

УДК 347.772

О. А. РАССОМАХІНА

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

ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ У НАДАННІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТОРГОВЕЛЬНИМ МАРКАМ, ЩО Є ОПИСОВИМИ, У ПРАВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, США ТА ДЕЯКИХ ІНШИХ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ

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. Однією зі складових змістовного обсягу критерію розрізняльної здатності є вимога про те, що знак не повинен бути описовим позначенням. Нині в різних нормативно-правових актах спеціального законодавства ми часто бачимо неточності в нормативному визначенні змісту такої підстави для відмови в наданні правової охорони позначенню, як його описовий характер, а у практиці і навіть науковій доктрині – недостатнє розуміння його змісту та порядку застосування. Але в умовах розвитку ринкових відносин та глобалізації міжнародного торговельного простору реалізація прав інтелектуальної власності на торговельні марки має бути належною й забезпечуватися ефективним правовим регулюванням. Тому, варто розглянути та, можливо, частково запозичити досвід та законодавчу практику зарубіжних держав щодо нормативного закріплення та порядку застосування даного критерію, необхідного для набуття та підтримання чинності прав на торговельну марку.

Дослідженню даного критерію охороноздатності торговельних марок присвячено чимало наукових праць, зокрема, С. 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, правовий досвід зарубіжних держав у цій сфері, а також питання, пов'язані з практикою застосування даної підстави для відмови у наданні правової охорони знаку в зарубіжних державах, а також 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 у зарубіжних державах.

Враховуючи те, що міжнародний досвід є не лише взірцем вирішення проблемних питань правозастосовної практики, а й дає змогу зрозуміти витоки реформ, які відбуваються в законодавстві України, а також те, що порівняння права корисно для кращого розуміння та вдосконалення власного національного права, пропонуємо дослідити положення законодавства Європейського Союзу, США та інших зарубіжних держав, 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 і для України з метою удосконалення правозастосовної практики у цій сфері.

Підстави для відмови у наданні правової охорони позначенням, що є описовими, у праві Європейського Союзу. Найважливішими джерелами європейського права у галузі правової охорони торговельних марок є такі нормативно-правові акти Європейського Союзу:

- Директива Європейського Парламенту та Ради «Про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності» від 29 квітня 2004 р. № 2004/48;
- Директива (ЄС) № 2015/2436 Європейського парламенту і Ради від 16 грудня 2015 р. «Про наближення законодавства держав-членів, що стосується торгових марок»;
- Регламент Ради (ЄС) № 207/2009 від 26 лютого 2009 р. «Про торговельну марку Європейського союзу» (кодифікована версія) (зі змінами);

– Регламент Комісії (ЄС) № 2868/95 від 13 грудня 1995 р. «Про імплементацію Регламенту Ради (ЄС) № 40/94 про торговельну марку Спільноти» (зі змінами);

– Регламент (ЄС) № 2015/2424 Європейського парламенту і Ради від 16 грудня 2015 р. про внесення змін Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 «Про торговельну марку Європейського союзу» та Регламенту Комісії (ЄС) № 2868/95 «Про імплементацію Регламенту Ради (ЄС) № 40/94 про торговельну марку Спільноти», і що скасовує норми Регламенту Комісії (ЄС) № 2869/95 у частині стосовно зборів, що підлягають сплаті в Офіс з гармонізації внутрішнього ринку (товарних знаків і промислових зразків)¹³.

Усі вказані в даних нормативно-правових актах підстави для відмови у реєстрації перевіряються окремо одна від одної.

Для отримання правової охорони у якості торговельної марки позначення повинно відповідати вимогам законодавства стосовно форми (або виду) та змісту.

За формою позначення можуть бути словесними, зображувальними та об'ємними, комбінованими. Тепер буде полегшено охорона нетрадиційних, зокрема, звукових, колірних, рухових позначень, для яких з 1 жовтня 2017 р. не потребуватиметься графічного представлення, від такої вимоги відмовилися у зв'язку з останніми змінами до законодавства¹⁴.

Стосовно змісту позначення, воно має бути новим, тобто не повинно бути тотожним чи схожим із комерційними позначеннями, які раніше введені до обороту стосовно тотожних або схожих товарів та послуг. Також позначення має бути оригінальним, тобто повинно ефективно виконувати функцію індивідуалізації товару або послуги, зокрема, позначення не повинно бути позбавленим будь-яких вирізняльних рис, не повинно бути звичайним для повсякденного вжитку, родовим, описовим або оманливим позначенням. Крім того, позначення мають відповідати міжнародним договорам, зокрема Паризькій конвенції про охорону промислової власності, забороняється застосування геральдичних позначень держав, зокрема, гербів та прапорів, емблем міжнародних організацій, офіційних пробірних клейм тощо, позначення не повинно порушувати публічний порядок та норми моралі¹⁵. Також, у зв'язку із новими змінами, застосування власних імен у позначеннях, що заявляються на реєстрацію, дозволено лише для фізичних осіб¹⁶.

Описові позначення належать до групи позначень, які об'єктивно позбавлені розрізняльної здатності¹⁷.

Термін «описовість» вживається на позначення здатності терміна вказувати на характеристики продукту в торгівлі¹⁸. Відмова в наданні правової охорони у якості торговельних марок описовим позначенням у праві ЄС базується на принципі загальнодоступності описових позначень¹⁹.

Слід зазначити, що Офіс Європейського Союзу з інтелектуальної власності (EUIPO) оновив Рекомендації щодо проведення експертизи (далі – Рекомендації), які являють собою загальні вказівки, що роз'яснюють порядок застосування відповідних норм Регламенту (ЄС) № 207/2009²⁰.

Згідно з Рекомендаціями описові торговельні марки – це позначення, зміст яких обмежений наданням інформації про товари та послуги, а саме «зміст яких одразу сприймається відповідним колом суспільства як такий, що надає інформацію про товари та послуги». Для застосування ст. 7 п. 1 підпункт с) Регламенту № 207/2009 необхідно, щоб торговельна марка складалася виключно з описового позначення. Якщо до описового елемента додано додатковий неописовий елемент, тоді позначення не входить до обсягу даної норми.

Описовість позначення може бути підтверджено даними зі словників, прикладами вживання терміна в описовому значенні на Інтернет-сайтах, або ж вона може впливати зі звичайного розуміння цього терміна. Проте, це не означає, що для того, щоб відмовити у правовій охороні, екзаменатору слід посилатися на дані словника. Зокрема, що стосується *складних слів*, адже словники не містять усіх їх комбінацій.

Слова, які належать до спеціальної термінології для позначення відповідних характеристик товарів і послуг, вважаються описовими. У цих випадках не потрібно доводити, що значення цього терміна є очевидним для відповідних споживачів стосовно певних товарів та послуг, достатньо, щоб цей термін використовується в описовій манері.

Наступну категорію описових позначень складають *аббревіатури*. Для відмови таким позначенням у правовій охороні, необхідно не тільки довести, що аббревіатура в дійсності являє собою поєднання термінів, кожен з яких є описовим, має бути доведено, що ця аббревіатура зазвичай використовується або, принаймні, є зрозумілою фахівцями в певній галузі як аббревіатура, яка позначає певні товари або їх характеристики, а не просто використовується лише одним або двома підприємцями для позначення своєї продукції.

Ще одну категорію описових позначень складають ті, описовість яких встановлюється на основі закону. Це стосується всіх зареєстрованих *географічних зазначень*, а також *міжнародних непатентованих назв*, тощо. Для кожного типу та виду позначення, зокрема словесного, виписані відповідні правила застосування та заборони у реєстрації²¹.

Стаття 7 пункт 1 підпункт с) Регламенту № 207/2009 поширюється на позначення, які визначають:

- вид товару або послуги, їх тип або природу (родові терміни);
- якість – хвалебні терміни та природні показники якості товарів, такі як «легкий», «екстра», «свіжий»;
- кількість – одиниці виміру товарів;
- призначення – спосіб, засоби або функції, для яких товар використовується. Це стосується також і приналежності товарів;
- вартість – охоплює різного роду вирази, які характеризують ціну товару;
- географічне походження товару;
- час виробництва товарів або надання послуг;

– інші характеристики товару – будь-яка істотна характеристика товарів і послуг може бути причиною відмови у правовій охороні на основі ст. 7 (1) (с)²².

Зв'язок між знаком і характеристиками товару повинен бути конкретним, прямими і таким, що не потребує подальших роздумів. Стаття 7 (1) (с) не поширюється на натякальні знаки, розпливчасті або непрямі посилання на товари або їх властивості.

Знаку має бути відмовлено у правовій охороні, якщо він носить описовий характер у будь-якій з офіційних мов Європейського співтовариства, незалежно від чисельності населення у відповідній країні.

Інтернет-пошук також є дійсним засобом доказування описовості позначення, зокрема, для нових термінів і жаргонних слів, проте, докази мають ретельно оцінюватися, оскільки Інтернет містить величезну кількість неструктурованої та неперевіреної інформації²³.

Слід зазначити, що погляди фахівців у галузі права інтелектуальної власності ЄС щодо розмежування підстав відмови у наданні правової охорони описовим торговельним маркам, таких як, відсутність будь-якої розрізняльної здатності (ст. 7 пункт 1 підпункт b) Регламенту ЄС №207/2009) та описовість позначення (ст. 7 п. 1 підпункт c) Регламенту ЄС № 207/2009) не є однозначними.

Так, Генеральний адвокат Ф. Г. Якобс вказує, що дані *підстави слід розглядати як незалежні*, проте не всі поділяють цей погляд. Якщо *Суд першої інстанції*, як показує судова практика, *притримується точки зору, що ці критерії*, хоча частково і співпадають, але є *незалежними*, то *Європейський Суд Справедливості*, певним чином *їх ототожнює* (у даному випадку фахівець посилається на два рішення Європейського Суду Справедливості 2000 р. (позначення Trustedlink) і 2002 р. (позначення Eucosool)). Дійсно, термін, що є описовим, майже безумовно позбавлений розрізняльної здатності, проте, *на думку фахівця, дані критерії не слід, ні поєднувати, ні розглядати як абсолютно незалежні* (пп. 51–53)²⁴.

В Україні згідно усталеної практики діє такий підхід, що описові позначення не можуть бути зареєстровані саме на основі абсолютних підстав для відмови в реєстрації, якими є: *відсутність будь-якої відмітної ознаки та/або позначення складається винятково із позначень або зазначень, які можуть слугувати в 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 в реєстрації достатньо наявності однієї із даних абсолютних підстав, хоча дані підстави не є незалежними одна від одної і не виключають одна одну.

А. Хіммельрайх зазначає, що від вимоги про наявність розрізняльної здатності слід відрізнити необхідність зберігати загальнодоступність описових зазначень та позначень для загального користування. *Обидві підстави для відмови у реєстрації є самостійними, не залежать одна від одної*²⁵. Далі фахівець наводить приклад, що 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 позначення²⁶.

Необхідно також провести межу між термінами, які можуть слугувати для визначення різновиду товарів або їх характеристик, та тими, які тільки натякають на такі характеристики, хоча точно не ясно, де провести цю грань. Очевидно, немає чіткої різниці між зазначеннями, які вказують на характеристику товару, та позначеннями, які вказують на неї за допомогою натяку. Немає чіткої грані, коли одне поняття переходить з однієї категорії до іншої, є лише суб'єктивне судження, яке визначає, до якої із протилежних категорій належить термін (пп. 57–58, 61)²⁷.

Існуюча практика показує, що під час вирішення питання про описовість позначення його слід розглядати з трьох точок зору.

По-перше, слід з'ясувати, яким чином термін стосується товару або його характеристики: чим більш об'єктивним та дійсним є зв'язок між терміном та товаром або його характеристикою, тим більше даний термін може вживатися як позначення в торгівлі, і підпадатиме під підставу для відмови в наданні правової охорони на основі ст. 7 пункту 1 підпункту c) Регламенту ЄС № 207/2009; навпаки, чим більше суб'єктивним та уявним є зв'язок між терміном та товаром, тим більш придатним є позначення для реєстрації.

По-друге, слід з'ясувати, яким чином сприймається даний термін: чим більш звичайним, визначеним та практичним є термін, тим легше споживач передбачатиме певну вказівку на характеристику товару, відповідно термін не буде придатним для реєстрації; якщо ж виявити зв'язок між терміном та позначуваною характеристикою складно, підстави для відмови в реєстрації є слабкими.

По-третє, слід враховувати, яке значення має характеристика для продукту, особливо з точки зору споживача. Якщо позначення вказує на характеристику, яка є суттєвою або основною для продукту, або має особливе значення під час вибору продукту споживачем, тоді позначення підпадає під підстави для відмови; якщо існує вказівка на несуттєву або довільну характеристику товару, скоріше за все, підстави для відмови у реєстрації є слабкими (пп. 61–64)²⁸.

У двох рішеннях *щодо торговельних марок, які складаються із комбінації слів*, Суд зробив уточнення, що *торговельною маркою може бути тільки комбінація слів, яка є незвичайною і не лише описовою*²⁹. У попередніх справах Суд встановив, що *неоднозначне позначення не підлягає реєстрації у вигляді торговельної марки вже тоді, коли одне з його значень є описовим*³⁰. Тобто, Суд відмовився від більш широкого тлумачення, якого він дотримувався раніше, під час розгляду питання про реєстрацію в якості торговельної марки позначень, які складаються із словосполучень, які не містяться у словнику³¹.

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 товару³². Таким чином, не зважаючи на те, що це не передбачено як виняток Європейським законодавством, об'ємні позначення, які являють собою форму товару, за наявності певних підстав можуть вважатися такими, що набули розрізняльної здатності у процесі використання.

Положення законодавства деяких зарубіжних країн, у тому числі США, щодо підстав для відмови у наданні правової охорони торговельним маркам. Для отримання правової охорони у якості торговельної марки позначення повинно відповідати вимогам законодавства стосовно форми (або виду) та змісту.

Якщо враховувати досвід США у цій сфері, що є актуальним і для України для кращого розуміння умов та можливостей набуття, у тому числі описовим позначенням розрізняльної здатності у процесі використання, слід зауважити, що товарний знак є самостійним об'єктом права лише за умови виконання основних своїх функцій, що, у свою чергу, передбачає використання торговельної марки у господарському обороті. Відповідно до § 1051 (a) (2) Акта Ленхема 1946 р. заявка на реєстрацію товарного знака має містити дату першого використання товарного знака заявником, дату першого використання товарного знака в комерції, а § 1051 (a) (3) (c) говорить про те, що в заявці заявник має підтвердити, що товарний знак використовується в комерційній діяльності. Адже, якщо він не використовується, вважається, що споживач просто не в змозі ідентифікувати товарний знак з відповідним джерелом походження. Дані норми слід враховувати й під час розробки національного законодавства. У 1984 р. з'явилася поправка про те, що реєстрація товарного знака має відбуватися за умови, що в заявника є «добросовісні наміри використовувати знак у торгівлі між штатами» (§ 1051 (b) (1), (b) (3) (B)), але заявник у такому випадку повинен започаткувати використання товарного знака не пізніше, ніж через шість місяців після подачі заявки, а за наявності поважних причин додають два роки для початку використання товарного знака (§ 1051 (d) (1), (d) (2)). Тобто все йде до того, що власника товарного знака стимулюють використовувати товарний знак.

Хоча більшість країн віддають перевагу реєстраційному способу набуття прав на торговельну марку, що підтверджується й вимогою ВОІВ про те, що одним із основних завдань правової політики у сфері охорони торговельних марок є встановлення охорони торговельних марок лише на основі їх реєстрації, слід усвідомлювати й те, що в деяких випадках, це стосується й України, набуття прав інтелектуальної власності щодо торговельної марки здійснюється на основі використання: це відбувається, зокрема, у разі надання охорони добре відомим маркам та у випадку дії права попереднього користування.

У своєму коментарі до норми ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності Г. Боденхаузен зазначає, що: мета такої норми (*про охорону добре відомих знаків*) – запобігти реєстрації та використанню товарних знаків, здатних викликати змішування з іншим знаком, загальновідомим у країні, де здійснюється реєстрація чи використовується знак, навіть якщо цей загальновідомий знак не охороняється або ще не охороняється в даній країні внаслідок реєстрації, яка би могла правомірно перешкодити реєстрації або використанню спірного знака. Цей автор вважає, що знак може стати загальновідомим у якій-небудь одній країні, ще й до його реєстрації там, а беручи до уваги можливі відгуки на публікацію про нього, ще до його використання у даній країні. Лісабонська конференція 1958 р. відхилила пропозицію, за якою використання загальновідомого знака у країні, де вимагається охорона, не обов'язкове для її надання. Це означає, що держава-учасниця Союзу не зобов'язана охороняти загальновідомі знаки, які не використовуються на її території, але вправі це робити³³. Тобто, відповідно до ст. 6 bis Паризької конвенції охорона добре відомих знаків здійснюється незалежно від їх реєстрації. Але щодо підстави, на основі якої у праволодильця виникають права на торговельну марку в такому випадку, у науковій літературі одностайної думки немає. У правовій доктрині зазвичай виділяють дві підстави набуття прав на торговельні марки, якими є реєстрація або першість у використанні. Відповідно до змісту норми ст. 6 bis (1) Паризької конвенції знаки, визнані загальновідомими, охороняються від реєстрації і використання інших знаків, які являють собою відтворення, імітацію або переклад знака, визнаного загальновідомим, якщо це призведе до виникнення змішування із загальновідомим знаком щодо ідентичних або подібних (споріднених) товарів, для яких використовується загальновідомий знак. Дана норма дає підставу Г. П. Рабець робити висновок про те, що охорона добре відомих знаків відповідно до Паризької конвенції здійснюється без спеціальної реєстрації і відповідно робиться висновок про те, що охорона таких знаків у національному законодавстві держав-учасниць має бути пов'язана не з умовою реєстрації позначення, а з фактом його використання у господарському обороті. Цей автор вбачає у прийнятті компетентним органом позитивного рішення про задоволення заяви про визнання товарного знака добре відомим риси державної реєстрації³⁴. На думку Г. П. Рабець, такий порядок не відповідає нормам Паризької конвенції, адже відповідно до ст. 6 bis загальновідомі знаки охороняються у країнах-учасницях конвенції незалежно від реєстрації, тому відповідно право на загальновідомий знак виникає на підставі факту його широкого інтенсивного використання та отримання таким чином відомості без спеціальної реєстрації навіть в країнах, де вона необхідна³⁵. Таким чином, бачимо, що багато чого залежить від порядку первинного набуття прав на такі знаки, а також, що сам факт використання такого знака входить як обов'язковий елемент до юридичного складу, необхідного для отримання позначенням такого статусу. Згідно з п. 4 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знак

визнається добре відомими на дату, вказану в рішенні адміністративного чи судового органу, відповідно саме з цієї дати він може отримати розширену правову охорону як добре відомий знак, тому, слід вважати, що права на такі позначення набувають в силу відповідного юридичного акту. А використання є однією з фактичних підстав, необхідних для введення в дію всього юридичного складу, необхідного для визнання позначення добре відомим знаком в Україні. Таким чином, дискусія навколо питання про підставу набуття прав на торговельні марки, які визнаються добре відомими, на сьогодні є майже завершеною.

Враховуючи все сказане вище, можна зробити наступні висновки. Відповідно до вимог законодавства Європейського Союзу, для того, щоб позначення вважалось описовим повною мірою, воно має розкривати природу товару, його склад, властивості, які дозволяють ідентифікувати цей товар і визначають вибір цього товару покупцем.

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.

Для того, щоб визнати позначення непридатним для реєстрації в якості торговельної марки, достатньо, щоб позначення було описовим у одній із офіційних мов, що використовується в торгівлі певної держава-члена ЄС.

Дану підставу слід застосовувати, оцінюючи позначення з точки зору споживача, а не об'єкта позначення. Вона застосовується щодо позначення в цілому, а не до окремих його складових. Якщо торговельна марка складається із декількох позначень, описовість має визначатися не лише стосовно кожного окремого елемента, а й стосовно позначення в цілому. Так, якщо торговельна утворюється із словосполучення, описовість має визначатися не лише стосовно кожного окремого слова, а й стосовно словосполучення в цілому. Практика свідчить, що якщо словосполучення в цілому, і кожне слово окремо, мають чіткі семантичні поняття і для їх розуміння споживачу не потрібні ніякі додаткові асоціації, логічні побудови, а висновки щодо таких асоціацій не можуть бути різними, то таке словосполучення не може розглядатися як новостворене, не характерне для прямої мови. Якщо торговельна марка складається із комбінації слів, тоді вона може отримати правову охорону тільки тоді, коли є незвичайною і не лише описовою.

Дана підстава відмови у правовій охороні знаку, так само, як і в Україні, не застосовується, якщо буде доведено, що позначення торговельної марки набуло розрізняльної здатності у процесі використання.

В Україні, згідно з усталеною практикою проведення експертизи, описові позначення не можуть бути зареєстровані на основі абсолютних підстав для відмови у реєстрації, якими є: відсутність будь-якої відмітної ознаки та/або якщо 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 послуг, або інших характеристик товарів або послуг. При цьому, слід зазначити, що для відмови в реєстрації достатньо наявності однієї з абсолютних підстав, хоча дані підстави не є незалежними одна від одної і не виключають одна одну.

У праві Європейського Союзу, так само як і в Україні, також постало питання про розмежування підстав для відмови в охороні описовим позначенням у якості торговельної марки. Від вимог про наявність у позначення будь-якої розрізняльної здатності слід відрізнити необхідність зберігати загальнодоступність описових зазначень та позначень для загального користування. Практика поєднання даних підстав певний період діяла в Німеччині. У цілому, вважається, що обидві підстави для відмови у реєстрації є самостійними, не залежать одна від одної.

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 / Е. А. Ариєвич. – М., 1984. – 23 с.

² Березанська В. Які головні умови охороноздатності позначення, що може використовуватися у якості торговельної марки? Чому загальноновживані 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. : М. М. Богуславского; пер. : Н. Л. Туманова. – 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 Кашинцева О. Ю. Правовая охрана знаков для товаров и услуг в Украине : 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 / 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 Свядоц Ю. И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах / Свядоц Ю. И. – 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 European Union trade mark legal texts [Electronic resource]. – Mode of Access: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/eu-trade-mark-legal-texts>
- ¹⁴ European Trademark Reform: The 10 most relevant changes for Trademark Portfolio Management [Electronic resource]. – Mode of Access: <https://www.dlapiper.com/en/uk/insights/publications/2016/03/10-changes-for-trademark-portfolio-management>
- ¹⁵ Гражданское и торговое право капиталистических государств / Васильев Е.А., Зайцева В. В., Костин А. А. и др.; под ред. Е. А. Васильева. – [3-е изд.] – М.: Междунар. отношения, 1993. – С. 500–501.
- ¹⁶ European Trademark Reform: The 10 most relevant changes for Trademark Portfolio Management [Electronic resource]. – Mode of Access: <https://www.dlapiper.com/en/uk/insights/publications/2016/03/10-changes-for-trademark-portfolio-management>
- ¹⁷ Демченко Т. С. Вказана праця. – С. 73.
- ¹⁸ Opinion of Advocate General Jacobs F.G. 10 April 2003 (1) in Case C-191/01 P OHIM v. Wm. Wrigley Jr Company [Electronic resource]. – Mode of access: <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=en&num=79969589C19010191&do...>
- ¹⁹ Химмельрайх А. Из практики суда Европейских сообществ в области правовой охраны товарных знаков // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – № 9. – 2006. – С. 79–87.
- ²⁰ Guidelines for Examination of European Union Trade Marks in EUIPO, Part B, EXAMINATION, Section 4, Absolute Grounds for Refusal [Electronic resource]. – Mode of Access: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2016/Part-B/04-part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal/part_b_examination_section_4_absolut_e_grounds_for_refusal_en.pdf
- ²¹ Там само. – С. 52–71.
- ²² Там само. – С. 51–52.
- ²³ Там само. – С. 50.
- ²⁴ Opinion of Advocate General Jacobs F.G. 10 April 2003 (1) in Case C-191/01 P OHIM v. Wm. Wrigley Jr Company [Electronic resource]. – Mode of Access: <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=en&num=79969589C19010191&do...>
- ²⁵ Химмельрайх А. Вказана праця. – С. 86.
- ²⁶ Judgment of the Court of Justice of the 4-th of May 1999 in Jointed Cases C-108/97 and C-109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber, Franz Attenberger [Electronic resource]. – Mode of Access: <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=en&num=8000945C19970108&doc...>
- ²⁷ Opinion of Advocate General Jacobs F.G. 10 April 2003 (1) in Case C-191/01 P OHIM v. Wm. Wrigley Jr Company [Electronic resource]. – Mode of Access: <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=en&num=79969589C19010191&do...>
- ²⁸ Там само.
- ²⁹ 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...>
- ³⁰ 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&...>
- ³¹ 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>
- ³² 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...>
- ³³ Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности : комментарий / Боденхаузен Г.; под ред. : Богуславского М. М.; пер. : Туманова Н. Л. – М. : Прогресс, 1977. – С. 107–108.
- ³⁴ Рабец А. П. Вказана праця. – С. 116.
- ³⁵ Там само. – С. 117.

Резюме

Рассомахіна О. А. Підстави для відмови у наданні правової охорони торговельним маркам, що є описовими, у праві Європейського Союзу, США та деяких інших зарубіжних держав.

У статті досліджено положення законодавства Європейського Союзу, США та інших зарубіжних держав, які закріплюють таку підставу для відмови у наданні правової охорони позначенням у якості торговельних марок, як їх описовий характер, генезис розвитку відповідних нормативних положень. За результатами дослідження вироблено відповідні доктринальні положення, а також пропозиції та рекомендації й для України з метою удосконалення правозастосовної практики у даній сфері.

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

Рассомахіна О. А. Основания для отказа в предоставлении правовой охраны описательным товарным знакам в праве Европейского Союза, США и некоторых других зарубежных государств.

В статье исследованы положения законодательства Европейского Союза, США и других зарубежных государств, в которых закреплено такое основание для отказа в предоставлении правовой охраны обозначениям в качестве товарных знаков, как их описательный характер, генезис развития соответствующих нормативных положений. В результате исследования разрабо-

таны соответствующие доктринальные положения, а также предложения и рекомендации и для Украины с целью усовершенствования правоприменительной практики в данной сфере.

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. Grounds for refusal to grant legal protection to a sign, that is descriptive, in law of the European Union, USA and some other foreign states.

In the article author makes research of legislation of the European Union, USA and some other foreign states that determine grounds for refusal to grant legal protection to trademark, that is descriptive, genesis of development of these normative provisions. As a result of the research, the author formulates some new doctrinal provisions and makes certain propositions and recommendations that will be important for Ukraine with the aim to improve legal practice in this field.

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.

УДК 347.7

Р. В. БУДКА

Руслан Володимирович Будка, аспірант Київського університету права НАН України

ОСНОВНІ ПІДХОДИ В ДОСЛІДЖЕННІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

В українській науці права інтелектуальної власності є певні дослідження, присвячені зближенню законодавства України із правом Європейського Союзу, зокрема, із *acquis communautaires* ЄС (правовою спадщиною), яка включає законодавчий масив органів ЄС та його адміністративних і судових органів. Разом із тим існують лише спорадичні спроби дослідження забезпечення права інтелектуальної власності окремих країн ЄС. Хоча як країни колишнього «соціалістичного табору» дослідження національних правових систем становить інтерес для розвитку права інтелектуальної власності України. Адже цей досвід є позитивний щодо охорони права інтелектуальної власності, оскільки він доволі ефективний, і порушення цих прав є порівняно меншим, ніж в Україні.

Ця стаття спрямована на заповнення прогалини у дослідженні права інтелектуальної власності Чеської Республіки. Її **мета** – здійснити огляд основних доктрин у чеському праві інтелектуальної власності, зокрема патентного права, авторського права, промислових зразків, торгових марок тощо.

Для аналізу основних теоретичних підходів до права інтелектуальної власності тут буде розкрито його місце у системі права Чехії, особливості доктринального тлумачення патентного, авторського права та інших об'єктів інтелектуальної власності. Також коротко буде висвітлено особливості верховенство права Європейського Союзу стосовно чеського права інтелектуальної власності.

Місце права інтелектуальної власності у системі права Чеської Республіки. Цей огляд слід розпочати з того, що право інтелектуальної власності (*pravo duševního vlastnictví*) у чеському праві розглядається як елемент прав людини та цивільного права. Це має ключове значення для вирішення наукових спорів щодо джерел окремих інститутів права інтелектуальної власності як комплексного правового інституту (підгалузі). Загалом прийнято вважати, що згідно із Конвенцією про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності 1967 р. до об'єктів права інтелектуальної власності належать: 1) літературні, художні та наукові твори; 2) виконання, фонограми та мовлення; 3) винаходи в усіх видах людської діяльності; 4) наукові відкриття; 5) промислові зразки; 6) знаки та комерційні назви й зазначення; 7) охорони від недобросовісної конкуренції; 8) всі інші права, що виникають внаслідок інтелектуальної діяльності в галузях промисловості, науки, літератури та мистецтва.

Право інтелектуальної власності у чеській науці виводиться із конституційних гарантій прав людини, закладених у Хартії основних прав і свобод. І. Телец зазначає, що у Хартію закладена доктрина природних прав людини, відповідно до якої держава несе обов'язок захисту права інтелектуальної власності як форми прояву людської особистості, результатів її творчої діяльності. Науковець наголошує при цьому, що йдеться «про виконання правового обов'язку»¹. Такі правила базуються на постулаті, що природні права не залежать від форми їх вираження у позитивному праві, зокрема у законодавстві чи судових рішеннях². З урахуванням досягнень науки та судової практики вважається, що законодавство покликано охороняти права інтелектуальної власності та визначати якомога ширше коло засобів їх правового захисту. З моральної точки зору права інтелектуальної власності мають характер законних прав монополії. Така природна монополія творця