

*Римарчук Г. С.,**кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального права та процесу
Інституту права та психології
Національного університету «Львівська політехніка»*

ПИТАННЯ ЕКСПЕРТИЗИ: ЧИ Є ТОРГОВА МАРКА ОПИСОВОЮ

Анотація. Стаття присвячена проблемному питанню описових торгових знаків, а саме визнанню його таким шляхом проведення експертизи, набуттю вторинного значення та ролі громадської думки щодо відмінних рис знака. На основі рішення Суду Європейського Союзу ми розкрили спосіб дослідження та порівняння властивих товару характеристик і позначення, яке використовується для даної торгової марки.

Ключові слова: торгова марка, введення споживачів в оману, розрізнявальна здатність, описова марка, вторинне значення марки.

Вступ. Права, що виникають внаслідок створення та реєстрації результатів інтелектуальної діяльності людини, часто стають причиною конфліктів як в межах, так і за рамками правового поля. Ринкові відносини вже давно диктують свої правила учасникам «гри», про що свідчить динаміка росту товарообороту, де пропозиція часто перевищує попит. Засоби індивідуалізації учасників ринку, а в даному випадку саме знаки для товарів і послуг, служать об'єктивним чинником конкуренції виробників/реалізаторів та споживчого інтересу до товарів і послуг. Відтак, проблеми, пов'язані зі створенням та введенням в цивільний оборот торгової марки, все частіше стають об'єктом експертної діяльності.

Постановка проблеми. Вводячи той чи інший знак на ринок товарів та послуг, праволодар стикається з рядом питань, які необхідно вирішити для безпечного ведення бізнесу, а саме, що стосується торгових марок конкурентів з однорідною продукцією чи відомою торговою маркою для іншої категорії товарів.

Правовласники, з метою уникнення неясності та не бажаючи довготривалої роботи на репутацію, використовують описові позначення для своїх торгових марок, тим самим ставлячи під загрозу їх існування та можливість сплутання з іншими торговими знаками. Так, в судовому порядку правовласники вирішують дане питання, а засобом роз'яснення ситуації: чи є торгова марка описовою чи ні, та чи в такому разі відповідає вона умовам реєстрації чи ні, вирішує експерт.

Мета публікації. Головним завданням є викладення особливостей описовості позначення торгової марки, шляхів набуття та дослідження вторинного значення марки. Окрім того, на прикладі прецедентного права Суду ЄС розв'язати питання, що можуть виникнути під час експертизи торгової марки.

Аналіз досліджень проблематики статті. Проблемними аспектами права інтелектуальної власності, а саме знаків для товарів та послуг займалися такі автори-науковці, як: І. А. Кириченко, В. Макода, М. В. Селіванов, Jason K. Levine, Edward J. Heath, John M. Tanski та інші.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ринок товарів та послуг на сьогоднішній день пропонує безліч можливостей для споживачів, стимулює розвиток бізнесу та конкурентоспроможного середовища, забезпечує різноманіття продукції та широкий асортимент послуг. Право вибору завжди залишається за покупцем товару та отримувачем послуг. Кожен товаровласник має на меті задовольнити потреби споживача шляхом підтримки позитивного іміджу власної торгової марки, яка б відповідала усім стандартам, визначеним для конкретного виду товарів/послуг, а також збільшувати об'єми продажів за рахунок реклами, набуваючи відповідного статусу та імені на ринку.

Однією із ключових умов перебування товару/послуги на ринку є надання йому певної назви, позначення, за яким товар одного власника відрізнятиметься від товарів тієї ж категорії іншого власника, та інших узагалі.

Знаком для товарів та послуг визнається позначення, за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб [1, с. 36]. Першочерговою функцією торгової марки є індивідуалізація товарів/послуг на ринку, а саме забезпечення відмінності між товарами/послугами та ідентифікація джерела виробництва.

У цьому контексті часто виникають непорозуміння, так як деякі торгові марки можуть вводити споживачів в оману щодо їхнього праволодаря чи реалізатора продукції/послуг. Однією з умов набуття рис відмінності є уява та усвідомлення споживачів місця відповідного знаку торгової марки на ринку. За цим стоїть шкала сили відрізняльної здатності торгових марок між собою. Знаки, які не містять оригінальних назв та символів, не мають складених позначень та комбінацій слів і фігур, безпечно вважатимуться знаками зі слабкою розрізняльною здатністю.

Найсильнішою розрізняльною здатністю володіють марки такі, як Кодак чи Гугл, які не мають нічого спільного в своїх назвах з фотоапаратами чи пошуковими системами та Інтернетом. А відтак, в уяві споживача вони асоціюються виключно з одним видом товарів та послуг.

Дискусійним аспектом у дослідженні знаків для товарів та послуг є питання експертизи на відповідність умовам реєстрації торгової марки для того чи іншого класу товарів/послуг відповідно до Міжнародної класифікації товарів та послуг. Розглянемо одну з підстав відмови у наданні правової охорони позначенням, які є описовими.

Описовим є позначення торгової марки, яке містить опис товарів чи послуг, для яких це позначення використовується/реєструється. Таке позначення не може використовуватися в якості торгової марки, оскільки не несе інформації щодо джерела товарів/послуг, тобто не має дистинктивного характеру.

Описова марка — це позначення, що прямо чи непрямо вказує на об'єкт, до якого це позначення застосовують, за допомогою однієї з характеристик, що його визначає [2, с. 60-65].

Ще однією стороною описових позначень торгових марок є набуття рис відмінності за рахунок отримання вторинного значення. Вторинним вважається позначення, яке повторює опис деяких характеристик певної категорії товарів чи послуг, однак для споживачів абсолютно зрозумілим є джерело походження, яке вказує на функціональні властивості товару/послуги. Тобто перше значення є загальнодоступним та зрозумілим для пересічної людини, а друге значення торгова марка набуває у зв'язку з її використанням для тієї чи іншої категорії товарів/послуг. Вторинного значення можна набути шляхом довготривалого використання знаку для товарів та послуг або просування торгової марки з використанням реклами.

Свідченням того, що знак для товарів та послуг окрім описового набув вторинного значення є сприйняття його споживачами як брендової назви, відомої та щодо якої не виникає жодних сумнівів про походження товару/послуги. Таким чином, вторинне значення набувається в тому випадку, коли першочергове значення певної характеристики продукту наштовхує споживача на думку про джерело походження продукту, ніж на сам продукт.

Для прикладу такі позначення набули розрізнювальної здатності через вторинне значення:

- SHARP для телевізорів;
- DIGITAL для комп'ютерів;
- INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES для комп'ютерів та інших установок
- WORLD BOOK для енциклопедій
- AMERICA'S BEST POPCORN! для попкорну
- FORUM для бізнес-тренінгів
- PIZZAZZ для піци

Численні фактори беруться до уваги при визначенні вторинного значення торгової марки: масштаби продажів та реклами, довготривалість використання, виключність використання, факт копіювання, аналітичні дослідження, згадка торгової марки у пресі, розміри компанії, обсяги продажів, кількість покупців тощо [3, р. 11]. Відтак бачимо, що усі зазначені пункти прямо впливають один з одного та утворюють безперервний ланцюг функціонування торгової марки. Знак буде визнаний таким, що відповідає умовам реєстрації, якщо доведено наявність вторинного значення через його популярність та велику клієнтську базу. А отже такий торговий знак, як, наприклад, XEROX, будучи відомим та зайнявши свою нішу в сфері продажу офісної техніки, матиме право на реєстрацію та не викликати питань у покупців щодо того, хто є виробником даного виду товару.

Описова торгова марка необов'язково є повноцінним відтворенням характеристик товару/послуги, такого роду позначення здебільшого містять найбільш особливі як для даного товару/послуги та визначні як для споживача характеристики. Так, LIGHTS для сигарет означатиме для покупця вміст нікотину – «легкі сигарети», або SLIM FIT для спортивного одягу символізуватиме «спортивну стрункість» – в перекладі приталений, завужений.

Описовою визнається марка, якщо словниковий аналог позначення торгової марки відповідає значенню (при-

значенню) та змісту торгової марки. Так, наприклад, знак «Auction Web» використовується для позначення онлайн аукціонів. Auction в словниковому перекладі означає «аукціон», і передає основну характеризуючу рису позначення. Web – загальновідома назва інтернет-мережі. А тому при сполученні цих двох слів отримуємо описову назву торгів в мережі Інтернет, яка окрім опису діяльності та місця його проведення не несе жодного іншого словесного навантаження та не створює асоціативного ряду, тим самим створюючи прив'язку лише до однієї торгової марки.

Це робить вибір назви недоцільним. Коли споживач чує назву торгової марки, він не повинен залучати увагу, думати чи осмислювати слова, які використовуються для позначення марки, для того, щоб зрозуміти природу товару. Auction Web не містить жодних вказівок та не сполучає із засновником чи праволодарем торгового знаку. Має місце загальноживана описова риса (назва) купівлі-продажу товарів в інтернеті.

У таких випадках конкуренти також можуть використовувати це позначення для опису власних товарів або дане позначення вже використовується на ринку для схожої категорії товарів/послуг. Саме тому виникає ситуація змішаності торгових марок та введення в оману споживачів щодо виробника товарів/постачальника послуг.

В більшості випадків описові торгові марки містять в своєму складі прийменники (солодкі сні, ніжний дотик).

Як свідчить практика Суду ЄС у справі T-512/10 Nike International Ltd v. OHIM (Office for harmonization in the internal market) [4], питання щодо надання торгової марці характеру описової є доволі дискусійним та потребує ретельного дослідження і врахування багатьох факторів.

Питання стосувалося реєстрації торгової марки зі словесною назвою DYNAMIC SUPPORT (динамічна підтримка) для 25 класу Ніцького договору Міжнародної класифікації товарів та послуг – взуття. Законодавство ЄС в сфері інтелектуальної власності, інкорпороване у вітчизняні норми права, містить положення про те, що «не можуть одержати правову охорону знаки, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів чи послуг або у зв'язку з ними, вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення або збуту товарів або надання послуг». Йдеться про те, що описові позначення, які стосуються певних характеристик товарів чи послуг, можуть вільно використовуватися усіма охочими і не можуть підлягати реєстрації виключно для однієї торгової марки.

Описовість торгової марки може визначатися лише щодо відповідної категорії товарів та послуг, а також у відповідності до того, як вона сприймається споживачами. З метою правильного застосування даного положення необхідно дослідити чи існує зв'язок між позначенням та товарами/послугами, який вважатиметься достатнім для того, щоб споживач одразу зрозумів та оцінив характеристики даного товару/послуг чи їх опис.

Говорячи про неологізм або слово, яке складається з елементів, що в свою чергу характеризують (описують риси) товарів/послуг важливо пам'ятати, що поєднання описових понять само собою розуміється як опис характеристик товару/послуги. Відтак, мова не йтиме про описовість знаку, якщо має місце нестандартна форма поєд-

нання слів, що в результаті об'єктивно не створює перед нами картину цього товару чи послуги шляхом поєднання значень цих слів, а натомість виражає щось більше, ніж додавання двох слів.

Варто зазначити: що стосується відповідної цільової аудиторії, роль також відіграє мова спілкування. Позначення торгової марки є описовим, якщо на офіційних мовах країни (або не лише для англomовного населення ЄС) це словосполучення відповідає положенню законодавства щодо опису характеристик товарів/послуг. Тобто на російській і українській мовах воно має те саме описувальне значення. Якщо ж словосполучення стосується англomовних слів, то до уваги потрібно взяти як носіїв англійської мови, так і людей з достатнім рівнем знань останньої для того, щоб зрозуміти значення написаного.

Стосовно характеру описовості позначення торгової марки, необхідно розібрати сполучення двох слів «dynamic» та «static».

Власне, сам вираз передбачає щось динамічне, активне, яке слугує підтримкою для чогось або утримання чогось. По відношенню до категорії «взуття» споживач розумітиме позначення торгової марки як взуття, що забезпечує динамічну та активну підтримку для тих, хто його носить.

Самі по собі кожне позначення є описовими. Також не можна сказати, що поєднання цих слів становить незвичне або нове позначення для того, щоб споживач розумів його не як просте поєднання слів, а обрав інше, абсолютно відмінне значення. Шляхом поєднання цих двох елементів утворилося позначення торгової марки, яке, відповідно до категорії для якої воно реєструється, становить безпосередній опис характеристик товару. Більш того, абсолютно логічним є те, що, займаючись спортом однією з основних функціональних властивостей, які повинні мати взуття, є динамічна підтримка, а відтак зменшення навантаження на хребет за рахунок амортизації, яку воно забезпечує.

Висновки. Юридичні норми в сфері інтелектуальної власності не мають на меті забезпечення правоволодаря виключних прав на використання тих чи інших слів чи словосполучень, які є описовими для характерних рис відповідного товару/послуги, для позначення якого вони використовуватимуться. Для того щоб не допустити обмеження законних прав інших правоволодарів на застосування цих слів або словосполучень у рекламі власних товарів/послуг, описові торгові марки визнаються такими, що вводять в оману споживачів, мають слабку розрізняльну здатність та не підлягають реєстрації. Однак, якщо правоволодарем буде доведено набуття вторинного значення своєї марки, за допомогою зведених даних по продажах, рівнем споживчого інтересу, масштабам реклами та товарообороту, тоді таке позначення матиме право бути знаком для товарів та послуг даного виробника.

З метою визначення описовості позначення до уваги необхідно взяти значення слів, які входять до назви торгової марки, а також відношення споживачів до такого позначення: чи виникає у них асоціація з товаром безпосередньо, чи навпаки, така назва свідчить про джерело його походження.

Література:

1. Про охорону прав на знаки для товарів та послуг : Закон України від 15.02.94 // Відомості Верховної Ради України // [Текст]. – 1994. – № 7. – С. 36; Інтелектуальна власність: нормативно-правові акти / За заг. ред. В. Л. Петрова, О. Д. Святоцького // [Текст]. – У 2-х томах. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 1999. – Т. 1.
2. Макода В. Право інтелектуальної власності на торговельну марку // Юридична Україна // [Текст]. – 2009. – № 5. – С. 60-65.
3. Edward J. Heath, John M. Tanski Drawing the line between descriptive and suggestive trademarks // Commercial & Business Litigation // [Text]. – Volume 12, Number 1. – Fall 2010. – P. 11.
4. Judgment of the General Court (Third Chamber) from 21 September 2011 in Case T-512/10 // [Internet resource]. – <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=109862&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=130965>.
5. Word-to-word (bilingual) Dictionary : English-Ukrainian, Ukrainian-English // [Text]. – Star Publications, 2010. – 336 p.
6. Jason K. Levine Contesting the Incontestable: Reforming Trademark's Descriptive Mark Protection Scheme // Gonzaga Law Review // [Text]. – Vol. 41:1. – P. 36-37.

Римарчук Г. С. Вопрос экспертизы: является ли товарный знак изобразительным

Аннотация. Статья посвящена проблемному вопросу об изобразительном товарном знаке, а именно признанию его таковым посредством экспертизы, приобретению второстепенного значения и роли общественного мнения, касающегося отличительных черт знака. На основании решения Суда Европейского Союза мы раскрыли способ исследования и сравнения свойственных товару характеристик и знака, который применяется для обозначения данного товара.

Ключевые слова: товарный знак, введение потребителя в заблуждение, отличительное качество, изобразительный знак, второстепенное значение знака.

Rymarchuk H. Expertise issue: distinctive trademark

Summary. The article is devoted to the issue of descriptive trademarks, particularly to the means of its recognition, acquisition of secondary meaning and the role of public opinion concerning the distinctiveness of the sign. On the basis of the Judgment given by the Court of European Union illustrated in the article, we revealed the way to examine and compare intrinsic features of the product and the sign, obtained for it.

Key words: trademark, likelihood of confusion, descriptive mark, distinctiveness, secondary meaning.