

В статье анализируются обстоятельства, которые влияют на состояние развития изобретательства и рационализаторства в металлургической отрасли, а также предлагаются способы его улучшения. Рассматриваются возможные механизмы взаимодействия металлургических предприятий с ВУЗами и НИУ при разработке и внедрении патентоспособных объектов. Анализируются преимущества и недостатки такого сотрудничества.

Ключевые слова: изобретение, металлургия, бережливое предприятие, восемь видов потерь, политика в сфере инноваций.

Summary

Luzan A. About the current situation of interaction of metallurgical enterprises with higher educational institutions and scientific research institutions in issues of introduction of objects of patent law.

The article analyzes the circumstances that influence the state of development of invention and rationalization in the metallurgical industry, and also suggests ways to improve it. Possible mechanisms of interaction of metallurgical enterprises with universities and research institutions in the development and implementation of patentable objects are considered. The advantages and disadvantages of such cooperation are analyzed.

Key words: invention, metallurgy, lean enterprise, eight types of losses, innovation policy.

УДК 347.772

О. А. РАССОМАХИНА

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

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПІДСТАВ ДЛЯ ВІДМОВИ У НАДАННІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТОРГОВЕЛЬНИМ МАРКАМ, ЩО Є ОПИСОВИМИ, У ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВАХ

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 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 і про необхідність вивчення зарубіжного досвіду у даній сфері для її можливого вдосконалення. 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 критеріїв 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. Шестімірова¹² тощо. Разом із тим недостатньо дослідженими залишаються питання, пов'язані із практикою застосування такої підстави для відмови у наданні правової охорони знаку, як його описовість, у зарубіжних державах, а також не до кінця дослідженими залишаються питання тлумачення змісту відповідних законодавчих норм, які визначають обсяг, умови і порядок застосування даної підстави для відмови у правовій охороні під час процедури набуття прав на торговельні марки за кордоном.

Пропонуємо дослідити генезис правозастосовної практики щодо застосування даного критерію охороноздатності у зарубіжних державах, її стан в цілому і виробити в результаті дослідження відповідні пропозиції та рекомендації до законодавства України з цього питання.

Практика Офісу Європейського Союзу з інтелектуальної власності (EUIPO) щодо охорони у якості знаків позначень, що є описовими. Практика Офісу Європейського Союзу з інтелектуальної власності (далі – EUIPO) свідчить, що EUIPO у більшості випадків відмовляє у правовій охороні таким позначенням, інколи поєднуючи два критерії: відсутність розрізняльної здатності (ст. 7 п. 1 п/п b Регламенту № 207/2009) та описовість позначення (ст. 7 п. 1 п/п c Регламенту № 207/2009), проте досить часто такі рішення успішно оскаржуються у судовому порядку.

Розглянемо справу компанії Проктер енд Гембл проти Офісу з гармонізації внутрішнього ринку (відділ з питань торговельних марок та промислових зразків) з приводу відмови у реєстрації у якості торговельної марки позначення «BABY-DRY» для одноразових пелюшок з паперу або целюлози та пелюшок із тканини (16 та 25 класи МКТП) на підставі того, що таке позначення є описовим, адже вказує на призначення товарів, а тому не має розрізняльної здатності. Дана справа розглядалася неодноразово різними інстанціями та поклала початок вказаній вище тенденції.


Рішенням експертизи від 29 січня 1998 р. було відмовлено у реєстрації словесного позначення «BABY-DRY» у якості торговельної марки стосовно заявлених товарів згідно ст. 38 Регламенту Ради ЄС № 40/94 від 20 грудня 1993 р. «Про торговельну марку спільноти» на підставі абсолютних підстав для відмови у реєстрації – ст. 7 п. 1 пп. b, c Регламенту Ради ЄС № 40/94 від 20 грудня 1993 р. «Про торговельну марку спільноти»¹³. Не погоджуючись із даним рішенням, заявник подав апеляційну заяву до Апеляційної палати.

Апеляційна Палата Офісу з гармонізації внутрішнього ринку ЄС, обґрунтовуючи своє рішення, зробила ряд важливих висновків щодо застосування критерію описовості. По-перше, Апеляційна Палата ще раз вказала на певний збіг між такими підставами для відмови у реєстрації, як відсутність розрізняльної здатності (ст. 7 п. 1 п/п. b Регламенту № 40/94) та описовість позначення (ст. 7 п. 1 п/п. c Регламенту № 40/94), оскільки *торговельні марки, які лише описують природу, якість або призначення товарів чи послуг, не є додатними для того, щоб відрізнити товари і послуги одного підприємства від іншого*. По-друге, було вказано, що *оцінка того, чи є торговельна марка описовою або позбавлена розрізняльної здатності є складним завданням, що включає суб'єктивні та об'єктивні складові*: 1) загальне враження від позначення в цілому; 2) природа товарів та послуг; 3) рівень обізнаності споживачів про дані товари та послуги тощо; 4) а головне – наслідки реєстрації, а саме надання особі виключного права забороняти використовувати тотожні або схожі позначення стосовно тотожних або схожих товарів та послуг (пп. 14, 15)¹⁴. У результаті Апеляційна Палата дійшла висновку, що позначення «BABY-DRY» має виключно описовий характер (як видно зі словникової дефініції товару), дана комбінація слів не містить елемента, який можна було би вважати вигаданим, і одразу вказує на призначення товару. Тому дане позначення не може бути зареєстроване у якості торговельної марки згідно зі ст. 7 п. 1 пп. b, c Регламенту Ради ЄС № 40/94 від 20 грудня 1993 р. «Про торговельну марку спільноти» (пп. 16, 17). Докази апелянта про те, що позначення набуло розрізняльної здатності у процесі його використання у розумінні ст. 7 п. 3 Регламенту Ради ЄС № 40/94 від 20 грудня 1993 р. «Про торговельну марку спільноти» були відхилені на тій підставі, що вони не були подані експерту на етапі проведення експертизи (п. 22)¹⁵.

Також доцільно проілюструвати дане питання на прикладі реєстрації серії позначень *Easybank* – у різних виконаннях, заявлених для реєстрації стосовно банківських послуг. В одних випадках (якщо позначення містило відмітні ознаки – *кольорова гама, шрифт, частину комерційного найменування*) йому було легше отримати правову охорону, в іншому випадку (коли було заявлене *просте словесне позначення*) можливість його реєстрації необхідно було доводити у судовому порядку. Зображувальна торговельна марка № 000979538 була зареєстрована 8 червня 2004 р. стосовно послуг 36 класу (страхування, фінансова діяльність, кредитно-грошова діяльність, банківська діяльність, діяльність щодо нерухомого майна) на ім'я компанії BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft. При цьому у процедурі реєстрації надійшло два заперечення: за № 000178154 від компанії easy Group Limited (6 серпня 1999 р.) та за № 000193575 від компанії norisbank AG (28 вересня 1999 р.), провадження за першим запереченням було закрито 18 травня 2004 р., а за другим – 12 квітня 2000 р. на підставі того, що воно було відкликано опонентом¹⁶. Компанія easy Group Limited (посередник у сфері регулярних авіаперевезень) опротестувала реєстрацію у якості торговельної марки спільноти позначення *EASYBANK* на підставі того, що воно схоже до ступеня змішування із раніше зареєстрованою на ім'я скаржника у Великобританії торговельною маркою *EASYJET* (5 квітня 1995 р.) для 16, 39 та 42 класів МКТП, з добре відомою в усіх країнах-членах торговельною маркою *EASYJET&EASY* у сфері авіаліній та транспортних послуг, незареєстрованими торговельними марками та позначеннями з префіксом «*EASY*», що використовуються у товарообігу в межах Спільноти («*easyEverything*», «*easyRentacar.com*», «*easyMoney*»)»¹⁷, що є перешкодою для реєстрації позначення у якості торговельної марки спільноти на підставі ст. 8 п. 1 п/п. a, п/п. b, п. 4, п. 5 Регламенту № 40/94¹⁸. Оскільки заявка стосується послуг, які не можна вважати схожими із товарами і послугами, стосовно яких охороняються попередні торговельні марки, підставою для відмови у реєстрації опротестованого позначення має бути ст. 8 п. 5 – реєстрація торговельної марки може сприяти виникненню невиннованої переваги, або завдати шкоди вирізняльному характеру або репутації «раніше зареєстрованої торговельної марки».

Слід зазначити, що у процедурі заперечення проти реєстрації позначення у якості торговельної марки Спільноти обов'язково є вказівка на підставу заперечення (ст. 42 п. 3 Регламенту № 40/94). Зокрема, відповідно до Правила 15 п. 2 п/п b (v) та (vi) Регламенту Комісії № 2868/95 від 13 грудня 1995 р. (зі змінами і доповненнями) «Про застосування Регламенту Ради ЄС № 40/94 від 20 грудня 1993 року «Про торговельну марку спільноти»» у запереченні має зазначатися право, що виникло раніше, порушення якого стало підставою подання заперечення; природа та, якщо це доцільно, опис більш раннього права; характер правопорушення; країна, у якій існує дане право. Відповідно до Правила 18 п. 1 Регламенту Комісії № 2868/95 Офіс з гармонізації внутрішнього ринку ЄС (далі – ОНІМ) відхилив заперечення скаржника у частині схожості до ступеня змішування з незареєстрованими торговельними марками та позначеннями з префіксом «*EASY*» на підставі недотримання вказаних вище вимог. Отже, якщо скаржник не довів наявності відповідних прав, що стали підставою подання заперечення, недоцільним є доводити наявності репутації відповідних позначень та неможливим є застосовувати щодо них ст. 8 п. 5 Регламенту № 40/94. На підставі порівняння словесного позначення *EASYJET&EASY* (39 клас МКТП) та зображувального позначення *EASYBANK* (виконане у *блакитно-зелено-червоній кольоровій гамі*), заявленого стосовно 36 класу МКТП, ОНІМ було зроблено висновок, що дані позначення є візуально, фонетично та концептуально різними. Хоча і наголосило на тому, що комбінація з прикметником «*EASY*» (що означає «не складний») з терміном «банк» або «літак» є досить слабкою з точки зору правової охорони стосовно послуг відповідних класів. Відповідно, ОНІМ повністю від-

хилило заперечення компанії easy Group Limited¹⁹. За результатами розгляду Апеляційна палата дійшла висновку, що наявність спільного елемента «EASY» не є підставою для відмови у реєстрації спірного позначення у розумінні ст. 8 п. 1 п/п.б Регламенту ЄС № 40/94²⁰. Слід зауважити, що на ім'я тієї ж компанії за № 000632562 8 лютого 1999 р. була зареєстрована зображувальна торговельна марка. При цьому не надходило жодного заперечення або апеляції²¹. Шляхом додавання словесного елемента «ein Unternehmen der BAWAG» позначенню надано відмітних ознак, завдяки чому воно набуло сильної розрізняльної здатності. Єдине позначення із даної серії позначень, якому спочатку було відмовлено у реєстрації, це словесне позначення «EASYBANK», заявлене на реєстрацію 6 жовтня 1999 р. за № 000387233 на ім'я тієї ж компанії стосовно тих же послуг²², перелік яких згодом був уточнений у процедурі оскарження рішення експертизи – прямі банківські послуги, особливо електронні банківські послуги. При цьому проти заявленого позначення було подано два заперечення компанією easyGroup IP Licensing Limited, які, на жаль, не опубліковані, але відомо, що вони були відкликані опонентами²³.

Питання про описовість позначення було предметом розгляду під час реєстрації прав на позначення *DOUBLEMINT*. Слід зазначити, що у даному випадку власник – компанія WM. WRIGLEY JR. COMPANY реєструвала серію даних позначень, в яких домінуючим елементом було слово *DOUBLEMINT*²⁴. При цьому словесне позначення *DOUBLEMINT* стосовно товарів 30 класу МКТП (кондитерські вироби, жувальна гумка) за № 003129781 було зареєстроване 29 червня 2006 р. (дата подання заявки – 11 квітня 2003 р.), при цьому не було подано ні заперечень, ні апеляцій. Так само комбіноване позначення  стосовно товарів 3, 5, 25, 28, 30 класів МКТП (відповідно, косметичні вироби, фармацевтичні препарати, одяг та взуття, ігри, кава, чай, кондитерські вироби та жувальна гумка тощо) за № 000295733 було зареєстровано 14 грудня 1998 р. (дата подання заявки – 1 січня 1996 р.).

Судова практика застосування підстав для відмови у реєстрації як торговельної марки позначень, що є описовими. Судова практика застосування підстав для відмови у реєстрації як торговельної марки позначень, що є описовими, не є однозначною. Судова практика Європейського Союзу останнього десятиліття свідчить, що рівень вимог стосовно того, чи має позначення виключно описовий характер, стає нижчим²⁵. Вбачаються певні розбіжності у застосуванні підстав для відмови у реєстрації як торговельної марки позначень, що є описовими та тлумаченні змісту даного критерію судами різних інстанцій та Офісом з гармонізації внутрішнього ринку ЄС (відділ з питань торговельних марок та промислових зразків), зокрема, Апеляційною Палатою. Для цього варто вивчити довід судового розгляду справ стосовно охороноздатності вищенаведених позначень: справа компанії Проктер енд Гембл проти Офісу з гармонізації внутрішнього ринку (відділ з питань торговельних марок та промислових зразків) з приводу відмови у реєстрації у якості торговельної марки позначення «BABY-DRY» для одноразових пелюшок з паперу або целюлози та пелюшок із тканини (16 та 25 класи МКТП) розглядалася неодноразово різними інстанціями, в тому числі судом, при цьому суди різних інстанцій дійшли протилежних висновків щодо питання описовості позначення. Заслужують на увагу тлумачення змісту такої властивості, як описовість позначення різними учасниками справи²⁶; справа компанії BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft за позовом від 11 квітня 2000 р. до Суду першої інстанції з вимогою анулювати рішення Апеляційної палати, яким було відмовлено у реєстрації позначення «EASYBANK» у якості торговельної марки спільноти²⁷. На думку фахівців, обсяг правової охорони, яка надається позначенням, що є описовими або мають елементи описовості на підставі того, що вони набули розрізняльної здатності у процесі їх використання, є досить вузьким²⁸.

Із досліджених справ випливають наступні висновки щодо застосування підстав для відмови у реєстрації у якості торговельної марки позначенням, що є описовими, згідно з Регламентом Ради ЄС «Про торговельну марку спільноти»: 1. Такі позначення не можуть бути зареєстровані на основі абсолютних підстав для відмови у реєстрації: відсутність будь-якої відмітної ознаки (підпункт б п. 1 ст. 7 Регламенту) 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 (підпункт с п. 1 ст. 7 Регламенту). 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. 2. Дану підставу можна застосовувати, якщо позначення є таким, що відповідає даним підставам для відмови у реєстрації хоча б в одній частині ЄС. Тобто, для того, щоб визнати позначення непридатним для реєстрації у якості торговельної марки ЄС, достатньо, щоб позначення було описовим у одній із мов, що використовується у торгівлі в межах ЄС. 3. Дана підстава не застосовується, якщо буде доведено, що позначення торговельної марки набуло розрізняльної здатності у процесі використання. 4. Дана підстава 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. 5. Дану підставу слід застосовувати, оцінюючи позначення з точки зору споживача, а не об'єкта позначення.

Одним із завдань законопроектної роботи у сфері правової охорони торговельних марок є усунення недоліків у правовому визначенні й закріпленні норм, що визначають умови надання правової охорони позначенням, у процедурі набуття прав на торговельні марки в Україні, для підвищення ефективності правозастосовної практики у даній сфері. На основі досліджених джерел інформації наведені вище висновки запропо-

новано у якості рекомендацій щодо застосування підстав відмови у реєстрації як торговельної марки позначень, що є описовими, і для України.

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? / *В. Березанська* / Консультації // 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? / *В. Березанська* / Консультації // Інтелектуальна власність. – 2007. – № 9. – С. 66.

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

⁴ *Демченко Т. С.* Охрана товарных знаков (сравнительно-правовой анализ): моногр. / *Татьяна Сергеевна Демченко*. – К. : Ин-т гос-ва и права им. В. М. Корецкого 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 : 12.00.03 / *Анна Петровна Рабец*. – Владивосток, 2002. – 258 с.

¹¹ *Святоц Ю. И.* Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах / *Ю. И. Святоц*. – 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 CTM-ONLINE – Refused trade mark [Electronic resource] / web-site of the Office for Harmonization in the Internal Market. – Mode of Access: http://oami.europa.eu/search/legaldocs/la/EN_Refused_Search.cfm?CFID=4896186&CFTOKEN=...

¹⁴ Decision of the First Board of Appeal of 31 July 1998 – R 35/1998-1 – «Baby-dry» [Electronic resource] / Board of Appeal decision. – Mode of Access: http://www.oami.europa.eu/search/legaldocs/la/EN_BOA_Search.cfm?CFID=4600043&CFTOKEN=67765641

¹⁵ Там само. – Пункти 16, 17, 22.

¹⁶ OAMI-ONLINE-CTM-ONLINE – Trade Mark Consultation Service – CTM-ONLINE- Detailed results [Electronic resource] / web-site of the Office for Harmonization in the Internal Market. – Mode of Access: http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_Result_NoReg; CTM-ONLINE – Detailed trade mark information [Electronic resource] / web-site of the Office for Harmonization in the Internal Market. – Mode of Access: http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_Detail_NoReg

¹⁷ Decision of the Second Board of Appeal of 17 November 2003 in Case R 537/2002-2 – easybank (FIG. MARK) / EASYJET, EASYJET & EASY, EASY prefixed marks. – 13 p. [Electronic resource] / Boards of Appeal Decisions. – Mode of Access: http://www.oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/en/R0537_2002-2.pdf

¹⁸ Decision № 1152/2002 of 26/04/2002 Ruling on Opposition № B 178 154. – 8 p. : [Electronic resource] / Opposition Decisions. – Mode of Access: http://www.oami.europa.eu/search/legaldocs/la/EN_Opposition_Search.cfm?CFID=4656110&CFTOKEN=61903537

¹⁹ Decision № 1152/2002 of 26/04/2002 Ruling on Opposition № B 178 154. – 8 p. : [Electronic resource] / Opposition Decisions. – Mode of Access: http://www.oami.europa.eu/search/legaldocs/la/EN_Opposition_Search.cfm?CFID=4656110&CFTOKEN=61903537

²⁰ Decision of the Second Board of Appeal of 17 November 2003 in Case R 537/2002-2 – easybank (FIG. MARK) / EASYJET, EASYJET & EASY, EASY prefixed marks. – 13 p. : [Electronic resource] / Boards of Appeal Decisions. – Mode of Access: http://www.oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/en/R0537_2002-2.pdf

²¹ OAMI-ONLINE-CTM-ONLINE – Detailed trade mark information : [Electronic resource] / web-site of the Office for Harmonization in the Internal Market. – Mode of Access: http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_Detail_NoReg

²² OAMI-ONLINE – Refused Trade mark : [Electronic resource] / web-site of the Office for Harmonization in the Internal Market. – Mode of Access: http://oami.europa.eu/search/legaldocs/la/EN_Refused_Search.cfm?CFID=4896186&CFTOKEN=...

²³ OAMI-ONLINE-CTM-ONLINE – Detailed trade mark information : [Electronic resource] / web-site of the Office for Harmonization in the Internal Market. – Mode of Access: http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_DetailCTM_NoReg

²⁴ OAMI-ONLINE-CTM-ONLINE – Trade mark Consultation Service – CTM-ONLINE – Detailed results : [Electronic resource] / web-site of the Office for Harmonization in the Internal Market. – Mode of Access: http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_Detail_NoReg

²⁵ «BABY-DRY»: descriptive or not descriptive? – a trade mark decision from the ECJ : [Electronic resource] / web-site of global intellectual property firm Rouse&co.international. – October 2001. – issue 72. – Mode of Access: http://www.iprights.com/publications/Alert_72.pdf

²⁶ Judgement of the Court of First Instance 8 July 1999 (Second Chamber) – «Baby-dry» Procter&Gamble v. OHIM (T-163/98) : [Electronic resource] / Judgment of the Court. – Mode of access: <http://www.oami.europa/en/mark/aspects/judgement/T-163-98.htm> ;

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>

²⁷ OAMI-ONLINE – Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber) of 5 April 2001 (1) T-87/00 «EASYBANK» Bank für Arbeit und Wirtschaft v. OHIM : [Electronic resource] / Judgment of the Court. – Mode of Access: <http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/judgement/T-87-00.htm>

²⁸ «BABY-DRY»: descriptive or not descriptive? – a trade mark decision from the ECJ : [Electronic resource] / web-site of global intellectual property firm Rouse&co.international. – October 2001. – issue 72. – Mode of Access: http://www.iprights.com/publications/Alert_72.pdf

Резюме

Рассомахіна О. А. Особливості застосування підстав для відмови у наданні правової охорони торговельним маркам, що є описовими, у зарубіжних державах.

У статті досліджено генезис правозастосовної практики щодо застосування даного критерію охороноздатності у зарубіжних державах, її стан в цілому, і в результаті дослідження вироблено відповідні рекомендації з цього питання для їх застосування й в Україні.

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

Резюме

Рассомахіна О. А. Особенности применения оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарным знакам, являющимся описательными, в зарубежных государствах.

В статье исследован генезис правоприменительной практики по применению данного критерия охраноспособности в зарубежных государствах, ее состояние в целом, и в результате исследования выработаны соответствующие рекомендации по этому вопросу для их применения и в Украине.

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

Summary

Rassomakhina O. Peculiarities of the application of the grounds for refusal to grant legal protection to trademarks that are descriptive, in foreign countries.

In the article the author examine the genesis of law enforcement practice on the application of the criterion of descriptiveness of sign in foreign countries, its status as a whole, and as a result of the study makes recommendations on this issue to their use in Ukraine.

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