

О. А. РАССОМАХИНА

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

НАБУТТЯ РОЗРІЗНЯЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ ПОЗНАЧЕННЯМИ, ЯКІ РЕЄСТРУЮТЬСЯ ВПЕРШЕ В УКРАЇНІ

В умовах розвитку ринкових відносин та глобалізації міжнародного торговельного простору різко зростає конкуренція між суб'єктами господарювання за збут своїх товарів та послуг. Ефективне залучення майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки до господарського й цивільного обороту дає змогу суб'єкту господарювання збільшити вартість своїх активів та їх інвестиційну привабливість на ринку. Саме тому належна реалізація прав інтелектуальної власності на торговельні марки розглядається як важливий фактор підвищення конкурентоспроможності продукції, захисту від недобросовісної конкуренції та створює можливості для отримання додаткових прибутків. Наявні у чинному законодавстві України про охорону прав на торговельні марки критерії охороноздатності торговельних марок прийнято розглядати у двох аспектах, у позитивному та негативному. Якщо розглядати їх у позитивному аспекті, серед них виділяють: 1) новизну; 2) розрізняльну здатність; 3) відповідність публічному порядку та моралі. Також слід врахувати й інші юридичні ознаки торговельних марок: умовність позначення; наявність правової охорони, які є допоміжними для застосування даних критеріїв. Разом із тим сьогодні у законодавстві України досі зберігаються прогалини та колізії як між нормами Цивільного та Господарського кодексів України, так і між внутрішніми нормами цих кодексів та спеціальних законодавчих актів, які ускладнюють процедуру реалізації прав на торговельні марки господарюючими суб'єктами у нашій державі, і пов'язані із застосуванням даних критеріїв. Тому одним із завдань законопроектної роботи у сфері правової охорони торговельних марок є усунення недоліків у правовому визначенні й закріпленні норм, що визначають умови застосування даних критеріїв під час реєстрації знаків в Україні та критерію розрізняльної здатності позначення зокрема.

Дослідженню даного критерію охороноздатності торговельних марок присвячено чимало наукових праць, зокрема, Є. А. Арієвича¹, Г. Боденхаузена², А. Н. Григор'єва³, С. А. Горленко⁴, О. А. Городова⁵, Т. С. Демченко⁶, О. Ю. Кашинцевої⁷, І. Ю. Кожарської⁸, О. М. Мельник⁹, Г. П. Рабець¹⁰, Ю. І. Свядосца¹¹ та інших. Разом із тим недослідженими залишаються питання законодавчого регулювання даного критерію охороноздатності та тлумачення відповідних законодавчих норм, в яких закріплено його обсяг та умови і порядок застосування під час процедури набуття прав на позначення торговельних марок, які вперше заявляються для реєстрації саме на території України. Крім того, у даних наукових працях не досліджено особливості правового регулювання встановлення факту набуття позначенням торговельної марки розрізняльної здатності у процесі використання як умову реєстрації позначення в Україні. Водночас іноземний досвід свідчить про ринкову розрізняльну здатність та містить багато прикладів із практики врахування й використання критерію розрізняльної здатності торговельної марки, набутої у процесі використання, під час процедури реєстрації¹². Тому такий аспект законодавчого визначення та застосування даного критерію охороноздатності позначень торговельних марок залишився недослідженим та не врахованим.

Протягом історії людства клеймо переростає у торговельну марку у кожній державі саме тоді, коли його основною функцією стає розрізняльна функція і йому надається правова охорона. Як соціальне явище торговельна марка визначається як відображення у суспільній свідомості об'єктивно існуючого встановленого зв'язку між специфічними споживчими властивостями товару певного роду і характерними зовнішніми рисами цього товару чи упаковки¹³. Якість відповідних асоціацій, які викликає у споживача торговельна марка, залежать саме від такої властивості торговельної марки, якою є її розрізняльна здатність. Вимога розрізняльної здатності передбачає, що знак сам по собі має бути оригінальним, тобто містити в собі своєрідні відмітні ознаки, що надають йому змогу достатньою мірою індивідуалізувати товар. Ця вимога стосується як його форми (видів товарних знаків), так і змісту.

Товарний знак треба обирати довільно і незалежно від позначуваного предмета, що впливає із суті умовного позначення. Товарний знак не повинен складатися виключно із звичайного слова (слово не повинно бути звичайним саме стосовно об'єкта, що ним маркується), бути видовим, описовим чи необхідним позначенням. У даному випадку *розрізняльна здатність розглядається у вузькому розумінні, якщо ж розглядати її широко, то тоді до неї треба включити всі інші вимоги, окрім вимоги про відповідність публічному порядку, принципам гуманності й моралі.*

Слід зауважити, що в літературі рідко дається визначення поняттю «розрізняльна здатність». За одним із підходів *розрізняльна здатність* – це здатність торговельної марки викликати у споживача асоціативні образи, необхідні та точні для індивідуалізації товару і його виробника¹⁴. Деякі фахівці визначають розрізняльну здатність як властивість знака бути індивідуалізованим завдяки специфічним властивостям його елементів¹⁵. З ана-

лізу різноманітних визначень поняття торговельної марки, зокрема змісту ст. 15 Угоди ТРІПС, можна стверджувати, що розрізняльна здатність є головним критерієм для можливості реєстрації торговельної марки.

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

З точки зору форми через відсутність розрізняльних ознак до реєстрації не приймаються позначення, які є: 1) однією літерою, цифрою, лінією, простою геометричною фігурою, що не має характерного графічного виконання; 2) реалістичним зображенням товару, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів; 3) тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак (п. 4.3.1.4. Правил¹⁶).

Більш складною є оцінка торговельної марки за її змістом. До позначень, які *не мають розрізняльної здатності* за своїм *смысловим значенням*, відносять звичайні словесні позначення, які не є достатньо оригінальними. Часто вживані, банальні слова, позбавлені будь-якої виразності, не можуть стати спеціальним товарним символом, оскільки вони не здатні створити індивідуальну характеристику виробів¹⁷. Вирішення питання про те, чи є слова невивражними, загальноживаними, цілком залежить від суб'єктивної оцінки спеціалістів патентного відомства. Важливою вимогою, пов'язаною з розрізняльним характером торговельної марки, є те, що вона не повинна являти собою позначення, що прямо чи опосередковано виражає товарну характеристику виробу. Зміст товарного знака має носити незалежний характер щодо об'єкта маркування, сприйматися як вигаданий символ, що не відображає товарну характеристику виробу¹⁸. У зв'язку з цим до змісту торговельної марки висуваються наступні основні вимоги. Так, позначення не повинно бути: 1) описовим при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними; 2) загальноживаним як позначення товару (послуги) певного виду; 3) загальноживаним символом чи терміном (підпункти б), в), г) п. 4.3.1.3. Правил).

Серед позначень, безпосередньо пов'язаних з характеристикою товару, особливе місце посідають *описові позначення*. Позначення вважається описовим при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, якщо воно містить ту чи іншу їх характеристику, зокрема безпосередньо вказує на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг тощо (п. 4.3.1.7. Правил). Для того, щоб позначення вважалось описовим повною мірою, воно повинно розкривати природу товару, його склад, властивості, що дають змогу ідентифікувати цей товар і визначають вибір цього товару покупцем¹⁹. Слід зауважити, що питання про описовий характер торговельної марки є одним із найскладніших, його вирішення досить часто є суб'єктивним. Так, в Україні надано правову охорону позначенню для горілки «Таврійська», проте спочатку було надано відмову у реєстрації позначень «Яготинське», «Яготинський», «Яготинська» відповідно до молока, сиру та сметани. Тому дану норму Правил слід конкретизувати стосовно того, як визначити, що позначення є описовим, а також закріпити приблизний перелік запитань, за допомогою яких можна визначити, чи має позначення описовий характер. Сьогодні наведені вище позначення вже отримали правову охорону на підставі набуття розрізняльної здатності у зв'язку із використанням шляхом подання відповідних доказів та документів і заперечень у процедурі реєстрації позначень.

Таким чином, у зв'язку з великою кількістю відмов у реєстрації описових позначень *виникає необхідність виявлення критеріїв допустимості використання описових елементів під час розробки торговельних марок*: тут точки зору маркетологів та юристів розходяться. Це пов'язано з тим, що торговельна марка, окрім розрізняльної, виконує ще й рекламну функцію, тому маркетологи намагаються вкласти в зміст торговельної марки відомості про певні позитивні якості товару. З правової точки зору торговельна марка може повідомляти про певні переваги товару, але не прямо, а опосередковано, за допомогою аналогій.

Наступну групу позначень, що зазвичай не мають розрізняльної здатності, становлять позначення, які стали загальноживаними як позначення товарів і послуг певного виду, наприклад пшениця «Миронівська», корова «Українська чорно-ряба», хліб «Український», вода «Лимонад» тощо. Відповідно до п. 4.3.1.5. *Правил загальноживаним як позначення товару (послуги) певного виду* є позначення, які використовуються для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями. Тобто, це може бути: номенклатурна (загальна, родова, видова) назва товару; назва певного живого організму (сорту рослин, породи тварин, штаму мікроорганізму тощо); назва певного іншого товару (послуги), яка добросовісно застосовується при його (її) маркуванні кількома незалежними одна від одної особами. Подібні позначення безпосередньо пов'язані з об'єктом маркування, тому не можуть виконувати функцію індивідуалізації.

Внаслідок універсалізації застосування деякі товарні знаки в очах масового споживача стають назвою певного виду товару²⁰, тобто в результаті масового та тривалого застосування знак стає «вільним» позначенням, він асоціюється не з виробником, а з певним видом продукції (що сталося з позначенням Ramblers), що являє собою проблему для власників торговельних марок. Вони повністю чи значною мірою втрачають здатність бути засобом індивідуалізації виробів, викликали уявлення про джерело їх походження, в результаті чого перестають виконувати функції товарних знаків²¹. Існує певна методика проведення маркетингової політики підприємства, що дає змогу уникнути зазначених проблем, відповідні рекомендації розробляються в рамках Всесвітньої організації інтелектуальної власності, тому бажано було б прийняти відповідні Реко-

ментації для власників торговельних марок щодо їх використання у господарському та цивільному обороті на національному рівні, щоб унеможливити втрату останніми розрізняльної здатності. Проведення ж розумної маркетингової політики сприяє постійному зростанню вартості торговельної марки серед активів підприємства і, навпаки, посилює її розрізняльну здатність.

Нарешті, *не мають розрізняльної здатності позначення, які є загальнозживаними символами чи термінам*. Відповідно до п. 4.3.1.6. Правил загальнозживаним символом вважається стале позначення, що символізує певну галузь господарства чи сферу діяльності, до якої належать товари чи послуги, зазначені у заявці; умовне позначення, що застосовується в різних галузях науки і техніки. Загальнозживаним терміном вважається лексична одиниця, притаманна певній галузі науки й технології, тобто слово або словосполучення, що означає чітко окреслене спеціальне поняття в якій-небудь сфері знань.

У абзаці восьмому п. 2 ст. 6 Закону, п. 4.3.1.8. Правил вказується на те, що всі перелічені вище позначення, які не мають розрізняльної здатності, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не будуть займати домінуючого положення в зображенні знака. Дану норму слід конкретизувати стосовно того, як визначити, що позначення займає домінуюче положення в торговельній марці, а також закріпити приблизний перелік факторів, за допомогою яких можна визначити, чи займає позначення домінуюче положення в торговельній марці. Дане питання може бути окремим предметом дослідження.

Подібні символи, наведені вище, позбавлені будь-яких індивідуальних рис, не здатні виконувати функцію розмежувального характеру. Проте в окремих випадках можливі винятки із зазначеного правила. Позначення, звичайно не придатне для вирізнення товарів і послуг, може стати придатним для вирізнення товару чи послуги внаслідок його використання. Це і є правилом про набуття позначенням розрізняльної здатності у процесі використання. Як було зазначено вище, розрізняльна здатність означає здатність позначення індивідуалізувати товар завдяки своєрідним, оригінальним, відмітним рисам, які можуть знаходити свій прояв як у формі, так і у змісті позначення, що використовується у якості торговельної марки. Тобто, *встановити наявність розрізняльної здатності можна шляхом аналізу форми і змісту позначення для виявлення у ньому оригінальних рис*.

Вважається, що *краще індивідуалізувати товар може таке позначення, при виборі якого враховано таку ознаку торговельної марки, як умовність позначення*. Індивідуалізація товарів та послуг, а також опосередковано й виробника, відбувається завдяки тому, що у свідомості споживача виникають асоціативні образи, які вказують на зв'язок між позначенням і певним товаром, послугою, і врешті-решт виробником. *Якість відповідних асоціацій, які викликає у споживача торговельна марка, є індикатором її розрізняльної здатності*. Перевірка того, чи має позначення розрізняльну здатність, здійснюється на етапі його реєстрації у якості торговельної марки.

У ст. 15 п. 1 Угоди ТРІПС²² закріплено норму: «якщо позначення не має розрізняльної здатності стосовно відповідних товарів та послуг, країни-учасниці можуть поставити можливість реєстрації знака в залежності від розрізняльної здатності, набутої у процесі використання». У такому випадку патентному відомству необхідно враховувати інші фактори, що дають змогу встановити наявність у споживачів якісного асоціативного зв'язку між позначенням та товарами і послугами, які ним позначаються, або, іншими словами, заявнику слід довести, що позначення стало придатним для вирізнення товару чи послуги у процесі його використання. Проте Угода ТРІПС залишає визначення цих факторів на розсуд кожної країни-учасниці.

У літературі вже порушувалось питання про *групи товарів, щодо яких позначення може набути розрізняльної здатності у процесі використання; коло позначень, щодо яких можна застосувати дане правило; момент, з якого позначення повинно набути розрізняльну здатність*²³. Проте крім даних умов, до критеріїв застосування даного правила слід віднести ще й фактори, які свідчать про те, що позначення набуло розрізняльної здатності у процесі використання та докази, якими це можна підтвердити.

Для визначення системи критеріїв, необхідних для застосування цього правила, розглянемо пов'язані із даним правилом норми Паризької конвенції²⁴, якими встановлено *винятки із національного режиму стосовно застосування критерію розрізняльної здатності*. Так, якщо деякі суттєві розбіжності у національному законодавстві окремих країн-учасниць Союзу не допускають реєстрацію у якості товарного знака позначення, зареєстрованого у іншій країні Союзу, на підставі відсутності у нього розрізняльної здатності, заявник може вимагати застосування норми ст. 6 *quinquies A* Паризької конвенції, якою встановлено *принцип*, згідно з яким товарні знаки, належно зареєстровані у країні походження, можуть бути заявлені та охоронятися «таким, як вони є» (*telle quelle*) у інших країнах-учасницях Союзу²⁵. Звернімо увагу на умови застосування даної норми: 1) *знак має бути належним чином зареєстрований у країні походження* – країною походження вважається країна Союзу, де заявник має діюче та серйозне промислове або торгове підприємство, а якщо у нього нема такого підприємства, то країна Союзу, де він має місце проживання, або якщо у нього немає місця проживання у межах Союзу – країна його громадянства, якщо він є громадянином країни Союзу. На підтвердження цього факту патентне відомство може витребувати свідоцтво про реєстрацію товарного знака у країні походження. *Слід зауважити, що тільки належне подання заявки на товарний знак – а тим більше просте використання знака – в країні походження недостатньо для застосування даної норми*; 2) *знак має бути зареєстрованим в країні походження таким, яким він є, щоб заявник не міг вільно вибирати країну, у якій легше отримати таку реєстрацію*; 3) *вираз «таким, яким він є» стосується лише символів, що утворюють знак, і поширюється на коло знаків, які складаються тільки з простих цифр або літер, власних імен або географічних назв, зі слів, що написані певною мовою або певним шрифтом, з тривимірних предметів, музичних нот, що позначають яку-небудь мелодію*. Проте дане правило не повинно розширювати поняття знака, яке існує у іноземній державі. Так, якщо тривимірний об'єкт або звуковий знак не відповідають поняттю товар-

ного знака у іншій країні, ця країна не зобов'язана його реєструвати або охороняти²⁶. Зазвичай законодавство про товарні знаки кожної країни містить норму, що визначає коло позначень, які можуть бути об'єктом торговельної марки. Прикладом застосування даної норми в Україні може стати реєстрація торговельної марки CAPRI тютюновою компанією Браун енд Вільямсом Тобакко Корпорейшн, США, стосовно товарів 34 класу МКТП: тютюну, приладдя для паління, сірники.

Щойно розглянутий принцип пов'язаний з іншою нормою Паризької конвенції – ст. 6 *quinquies* C (1), яка встановлює принцип: «для того, щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати усі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака». Зв'язок даних принципів такий. На практиці можуть виникати ситуації, коли знаку, що реєструється в іноземній державі на основі попередньої реєстрації, можна буде відмовити у правовій охороні на підставах, встановлених у ст. 6 *quinquies* B. – (1), (2), (3) Паризької конвенції. Для забезпечення рівноваги між даними нормами однієї статті та відповідно балансу інтересів країн-учасниць Паризького Союзу, у ст. 6 *quinquies* C (1) закріплено принцип, що під час вирішення питання, чи підлягає товарний знак правовій охороні необхідно враховувати усі фактичні обставини, у тому числі строк використання знака. Звернімо увагу на умови застосування даного принципу: передусім стосовно кола позначень, до яких можна застосувати дану норму, йдеться про вирішення питання, чи відповідає знак правовій охороні. Г. Боденхаузен зазначає, що фактичні умови можуть, наприклад, показати, що протягом тривалого періоду паралельного використання два відносно складних знака не викликали ніякої плутанини і тому реєстрація одного з цих знаків не порушить прав власника іншого; або ці обставини можуть також свідчити про те, що який-небудь знак, що не мав спочатку ніяких вирізняльних рис, в результаті тривалого його використання набув інше, вторинне значення, яке надало йому вирізняльний характер; або фактичні обставини інколи показують, що використання знака, який містить оманливі вказівки, не має наслідком введення в оману і може вважатися, що за своєю природою він не здатен ввести в оману громадськість²⁷. Таке тлумачення дає змогу припустити, що даний принцип можна застосувати не тільки для визначення, чи відповідає позначення критерію розрізняльної здатності у вузькому його розумінні, а й для визначення відповідності позначення іншим критеріям охороноздатності, окрім підстави про відповідність публічному порядку та моралі.

Можна припустити, що кожна держава у національному законодавстві може на власний розсуд визначити коло позначень відповідно до переліку підстав відмови у наданні правової охорони, щодо яких можна застосувати правило про врахування усіх фактичних обставин використання знака. Перелік же усіх фактичних обставин, які слід враховувати, щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, не розкривається ні у Паризькій конвенції, ні у коментарі до нього, окрім однієї з них – тривалість використання, якій надано певну перевагу. Зокрема, відповідно до коментаря до Паризької конвенції враховуватися може як факт використання позначення на території країни, де вимагається правова охорона, так і на території інших держав²⁸. Одразу слід зазначити, що перелік додаткових матеріалів, якими можна підтвердити відповідні фактичні обставини у Паризькій конвенції, не визначено, так само як і у чинному національному законодавстві. Також слід звернути увагу на дуже важливу умову застосування даного принципу: згідно зі ст. 6 *quinquies* D ніхто не може використати положення даної статті, якщо знак, стосовно якого вимагається охорона, не є зареєстрованим у країні походження. Норма п. D ст. 6 *quinquies* встановлює правило, що стосується усієї ст. 6 *quinquies* Паризької конвенції, якою встановлено виключний випадок, коли реєстрація повністю залежить від реєстрації у країні походження²⁹. Тобто, обидва принципи, встановлені у пунктах A та C ст. 6 *quinquies* Паризької конвенції, об'єднують те, що вони застосовуються у тому випадку, якщо знак зареєстровано у країні походження.

Враховуючи норми Угоди ТРІПС, яка стосується удосконалення національних законодавств держав-учасниць та імплементована у національні законодавства, не слід обмежувати можливість застосування правила про набуття позначенням розрізняльної здатності у процесі використання умовою про реєстрацію, а використовувати для даної сфери правового регулювання загальнодозвільний тип правового регулювання, оскільки ст. 15 п. 1 Угоди ТРІПС залишає визначення умов застосування даного правила на розсуд країн-учасниць. Адже для тих позначень, які вперше реєструються саме на території України, особливо якщо це здійснюється національними виробниками, може й не існувати такої. Відповідно, мають бути розглянуті усі можливі умови набуття позначенням розрізняльної здатності у процесі використання з наявного переліку при першій реєстрації знака саме в Україні.

Вітчизняна правозастосовна практика, наприклад, справи щодо позначень ГРІНВІЧ та CAPRI³⁰, а також норми Спільних рекомендацій про положення щодо захисту загальновідомих знаків, прийнятих Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю ВОІВ на 34-й сесії зібрання Асамблей держав-учасниць ВОІВ 20–29 вересня 1999 р.³¹ за аналогією були взяті за основу для визначення переліку факторів, які слід враховувати під час вирішення питання, чи стало позначення придатним для вирішення товару чи послуги внаслідок його використання, тобто чи набуло позначення другорядного значення у процесі використання, і відображені у Методичних рекомендаціях з окремих питань проведення експертизи на знак для товарів і послуг³². З викладеного вище випливає, що на набуття позначенням розрізняльної здатності у процесі використання у цивільному обороті впливають такі фактори: 1) тривалість, територія, обсяг використання позначення; 2) ступінь відомості позначення; 3) факт реєстрації позначення на певній території на ім'я того самого заявника тощо.

Слід також звернути увагу, що уніфіковане законодавство Європейського Союзу встановлює момент, з якого позначення може набути розрізняльної здатності. Зазвичай набуття розрізняльної здатності внаслідок використання має статися до дати подання заявки на його реєстрацію у якості торговельної марки. Проте зазна-

часться, що будь-яка держава-член може передбачити, що дане позначення може набути розрізняльну здатність після подання заявки про реєстрацію чи після дати реєстрації (ст. 3 п. 3 Першої Директиви Ради ЄС 89/104/ЄЕС).

Отже, можемо зробити висновок, що у даній статті продовжено дослідження особливостей правового регулювання набуття розрізняльної здатності позначеннями у процесі використання та його врахування під час національної реєстрації.

У Паризькій конвенції серед виняткових випадків, коли іноземному заявнику, який зареєстрував свій знак у країні походження, може бути відмовлено в реєстрації чи визнано недійсним його знак в інших країнах Союзу, передбачено і той, коли знаки позбавлені будь-яких відмітних ознак або складені виключно зі знаків чи вказівок, що можуть застосовуватися у торгівлі для позначення виду, якості, кількості, призначення, вартості, місця походження продуктів чи дати їх виготовлення, або таких, що стали загальноприйнятими в повсякденній мові чи у добросовісних та узвичаєних торговельних звичаях країни, де потрібна охорона (ст. 6 *quinquies* B2). А правила про винятки, закріплені у нормах ст. 6 *quinquies* A та ст. 6 *quinquies* C (1) згідно зі ст. 6 *quinquies* D стосуються лише знаків, попередньо зареєстрованих у країні походження. Угода ТРІПС пішла далі у формулюванні даної норми і дозволяє поставити можливість реєстрації знака в залежність від розрізняльної здатності, набутої у процесі використання. При цьому фактори, які дозволять встановити, що позначення стало придатним для вирізнення товару чи послуги у процесі його використання Угода ТРІПС не визначає і залишає на розсуд кожної країни-учасниці.

Відповідно до національного законодавства, з точки зору форми, через відсутність розрізняльних ознак, до реєстрації не приймаються позначення, які є: 1) однією літерою, цифрою, лінією, простою геометричною фігурою, що не має характерного графічного виконання; 2) реалістичним зображенням товару, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів; 3) тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак (п. 4.3.1.4. Правил). До змісту торговельної марки висуваються наступні основні вимоги. Позначення не повинно бути: 1) описовим при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними; 2) загальноживаним як позначення товару (послуги) певного виду; 3) загальноживаним символом чи терміном (підпункти б), в), г) п. 4.3.1.3. Правил). Обидва аспекти, як бачимо, форма та змістове наповнення знака певним чином збігаються з нормою Паризької конвенції, яка стосується іноземних заявників. Встановити наявність розрізняльної здатності можна шляхом аналізу форми і змісту позначення для виявлення у ньому оригінальних рис. Відповідно до вищевказаних норм, символи, позбавлені будь-яких індивідуальних рис як за формою, так і за змістом, не здатні виконувати функцію розмежувального характеру. Проте в окремих випадках можливі винятки із зазначеного правила. Позначення, звичайно не придатне для вирізнення товарів і послуг, може стати придатним для вирізнення товару чи послуги внаслідок його використання. Це і є правилом про набуття позначенням розрізняльної здатності у процесі використання.

Сьогодні напрямом удосконалення національного законодавства України із даного питання є визначення у відповідному Законі та Правилах: 1) кола позначень, щодо яких можна застосувати дане правило (як зареєстровані, так і не зареєстровані; за видами знаків (прості та складні); 2) обсяг застосування даного правила (щодо перевірки на відповідність критерію розрізняльної здатності або ж щодо відповідності й іншим критеріям охороноздатності, крім умови про відповідність публічному порядку, принципам гуманності та моралі); 3) групи товарів, щодо яких позначення може набути розрізняльну здатність у процесі використання; 4) момент, з якого позначення повинно набути розрізняльну здатність (до дати подання заявки на реєстрацію; після подання заявки про реєстрацію чи після дати реєстрації); 5) фактори, які свідчать про те, що позначення набуло розрізняльної здатності у процесі використання та докази, якими це можна підтвердити (тривалість, територія, обсяг використання позначення; ступінь відомості позначення; факт реєстрації позначення на певній території на ім'я того самого заявника).

Також у зв'язку з великою кількістю відмов у реєстрації описових позначень виникає необхідність виявлення критеріїв допустимості використання описових елементів під час розробки торговельних марок та їх відображення у відповідних Рекомендаціях. Бажано було б прийняти відповідні Рекомендації для власників торговельних марок щодо їх використання (у господарському та цивільному обороті), щоб унеможливити втрату останніми розрізняльної здатності внаслідок універсалізації застосування і перетворення їх на видове поняття і на національному рівні.

¹ Ариєвич Е. А. Новизна обозначений, заявляемых для регистрации в качестве словесных товарных знаков / Е. А. Ариєвич // Вопросы изобретательства. – 1979. – № 10. – С. 36–38.

² 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.

³ Григорьев А. Различительная способность – главный критерий охраноспособности товарного знака / А. Григорьев // Интеллектуальная собственность. – 1994. – № 5–6. – С. 19–21.

⁴ Горленко С. А. О принципе обязательного использования товарных знаков / С. А. Горленко // Вопросы изобретательства. – 1973. – № 4. – С. 33–35.

⁵ Городов О. А. Право на средства индивидуализации : учеб.-практ. пособ. / О. А. Городов. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – 448 с.

⁶ 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.

⁷ Кашинцева О. Ю. Правовая охрана знаков для товаров и услуг в Украине : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.04. «Господарське право; арбітражний процес» / О. Ю. Кашинцева – К., 2000. – 24 с.

⁸ 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.

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 : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / Рабец Анна Петровна. – Владивосток, 2002. – 258 с.

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

¹² Фюннер А. Регистрация и использование товарных знаков украинских предприятий в Европе – новые возможности / Александр фон Фюннер // Интеллектуальная собственность. – 2004. – № 8. – С. 11–19.

¹³ Городов О. А. Право на средства индивидуализации : учеб.-практ. пособ. / О. А. Городов. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – С. 58.

¹⁴ Рабец А. П. Вказана праця. – С. 46.

¹⁵ Кашинцева О. Ю. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.04. «Господарське право; арбітражний проце» / О. Ю. Кашинцева – К., 2000. – 24 с.

¹⁶ Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг : наказ Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116 : [станом на 14 червня 2011 р.].

¹⁷ Свядосц Ю. И. Вказана праця. – С. 38.

¹⁸ Григорьев А. Вказана праця. – С. 20.

¹⁹ Григорьев А. Вказана праця.

²⁰ Свядосц Ю. И. Вказана праця. – С. 44.

²¹ Свядосц Ю. И. Вказана праця.

²² Угода про торговельні аспекти прав на інтелектуальну власність від 15 квітня 1994 р. // Право интеллектуальной собственности : торговые аспекты / Г. Андрощук, П. Крайнев, И. Кавасс. – К. : Издат. дом «Ин Юре», 2000. – 164 с.

²³ Демченко Т. С. Вказана праця. – С. 92.

²⁴ Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. : станом на 25 грудня 1991 р. // Зібр. чинних міжнар. договорів України. – 1990. – № 1. – Ст. 320.

²⁵ Боденхаузен Г. Вказана праця. – С. 124–126.

²⁶ Боденхаузен Г. Вказана праця. – С. 127–129.

²⁷ Боденхаузен Г. Вказана праця. – С. 137.

²⁸ Боденхаузен Г. Вказана праця.

²⁹ Боденхаузен Г. Вказана праця. – С. 140.

³⁰ Макаришева Т. Оманливість – стовідсоткова підстава для відмови? / Тетяна Макаришева // Інтелектуальна власність. – 2006. – № 2. – С. 19–22.

³¹ Совместная рекомендация о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков, принята Ассамблеей Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной Ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на тридцать четвертой серии заседаний Ассамблей государств-членов ВОИС 20–29 сентября 1999 г. // Публикация Всемирной организации интеллектуальной собственности. – Женева 2000 г. – № 833 (R). – 20 с. : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.wipo.int/about-ip/ru/docs/pub833.pdf>

³² Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи на знак для товарів і послуг. – С. 89–90 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uipv.org/i_upload/file/metod-rek-tm.pdf

Резюме

Рассомахіна О. А. Набуття розрізняльної здатності позначеннями, які реєструються вперше в Україні.

У статті досліджено особливості правового визначення та закріплення у національному законодавстві такого критерію охороноздатності торговельних марок, як розрізняльна здатність. Основну увагу приділено відповідним нормам Паризької конвенції з охорони промислової власності, Угоди ТРИПС та спеціальних нормативно-правових актів у даній сфері. За результатами дослідження визначено напрями удосконалення Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг щодо визначення умов застосування даного критерію.

Ключові слова: торговельна марка, розрізняльна здатність, набуття прав інтелектуальної власності на торговельну марку, державна реєстрація прав на торговельну марку, національна реєстрація, набуття прав на основі використання.

Резюме

Рассомахина О. А. Приобретение различительной способности обозначениями, которые регистрируются впервые в Украине.

В статье исследованы особенности правового определения и закрепления в национальном законодательстве такого критерия охраноспособности товарных знаков, как различительная способность. Основное внимание уделено соответствующим нормам Парижской конвенции по охране промышленной собственности, Соглашения ТРИПС и специальных нормативно-правовых актов в данной сфере. По результатам исследования определены направления совершенствования Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» и Правил составления и подачи заявки на выдачу свидетельства Украины на знак для товаров и услуг относительно определения условий применения данного критерия.

Ключевые слова: товарный знак, различительная способность, приобретение прав интеллектуальной собственности на товарный знак, государственная регистрация прав на товарный знак, национальная регистрация, приобретение прав на товарный знак на основе использования.

Summary

Rassomakhina O. Acquired distinctiveness for trademarks that are registering for the first time in Ukraine.

In the article are investigated the peculiarities of the legal definitions and consolidation in the national legislation of such a criterion for protection of trademarks like distinctive character. The work is based on certain standards of the Paris Convention for the Protection of

Industrial Property, of the TRIPS Agreement, and special legal acts in this area. The study identifies areas for improvement of the Law of Ukraine "On Protection of Rights to Marks for Goods and Services" and of the Rules of preparation and submission of application for issuance of a certificate of Ukraine on sign for goods and services with respect to determining the conditions of application of this criterion.

Key words: distinctive character of trademark, the acquisition of intellectual property rights to the trademark, the state registration of trademark rights, national registration, acquisition of rights through use.

УДК 347.77.038

Л. Л. ТАРАСЕНКО

Леонід Леонідович Тарасенко, кандидат юридичних наук, доцент Львівського національного університету імені Івана Франка, адвокат

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЩОДО ПОРУШЕННЯ ПАТЕНТНИХ ПРАВ

Актуальність цієї теми дослідження зумовлена тим, що кількість судових спорів щодо порушення прав на винаходи, корисні промислові зразки неухильно зростає. Закони України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та «Про охорону прав на промислові зразки» не врегульовують належним чином відносини, пов'язані з вирішенням спорів на ці об'єкти патентних прав, оскільки вказують лише на перелік можливих патентних спорів. Вказівка на способи захисту міститься у Цивільному кодексі України (далі – ЦК України) та Господарському кодексі України (далі – ГК України). У цивільному судочинстві відсутні роз'яснення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ з питань патентного права. Натомість постановою Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності»¹, яка є дуже корисною для судів при розгляді справ цієї категорії, містить тлумачення та аналіз лише кількох аспектів вирішення патентних спорів. Тому і судова практика як в рамках цивільного, так і господарського судочинства щодо захисту прав винахідників (інших суб'єктів патентних прав) не є уніфікованою, судові справи часто направляються касаційною інстанцією на новий розгляд у зв'язку з неналежним з'ясуванням всіх обставин справи та неправильним застосуванням норми матеріального права. Відтак тематика патентних спорів є актуальною для наукового дослідження.

У науковій літературі відсутні монографічні праці щодо вирішення патентних спорів. Слід звернути увагу на такі дисертаційні роботи: О. М. Мельник («Цивільно-правова охорона інтелектуальної власності в Україні», 2004 р.²), Є. Ш. Гарєєва («Правова охорона винаходів», 2007 р.³), однак вказані дослідження не охоплювали питання захисту прав на винаходи та корисні моделі. Винятком є дисертаційне дослідження Л. Л. Давид «Здійснення та захист суб'єктивних цивільних прав на промисловий зразок», 2015 р.⁴, проте воно стосувалося лише окремих аспектів здійснення прав на промислові зразки. Навчальні підручники та посібники, а також статті в періодичних фахових виданнях також належним чином не висвітлюють вказаної проблематики. Тому проблематика захисту прав винахідників, інших осіб, яким належать майнові права інтелектуальної власності на об'єкти патентних прав, потребує більш детального наукового дослідження.

Метою цієї статті є здійснення аналізу правових норм, які врегульовують відносини щодо здійснення та захисту патентних прав, аналізу теоретичних позицій і судової практики, а також висунення пропозицій для вдосконалення правового регулювання цих відносин.

Відносини інтелектуальної власності, пов'язані з охороною прав на винаходи і корисні моделі, врегульовано як на міжнародному рівні, так і на рівні національного законодавства. Основним міжнародним нормативно-правовим актом є Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. (з наступними змінами та доповненнями), яка набула чинності для України у 1991 році. Конвенція містить загальні засади охорони прав інтелектуальної власності на винаходи (корисні моделі) та інші об'єкти промислової власності. Відповідно до ст. 1 конвенції промислова власність розуміється в найбільш широкому значенні і розповсюджується не тільки на промисловість і торгівлю, а й на галузі сільськогосподарського виробництва і добувної промисловості та на всі продукти промислового чи природного походження. При цьому об'єктами охорони промислової власності є патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування та вказівки про походження чи найменування місця походження, а також припинення недобросовісної конкуренції.

Норми щодо охорони та захисту патентних прав у законодавстві України потребують вдосконалення. Зокрема, на відміну від Закону України «Про авторське право і суміжні права» (розділ V закону, який визначає види порушень авторського права (суміжних прав), порядок захисту, спеціальні способи захисту прав, способи забезпечення позову у справах про порушення авторського права і суміжних прав), законодавство про винаходи (корисні моделі), промислові зразки містить лише дві спеціальні статті про порушення прав власника патенту та способи захисту прав. Йдеться про ст.ст. 34, 35 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст.ст. 26, 27 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки». Однак ці норми лише поверхово