

ТРИВАЛЕ ВИКОРИСТАННЯ ПОЗНАЧЕННЯ ЯК ОБСТАВИНИ, ЩО ВРАХОВУЄТЬСЯ НА КОРИСТЬ РЕЄСТРАЦІЇ ЗНАКА ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

Микола ПОТОЦЬКИЙ,

д-р юрид. наук, адвокат,
м. Київ

Тривале використання позначення дедалі частіше починає визначатися заявниками як обставина, що виступає на користь реєстрації знака для товарів і послуг (знак). Однак, як свідчить практика діяльності Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України (ДСІВ), ця обставина може бути застосована лише для подолання певних підстав для відмови в наданні правової охорони знакам та за умови її належного обґрунтування.

Аналіз практики застосування цієї обставини в цілях реєстрації знаків варто розпочати з дослідження правових положень, які врегульовують відповідні відносини.

Статтю 15 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода ТРІПС) передбачено, що, якщо позначенню не притаманна здатність відрізнити відповідні товари та послуги, Члени можуть запровадити реєстрацію залежно від розрізняювальної здатності, що набувається завдяки використанню.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Закон) згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які звичайно не мають розрізняювальної здатності та не набули такої внаслідок їх використання.

Пункт 4.3.1.8 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу

свідоцтва України на знак (Правила) визначає, що при прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить позначення, які не мають розрізняювальної здатності; є загальноновживаними як позначення товарів певного виду; являють собою загальноновживані символи й терміни; вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце й час їх виготовлення чи збуту, ураховуються всі відомості, що свідчать на користь реєстрації знака, зокрема вимога заявника про застосування статті 6 *quinquies* Паризької конвенції й особливо тривалість використання знака, якщо відповідні відомості надані заявником.

Правовими підставами застосування обставини тривалого використання позначення як такої, що свідчить на користь реєстрації знака, є положення Закону та Правил. Ці положення національного законодавства цілком узгоджуються з Угодою ТРІПС.

Аналогічні положення містяться в Директиві Європейського парламенту й Ради від 16.12.2015 № 2015/2436 «Про зближення законів країн-членів щодо торговельних марок», яка набула чинності 12.01.2016. Статтю 4 Директиви передбачено, що торговельна марка не може бути не зареєстрована на підставі відсутності розрізняювальної здатності, описовості або загальноновживаності, якщо до

використання позначення як обставини, що враховується на користь ТМ

дати заявки або після такої дати внаслідок використання вона (торговельна марка) набула розрізняльної здатності.

Основною законодавчо визначеною підставою для відмови в наданні правової охорони знака, для подолання якої може застосовуватися указана обставина, є відсутність розрізняльної здатності заявленого позначення. Водночас практика діяльності Апеляційної палати ДСІВ свідчить про те, що рішення ДСІВ про відмову в реєстрації знака на підставі відсутності розрізняльної здатності заявленого позначення заявники, як правило, не оскаржують. Основною ж підставою відмови в наданні правової охорони, для подолання якої заявники просять врахувати обставину тривалого використання, є описовість заявлених позначень.

Розглянемо рішення Апеляційної палати ДСІВ, у яких апелянти просили застосовувати обставину тривалого використання позначення на користь реєстрації знака¹.

ECONOM CLASS

ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака, оскільки заявлене позначення не має розрізняльної здатності; є описовим для товарів 25 та послуг 35 класів МКТП (які зазначені в наведеному в матеріалах заявки переліку й можуть бути віднесені до категорії товарів та послуг економ-класу з відповідним рівнем якості та низької вартості, призначених для певної категорії споживачів) і вказує на їх певні властивості та призначення.

Розглядаючи заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявлене позначення дійсно вказує на властивості товару (послуги) (описує вартісні характеристики), а тому є описовим для відповідних товарів (послуг).

Апелянт просив застосувати обставину тривалого використання заявленого позначення і на її обґрунтування подав документи щодо реєстрації компанії Econom Class, SIA (Латвія) та Econom Class SP z.o.o. (Польща), на які зареєстровано аналогічні торговельні марки у Латвії та Польщі (апелянт є засновником цих компаній); витяг із статуту щодо юридичної особи ТОВ «Економ-Схід», через яку ведеться діяльність на території України щодо імпорту та продажу товарів; сертифікати про реєстрацію доменних імен ekonom-klass.kiev.ua та ekonom-klass-dz.com.ua; інформацію про мережу магазинів, які використовують заявлений знак; а також численні зразки продукції.

Дослідивши наведені докази, колегія дійшла висновку про те, що вказана апелянтом інформація обґрунтована та свідчить про інтенсивне та тривале використання заявленого позначення в Україні. З огляду на таке використання воно викликає в споживача асоціації, пов'язані з послугами апелянта з реалізації товарів, вирізняючи ці послуги з-поміж інших. Тому колегія Апеляційної палати вважала, що внаслідок тривалого використання апелянтом заявлене позначення набуло розрізняльної здатності щодо відповідних послуг.

Аналізована справа є зразковим прикладом застосування обставини тривалого використання та належного її обґрунтування відповідними доказами, оскільки заявником надано докази реєстрації знаків з використанням заявленого позначення як в Україні, так і за кордоном, добросовісної реєстрації доменних імен на його ім'я; дійсного використання заявленого позначення щодо послуг, указаних у заявці. Подання таких доказів²

SULSEN

¹ http://sips.gov.ua/i_upload/file/Resh_ECONOMCLASS.pdf

² http://sips.gov.ua/i_upload/file/res_SULSEN.pdf

істотно збільшує шанси на отримання позитивного рішення колегії Апеляційної палати ДСІВ.

ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «SULSEN» на тій підставі, що заявлене словесне позначення не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання заявником; є описовим для частини товарів 03 класу МКТП і вказує на їх певну складову й обумовлені нею властивості (лікарські). «SULSEN» (транслітерація літерами латинської абетки), сульсен, — лікарський препарат, що його застосовують при себорей волосяної частини голови. SULSEN, сульсен (селена дисульфід).

Під час розгляду заперечення колегією Апеляційною палатою було встановлено, що:

1) апелянту належить серія знаків для товарів і послуг, зареєстрованих як за національною, так і за міжнародною процедурою, серед яких, зокрема, знаки «СУЛЬСЕН», «СУЛЬСЕНА», «SULSENA», «SYLSENA», «ДИСУЛЬСЕН» «СУЛЬСЕНОВАЯ»;

2) рішенням Апеляційної палати від 09.12.2008 знак «СУЛЬСЕНА» визнано добре відомим в Україні щодо апелянта станом на 01.01.2006 для товарів 03, 05 класів МКТП;

3) апелянтом надано численні докази використання заявленого позначення: дозвільна документація; рекламна продукція; інформація про реалізацію товару; численні договори поставки, численні нагороди тощо.

Проаналізувавши інформаційні джерела, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що назва «СУЛЬСЕН» для хімічної сполуки SeS_2 застосовувалася у вузькоспеціалізованих радянських енциклопедіях 60-х — 90-х років як назва лікарського засобу або хімічної сполуки. Загальноприйнятою назвою хімічної сполуки SeS_2 згідно з міжнародною єдиною хімічною номенклатурою є

ДИСУЛЬФІД СЕЛЕНА. Колегія Апеляційної палати констатувала, що заявлене позначення не є описовим, оскільки не сприймається споживачами як таке, що вказує на характеристики (властивості) товару, а в силу доброї відомості знака «СУЛЬСЕНА», набутої в тому числі внаслідок тривалого використання позначення, викликає в споживачів асоціації виключно з апелянтом та його продукцією. Таким чином, словесний елемент «SULSEN» набув властивостей знака для товарів і послуг і вирізняє товари однієї особи від аналогічних товарів інших осіб³.

БИОМАЗУТ

ДСІВ було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «БИОМАЗУТ» щодо всіх заявлених товарів і послуг на тій підставі, що заявлене словесне позначення для товарів 04 класу, а саме «мазут; паливо альтернативне (аналог мазуту)» не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок використання його заявником; є описовим при використанні щодо згаданих товарів, а саме вказує на певний вид товару (мазут), певну якість та властивості (біо) товарів.

Під час розгляду заперечення колегією Апеляційної палати встановлено, що слово «біомазут» не є природним словом української мови. Воно утворене одним з апелянтів шляхом поєднання початкової частини слова «біомаул» та слова «мазут», тобто є вигаданим словом та має індивідуальні ознаки й тому не може вважатися таким, що звичайно не має розрізняльної здатності.

Водночас колегія Апеляційної палати зазначила, що заявлене позначення має смислове значення, оскільки утворене із слів з певною семантикою, отже, має описовий характер щодо можливого складу сировини — «біологічний мазут». При цьому було встановлено, що жодні нормативні акти, які регулюють відноси-

³http://sips.gov.ua/i_upload/file/Res-BIOMAZUT.pdf

використання позначення як обставини, що враховується на користь ТМ

ни використання альтернативних видів палива в Україні, не містять визначення палива «біомазут». Також відповідно до цих нормативно-правових документів заявлене позначення не входить як назва певного виду палива до переліку вже існуючих видів палива, у тому числі біопалива та альтернативного палива, які використовуються в Україні, тобто не вказує прямо на певний вид товару.

Натомість надані апелянтами документи свідчать про таке. Під керівництвом апелянта розроблено унікальну технологію виробництва альтернативного палива з біомулу міських очисних споруд. Затверджені в установленому порядку Технічні умови, у яких використано позначення «БИОМАЗУТ» щодо палива альтернативного. Розроблені мобільні установки з виробництва палива, маркованого позначенням «БИОМАЗУТ». Апелянтами отримано патент України на винахід «СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ БІОМАЗУТУ».

На Всесвітній виставці GEOENERGY EXPO 2011, Мілан Апелянтом представлено альтернативне паливо, марковане позначенням «БИОМАЗУТ», та розпочато виготовлення першої партії обладнання для виробництва палива, маркованого позначенням «БИОМАЗУТ».

Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України видано Свідоцтво про те, що паливо, марковане позначенням «Біомазут», ідентифіковане як альтернативне. Ці дані також підтверджені Сертифікатом відповідності, Експертним висновком Науково-дослідної лабораторії ракетного палива та пального Національного авіаційного університету. Альтернативне рідке паливо, марковане позначенням «БИОМАЗУТ», виробляється та поставляється на низку підприємств України.

Колегія Апеляційної палати встановила, що апелянтами здійснено значну та серйозну підготовку для введення в гос-

подарський обіг товару «паливо альтернативне» з використанням вигаданого ними позначення «БИОМАЗУТ»: розроблено технологію (спосіб) одержання палива, розроблені й затверджені необхідні дозвільні документи, проведені відповідні експертизи, здійснені рекламні заходи, у тому числі взято участь у міжнародних виставках, випущено на ринок України перші партії палива альтернативного, здійснені необхідні заходи для захисту прав інтелектуальної власності шляхом подання заявок на знаки та одержання патентів України на винахід і корисну модель.

Ураховуючи те, що товар «паливо альтернативне» є товаром виробничо-технічного призначення й має специфічного споживача, колегія Апеляційної палати констатувала, що в такого споживача вже є зв'язок між позначенням «БИОМАЗУТ» та апелянтами щодо товару «паливо альтернативне», тобто заявлене позначення набуло розрізняльної здатності внаслідок використання його заявниками.

Зважаючи на викладені обставини, а також положення статті 6 *quinquies* Паризької конвенції щодо необхідності врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, колегія Апеляційної палати дійшла



висновку про наявність підстав для задоволення заперечення⁴.

ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «FIRE STOP», оскільки заявлене позначення складається лише з даних, що є описовими для заявлених товарів 01 та 09 класів МКТП, бо вказують на їх певні властивості та їх призначення. «Fire stop» — засіб для

⁴http://sips.gov.ua/i_upload/file/res-FIRE-STOP.pdf

гасіння вогню (пристрій, речовина тощо).

Під час розгляду заперечення колегією було встановлено, що словесний елемент «FIRE STOP» заявленого позначення утворює словосполучення з таким змістом: зупинка подум'я, зупинка вогню, пожежна перегорода, протипожежна перегородка тощо. При цьому перше зорве сприйняття заявленого позначення та його зміст однозначно й без додаткових суджень зрозумілий споживачеві та створює враження про те, що позначення вказує на певні властивості та призначення заявлених товарів – протипожежні товари. Графічні ж елементи не надають позначенню дістинктивності.

Апелянт просив застосувати статтю 6 *quinquies* Паризької конвенції та для обґрунтування тверджень про використання позначення надав лист китайської компанії, у якому задекларовано її готовність виробляти для апелянта з подальшим експортом в Україну товари під знаком «Fire stop» за умови його реєстрації для відповідних товарів МКТП.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала наданий документ та дійшла висновку про те, що цей документ не підтверджує факту використання апелянтом заявленого позначення на території України, а лише свідчить про наміри випуску зазначеної продукції в майбутньому. Таким чином, доводи апелянта, викладені в запереченні, та надані документи не спростовують підстав для відмови в реєстрації заявленого позначення.

Варто звернути увагу на те, що вказану позицію закладу експертизи та Апеляційної палати ДСІВ підтримали Окружний адміністративний суд міста Києва та Київський апеляційний адміністративний суд, які своїми рішеннями відмовили в задоволенні позову про визнання незаконними зазначених вище рішень відомства⁶.

Зазначене підтверджує правильність

сформованої практики діяльності Апеляційної палати ДСІВ, відповідно до якої належним обґрунтуванням твердження про тривале використання заявленого позначення можуть бути лише докази фактичного його використання щодо товарів і послуг, для яких цей знак заявляється на реєстрацію.

Аналізуючи питання застосування тривалого використання позначення як обставини на користь реєстрації знака, не можна оминати увагою такі підстави для відмови в наданні правової охорони знаків, як уведення в оману споживача щодо виробника товару (надавача послуг) та схожість заявленого знака із зареєстрованим настільки, що їх можна сплутати.

Відповідно до Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є такими, що можуть увести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу. Згідно з Правилами до позначень, що є такими, що можуть увести в оману щодо особи, яка виробляє товар (надає послугу), належать позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Чинне законодавство прямо не передбачає можливості застосовувати обставину тривалого використання позначення для подолання зазначеної вище підстави для відмови в наданні правової охорони. Водночас аналіз указаних положень Закону та Правил дає підстави для висновку про те, що, аналізуючи заявлене позначення на предмет того, чи є воно таким, що вводить в оману споживача щодо виробника товару (надавача послуг), можна враховувати інформацію про використання відповідного позначення.

Така підстава для відмови в наданні правової охорони знака, як введення в оману споживача щодо особи виробника

⁶ <http://reyestr.court.gov.ua/Review/59078283>
<http://reyestr.court.gov.ua/Review/61479895>

використання позначення як обставини, що враховується на користь ТМ

товару (надавача послуг), як правило, застосовується до позначень, які породжують у свідомості споживачів асоціації з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Отже, наполягаючи на застосуванні обставини тривалого використання заявленого знака для подолання цієї підстави для відмови в наданні правової охорони, необхідно довести, що внаслідок тривалого використання заявлене позначення набуло розрізняльної здатності щодо заявника й породжує у свідомості споживачів асоціації виключно із заявником, а тому втратило властивість вводити в оману споживача щодо виробника товару (надавача послуг).

Доречними доказами для обґрунтування зазначеного твердження може бути інформація про виготовлення та продаж в Україні заявником відповідного товару, маркованого заявленим позначенням, рекламу, заходи з просування товару під цим позначенням, застосування позначення в мережі Інтернет, і головне: дата початку такого використання позначення має передувати даті подання заявки.

Вважаємо, що застосування обставини тривалого використання для подолання такої підстави для відмови в наданні правової охорони позначенню, як введення в оману щодо виробника товару (надавача послуг) може враховуватися опосередковано в разі дотримання таких умов:

1) має місце використання заявленого позначення до дати подання заявки;

2) використання заявленого позначення є добросовісним: заявник не перебуває в ділових зв'язках з особою, щодо якої встановлено ймовірність введення в оману, не є його агентом, посередником, представником тощо; а у випадку, коли заявник у таких ділових зв'язках перебуває, особа знає про факт подання заявки й не вбачає в цьому ризиків введення в оману, про що повідомляє ДСІВ; немає конфліктів, судових спорів між заявником та особою, щодо якої встановлено

ймовірність введення в оману.

У разі дотримання зазначених вище умов обставина тривалого використання заявленого позначення може бути врахована на користь реєстрації знака, що значно підвищить шанси подолати відмову в реєстрації заявленого позначення.

Завершити огляд застосування обставини тривалого використання позначення на користь реєстрації знака доцільно аналізом такої підстави для відмови в наданні правової охорони, як схожість заявленого знака із зареєстрованим знаком настільки, що їх можна сплутати.

Законодавство прямо не передбачає можливості застосування цієї обставини для подолання досліджуваної підстави для відмови, а тому вона може бути розглянута як додатковий аргумент на користь реєстрації знака.

У разі посилання на цю обставину доречним буде доведення того, що розрізняльна здатність заявленого позначення, набута внаслідок тривалого використання, впливає на таку властивість позначення, як схожість знака настільки, що його можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими в Україні.

Законом визначено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Правилами передбачено, що для перевірки позначень на тотожність і схожість необхідно провести пошук тотожних або схожих позначень та визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених у результаті пошуку позначень. Ступінь схожості заявлених знаків визначається їх здатністю бути сплутаними з іншими, раніше зареєстрованими знаками.

Доречними доказами того, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності щодо заявника та втратило здатність бути сплутаним з протиставле-



Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 58614

ним знаком, може бути звіт про результати соціологічного дослідження, у якому вказується, що переважна більшість опитаних респондентів пов'язує заявлене позначення виключно із заявником.

Набуття позначенням розрізняльної здатності внаслідок тривалого використання впливає на сприйняття його споживачем, створюючи в його свідомості стійкі асоціації з певним виробником, а отже, унеможлиблює сплутування цих знаків. Прикладом може бути схожість до ступеня змішування знаків, установленна відповідним рішенням суду⁷.

Відповідно до методологічних підходів, які застосовуються до встановлення схожості позначень, указані знаки визначно схожими до ступеня змішування.



Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 6089

Проте очевидно, що внаслідок тривалого використання знаків споживачі їх не сплутають, оскільки в їхній свідомості склалися стійкі асоціації з відповідним виробником, країною походження, якістю та ціновою категорією товарів, що ними маркуються.

На нашу думку, наведені вище аргументи щодо тривалого використання заявленого позначення можуть бути взяті до уваги для подолання цієї підстави для відмови в наданні правової охорони лише щодо знаків, схожих до ступеня змішування й заявлених для споріднених товарів і послуг, та за умови тривалого й добросовісного використання заявленого позначення до дати подання протиставленої заявки.

Д