ЯК УНИКНУТИ ПРОБЛЕМ ВИРОБНИКУ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННІ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ

Людмила ВЕЛИЧКО,
юрист, патентний повірений

Патентно-правова фірма «ПАХАРЕНКО І ПАРТНЕРИ»

e-mail: pakharenko@pakharenko.com.ua
Phone: +380 (44) 593 96 93
Fax: +380 (44) 451 40 48

Ст. 11 Закону України **«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»** на лицьовій стороні етикетки кожної пляшки або самої пляшки (іншого посуду) алкогольних напоїв, виноробної продукції, серед іншого, виробник повинен вказувати:

- загальну та власну назву виробу;
- знак для товарів і послуг (торговельну марку).

При цьому, виробник може наносити на етикетки додаткову інформацію щодо характеристики продукту.

Однією із сильних ланок глобальної маркетингової стратегії є маркування алкогольних напоїв видовими і родовими позначеннями.

По-перше, такий спосіб необхідний для виконання вимог Закону до вмісту етикетки.

По-друге, споживач при обранні напою перш за все орієнтується на вже знайомі для нього назви, які слугують маркером, який описує товар, його якість та властивості.

Ст. 16 Закону України **«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»** (далі — Закон) встановлює, що виключними правами інтелектуальної власності є право на використання знаку самим власником, право забороняти іншим особам використання знаку або схожого із ним позначення тощо.

Знаки для товарів і послуг та видові та родові позначеннями на етикетці використовуються одночасно, при чому у різних виробників етикетки для одних і тих самих напоїв містять ті самі видові і родові позначення.

Відповідно до вимог Закону України **«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»** (далі — Закон), не можуть одержати правову охорону, зокрема, позначення, які:

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду (абз. 4 ч. 2 ст. 6 Закону);
- 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 (абз. 4 ч. 2 ст. 6 Закону).

Загальновживаними позначеннями є:

- номенклатурна (загальна (прозивна), родова, видова) назва товару, наприклад: вино, вино плодово-ягідне тощо;
- назва сорту рослин з якого виробляється товар, наприклад: слива, яблуко, горобина та ін.;
- назва певного товару, яка добросовісно застосовується для його маркування кількома незалежними одна від одної особами, наприклад: слив’янка, яблучний сидр, алкогольний напій «медовуха» тощо.

Позначення не є охороноздатним якщо:

- є описовим — однозначно та без додаткових мислень виключно описує інгредієнти (складові) товару, та відповідно прямо вказує на товар або на всі чи окремі (певні) його властивості (характеристики).
- тривалий час використовувалось в Україні кількома виробниками як знак для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратив розрізняльну здатність як індивідуальний знак відносно таких товарів;
- наявне у нормативно-правових актах, класифікаціях, каталогах сортів рослин, енциклопедіях, довідниках тощо, та/або позначення вже тривалий час використовується кількома виробниками, то такому позначенню не може бути надана правова охорона.

Також, не можуть отримати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу (абз. 5 ч. 2 ст. 6 Закону).

Загальновживані та описові позначення можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака (абз. 4 ч. 2 ст. 6 Закону).

Реєстрація торговельної марки, що складається із описового або загальновживаного елементу та основної марки

Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 135098, 186124, 159317, 184917:

ХОРТИЦЯ-ЧЕРНОСЛИВ

РАНЕТТІ

РАНЕТТІ СИДР

Реєстрація торговельної марки, що складається із описового або загальновживаного елементу та сильного елементу

Знаки для товарів і послуг за свідоцтва України №№ 130033, 161106, 78751:

СИДР КРЕЙЗІ ЕНЕРДЖІ

ШАЛЕНА ГРУША

Реєстрація етикетки (упаковки) товару як торговельної марки із описовим або загальновживаним елементом у якості складового

Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 102484, 121255, 82322:

Реєстрація торговельної марки, що складається із описового або загальновживаного елементу та фірмового (комерційного) найменування

Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 17840, 117831, 186236, 186237:

ОБОЛОНЬ
Дюшес

ОБОЛОНЬ
Сидр

ПРАЙМ ЛИМОН
PRIME LEMON

ПРАЙМ АПЕЛЬСИН
PRIME ORANGE

Що робити якщо Ви отримали листа-претензію:

1. Подавати заперечення проти реєстрації описового або загальновживаного позначення у якості знаку для товарів і послуг на стадії розгляду заявки, що передбачено абз. 1 ч.8 ст. 10 Закону.
2. Надавати аргументовану відповідь про те, що вимоги претензії відхилені, оскільки вони є не обґрунтованими та незаконними.
3. Подавати позов про припинення дії свідоцтва у зв'язку з перетворенням знака в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду після дати подання заявки, що передбачено ч.3 ст. 18 Закону.
4. Подавати позов про визнання свідоцтва, виданого на загальновживане або описове позначення, недійсним повністю або частково у зв‘язку з невідповідністю зареєстрованого знака умовам надання правової охорони та/або видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб, що передбачено п.п. а, в ч.1 ст. 19 Закону.

ПРИКЛАДИ З ПРАКТИКИ

Власник знаку для товарів і послуг «**ТАМЯНКА**» звернувся із позовом до суду, в тому числі про визнання недійсними повністю свідоцтва України №№ 99777, 105817 «Тамянка біанко» та «Тамянка Rose» відповідно. У задоволенні позову було відмовлено.

Судом в іншій пов‘язаній справі було припинено дію свідоцтва України № 109692 у зв'язку з перетворенням знака «**ТАМЯНКА**» в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів 33 класу.

Рішення суду про визнання позначення «**ТАМЯНКА**» загальновживаним обґрунтоване, зокрема, тим, що слово «Тамянка» використовується для позначення:

- сорту винограду — «Энциклопедия виноградарства» 1986 року, «Справочник по виноделию» 1985 року;
- певного виду вина — технологічні інструкції № ТІУ 30012937.008-01 (2001 рік) та № ТІ 00011050-783-2009 (2009 рік;);
- маркування товару, а саме пляшок та інших упаковок вина різними незалежними один від одного виробниками, що підтверджується фото та копіями фіскальних чеків.

АСПЕКТИ, НА ЯКІ СЛІД ЗВЕРТАТИ УВАГУ

По-перше, запорукою успішної реєстрації торговельної марки та її послідуючого тривалого використання без негативних наслідків, є наявність розрізняльної здатності такої торговельної марки, тобто наявність суттєвих відмінностей від торговельних марок конкурентів. Проте, якщо маркетинговою стратегією обрано «зрозумілість позначення для споживачів», то варто у його складі поєднувати описові або загальновживані елементи із елементами, які будуть виконувати індивідуалізуючу функцію.

По-друге, у разі отримання реєстрації на позначення, що включає описові або загальновживані елементи, слід добросовісно користуватись та не зловживати виключними правами, а також не порушувати права інших осіб, які використовують або можуть використовувати описові або загальновживані позначення для маркування своєї продукції.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Людмила ВЕЛИЧКО

Патентно-правова фірма
«ПАХАРЕНКО І ПАРТНЕРИИ»

Україна, м. Київ, Бізнес-центр «Олімпійський»,
вул. В. Васильківська, 72, 1-й під'їзд, 7-й поверх

тел. +380 (44) 593 96 93
факс: +380 (44) 451 40 48
e-mail: pakharenko@pakharenko.kiev.ua