Запитальник щодо законодавства та практичної реалізації правових норм в сфері торговельних марок» (далі – «Запитальник»), за результатами аналізу якого підготовано огляд, що містить інформацію стосовно процедур подання заперечень у країнах, законодавство яких передбачає такі норми. Своє ставлення до зазначеної процедури висловили понад 60 країн, зокрема, Австралія, Болгарія, Китай, Хорватія, Данія, Фінляндія, Франція, Японія, Марокко, Молдова, Норвегія, Республіка Корея, Росія, Словаччина, Словенія, Швеція, Швейцарія, Македонія, Великобританія, країни Бенілюксу, США. За результатами опитування встановлено, що *описовість позначення, передбачена ст. 6 quinquies (B) (2) Паризької конвенції та відповідно нормами національного законодавства окремих країн, також може бути підставою для заперечення* (понад 45 країн дали позитивні відповіді на це питання). *Це результат вище середнього, якщо порівнювати його із кількістю позитивних відповідей на запитання стосовно застосування у якості підстави заперечення інших підстав для відмови у правовій охороні торговельних марок*¹³.

Правило про набуття позначенням розрізняльної здатності. Дана підстава для відмови у правовій охороні не застосовується, якщо буде доведено, що позначення торговельної марки набуло розрізняльної здатності у процесі використання. У літературі вже порушувалось питання про групи товарів, щодо яких позначення може набути розрізняльну здатність у процесі використання; коло позначень, щодо яких можна застосувати дане правило; момент, з якого позначення повинно набути розрізняльну здатність¹⁴. Проте, крім даних умов, до критеріїв застосування такого правила слід віднести ще й фактори, які свідчать про те, що позначення набуло розрізняльної здатності у процесі використання та докази, якими це можна підтвердити. Для визначення системи критеріїв, необхідних для застосування цього правила, розглянемо пов'язані з даним правилом норми Паризької конвенції, якими встановлено винятки із національного режиму стосовно застосування критерію розрізняльної здатності, які слід застосувати і до описових позначень.

Так, якщо деякі суттєві розбіжності у національному законодавстві окремих країн-учасниць Союзу не допускають реєстрацію в якості товарного знака позначення, зареєстрованого в іншій країні Союзу, на підставі відсутності у нього розрізняльної здатності, заявник може вимагати застосування норми *ст. 6 quinquies A Паризької конвенції*, якою встановлено принцип, згідно з яким *товарні знаки, належно зареєстровані у країні походження, можуть бути заявлені та охоронятися таким, як вони є (telle quelle) у інших країнах-учасницях Союзу*.

Звернімо увагу на умови застосування даної норми: 1) *знак має бути належним чином зареєстрований у країні походження* – країною походження вважається країна Союзу, де заявник має діюче та серйозне промислове або торгове підприємство, а якщо у нього немає такого підприємства, то країна Союзу, де він має місце проживання, або якщо у нього немає місця проживання у межах Союзу – країна його громадянства, якщо він є громадянином країни Союзу. На підтвердження цього факту патентне відомство може витребувати свідоцтво про реєстрацію товарного знака у країні походження. Слід зауважити, що тільки належне подання заявки на товарний знак – а тим більше просте використання знака – в країні походження недостатньо для застосування даної норми; 2) *знак має бути зареєстрованим в країні походження таким, яким він є*, щоб заявник не міг вільно вибирати країну, в якій легше отримати таку реєстрацію; 3) *вираз «таким, яким він є» стосується лише символів, що утворюють знак і поширюється на коло знаків, які складаються тільки з простих цифр або літер, власних імен або географічних назв, зі слів, що написані певною мовою або певним шрифтом, з тривимірних предметів, музичних нот, що позначають яку-небудь мелодію.* Проте дане правило не повинно розширювати поняття знака, яке існує у іноземній державі. Так, якщо тривимірний об'єкт або звуковий знак не відповідають поняттю товарного знака в іншій країні, ця країна не зобов'язана його реєструвати або охороняти. Зазвичай законодавство про товарні знаки кожної країни містить норму, що визначає коло позначень, які можуть бути об'єктом торговельної марки.

Щойно розглянутий принцип пов'язаний з іншою нормою Паризької конвенції – *ст. 6 quinquies C (1)*, яка встановлює принцип: *«Для того, щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати усі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака»*. Зв'язок даних принципів такий. Не можна відмовити в реєстрації та охороні знака, належно зареєстрованому в країні походження, тільки з того мотиву, що з точки зору символів, які його утворюють, він не відповідає національному законодавству країни-учасниці Союзу, де вимагається правова охорона (складається із власного імені, або географічної назви, або цифр, або літер), про що йшлося у *ст. 6 quinquies A* (принцип *telle quelle*). Проте можна констатувати, що такий знак, з точки зору його індивідуальних характеристик, позбавлений характерних ознак, або носить описовий характер, або містить родове ім'я, або здатен ввести в оману громадськість і тому суперечить публічному порядку, або може порушити права, набуті третіми особами у країні, де вимагається охорона. Тобто, на основі підстав для відмови у правовій охороні, встановлених у *ст. 6 quinquies B*. – (1), (2), (3) Паризької конвенції, такому товарному знаку може бути відмовлено у реєстрації та охороні. Для забезпечення рівноваги між даними нормами однієї статті та відповідно балансу інтересів країн-учасниць Паризького Союзу, у *ст. 6 quinquies C (1)* закріплено принцип, що під час вирішення питання, чи підлягає товарний знак правовій охороні, необхідно враховувати усі фактичні обставини, у тому числі строк використання знака. Звернімо увагу на умови застосування даного принципу.

*По-перше, стосовно кола позначень, до яких можна застосувати дану норму, то йдеться не просто про оцінку характерних ознак знака, а про вирішення більш широкого кола питань – чи відповідає знак правовій охороні. Одразу зазначимо, що Г. Боденхаузен непослідовний у коментарі до даної норми: спочатку автор вказує, що дана норма поширюється на усі можливості відхилення або недійсності, що вказані у ст. 6 *quinquies* В (2), тобто стосується позначень, які не відповідають критерію розрізняльна здатність. Далі, пояснюючи роль фактичних обставин для набуття позначенням розрізняльної здатності у процесі використання, автор поширює дію даної норми не тільки на позначення, що позбавлені розрізняльної здатності, а й на позначення, що порушують права третіх осіб, а також позначення, що здатні ввести в оману громадськість. Так, Г. Боденхаузен зазначає: фактичні умови можуть, наприклад, показати, що протягом тривалого періоду паралельного використання два відносно складних знака не викликали ніякої плутанини, і тому реєстрація одного з цих знаків не порушить прав власника іншого; або ці обставини можуть також свідчити про те, що який-небудь знак, що не мав спочатку ніяких характерних рис, в результаті тривалого його використання набув інше, вторинне значення, яке надало йому характерних ознак; або фактичні обставини інколи вказують, що використання знака, який містить оманливі вказівки, не має наслідком введення в оману і може вважатися, що за своєю природою він не здатен ввести в оману громадськість.*

Таке тлумачення дає змогу припустити, що даний принцип можна застосувати не тільки для визначення, чи відповідає позначення критерію розрізняльної здатності у вузькому його розумінні, а й для визначення відповідності позначення іншим критеріям охороноздатності, окрім підстави про відповідність публічному порядку та моралі. *Можна припустити, що кожна держава у національному законодавстві може на власний розсуд визначити коло позначень відповідно до переліку підстав відмови у наданні правової охорони, щодо яких можна застосовувати дане правило.* Так, Директива 2015/2436 Європейського Парламенту та Ради «Про наближення законодавства держав-членів, що стосується торгових марок» поширює дане правило на коло позначень, тотожних тим, що наведені у ст. 6 *quinquies* В (2): ті, що позбавлені будь-якої розрізняльної здатності; описові позначення, загальноновживані позначення товарів (ст. 4, п. 4). Аналогічна норма закріплена у ст. 7, п. 3 Регламенту ЄС про торговельну марку спільноти.

У чинному законодавстві України існує колізія стосовно кола позначень, до яких слід застосовувати дане правило. У чинній редакції Закону звужено коло позначень, щодо яких можна застосовувати дане правило. У ст. 6, абз. 2, п. 2 Закону в окрему групу позначень, яким може бути відмовлено у правовій охороні, виділено позначення, що «звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок використання», а інші групи позначень наводяться окремо в інших абзацах, зокрема загальноновживані позначення товарів, описові позначення тощо, які не можуть отримати правову охорону, також фактично на підставі відсутності розрізняльної здатності. Тому, згідно із Законом, нібито, дане правило поширюється лише на вузьке коло позначень, що не мають розрізняльної здатності, якими відповідно до п. 4.3.1.4. Правил є такі: 1) позначення, що складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання; є лінією, простою геометричною фігурою; 2) реалістичні зображенням товару, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів; 3) тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак; 4) загальноновживані скорочення. Хоча, таке становище, обумовлено єдиною фразою у Законі, не зовсім правильно відображає реальний стан речей у сфері та не задовольняє вимоги практики.

Далі бачимо, що в абз. 2 п. 4.3.1.8. Правил передбачено більш широке коло позначень, до яких можливо застосовувати дане правило ст. 6 *quinquies* Паризької конвенції: позначення, що не мають розрізняльної здатності, загальноновживані позначення товарів, загальноновживані символи і терміни, описові позначення. Згідно з існуючою практикою вважається, що описові позначення не можуть бути зареєстровані саме на основі абсолютних підстав для відмови у реєстрації, якими є: *відсутність будь-якої відмітної ознаки та/або позначення складається винятково із позначень або зазначень, які можуть слугувати у торгівлі для визначення різновиду, якості, кількості, призначення, ціни, географічного походження або часу виробництва товарів або надання послуги, або інших характеристик товарів або послуг.* При цьому слід зазначити, що для відмови у реєстрації достатньо наявності однієї із даних абсолютних підстав, хоча дані підстави не є незалежними одна від одної і не виключають одна одну.

Вирішенню даної колізії буде сприяти об'єднання усіх позначень, що не відповідають критерію розрізняльної здатності загалом у відповідні групи: ті, що не відповідають розрізняльній здатності у її вузькому розумінні (за формою; за змістом), включивши до неї позначення, що згідно з чинним законодавством не мають розрізняльної здатності; описові позначення; загальноновживані позначення товарів; загальноновживані символи і терміни; й інші позначення: оманливі; ті, що порушують права третіх осіб, які також фактично є такими, що не відповідають вимозі про розрізняльну здатність. Таким чином, враховуючи наведене вище тлумачення *принципу ст. 6 quinquies C (1)* Паризької конвенції про врахування усіх фактичних обставин, для того, щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, особливо тривалість застосування знака, даний принцип можна застосувати не тільки для визначення, чи відповідає позначення критерію розрізняльної здатності у вузькому його розумінні (за формою та змістом позначення), а й для визначення відповідності позначення іншим критеріям охороноздатності, окрім підстави про відповідність публічному порядку та моралі. При цьому обов'язково слід передбачити можливість врахування наслідків використання таких позначень у обороті, якщо вони заявляються на реєстрацію, тобто, що дане коло позначень може набути розрізняльну здатність у процесі використання.

Проте дане правило потребує більш чіткого формулювання і може бути предметом окремого дослідження. Адаже існують відмінності між законодавством України та Європейського Союзу стосовно кола позначень, щодо яких можна застосувати правило про набуття розрізняльної здатності у процесі використання, про що було зазначено вище. Крім того, ст. 7 п. 3 Регламенту ЄС про торговельну марку Спільноти, ст. 4 п. 4 Директиви 2015/2436 Європейського Парламенту та Ради не поширює дане правило на позначення, що складаються лише з форми, яка відображає природу самого товару, або яка необхідна для досягнення технічного результату, або яка надає товарам суттєвої цінності. Дані вимоги за допомогою юридико-технічних засобів виведено зі змісту категорії тих позначень, що позбавлені будь-якої розрізняльної здатності, у окрему групу абсолютних підстав для відмови у наданні правової охорони знакам. Натомість чинне законодавство, як було вказано вище, включаючи позначення, що є відображенням лише форми, яка обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарам істотної цінності, до групи позначень, які не мають розрізняльної здатності, не робить для них винятків і поширює на них правило про набуття позначенням розрізняльної здатності у процесі використання (абз. 4 п. 4.3.1.4.; підпункт а) п. 4.3.1.3.; абз. 2 п. 4.3.1.8. Правил).

По-друге, перелік усіх фактичних обставин, які слід враховувати, щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, а також доказів, якими вони підтверджуються, не розкривається, ні у Паризькій конвенції, ні у коментарі до нього, окрім однієї із них – тривалість використання, якій надано певну перевагу. Не визначені вони у чинному на сьогоднішній день українському законодавстві, окрім Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи на знак для товарів і послуг¹⁵. Ще один критерій щодо даних обставин вказано у коментарі: компетентні органи країни, де вимагається охорона, можуть зробити подібного роду висновки, враховуючи фактичні обставини, що існують у інших країнах. Тобто, це можуть бути будь-які фактичні обставини, при цьому стосовно них не встановлено територіальних обмежень. Зокрема, враховуватися може як факт використання позначення на території країни, де вимагається правова охорона, так і на території інших держав.

По-третє, слід звернути увагу на дуже важливу умову застосування даного принципу: згідно зі ст. 6 *quinquies* D ніхто не може використати положення даної статті, якщо знак, стосовно якого вимагається охорона, не є зареєстрованим у країні походження. Норма ст. 6, п. D *quinquies* встановлює правило, що стосується усієї цієї статті Паризької конвенції, якою встановлено виключний випадок, коли реєстрація повністю залежить від реєстрації у країні походження. Тобто, обидва принципи, встановлені у пунктах А та С ст. 6 *quinquies* Паризької конвенції, об'єднує те, що вони застосовується у тому випадку, якщо знак зареєстровано у країні походження. На нашу думку, не слід обмежувати можливість застосування правила про набуття позначенням розрізняльної здатності у процесі використання для тих позначень, які вперше реєструються саме на території України, особливо національними виробниками, а використовувати для даної сфери правового регулювання загальнодозвільний тип правового регулювання, оскільки ст. 15, п. 1 Угоди ТРІПС залишає визначення умов застосування даного правила на розсуд країн-учасниць.

Виходячи із існуючої правозастосовної практики з даного питання, *факторами, які свідчать про те, що позначення набуло розрізняльної здатності у процесі використання, є: 1) тривалість використання знака; 2) територія використання знака; 3) обсяг використання позначення; 4) ступінь відомості позначення; 5) факт реєстрації позначення на певній території на ім'я того самого заявника*. Одразу слід підкреслити, що перелік додаткових матеріалів, якими можна підтвердити відповідні фактичні обставини, у Паризькій конвенції не визначено.

Прикладом застосування норми ст. 6 *quinquies* С Паризької конвенції в Україні може стати реєстрація торговельної марки ГРІНВІЧ ТОВ «Українська сировина» стосовно товарів 32, 33 класу та послуг 35 класу МКТП. Дана справа є показовою, оскільки вказує на обставини, на основі яких апелянт може довести, що позначення, якому попередньо відмовлено у реєстрації, набуло розрізняльної здатності у процесі його використання, та документи, якими це може бути підтверджено¹⁶.

Узагальнивши матеріали даної справи, зазначимо, що важливе значення у даній справі мали такі обставини: 1) факт використання позначення стосовно тих товарів, щодо яких воно заявлено, ці обставини підтверджувалися договором про поставку матеріалів та купівлю коньячної продукції, укладеним із виробником коньячної продукції, а також договорами купівлі-продажу маркованої продукції із рядом фірм – це можуть бути експортери, дистриб'ютори тощо; 2) обсяг використання даного позначення, при цьому враховувалося як фактичне – обсяги продажу коньяку, маркованого позначенням «Грінвіч», підтверджувалися договорами купівлі-продажу маркованої продукції із рядом фірм, так і номінальне використання позначення – використання позначення у рекламі, зокрема, телевізійній рекламі на українських телеканалах та бігбордах різних регіонів України, що може бути підтверджено договорами про надання рекламних послуг, зокрема сумою витрат на просування даного позначення; 3) відомість заявленого позначення у конкретному сегменті ринку, що підтверджувалося відомостями про договори купівлі-продажу коньячної продукції ряду фірм; 5) факт реєстрації на ім'я того ж заявника на території України тотожних позначень, які мають спільний елемент із заявленим позначенням, що підтверджується свідоцтвами про реєстрацію знака для товарів та послуг¹⁷.

Підстави для відмови у наданні правової охорони позначенням, що є описовими, в Угоді про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності. У ст. 15, п. 1 Угоди ТРІПС закріплено норму: «Якщо позначення не має розрізняльної здатності стосовно відповідних товарів та послуг, країни-учасниці можуть поставити

можливість реєстрації знака в залежність від розрізняльної здатності, набутої у процесі використання». У такому випадку патентному відомству необхідно враховувати інші фактори, які дозволять встановити наявність у споживачів якісного асоціативного зв'язку між позначенням та товарами і послугами, які ним позначаються, або іншими словами, а заявнику слід довести, що позначення стало придатним для вирізнення товару чи послуги у процесі його використання. Проте Угода ТРІПС залишає визначення цих факторів на розсуд кожної країни-учасниці.

Вітчизняна правозастосовна практика, зокрема справи щодо позначень ГРІНВІЧ та CAPRI, а також взяті за аналогією норми Спільних рекомендацій про положення щодо захисту загальновідомих знаків, прийнятих Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю ВОІВ на 34-й сесії зібрання Асамблей держав-учасниць ВОІВ 20–29 вересня 1999 р., можуть бути взяті за основу для визначення переліку факторів, які слід враховувати під час вирішення питання, чи стало позначення придатним для вирізнення товару чи послуги внаслідок його використання, тобто чи набуло позначення другорядного значення у процесі використання, у відповідному Законі та Правилах.

Слід також звернути увагу, що уніфіковане законодавство Європейського Союзу встановлює момент, з якого позначення може набути розрізняльну здатність. Зазвичай набуття розрізняльної здатності внаслідок використання має статися до дати подання заявки на його реєстрацію в якості торговельної марки. Проте будь-яка держава-член може передбачити, що дане позначення може набути розрізняльну здатність до дати подання заявки на реєстрацію позначення, або після подання заявки про реєстрацію до дати реєстрації (ст. 4 пункти 4 та 5 Директиви 2015/2436 Європейського Парламенту та Ради). Зазначимо, що у 2015 р. дана норма зазнала змін і має саме таку редакцію. Раніше дане правило можна було застосовувати і до позначень, які набули розрізняльну здатність після дати реєстрації, проте тлумачення даної норми не було зрозумілим.

Отже, можемо зробити такі висновки. У даній статті продовжено дослідження особливостей законодавчого регулювання відносин, пов'язаних із застосуванням такої підстави для відмови у наданні правової охорони знаку, як його описовий характер, зокрема, на рівні міжнародно-правового регулювання, та її врахуванням під час національної реєстрації. Такі позначення не можуть бути зареєстровані на основі абсолютних підстав для відмови у реєстрації: відсутність будь-якої відмітної ознаки та/або позначення складається винятково із позначень або зазначень, які можуть слугувати у торгівлі для визначення різновиду, якості, кількості, призначення, ціни, географічного походження або часу виробництва товарів чи надання послуги, або інших характеристик товарів або послуг. При цьому слід зазначити, що для відмови у реєстрації достатньо наявності однієї із абсолютних підстав, хоча дані підстави не є незалежними одна від одної і не виключають одна одну.

Для того, щоб визнати позначення непридатним для реєстрації у якості торговельної марки, достатньо, щоб позначення було описовим у одній із мов, що використовується у торгівлі певної країни.

Дана підстава не застосовується, якщо буде доведено, що позначення торговельної марки набуло розрізняльної здатності у процесі використання.

На основі досліджень джерел інформації нами запропоновано наступні рекомендації щодо застосування підстав відмови у реєстрації як торговельної марки позначень, що є описовими: 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. У Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Правилах складання та подання заявки на знак для товарів і послуг слід закріпити фактори, які можуть свідчити про набуття позначенням розрізняльної здатності у процесі використання, та докази, які можуть це засвідчити: 1) факт та тривалість використання знака; 2) територія використання знака; 3) обсяг використання позначення; 4) ступінь відомості позначення; 5) факт реєстрації позначення (схожого позначення) на певній території на ім'я того самого заявника.

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 / В. Березанська // Інтелектуальна власність. – 2007. – № 3. – 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 / В. Березанська // Інтелектуальна власність. – 2007. – № 9. – С. 66.

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

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

⁵ Кашинцева О. Ю. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 / Кашинцева 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 / О. Д. Левічева. – К. : Ін-т інтел. власн. і права, 2006. – 128 с.; Левічева О. Д. Матеріали науково-дослідної роботи / О. Д. Левічева. – К. : ДП «Український інститут промислової власності».

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

⁹ Мельник О. М. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні (цивільно-правовий аспект) : моногр. / 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 : спец. 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 Шевелева Т. Подання заперечення проти реєстрації права на знак для товарів і послуг: дослідження ВОІВ / Тамара Шевелева // Інтелектуальна власність. – 2009. – № 2. – С. 7–9.

¹⁴ Демченко Т. С. Вказана праця. – С. 92.

¹⁵ Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи на знак для товарів і послуг. – С. 89–90 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uipv.org/i_upload/file/metod-rek-tm.pdf

¹⁶ Макаришева Т. Оманливість – стовідсоткова підстава для відмови? / Тетяна Макаришева // Інтелектуальна власність. – 2006. – № 2. – С. 19–22.

¹⁷ Макаришева Т. Вказана праця.

Резюме

Рассомахина О. А. Положення міжнародних договорів щодо підстав для відмови у наданні правової охорони описовим позначенням.

У статті досліджено положення міжнародних договорів, які закріплюють таку підставу для відмови у наданні правової охорони позначенням у якості торговельних марок, як їх описовий характер, генезис розвитку відповідних нормативних положень та механізм їх застосування. Основну увагу приділено відповідним нормам Паризької конвенції з охорони промислової власності, Угоди ТРІПС та спеціальних нормативно-правових актів у даній сфері. За результатами дослідження вироблено відповідні пропозиції та рекомендації до законодавства України з метою удосконалення правозастосовної практики з цього питання.

Ключові слова: торговельна марка, розрізняльна здатність, описовість позначення, набуття прав інтелектуальної власності на торговельну марку, державна реєстрація прав на торговельну марку, набуття позначенням розрізняльної здатності у процесі використання.

Резюме

Рассомахина О. А. Положения международных договоров относительно оснований для отказа в предоставлении правовой охраны описательным обозначениям.

В статье исследованы положения международных договоров, которые закрепляют такое основание для отказа в предоставлении правовой охраны обозначениям в качестве товарных знаков, как их описательный характер, генезис развития соответствующих нормативных положений и механизм их применения. Основное внимание уделено соответствующим нормам Парижской конвенции по охране промышленной собственности, Соглашения ТРИПС и специальных нормативно-правовых актов в данной сфере. В результате исследования выработаны соответствующие предложения и рекомендации к законодательству Украины с целью усовершенствования правоприменительной практики по этому вопросу.

Ключевые слова: товарный знак, различительная способность, описательность обозначения, приобретение прав интеллектуальной собственности на товарный знак, государственная регистрация прав на товарный знак, приобретение обозначением различительной способности в процессе использования.

Summary

Rassomakhina O. The provisions of international agreements as to the grounds of refusal to grant legal protection to descriptive signs.

In the article the provisions of international agreements that contain such grounds for refusal in legal protection of trademark, as their descriptive character, the genesis of the relevant regulations provisions and mechanisms of their application, are examined.

The main attention is given to the relevant provisions of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, the TRIPS Agreement and special legislation in this sphere. As a result of the research, the author makes relevant proposals and recommendations to the laws of Ukraine to improve law enforcement practice on this issue.

Key words: trademark, distinctive character of trademark, descriptiveness of trademark, the acquisition of intellectual property rights to the trademark, the state registration of trademark rights, trademark's acquired distinctiveness through use.