



ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗРІЗНЯЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ СЛОВЕСНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ

Тетяна Коваленко,
науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності
АПРН України

*Знак — позначення, за яким
товари і послуги
одних осіб відрізняються від
товарів і послуг інших осіб.
Закон України “Про
охорону прав на знаки
для товарів і послуг”*

Виходячи із сутності торговельної марки, вона має бути здатна вирізнити товари і/або послуги одного виробника від аналогічних товарів і/або послуг іншого виробника¹.

Відповідно до ст. 6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності “В. — Товарні знаки, що підпадають під дію цієї статті, можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними лише в таких випадках: (...) 2. Якщо знаки позбавлені будь-яких відмітних ознак або складені виключно із знаків чи вказівок, що можуть застосовуватися у торгівлі для позначення виду, якості, кількості, при-

значення, 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” [3].

Під торговельною маркою розуміється вирізняльне, дистинктивне позначення, яке ідентифікує певні товари або послуги, які виробляються або надаються фізичною або юридичною особою. Використання торговельної марки допомагає виділити товари або послуги одного виробника серед інших однорідних товарів і послуг, що існують на ринку. Таким чином торговельна марка виконує одну із своїх функцій — функцію інформаційного та вирізняльного наповнення. Виконуючи функцію індивідуалізації товарів та послуг суб’єктів підприємницької діяльності, гарантуючи якість цих товарів або послуг, торговельні марки

¹ **Стаття 492.** Торговельна марка. 1. Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів [1].

Стаття 1. Визначення. У цьому Законі нижченаведене вживається у такому значенні: (...) знак — позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб; (Абзац четвертий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 850-IV від 22.05.2003) (...) [2].



ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

мають велике економічне значення для їх власників і є одним з найцінніших об'єктів виключних прав.

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” першою умовою надання правової охорони є та, що торговельна марка не повинна суперечити публічному порядку та принципам гуманності і моралі, другою — що на торговельну марку не повинні розповсюджуватися підстави для відмови, зазначені у статті 6 цього Закону².

Якщо експерт Українського інституту промислової власності вирішує, що торговельна марка не відповідає хоча б одній з цих умов, заявка про реєстрацію такого знака буде вважатися відхиленою.

Таким чином, рішення експертного закладу може бути оскаржене заявником у встановленому законодавством порядку³. Отже, однією з підстав для відмови в реєстрації або

для визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку має бути відсутність розрізняльної здатності.

У цій статті розглядаються деякі критерії однієї з підстав для відхилення або анулювання словесної торговельної марки.

В українському законодавстві щодо знаків для товарів і послуг поряд із терміном “розрізняльна здатність” вживається термін “дистинктивність”:

Словник Мюллера (EN-RU):
distinctive

1) отличительный, характерный;
distinctive feature — отличительная черта; *distinctive mark* — отличительный знак.

2) особый;
distinctive mission — особая миссия;

Словник Гака (FR-RU):
distinctive, *-ve adj* — отличительный; характерный, различительный [9].

² **Стаття 5.** Умови надання правової охорони 1. Правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом [2].

Стаття 6. Підстави для відмови в наданні правової охорони. (...)

2. Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які:
- звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;
 - складаються лише з позначень, які є загальноживаними як позначення товарів і послуг певного виду;
 - складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;
 - є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;
 - складаються лише з позначень, що є загальноживаними символами і термінами;
 - відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака. (...) (Стаття 6 зі змінами, внесеними згідно із Законами №751-XIV від 16.06.1999, №2783-III від 15.11.2001, в редакції Закону №850-IV від 22.05.2003).

³ **Стаття 15.** Оскарження рішення за заявкою. 1. Заявник може оскаржити рішення Установи за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення Установи чи копій матеріалів (...) [2].



Розрізняльна здатність торговельної марки за своєю природою визначається співвідношенням між змістом слова або словосполучення, що заявляється, та заявленими товарами і/або послугами. Не мають дистинктивного характеру:

- торговельні марки або позначення, які є професійними, термінологічними, загальномовними лексичними одиницями для маркування товарів і/або послуг тієї ж самої сфери, до якої вони відносяться;
- торговельні марки або позначення, що вказують на характеристику товару і/або послуги, зокрема на вид, якість, призначення, цінність, географічне походження, час виробництва товару або надання послуги;
- торговельні марки або позначення, що відтворюють форму товару, притаманну йому виключно функцією або призначенням такого товару.

Будучи одним з абсолютних критеріїв охороноздатності, розрізняльна здатність, притаманна тому чи іншому позначенню, є таким чином критерієм об'єктивним, тобто таким, що не залежить від дій чи обставин, пов'язаних із третіми особами.

Однак слід зазначити, що дистинктивність, розрізняльна здатність словесної торговельної марки може набуватися внаслідок її тривалого та добросовісного використання. У цьому випадку навіть позначення, що не мають притаманної дистинктивності, здатні виконувати основну функцію торговельної марки, оскільки стабільно асоціюються у свідомості споживачів з товарами чи послугами певного виробника. В даному разі розрізняльна здатність визначається більшою

мірою суб'єктивними факторами: сприйняттям позначення пересічним споживачем.

Ступінь розрізняльної здатності торговельної марки визначається закладом експертизи або, в разі необхідності, судом. Ситуація щодо існування розрізняльної здатності торговельної марки має визначатися на дату подання заявки про реєстрацію. Однак, на відміну від інших абсолютних критеріїв, розрізняльна здатність, особливо для словесних позначень, не є стабільною у часі. Словесна торговельна марка, навіть дуже дистинктивна первісно, може втратити свою індивідуальність, тобто втратити свою дистинктивну функцію внаслідок неналежного її використання та неналежного контролю з боку її власника. Цей факт можна вважати встановленим, коли споживачі використовують словесну торговельну марку як генеричне, родове поняття певного продукту або послуги. Власник такої торговельної марки навіть може втратити можливості її відродження. Прикладами таких словесних торговельних марок, які втратили свою дистинктивну функцію, є славнозвісні “Целофан” (винахідник — швейцарський текстильний інженер Едвін Бранденбергер), “Керосин” (запропонований до продажу торговим домом “Кэррр и сын” (“Care and Son”)), “Термос” (власник — компанія King-Seeley Thermos Co.), “Унітаз” (власник — іспанська фірма “Unitas”).

Навпаки, прикладами словесних торговельних марок, які з часом втратили свою дистинктивність, але відновили її шляхом довгих розглядів судових справ та матеріальних витрат зі сторони їх власників, можна назвати торговельну марку “Aspirin” (власник — німецька фірма



ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

Bayer AG), яка з часом почала використовуватися споживачами та асоціюватися у їх свідомості для всіх пігулок жарознижуючої дії, до складу яких входила ацетилсаліцилова кислота. Або відома торговельна марка “Херох” (власник — британська компанія XEROX LIMITED), яка була зареєстрована та використовувалася для позначення, зокрема, копіювальних апаратів, але внаслідок неналежного контролю зі сторони власника стала використовуватися для будь-якої копіювальної техніки — і Херох, і Canon, і Kodak тощо. Лише згодом, розуміючи, що торговельна марка “Херох” починає розмиватися, компанія втрачає багатомільйонні прибутки, її власник почав активні дії щодо відновлення цієї торговельної марки.

Взагалі законодавство щодо торговельних марок дуже розпливчасто трактує критерії дистинктивності. Воно лише охоплює умови розрізняльної здатності з точки зору товарів і/або послуг. Навпаки, таких критеріїв було б набагато більше, якби йшлося про саму характеристику, суть торговельних марок.

Торговельна марка є дистинктивною, коли вона дозволяє споживачам ідентифікувати товари і/або послуги серед конкуруючих виробників. Це дійсно є достатнім для вирішення конкретного виробника.

Наприклад, торговельна марка “ЛОДОЧКА” має розрізняльну здатність для спортивного або дитячого одягу, однак, не матиме розрізняльної здатності для засобів переміщення по воді.

Словесне позначення є родовим, видовим, узуальним, тобто звичайним, ужитковим, загальноживаним, якщо воно означає категорію, вид або рід, до яких належать товари і/або послуги, ним марковані.

Словесна торговельна марка є узуальною, коли вона вказує на сам товар або послугу або на їх характеристики — склад, призначення, походження тощо. Важливо, щоб такі позначення залишалися “вільними”, аби дозволити конкуруючим виробникам без перешкод здійснювати їх професійну діяльність. Узуальний характер торговельної марки визначається відносно товарів і/або послуг та публічного знання.

Наприклад, словесна торговельна марка “KIR” не була визнана такою, що має розрізняльну здатність на дату подання заявки, на підставі того, що це позначення було відоме лише жителям селища Діжон (Франція), тоді як для інших громадян відносно заявлених товарів воно не було відомо [11].

Напроти, словесна торговельна марка “LAMBIG” для позначення яблучного сидру з Бретані (Франція) була визнана такою, що є загальноживаною з того часу, коли зацікавленими споживачами цього товару стали всі бретонці. На підставі рішення французького суду ця торговельна марка була анульована [11].

За матеріалами справ французького судочинства можна навести ще декілька прикладів, коли судді визнали відсутність дистинктивності у торговельних марках: “banquette-lit” (банкетка-ліжко) для ліжок взагалі, “la maison du cafe” (дім кави) для кави, “le voyage a prix degriffé” (подорожі зі знижкою) для транспортних послуг, подорожей, бронювання місць, “la maree” (море) для послуг ресторанів, що спеціалізуються на морепродуктах, “marche de noel” (новорічний ринок) для дерев’яних шале, “ticket repas” та “ticket restaurant” (талон на їжу або талон у ресторан) для купонів та



карток, що дозволяють оплачувати ресторанні послуги [11].

Обов'язковою умовою успішності торговельної марки є та, що торговельна марка повинна бути відокремлена від тих товарів і/або послуг, які вона ідентифікує. Тому словесна торговельна марка не може мати розрізняльну здатність, якщо вона є описовою, тобто вказує на характеристики товару і/або послуги. Всі закони світу щодо товарних знаків включають в себе невичерпаний перелік таких характеристик: вид, якість, кількість, географічне походження, час виготовлення, цінність тощо⁴.

Якщо словесна торговельна марка не є виключно описовою, вона може стати дистинктивною, тобто набути розрізняльну здатність. Достатньо приєднати до описових елементів елементи неописові або з'єднати описові елементи у незвичний спосіб.

Наприклад, така ситуація склалася зі словесною торговельною маркою, зареєстрованою для країн Європейського Союзу, "baby-dry" (суха дитина). На підставі рішення суду ця торговельна марка була визнана достатньо дистинктивною за наступними мотивами — якщо кожний з двох термінів, що складають знак, відносяться до загальнономовних одиниць та вказують на призначення білизни для дітей, їх незвичне поєднання за своєю структурою не складає відомий англійський вираз, який вказував би на

товари або виключно на його характеристики [10].

Навпаки, словесні торговельні марки "le ruban bleu" (блакитна стрічка) та "le fil bleu" (блакитна нитка) для кольорових електричних проводів були визнані такими, що не мають розрізняльної здатності, тому що колір є єдиною особливістю таких товарів [10].

На думку автора, подив викликає той факт, що у Державному реєстрі знаків для товарів і послуг знайшли місце такі реєстрації, як "Інформаційно-хвильова терапія" та "Інформаційно-волнова терапія" за свідоцтвами України № 46899 та № 46900, зокрема, для таких товарів і послуг, як електричні інструменти та приладдя для медичних потреб, електричні інструменти та приладдя для інформаційно-хвильової терапії, лікарські апарати, фізіотерапевтичні апарати, апарати для інформаційно-хвильової терапії, а також послуги, що надаються за допомогою апаратів мікрохвильової терапії [6]. Відповідно до джерела [5] терапія (від грец. *therapeia* — піклування, догляд, лікування) 1. лікування так званими консервативними методами: ліками (фармакопоя), в тому числі антибактеріальними (хіміотерапія, антибіотикотерапія) і гормональними (гормонотерапія) засобами; сироватками і вакцинами; різноманітними видами іонізуючого випромінювання (променева терапія); кліматичними умовами, рухом, грязями, мінеральними водами, масажем, електрикою

⁴ 4.3.1.7. До позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту, належать прості найменування товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення властивостей товарів, в тому числі таких, що носять хвалебний характер; зазначення матеріалу або складу сировини; зазначення ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам; видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників [4].



ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

та іншими фізичними факторами (санаторно-курортне лікування, фізіотерапія, лікувальна фізкультура); лікувальним харчуванням (дієтотерапія), охолодженням (кріотерапія) тощо. Тобто позначення “Інформаційно-хвильова терапія” та “Інформационно-волновая терапия” скоріше відносяться до способу лікування за допомогою хвиль певної частоти і ні в якому разі не можуть виступати в ролі торговельних марок.

Або, наприклад, у Державному реєстрі зареєстрована торговельна марка “Депозитна лінія” за свідоцтвом України №43516 щодо послуг з фінансової діяльності та кредитно-грошових операцій [7]. Як відомо, позначення “Депозитна Лінія” протягом декількох років використовується багатьма відповідними суб’єктами господарювання, а саме — банківськими установами, для позначення послуг щодо розміщення тимчасово вільних коштів юридичних і фізичних осіб на вигідних умовах. Тобто така торговельна марка не має розрізняльної здатності, не є дистинктивною.

До знаків, що не мають розрізняльної здатності, крім зазначених вище, також відносяться такі, що використовуються всіма виробниками цих товарів чи особами, що надають ці послуги, в одному, відомому та визнаному всіма значенні та не потребують додаткових пояснень. Крім того, до позначень, що не мають розрізняльної здатності можна віднести такі, що внаслідок їх три-

валого використання різними особами, увійшли у повсякденну мову як синоніми номенклатурної назви⁵.

Як уже зазначалося, словесна торговельна марка може набути розрізняльної здатності, тобто стати дистинктивною, шляхом її використання. Докази набуття позначенням розрізняльної здатності надаються заявником. До таких доказів, зокрема, відносяться відомості про тривалість використання позначення, про інтенсивність такого використання тощо⁶. При визначенні набуття розрізняльної здатності позначення до уваги можуть прийматися такі відомості, як обсяги продажів товарів і послуг, що маркуються цим позначенням, територія реалізації таких товарів і послуг, тривалість використання позначення для маркування товарів і послуг, обсяги витрат на рекламу, відомості про ступінь інформованості споживачів про товари і послуги, що маркуються таким позначенням, відомості про участь у виставках як національних, так і міжнародних, де були представлені товари і послуги, марковані цим позначенням. Прикладом позначення, яке набуло розрізняльної здатності шляхом використання та перетворення його у торговельну марку, можна назвати відому DIGITAL або DIGITAL SURROUND⁷ для цифрових media-носіїв.

Таким чином, про розрізняльну здатність (дистинктивність) словесних торговельних марок необхідно знати наступне:

⁵ Номенклатура (лат. *nomenclatura* — перелік, роспис ім’єн), 1) перелік названий, система термінів, категорій, употребляемых в какой-либо отрасли науки, техники и пр. (наприклад, номенклатура товарів). (<http://enc.mail.ru/article/1900429200> “Российский Энциклопедический словарь”).

⁶ Ст. 6 *quinquies* С. — (1) Щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака[3].

⁷ Digital — 1) цифровою; 2) клавіша. Surround — откружать, обступать [8].



- словесна торговельна марка має розрізняльну здатність, якщо вона дає змогу споживачеві ідентифікувати товари або послуги серед конкуруючих;
- не має розрізняльної здатності словесна торговельна марка, що є родовою або видовою назвою, належить до загальнономовного фонду, є описовою, відтворює форму товару, притаманну йому виключно функцією або призначенням такого товару;
- словесна торговельна марка може набути розрізняльної здатності шляхом використання;
- власник торговельної марки повинен контролювати її використання з метою запобігання розмивання;
- розрізняльна здатність словесної торговельної марки не є стабільною у часі, тому контроль з боку власника за належним її використанням обійдеться дешевше, ніж відновлення розмитой торговельної марки. ◆

Список використаних джерел:

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV.
2. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 16.06.99 № 751-XIV, 21.12.00 № 2188-III, від 15.11.01 № 2783-III, від 10.01.02 № 2921-III, від 04.07.02 № 34-IV, від 15.05.03 № 762-IV, від 22.05.03 № 850-IV.
3. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (переглянута в Брюсселі 14 грудня 1900 р., у Вашингтоні 2 червня 1911 р., у Гаазі 6 листопада 1925 р., у Лондоні 2 червня 1934 р., у Ліссабоні 31 жовтня 1958 р., у Стокгольмі 14 липня 1967 р., змінена 2 жовтня 1979 р.).
4. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 № 116 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного патентного відомства України від 20.08.97 № 72.
5. Великий тлумачний словник сучасної української мови [уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел.]. — К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2004. — 1440 с.
6. Офіційний бюлетень “Промислова власність”. — 12.02.2005. — № 2.
7. Офіційний бюлетень “Промислова власність”. — 15.09.2004. — № 9.
8. Мюллер В.К. Большой англо-русский словарь / В.К.Мюллер, А.Б.Шевнин, М.Ю.Бродский. — Екатеринбург: У-Фактория, 2007. — 1536 с.
9. Електронний словарь Мультитран. — Режим доступу: www.multitrans.ru.
10. Marie-Eugenie Laport-Legeais “Droit des marques et nom de domaine” — l’Université de Droit de Poitiers, 2005. — 65 p.
11. За матеріалами справ: ТПІ 27 фев. 2002, Eurocool Logistik GmbH OHMI, PIBD n° 747-III-349, Cass. Com. 27 Oct 1992, Cass. Com. 11 mars 2003, Paris, 27 avr. 1956 : Ann. Prop. ind. 1957, Cass.com. 15 dec. 1998 : PIBD 1999, TGI Paris, 12 oct. 2001 : PIBD 2002, Cass. Com. 26 фев. 2002, PIBD 2002, Cass. com., 28 janvier 2003, PIBD n°763-III-241, Paris 9 juillet 1980: PIBD 1981.