IP OFFICE
Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій

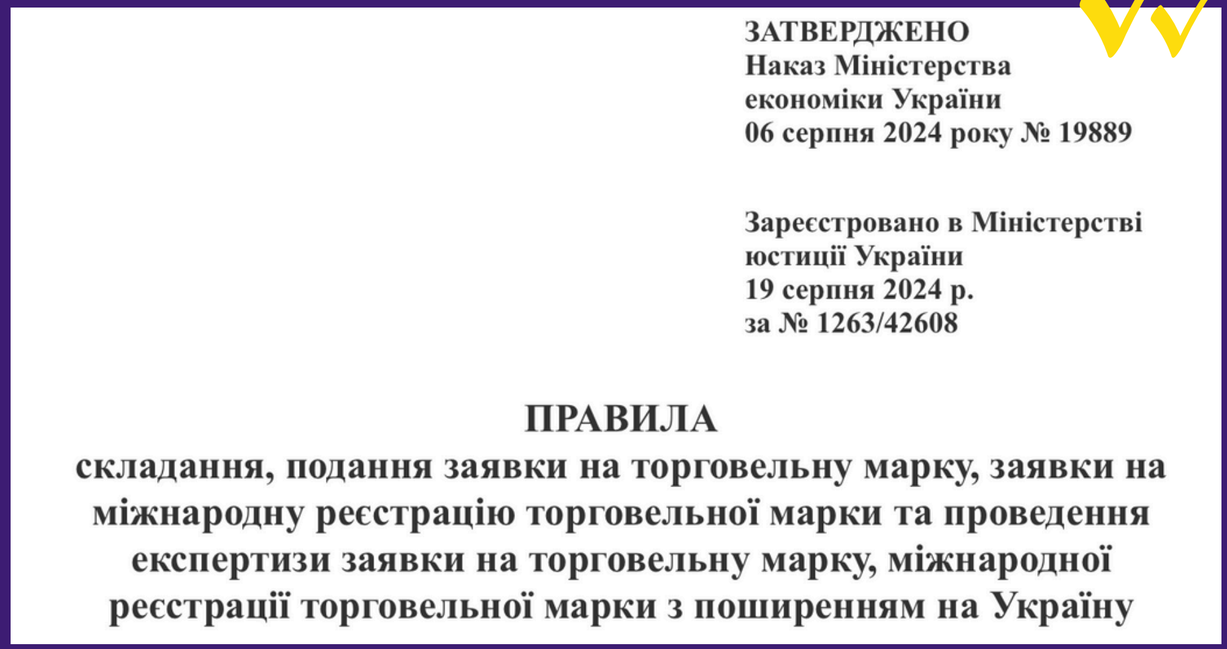
IP & I HUB
Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій

ТМ-Інсайти: нові можливості для реєстрації. Позиційна торговельна марка

Людмила Кундус
начальник відділу консультативної допомоги заявникам
Анна Бабінська
провідний професіонал з інтелектуальної власності

Нові види торговельних марок

Нові **Правила складання та подання заявок на торговельні марки**, затверджені Наказом Міністерства економіки України 06 серпня 2024 року № 19889, закріпили можливість реєстрації деяких нових видів позначень, регулювання яких до цього було відсутнє у нашому законодавстві.

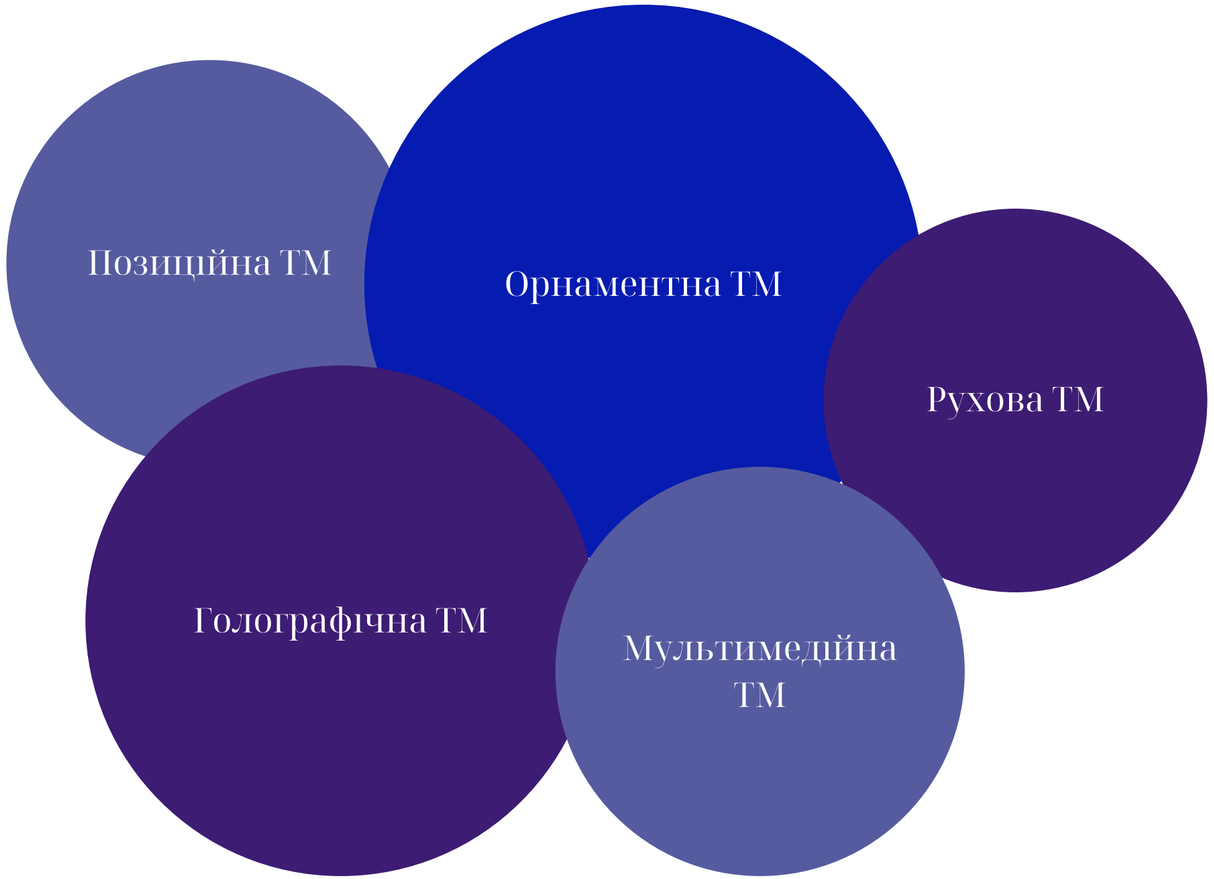


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
06 серпня 2024 року № 19889

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 серпня 2024 р.
за № 1263/42608

ПРАВИЛА
складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну

Нові види торговельних марок



Введення можливості реєстрації нетрадиційних видів торговельних марок в українське законодавство є яскравим прикладом **дієвих євроінтеграційних процесів** та прагнення України адаптуватися до **найкращих практик Європейського Союзу.** Перейняття європейського досвіду у сфері інтелектуальної власності **сприяє розширенню можливостей для бізнесу та посиленню правової охорони його нематеріальних активів.** Це відкриває нові горизонти для захисту інновацій та оригінальних рішень на ринку.

Позиційна торговельна марка

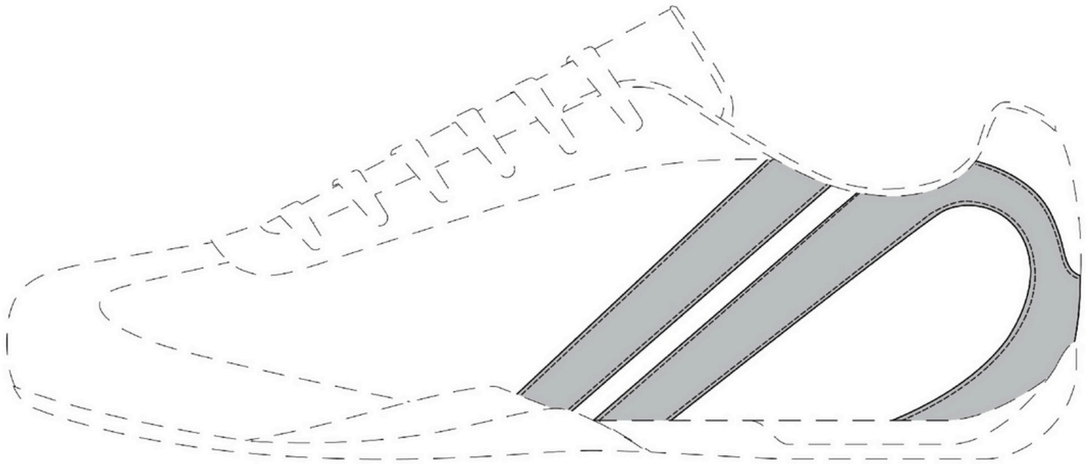
Позиційним визнається позначення, що має визначений спосіб розміщення чи прикріплення його на товарі. Тобто, заявки на реєстрацію позиційних ТМ фактично спрямовані на надання охорони конкретному способу розміщення елементів (зображувальних, кольорових тощо) на товарі або їх прикріплення до нього.

Зображення позиційної торговельної марки подається у вигляді чіткого відображення її положення, розміру та пропорцій стосовно відповідних товарів. Елементи, які не є предметом охорони, візуально виділяються та/або наводяться пунктирними лініями.

До заповненої форми заявки може додаватися опис, який відповідає зображенню торговельної марки, де вказується як торговельна марка наноситься на товар або інші особливості її розміщення. Таким чином, саме зображення із розташуванням позначення є обов'язковим, а ось опис може слугувати лише пояснювальним цілям і не може слугувати заміною візуальних зображень (що, до речі, відповідає положенням статті 3(2) Регламенту (ЄС) 2018/626).

Позиційна торговельна марка

Description The trademark is a position mark. The mark consists of two parallel lines positioned on the outside surface of the upper part of a shoe. The first line runs from the middle of the sole edge of a shoe and slopes backwards towards the instep of a shoe. The second line runs parallel with the first line and continues in a curve backwards along the counter of a shoe to the heel of a shoe and ends at the sole edge of a shoe. The dotted line marks the position of the trademark and does not form part of the mark.



Приклад позиційної торговельної марки, зареєстрованої 30.06.2011 у ЄС

Переклад прикладу опису:

Торговельна марка є позиційною. Позначення складається з двох паралельних ліній, розташованих на зовнішній поверхні верхньої частини взуття. Перша лінія проходить від середини краю підошви взуття і має нахил назад до задника взуття. Друга лінія проходить паралельно першій лінії і продовжується кривою назад вздовж задника взуття до п'ятки взуття і закінчується біля підошовного краю взуття. Пунктирна лінія позначає положення торговельної марки і не є частиною позначення”.

Експертиза позиційної ТМ

Відповідно до рекомендацій Відомства інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO), важливим є те, що існують певні фактори, які слід брати до уваги під час експертизи позиційних торговельних марок. Зокрема, експерт повинен враховувати, чи зможе відповідний споживач ідентифікувати торговельну марку, яка відрізняється від звичайного зовнішнього вигляду самої продукції. Ще одним важливим фактором при розгляді позиційних позначень є те, чи може розташування позначення на товарі сприйматися як таке, що має контекст саме торговельної марки.

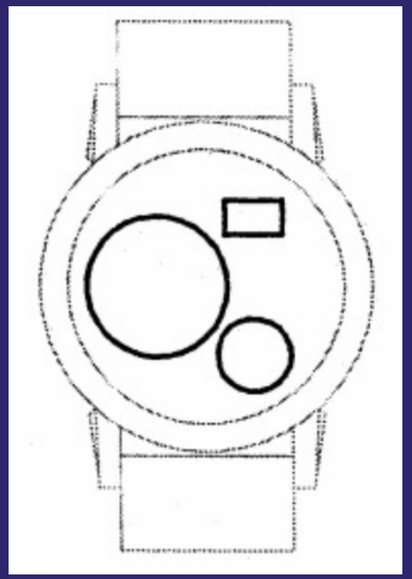
Тобто, важливо зауважити, що навіть якщо визнається, що відповідна публіка може бути уважною до різних естетичних деталей товару, це не означає, що вона автоматично сприйматиме їх як торговельну марку.

У певних контекстах і з урахуванням норм і звичаїв певних галузей промисловості, позиційне позначення може привертати увагу як незалежний елемент, який можна відрізнити від самого товару, і, таким чином, передавати повідомлення про торговельну марку.

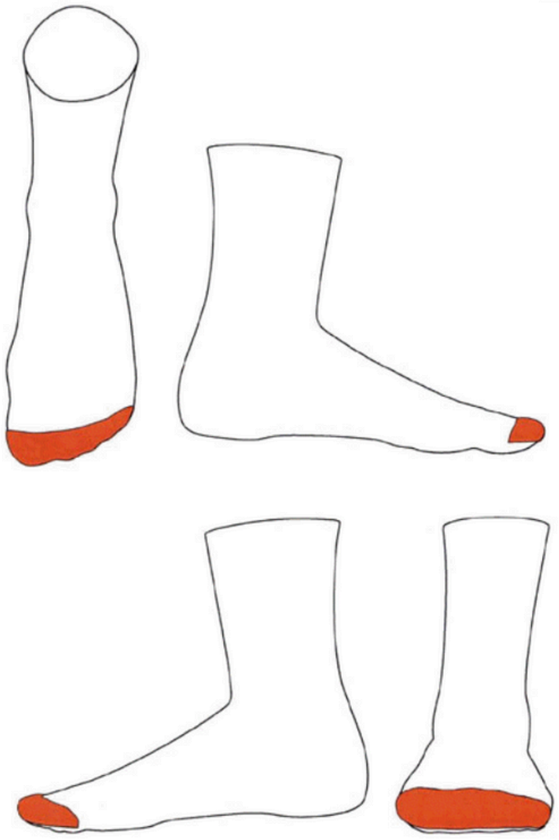
Експертиза позиційної ТМ

Теоретично, якби українське законодавство раніше містило положення про такий вид позначень, то 25.10.2017, коли було видане свідоцтво на торговельну марку Дочірньому підприємству «Кондитерська корпорація «Рошен» у вигляді червоної стрічки, ця торговельна марка могла би якраз бути зареєстрована як позиційна, адже стрічка на упаковці розташовується в чітко визначеному місці, а сама коробка показана пунктирними лініями.

Відхилені заявки на реєстрацію «європейських» позиційних ТМ

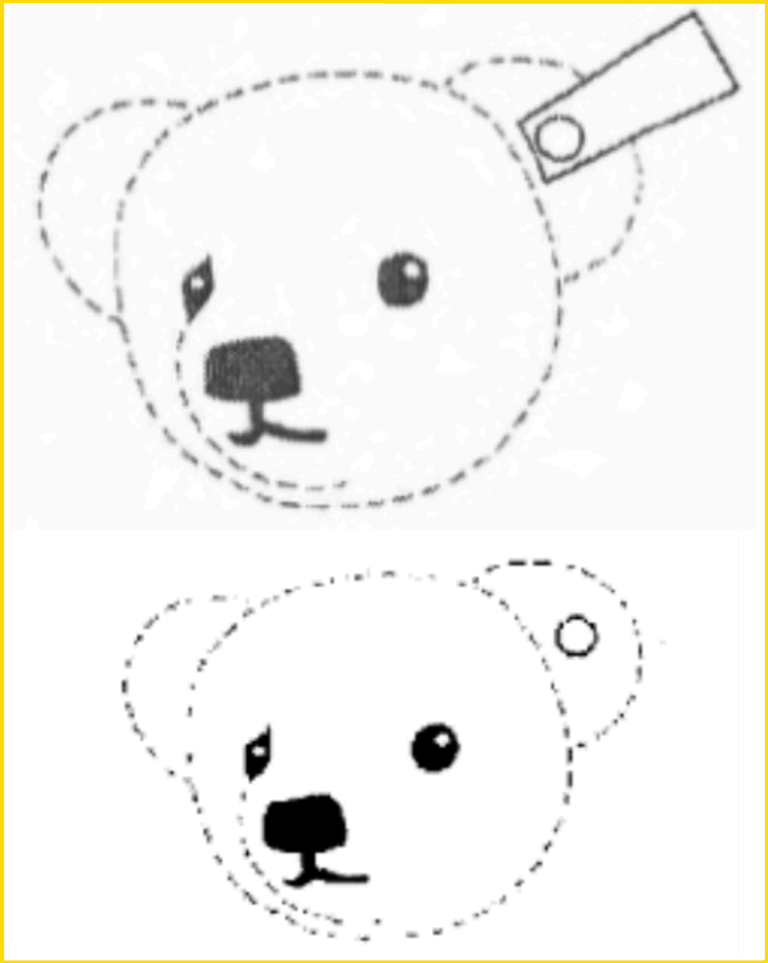


1) У справі від 14/09/2009 № T-152/07 Генеральний суд (European General Court (EGC) відмовив у реєстрації позначення у зв’язку з тим, що воно позбавлено будь-якої розрізняльної здатності відповідно до статті 7(1)(b) Регламенту (ЄС) 2017/1001 про торговельну марку Європейського Союзу (EUTMR) від 14 червня 2017 року. В описі позначення зазначалося, що воно «складається з розташування круглих і прямокутних полів на циферблаті годинника». Суд вирішив, що позначення не є незалежним або таким, яке можна відокремити від форми чи дизайну самого виробу, і що розташовані елементи суттєво не відрізняються від інших дизайнів, представлених на ринку.



2) У іншій справі від 15.06.2010 № T-547/08, що стосувалася шкарпеток, які мали помаранчеву смужку, що покривала область носка, Генеральний суд вирішив, що немає жодних доказів того, що забарвлення цієї частини виробу зазвичай сприймається як така, що має характер торговельної марки. Навпаки, було вирішено, що ця особливість може сприйматися як декоративний елемент, що підпадає під норми та звичаї відповідного ринкового сектору. Таким чином, знову спрацювала стаття 7(1)(b) Регламенту (ЄС) 2017/1001, адже позначення не мало розрізняльної здатності.

Відхилені заявки на реєстрацію “європейських” позиційних ТМ



3) Також цікавими є інші дві заявки від 16.01.2014 № Т-433/12 та № Т-434/12. Ґудзики є поширеним декоративним елементом м'яких іграшок. Вони є доволі простим елементом та вони доволі часто прикріплюються до вушок м'яких іграшок, так само як значки, кільця, стрічки, петельки та вишивку. Таким чином, споживачі сприйматимуть два позначення, заявлені на реєстрацію, як декоративні елементи, але аж ніяк не як вказівку на торговельну марку.

Висновки

Чим більше позначення є неоригінальним або типовим для певного товару, тим менше шансів, що воно буде мати достатню розрізняльну здатність. Щоб позиційна торговельна марка мала розрізняльну здатність, відповідний споживач повинен мати можливість відрізнити позначення від звичайного зовнішнього вигляду товару так, щоб його можна було сприйняти саме як торговельну марку, або ж позначення повинно суттєво відрізнятися від норм чи звичаїв у певному секторі товарів.

Таким чином, на шляху до реєстрації таких позначень виникає низка перешкод, найчастіше пов'язаних зі сприйняттям їх споживачами як суто декоративних або функціональних елементів, які неможливо відрізнити від відповідного товару. Заявники будуть мати більше шансів на успіх у реєстрації позиційніх торговельних марок, якщо вони чітко і точно описані та обмежені в застосуванні та/або якщо є докази їх використання.

Запрошуємо українських заявників скористатися цим оновленням законодавства та подавати заявки на реєстрацію позиційних торговельних марок. Такий крок дозволить створити унікальний захист для ваших товарів, зміцнивши ринкові позиції та впізнаваність бренду!

Джерела

1 Про затвердження Правил складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну: Наказ Міністерства економіки України від 06.08.2024 № 19889 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1263-24#Text

2 Trademarks guidelines by EUIPO. Position marks URL: https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1789198/trade-mark-guidelines/11-position-marks

3 EUTM file information 008586489 URL: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/008586489

4 Спеціальна інформаційна система УКРНОІВІ. URL: https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/788656/

IP OFFICE
Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій

IP&I Hub
Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій

Дякуємо за увагу!

У разі виникнення будь-яких питань звертайтесь до фахівців відділу консультативної допомоги заявникам за наступними контактними номерами:

+380 (44) 494-06-52

+380 (44) 494-05-99

+380 (44) 494-05-46

+380 (44) 494-05-83