

**О. А. РАССОМАХІНА**

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

**ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПІДСТАВ ДЛЯ ВІДМОВИ У РЕЄСТРАЦІЇ ЯК ЗНАКА ПОЗНАЧЕННЯ, ЩО Є ОПИСОВИМ, В УКРАЇНІ**

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 позначення. Однією зі складових критерію розрізняльної здатності є вимога про те, що знак не повинен бути описовим позначенням. Сьогодні у правозастосовній практиці патентного відомства України ми інколи зустрічаємо суперечливі та не зовсім справедливі, з точки зору заявника, рішення експертизи про відмову у реєстрації позначення як знака, якщо воно є описовим, тому ми доходимо висновку про те, що на практиці зустрічається недостатнє розуміння змісту та порядку застосування даної підстави для відмови у реєстрації позначення у якості торговельної марки. Але в умовах розвитку ринкових відносин та глобалізації міжнародного торговельного простору реалізація прав інтелектуальної власності на торговельні марки має бути належною і забезпечуватися ефективним правовим регулюванням. Тому варто провести невелике дослідження вітчизняної правозастосовної практики, адміністративної та судової, щодо порядку застосування такої підстави для відмови у правовій охороні знака, як описовість позначення, з метою вироблення в результаті дослідження відповідних пропозицій та рекомендацій, якщо це буде доцільно, для удосконалення законодавства України у цій сфері.

Дослідженню даного критерію охороноздатності торговельної марки присвячено чимало наукових праць, зокрема, Є. А. Арієвича<sup>1</sup>, В. І. Березанської<sup>2</sup>, Г. Боденхаузена<sup>3</sup>, Т. С. Демченко<sup>4</sup>, О. Ю. Кашинцевої<sup>5</sup>, І. Ю. Кожарської<sup>6</sup>, О. Д. Левічевої<sup>7</sup>, Т. С. Макаришевої<sup>8</sup>, О. М. Мельник<sup>9</sup>, Г. П. Рабець<sup>10</sup>, Ю. І. Свядосца<sup>11</sup>, А. А. Шестимірова<sup>12</sup> та інших. Разом із тим недостатньо дослідженими залишаються питання, пов'язані з практикою застосування даної підстави для відмови у наданні правової охорони знаку в Україні та зарубіжних державах, а також щодо 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 генезис правозастосовної практики щодо застосування даного критерію охороноздатності торговельних марок в Україні, її стан на сьогодні в цілому і виробити в результаті дослідження відповідних пропозицій та рекомендацій до законодавства України з цього питання.

*Вітчизняна адміністративна практика застосування підстав для відмови у реєстрації як знака позначенням, що є описовими.* Йдеться про опорування відмови у реєстрації позначень «Жильє в кредит» (2006 р.), «Стружка рибна» (2007 р.) «Фрукти по-турецьки» (2008 р.) тощо, в Апеляційній палаті Державного департаменту інтелектуальної власності шляхом подання відповідних заперечень.

Так, у червні 2006 р. колегія Апеляційної палати розглянула *заперечення заявника проти рішення Держдепартаменту про відхилення заявки на словесне позначення «ЖИЛЬЄ В КРЕДИТ»* відносно послуг 36 класу МКТП: страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю. Відповідно до матеріалів заявки на підставі висновку закладу експертизи Держдепартаментом було прийнято рішення про відхилення заявки на знак для товарів і послуг «ЖИЛЬЄ В КРЕДИТ» згідно з п. 2 ст. 6 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», враховуючи, зокрема, що: для послуг 36 класу «кредитно-грошові операції» позначення складається лише з даних, що є описовими при використанні у зв'язку із зазначеними послугами, оскільки вказує на певний вид послуг: «кредит – надання цінностей (грошей, товарів) у борг» та їх призначення «житло»<sup>13</sup>. Слід зазначати, що у даній справі *описовість позначення не була єдиною підставою для відмови у правовій охороні, а поєднувався із такими підставами, як відсутність розрізняльної здатності та оманливість позначення.*

Розглянемо більш детально аргументи сторін стосовно описовості даного позначення. Апелянт, заперечуючи проти рішення про відхилення заявки на знак «ЖИЛЬЄ В КРЕДИТ», зазначає, що *заявлене позначення є новоствореним словосполученням, не характерним для прямої природної мови.* Розрізняльну здатність заявленого позначення не слід розглядати як набір окремих термінів. Милозвучне поєднання іменників «ЖИЛЬЄ», «КРЕДИТ» та прийменника «В» надає позначенню якісно новий рівень сприйняття його складових елементів. Словосполучення «ЖИЛЬЄ В КРЕДИТ» – це гасло, за яким споживач розуміє цілу низку послуг, які надає заявник під цим позначенням. Апелянт вважає, що для того, щоб споживач сформулював описову характеристику заявленого позначення стосовно послуг 36 класу МКТП, потрібні додаткові асоціації, логічні побудови, причому висновки щодо таких асоціацій можуть бути різними. Апелянт також вказує, що у 2002 р. він розробив програму «Жильє в кредит», яка стосувалася низки послуг щодо отримання клієнтами прав власності на нерухомість. Для реалізації цієї програми було створено підприємство ТОВ «Перша лізин-

гова контора», партнером якого обрано банк ЗАТ КБ «ПриватБанк». Для підтвердження набуття розрізняльної здатності позначенням «ЖИЛЬЕ В КРЕДИТ» у зв'язку з використанням апелянтом було надано таку інформацію: 1) у 2002 р. заявник розробив програму «Жилье в кредит», яка стосувалася низки послуг щодо отримання клієнтами прав власності на нерухомість; 2) для реалізації цієї програми було створено підприємство ТОВ «Перша лізингова контора»; 3) програма передбачає створення окремих підприємств для її реалізації. Це підтверджує «Договір про спільне обслуговування клієнтів» між ЗАТ КБ «ПриватБанк» та ТОВ «Перша лізингова контора»; 4) копії сторінок газети «Аviso» (м. Дніпропетровськ) № 12, 2005; № 26 від 5 липня 2005 р. та журналу «Недвижимость в движении» (м. Дніпропетровськ) №12 від 30 березня 2005 р., № 22 від 8 червня 2005 р., № 24 від 22 червня 2005 р., № 32 від 17 серпня 2005 року<sup>14</sup>.

Колегія Апеляційної палати вважає, що позначення «ЖИЛЬЕ В КРЕДИТ» вказує на певний вид послуг та їх призначення, тобто є описовим при використанні у зв'язку із заявленими послугами, враховуючи наступне. Словосполучення «ЖИЛЬЕ В КРЕДИТ» поєднує у собі низку послуг, які надаються при отриманні житла у кредит. До них можна віднести експертизу і страхування нерухомості, взаємини щодо фінансування між банком та клієнтом, кредитно-грошові операції при придбанні майна тощо. У довідниках надається таке значення слів, що складають заявлене позначення. Кредит – предоставление в долг на определенный срок товаров или денежных средств (Современный словарь иностранных слов. – М.: Русский язык, 1999). Жилье – место, где живут люди, жилище (Большой толковый словарь русского языка / под ред. С. А. Кузнецова. – СПб.: Норит, 2000). Тобто, якщо позначення вказує на певний вид послуг та їх призначення, воно є описовим при використанні у зв'язку із заявленими послугами<sup>15</sup>.

Колегія Апеляційної палати не може також погодитися з твердженням апелянта, що заявлене позначення «ЖИЛЬЕ В КРЕДИТ» є новоствореним словосполученням, не характерним для прямої природної мови, оскільки як саме словосполучення, так і три окремих слова мають чіткі семантичні поняття і для їх розуміння не потрібні ніякі додаткові асоціації та логічні побудови, а висновки щодо таких асоціацій не можуть бути різними<sup>16</sup>. Колегія Апеляційної палати констатувала, що надані матеріали не підтверджують набуття розрізняльної здатності позначенням «ЖИЛЬЕ В КРЕДИТ» через використання. За результатами розгляду заперечення колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення «ЖИЛЬЕ В КРЕДИТ» не відповідає умовам надання правової охорони і відмовила заявнику у задоволенні заперечення<sup>17</sup>.

У січні 2007 р. колегія Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності розглянула заперечення проти рішення Держдепартаменту про відмову в реєстрації знака «Стружка рибна». Відповідно до висновку закладу експертизи заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки, зокрема: для товарів 29 класу, які входять до узагальнюючих понять «риба» та «морепродукти», і всіх послуг 35 класу, пов'язаних із введенням цих товарів у цивільний оборот, складається лише з даних, що є описовими при використанні вищезазначених товарів і послуг: «стружка» – вид (різновид) і спосіб приготування товару («стружка» – відходи у вигляді тонких стрічок або частинок неправильної форми); «рибна» – його склад і властивості (виготовлена з риби). Слід зазначити, що у даній справі описовість не була єдиною підставою для відмови у наданні правової охорони, а поєднувалася із такою підставою як *оманливість позначення* (для всіх інших товарів 29 класу МКТП)<sup>18</sup>.

Розглянемо більш детально аргументи сторін стосовно описовості даного позначення. У своєму запереченні проти відмови у реєстрації знака «Стружка рибна» апелянт зазначає, що слово «стружка», відповідно до тлумачних словників, не є видом (різновидом) товару або способом приготування товару. Це слово застосовується лише для будівельних матеріалів, тому у даному випадку заявлене позначення є фантазійним. Апелянт вказав, що товар, який маркується заявленим позначенням, вже відомий на території України внаслідок його широкого використання. Крім того, апелянт наполягав, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності завдяки його тривалому використанню<sup>19</sup>.

Колегія Апеляційної палати, вивчивши та проаналізувавши аргументацію сторін, встановила наступне. У Великому тлумачному словнику сучасної української мови зазначено, що «стружка» – це відходи у вигляді тонких стрічок або частинок неправильної форми, що утворюються під час стругання деревини, різання матеріалу тощо. Стругати – знімати стружку з поверхні дерева, металу тощо яким-небудь різальним інструментом; нарізати тонкими вузькими пластинками; зрізати, знімати що-небудь<sup>20</sup>. Російські джерела дають наступні визначення: стружка – тонкая узкая спиралеобразная лента дерева, металла и т.п., образующаяся при обработке их поверхности строганием (Т. Ф. Ефремова. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. – М.: Русский язык, 2000). Строгать – срезывать стружки. Строгать доску, олений рог, сандал, резать на мелкие стружки. Строгать капусту. Мерзлую рыбу стружат ножом, иногда и мясо (Толковый словарь В. Даля)<sup>21</sup>. Як виявилось, слово «стружка» зустрічається у поєднанні з різними речами або продуктами, які стругають або ріжуть на дрібні частини неправильної форми: металева стружка, дерев'яна стружка, шоколадна стружка, кокосова стружка, м'ясна стружка, масляна стружка, кальмар-стружка. Слово «стружка» використовується і у поєднанні з таким продуктом, як риба: «Мороженную рыбу строгают ножом, получая тонкую стружку» (Кухня народов Севера); «Стружка рибна з філе рибного в олії» (ТУ У 15.2-25387572.001-2001); «Комплект оборудования для производства рыбной стружки» (предприятие «ООО Тронка-Агротек»); «...та рибна стружка без жодних ознак виробництва...» (Общественно-политическая газета «Антенна»); «Стружка рибна виготовляється з натурального продукту» (ПП «Бомонд») тощо (мережа Інтернет)<sup>22</sup>. Виходячи з наведеного, колегія Апеляційної палати констатувала, що словосполучення «стружка рибна» не є фантазійним, а означає постругану, порізану або подрібнену рибу. Словосполучення має чітку семантику, тобто певне смис-

лове значення і для його розуміння не потрібні ніякі додаткові асоціації, логічні побудови, і тому висновки щодо його сприйняття не можуть бути різними, тому воно не є фантазійним. Стосовно наданих апелянтом доказів набуття розрізняльної здатності заявленим позначенням, колегія Апеляційної палати констатувала, що представлені матеріали не підтверджують набуття розрізняльної здатності позначенням «Стружка рибна» через використання щодо заявлених товарів 29 класу, а навпаки посилюють аргументацію висновку щодо описового характеру словесного позначення «Стружка рибна». Таким чином, у даному випадку бачимо приклад використання неналежних доказів для підтвердження набуття даним позначенням розрізняльної здатності у процесі використання (серед представлених матеріалів були в основному технічні умови та паспорти, необхідні для виробництва даної продукції, рекламні матеріали).

За результатами розгляду заперечення колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення «Стружка рибна» не відповідає умовам надання правової охорони відносно товарів 29 класу та послуг 35 класу МКТП, що пов'язані із введенням цих товарів в цивільний оборот, і прийняла рішення про відмову у задоволенні заперечення та залишила рішення Держдепартаменту про відмову у реєстрації знака «Стружка рибна» чинним<sup>23</sup>.

У квітні 2008 р. в Апеляційній палаті Державного департаменту інтелектуальної власності розглядалося заперечення проти рішення Державного департаменту інтелектуальної власності про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ФРУКТИ ПО-ТУРЕЦЬКИ» для товарів 29 класу МКТП: арахіс оброблений; боби законсервовані; варення; горіхи оброблені; горох законсервований; гриби законсервовані; гумос (паста з гороху пуг); деруни; джеми; екстракти харчові з водоростей; желатина харчова; желе харчові; жир кокосовий; журавлинний (клюквовий) соус; заморожені фрукти; ізюм (родзинки); імбирний джем; йогурт; капуста квашена; картопля хрустка; картопляні кришеники (хрусткі); картопляні пластівці; кефір; кокосова олія; коксові горіхи сухі; крокети; кукурудзяна олія; кунжутова олія; курага; мармелад; масло арахісове; масло какао; ... яблучне пюре, а також усіх послуг 35 класу.

Заявлене комбіноване позначення складається зі словесного і зображувального елементів, при цьому словесний елемент «фрукти по-турецьки» виконане звичайним шрифтом великими літерами кирилицею та вміщено в рамку оригінальної форми. Слід зазначити, що даному позначенню було відмовлено у реєстрації на декількох підставах: оманливість позначення щодо частини заявлених товарів 29 класу МКТП, а також схожість позначення до ступеня змішування із раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг «Фрукты по-турецки Santa Vita» щодо частини заявлених товарів 29 класу МКТП та усіх послуг 35 класу. У даній справі колегія Апеляційної палати встановила, що словесна частина заявленого позначення є описовою щодо товарів, які охоплюються родовим поняттям «фрукти», оскільки в словосполучення «фрукти по-турецьки» має чітку семантику, тобто певне смислове значення і для його розуміння звичайному споживачу не потрібні додаткові асоціації, логічні побудови, тому висновки щодо його сприйняття не можуть бути різними<sup>24</sup>.

Розглянемо більш детально аргументи сторін стосовно описовості словесної частини даного позначення. Слід зазначити, що у даній справі апелянт намагався використати даний критерій для відмови у реєстрації у якості аргументу на користь реєстрації знака.

Апелянт у заяві про реєстрацію знака та запереченні проти рішення про відмову у реєстрації знака «ФРУКТИ ПО-ТУРЕЦЬКИ», усвідомлюючи, що позначення може не отримати правову охорону стосовно товарів і послуг, перелічених у заяві, зазначив, що «ФРУКТИ ПО-ТУРЕЦЬКИ» – це *штучне словосполучення, яке має асоціативний зв'язок зі східними казками, східними солодощами*, звичаєм побуту у країні Туреччина. Апелянт просить задовольнити заперечення та відмінити рішення ДДІВ.

Колегія Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності перевірила позначення «ФРУКТИ ПО-ТУРЕЦЬКИ» щодо наявності підстав для відмови у правовій охороні, зокрема, встановлених п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», з урахуванням п. 4.3. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Стосовно описовості словесної частини позначення колегія Апеляційної палати встановила, що словесна частина заявленого позначення є описовою щодо товарів, які охоплюються родовим поняттям «фрукти»<sup>25</sup>.

Існують й інші приклади. Відповідно до міжнародної реєстрації № 822134 зі словом *POPCORN* був зареєстрований виконаний стандартними літерами словесний товарний знак «*POPCORN, INDIANA*» для товарів і послуг 30 і 35 класів МКТП, пов'язаних з виробництвом і поширенням попкорну! («30 – Popped popcorn, flavored popped popcorn, candy coated popcorn, caramel-coated popcorn; chocolate-coated popcorn, processed unpopped popcorn; unpopped popcorn. 35 – Retail store services featuring popcorn, computerized online retail services in the field of popcorn, telephone order services in the field of popcorn»). Виникає запитання, чи є дане позначення описовим або оманливим відповідно до ст. 6 Закону?<sup>26</sup>

Також Апеляційна палата задовольнила заперечення заявника та відмінила рішення про відмову у реєстрації позначення *ЛЬВІВСЬКЕ*, заявленого на реєстрацію, зокрема, для товару 32 класу МКТП «пиво». Підставою для відмови у реєстрації стало те, що позначення вказує на географічне місце виготовлення товарів та надання послуг; Львівське (від назви міста Львів, обласного центру Львівської області). Апелянт наводив такі аргументи на користь реєстрації позначення: 1) позначення походить від частини фірмового найменування апелянта; 2) подано на реєстрацію від юридичної особи, яка знаходиться у м. Львові; 3) є не прямою вказівкою міста Львів, а прикметником «Львівське», який може асоціюватися із певними якістьми товару чи послуги; 4) заявлене позначення набуло розрізняльної здатності внаслідок використання протягом тривалого часу. Апеляційна палата зауважила, що, хоча семантичне значення прикметника «Львівське» є

описовим, під час реєстрації позначення відповідно до ст. 6 *quinquies* C (1) Паризької конвенції необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість використання знака до дати подання заявки. Тому слід враховувати, що апелянт – ВАТ «Львівська броварня» має давню історію, Львівська пивоварня створена у 1715 р., була відома в Австро-Угорській імперії та в радянські часи. Нині є лідером Західного регіону, активно просуває свою продукцію на ринку, що підтверджується матеріалами маркетингових досліджень, які містять показники споживання пива, дані про його відомість певним верствам населення, аналіз показників споживання, обсяги реалізації продукції. Крім того, апелянт є власником двох комбінованих знаків зі словесним елементом «Львівське» № 27103 та № 27105<sup>27</sup>.

Інші, протилежні, приклади. Апеляційна палата не задовольнила заперечення проти рішення про відмову у реєстрації позначення *ЯСЧНИЙ* щодо зазначених у заявці товарів 3 класу МКТП. Однією із підстав для відмови у наданні правової охорони було те, що позначення визнано описовим при використанні щодо зазначених у заявці товарів, оскільки вказує на певну складову («яєчний» – такий, що має у своєму складі яйце)<sup>28</sup>.

За твердженням апелянта, дане позначення є фантазійним для всіх зазначених товарів, при цьому немає значення – «використовується сировина «яйце» як складова частина миючого засобу чи ні, тому що функцією цього товару є миття та прання будь-яких предметів і поверхонь. Сировина «яйце» не має миючих властивостей та ніяким чином не асоціюється з ними».

На думку Апеляційної палати, якщо описове позначення вказує на якусь складову, то цілком можливим буде виникнення у споживача враження щодо наявності цієї складової (компонента) у товарах, маркованих таким позначенням. У косметичній продукції, зокрема, для виготовлення шампунів, широко застосовуються рецепти народної медицини з використанням яєчного жовтка, відомі з давніх часів як засоби лікування й догляду за волоссям і шкірою голови. Тому, враховуючи корисні, а не «миючі» властивості цієї сировини, споживач може припустити наявність складової «яєчний» у товарах «миючі засоби, миючі препарати; шампуні», що марковані даним позначенням. Косметичні товари належать до товарів короткострокового вжитку, тому частота звернення споживачів до цих товарів є достатньо високою, відповідно уважність споживачів до маркування таких товарів знижується, а в результаті зростає вірогідність сплутування знаків, якими вони маркуються<sup>29</sup>.

Також Апеляційна палата не задовольнила заперечення проти рішення про відмову у реєстрації позначення *COTTON BELT* для частини товарів 25 класу МКТП (а саме: «пояси»). Заявлене позначення складається лише з даних, що є описовими при використанні щодо зазначених товарів, бо вказує на вид (пояс) та властивості (бавовняний) товарів і є оманливим для інших товарів 25 класу та всіх інших товарів 18 класу МКТП (п. 2 ст. 6 Закону). Апеляційна палата не задовольнила заперечення проти рішення про відмову у реєстрації позначення *Херес Крепкий сухий*. Рішення про відмову ґрунтувалося, зокрема, на такій підставі: для товарів 33 класу МКТП («вина (херес)»): 1) не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок використання заявником; 2) складається лише з даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів, вказує на певний вид товару (херес – сорт міцного виноградного вина) та певні властивості (міцний – вино, насичене та збагачене спиртом, сухий – вино з недостатньою кількістю цукру). Для решти товарів позначення визнано оманливим<sup>30</sup>.

Таким чином, вітчизняна адміністративна практика свідчить, що позначення, які є описовими, отримують відмову у реєстрації на основі таких підстав: відсутність розрізняльної здатності та/або описовість. Інколи такі підстави поєднуються з іншими підставами: схожість позначень до ступеня змішування, оманливість позначення. Описове позначення може отримати правову охорону за умови набуття ним розрізняльної здатності у процесі тривалого використання до дати подання заявки, що має бути доведено відповідними доказами у процедурі реєстрації прав на торговельну марку. Із аналізу даних справ видно, що заявники не завжди можуть правильно обґрунтувати свої доводи на користь реєстрації знака, не завжди використовують належні докази для підтвердження певних фактів.

Вітчизняна судова практика застосування підстав для відмови у реєстрації як знака позначень, що є описовими. Йдеться про справи щодо правомірності реєстрації позначень «Jackpot»/«ДЖЕКПОТ», «ЗОЛОТОЙ УС», «ЗОЛОТО» тощо.

Слід зазначити, що в Україні однією із категорій судових спорів є справи про визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку на підставі невідповідності позначення умовам надання правової охорони. Найбільшу категорію справ становлять справи про визнання свідоцтва недійсним на підставі тотожності/схожості торговельних марок до ступеня змішування. Кількість судових експертиз торговельних марок постійно збільшується і в Україні. Зазвичай, у таких випадках висновок судової експертизи є протилежним висновку кваліфікованої експертизи знаків<sup>31</sup>.

При цьому кількість виявлених торговельних марок, на які поширюється така підстава для відмови у наданні правової охорони, як описовість при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг за роками становить: у 2004 р. – 1, у 2005 р. – 1, у 2006 р. – 5, у 2007 р. – 1. Ці ж статистичні дані свідчать, що дана підстава посідає третє місце за кількістю застосування у випадку відмови у наданні правової охорони після таких, як тотожність або схожість до ступеня змішування із раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для тих самих або споріднених з ними товарів і послуг; оманливі позначення або такі, що можуть ввести в оману<sup>32</sup>.

Так, у справі про правомірність реєстрації знаків, яка виникла між ТОВ «МакБет», ТОВ «Порив» та Лотрад корпорейшн стосовно неправомірності реєстрації знаків «Jackpot» та «ДЖЕКПОТ» щодо послуг 35,

41 класу МКТП було встановлено, що дані позначення є описовими і загальнозживаними термінами. Стосовно послуг 41 класу МКТП влаштування лотерей та ігор на гроші у сфері розваг такі позначення характеризують певні достоїнства послуг, а саме – можливість отримання дуже великого виграшу. Тобто, ці слова у даному контексті можна розглядати як такі, що несуть певний хвалебний характер; ці слова є такими, що являють собою загальнозживаний термін у галузях застосування послуг влаштування лотерей та ігор на гроші<sup>33</sup>.

У справі про заборону ввезення на територію України, використання та розповсюдження товарного знака, компенсацію матеріальних збитків, яка виникла між ТОВ «ФЛОРА-ФАРМ» та ТОВ «СоюзМедІмпорт» було поставлено під сумнів охороноздатність словесного знака «Золотой ус» для 3, 5, 30 класу МКТП (різноманітні косметичні засоби, тонізуючі, біологічно активні добавки). Дана справа викликає низку зауважень як процесуального характеру, так і щодо змісту позначення «Золотой ус»: 1. Саме свідоцтво на знак «Золотой ус» було видане без дотримання строку для подачі заяви про пріоритет з боку заінтересованої особи. 2. Постало питання про те, який документ підтверджує права ліцензіата виступати від імені власника свідоцтва. Відповідач наполягав, що тільки у договорі може бути визначено обсяг прав, які передаються ліцензіату – п. 6 ст. 1109 ЦК України. Оскільки позивач діє на підставі виключної ліцензії, він мав подати до суду як доказ, що посвідчує його повноваження, ліцензійний договір чи ліцензію як окремий документ, натомість позивач подав копію рішення ДДІВ про внесення змін до Реєстру у зв'язку з видачею ліцензії, проте конкретний обсяг прав, який має позивач, там звичайно не зазначений. Суд прийняв рішення про вжиття заходів щодо забезпечення позову, не вимагаючи від позивача відповідного ліцензійного договору (ліцензії). 3. У довідці Державної митної служби про внесення товару, що містить об'єкт інтелектуальної власності, до реєстру Держмитслужби від 25 липня 2006 р. вказано, що комерційною назвою товару, який містить об'єкт інтелектуальної назви, є Крем-бальзам для тіла «Золотой ус», а назвою товару згідно з УКТЗЕД є продукція хімічної та пов'язаної з нею галуззю промисловості, ... косметичні препарати, крім лікарських препаратів... А відповідно до переліку товарів для 5 МКТП класу знак було зареєстровано ще й для бальзамів лікувальних. Продукція відповідно відноситься до лікувальних бальзамів, тобто лікарських косметичних засобів (Закон України «Про лікарські засоби» від 4 квітня 1996 р.). 4. У даному випадку слід було довести, що на упаковці з бальзамом використано знак для товарів і послуг «Золотой ус». Постало питання про охороноздатність позначення «Золотой ус» у якості товарного знака. Відповідно до експертного висновку № 25 Науково-дослідного центру судової експертизи з питань ІВ від 26 травня 2006 р. було встановлено, що у даному випадку словесне позначення «золотой ус» служить для зазначення призначення та лікувальної властивості товару, для якого застосовується дана упаковка, а такі позначення вважаються описовими, тому таке позначення не може виконувати основну функцію – ідентифікувати товари. Проте даний висновок не був покладено в основу судового рішення у даній справі.

Зокрема, у 2007 р. висновком судової експертизи встановлено, що позначення *ЗОЛОТО* для послуг 35 класу МКТП «розміщування в одному місці, на користь іншим особам, різноманітних ювелірних виробів, товарів з дорогоцінних металів або покритих ними, золотих і срібних виробів, прикрас та переліку надаваних послуг, що дозволяє споживачам зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари...» є описовим для ювелірної галузі<sup>34</sup>.

Є й інші приклади, справи, у яких спірні позначення було визнано охороноздатними, зокрема, знаки «*Поляна квасова*» для 5, 32, 41 класів МКТП<sup>35</sup>, *об'ємне (тривимірне) позначення, що включає шестигранний пакет білого кольору у формі прямокутного паралелепіпеда з розміщеними на ньому зображувальними елементами та написами «Вінніфрут»* (упаковка), для товарів 32, 35 класів МКТП<sup>36</sup>.

Наведені дані свідчать, що вітчизняна адміністративна та судова практика застосування такої підстави для відмови у наданні правової охорони позначенням, як описовість позначення, є порівняно не настільки численною, але достатньо деталізованою для вироблення відповідних правил застосування даної підстави для відмови у правовій охороні і врахування відповідного досвіду у національній науковій доктрині.

Отже, можемо зробити висновок, що у даній статті досліджено особливості вітчизняної правозастосовної практики щодо застосування такої підстави для відмови у наданні правової охорони торговельним маркам, як описовість позначення, а також досвід доведення набуття розрізняльної здатності такими позначеннями у процесі використання та його врахування під час національної реєстрації та у відповідних судових справах.

Описові торговельні марки – це позначення, що описують товар або послугу, тобто вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, географічне походження і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг. Для того, щоб позначення вважалось описовим повною мірою, воно повинно 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. Тому слід розширити і доповнити зміст законодавства з цього питання.

Так, 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.

На основі досліджених джерел інформації нами запропоновано наступні рекомендації щодо застосування підстав для відмови у реєстрації як торговельної марки позначень, що є описовими: 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 чи 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. Така підстава не застосовується, якщо буде доведено, що позначення торговельної марки набуло розрізняльної здатності у процесі використання.

Практика свідчить, що дана підстава для відмови у правовій охороні застосовується щодо позначення в цілому, а не до окремих його складових. Якщо торговельна марка складається із декількох позначень, описовість має визначатися не тільки стосовно кожного окремого елемента, а й стосовно позначення в цілому. Так, якщо торговельна марка утворюється зі словосполучення, описовість має визначатися не тільки стосовно кожного окремого слова, а й стосовно словосполучення в цілому. Якщо словосполучення в цілому і кожне його 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, тому воно не матиме розрізняльної здатності. Якщо торговельна марка складається із комбінації слів, вона може отримати правову охорону тільки тоді, коли є незвичайною і не лише описовою.

<sup>1</sup> *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.

<sup>2</sup> *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 торговельної 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.

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

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

<sup>5</sup> *Кашинцева О. Ю.* Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 / Оксана Юрїївна Кашинцева. – К., 2000. – 198 с.

<sup>6</sup> *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.

<sup>7</sup> *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».

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

<sup>9</sup> *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.

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

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

<sup>12</sup> *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.

<sup>13</sup> *Березанська В.* За результатами роботи Апеляційної палати ДДІВ / Вероніка Березанська // Інтелектуальна власність. – 2006. – № 10. – С. 45–46.

<sup>14</sup> Там само. – С. 46–47.

<sup>15</sup> Там само.

<sup>16</sup> Там само.

<sup>17</sup> Там само. – С. 47.

<sup>18</sup> *Шатова І.* За результатами роботи Апеляційної палати ДДІВ / І. Шатова, В. Березанська // Інтелектуальна власність. – 2007. – № 5. – С. 42.

<sup>19</sup> Там само. – С. 42 – 44.

<sup>20</sup> Великий плумачний словник сучасної української мови : [250 000 слів] / уклад. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – VIII, 1719 с. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.slovyk.net/>

<sup>21</sup> *Шатова І.* Вказана праця. – С. 43.

<sup>22</sup> Там само.

<sup>23</sup> Там само. – С. 44–45.

<sup>24</sup> *Салфетник Т.* За результатами роботи Апеляційної палати ДДІВ / Т. Салфетник, В. Березанська // Інтелектуальна власність. – 2009. – № 1. – С. 17–18.

<sup>25</sup> Там само. – С. 18–19.

- <sup>26</sup> Прохоров-Лукін Г. Про деякі актуальні питання судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності / Г. Прохоров-Лукін // Інтелектуальна власність. – 2006. – № 6. – С. 25–26.
- <sup>27</sup> Макаришева Т. Вказана праця. – С. 40–41.
- <sup>28</sup> Там само. – С. 37.
- <sup>29</sup> Там само. – С. 38.
- <sup>30</sup> Там само. – С. 38–39.
- <sup>31</sup> Шукіна Катерина. Судова експертиза торговельних марок крізь призму статистики / Катерина Шукіна, Валерій Кращенко // Інтелектуальна власність. – 2008. – № 3. – С. 31–34.
- <sup>32</sup> Там само. – С. 34.
- <sup>33</sup> Постанова Вищого господарського суду України від 6 квітня 2004 р. № 12/643 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.arbitr.gov.ua/docs>
- <sup>34</sup> Шукіна Катерина. Вказана праця. – С. 35.
- <sup>35</sup> Постанова Вищого господарського суду України від 4 листопада 2008 р. № 39/166-18/50 Шукіна Катерина. Вказана праця. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.arbitr.gov.ua/docs/28\\_2134480.html](http://www.arbitr.gov.ua/docs/28_2134480.html)
- <sup>36</sup> Постанова Вищого господарського суду України від 14 березня 2006 року №12/144 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.arbitr.gov.ua/docs/28\\_1207091.html](http://www.arbitr.gov.ua/docs/28_1207091.html); Постанова Вищого господарського суду України від 28 листопада 2006 р. № 12/144 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.arbitr.gov.ua/docs/28\\_1422369.html](http://www.arbitr.gov.ua/docs/28_1422369.html)

#### Резюме

**Рассомахина О. А. Практичні аспекти застосування підстав для відмови у реєстрації як знака позначень, що є описовими, в Україні.**

У статті досліджено вітчизняну правозастосовну практику щодо застосування такого критерію охороноздатності торговельних марок, як описовість позначення, і вироблено відповідні пропозиції та рекомендації до законодавства України з цього питання.

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

#### Резюме

**Рассомахина О. А. Практические аспекты применения оснований для отказа в регистрации в качестве знака обозначений, являющихся описательными, в Украине.**

В статье исследована отечественная правоприменительная практика относительно применения такого критерия охраноспособности товарных знаков, как описательность обозначения, выработаны соответствующие предложения и рекомендации к законодательству Украины по этому вопросу.

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

#### Summary

**Rassomakhina O. Practical aspects of application in Ukraine grounds for refusal of registration of descriptive signs as trade marks.**

In the article the author makes a research of national law enforcement practice on application of such criteria of protection of trademarks, as their non-descriptive character, and makes relevant proposals and recommendations to the laws of Ukraine on this issue.

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

УДК 347.773.2

**Т. В. РОМАНЮК**

*Тарас Володимирович Романюк, здобувач Київського університету права НАН України*

### КОРИСНІ МОДЕЛІ В ЗАКОНОДАВСТВІ НІМЕЧЧИНИ

На сучасному етапі розвитку інноваційна політика, що здійснюється провідними країнами, визнає права на інтелектуальну власність найважливішим інструментом, що сприяє поширенню технологій і знань. Питання ефективного використання підприємцями права на інтелектуальну власність займає одне з головних місць в світовій та, зокрема, європейській промисловій політиці. Створення умов для розвитку інтелектуальної власності залишається основною передумовою підвищення конкурентних позицій бізнесу та розвитку економіки загалом.