

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

Людмила Кундіус

начальник відділу консультативної допомоги заявникам

Анна Бабінська

провідний професіонал з інтелектуальної власності

Орнаментна торговельна марка



Орнаментна торговельна марка є одним із нових видів торговельних марок (далі - "ТМ"), які було нещодавно впроваджено у наше законодавство. Відповідно до Правил складання та подання заявок на торговельні марки, затверджених Наказом Міністерства економіки України 06 серпня 2024 року № 19889, орнаментним визнається позначення, яке складається лише з набору елементів, які регулярно повторюються.



Зображення орнаментної торговельної марки подається у вигляді відтворення елементів, що повторюються. До заповненої форми заявки може додаватися опис торговельної марки, який деталізує спосіб регулярного повторення елементів позначення.



Відмінність зображувальної або словесної ТМ від орнаментної полягає у тому, що для них розмір малюнка або частота (повторення), з якою він наноситься, не має значення. Це часто стосується, наприклад, логотипів, розташованих певним чином на пакувальних матеріалах або самих товарах.

Особливості при поданні заявок




Як і словесні та зображувальні ТМ, орнаментна ТМ може бути подана в кольорі та/або в чорно-білому варіанті. Заявка на позначення подається без будь-яких додаткових елементів (наприклад, логотипів), які не є частиною самого базового малюнка. Для заявок на такі позначення, зокрема, слід також враховувати наступне:

✓ якщо візерунок з'являється в різних колірних комбінаціях або на іншому кольорі фону - у такому випадку слід розглянути можливість подання заявки в чорно-білому варіанті, хоча це може негативно вплинути на розрізняльну здатність (а отже, і на охороноздатність) позначення;

✓ розмір/рівень деталізації малюнка, що підлягає охороні.

У той час як ТМ слугують насамперед для позначення комерційного походження товарів і захисту їх від ймовірності сплутування, зареєстровані промислові зразки захищають зовнішній вигляд товарів або їх упаковки. Серед інших ключових відмінностей можна виділити наступні:



Тому рішення про те, як краще охороняти певний зразок: шляхом реєстрації ТМ, реєстрації промислового зразка чи навіть обома способами паралельно, слід розглядати зі стратегічної точки зору в кожному конкретному випадку окремо.

Відмінність орнаментної ТМ від зареєстрованого промислового зразка

- Охорона промислового зразка обмежена максимальним строком охорони (максимум 25 років), тоді як охорона ТМ теоретично може тривати вічно (наявна можливість поновлювати дію свідоцтва кожні 10 років).
- Обсяг охорони також відрізняється відповідно до різної мети: ТМ в першу чергу охороняються від ймовірності сплутування, тоді як промислові зразки охороняються від імітацій або зовнішнього вигляду, які не створюють відмінного загального враження.

Особливості орнаментної ТМ

Як зазначається у рекомендаціях Відомства інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO), якщо візерунок є банальним, традиційним та/або типовим, то він позбавлений виразного характеру. Крім того, ТМ, що складаються з базових/простих елементів, зазвичай не мають розрізняльної здатності. Причина відмови у реєстрації таких позначень полягатиме в тому, що такі візерунки не несуть жодного «послання», яке могло б зробити позначення таким, що легко запам'ятовується споживачами. Парадоксально, але те ж саме стосується і позначень, що складаються з надзвичайно складних елементів. У цих випадках складність загального малюнка не дозволяє окремим деталям малюнка закріпитися в пам'яті. Тобто, у багатьох випадках цільова аудиторія сприйматиме візерунки як просто декоративні елементи.

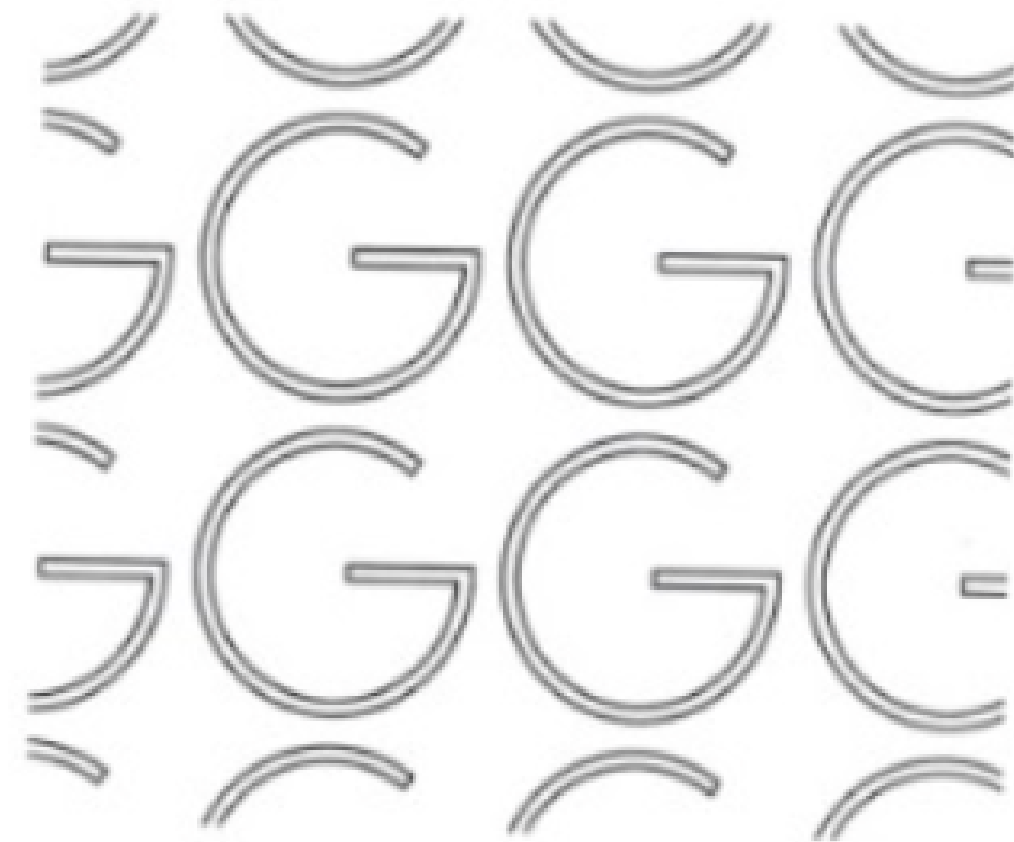
У зв'язку з цим необхідно враховувати, що пересічний споживач не схильний дивитися на речі аналітично. Таким чином, ТМ повинна дозволяти пересічним споживачам відповідних товарів/послуг, які є достатньо поінформованими та достатньо спостережливими й обачними, відрізнити відповідний товар від товарів/послуг інших суб'єктів господарювання без проведення аналітичного чи порівняльного дослідження і не приділяючи цьому особливої уваги (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).

Приклади зареєстрованих орнаментних ТМ у ЄС



Зареєстрована для 16,
18, 25 класів МКТП.

Зареєстрована для 18, 20, 21,
24, 25, 27 класів МКТП.

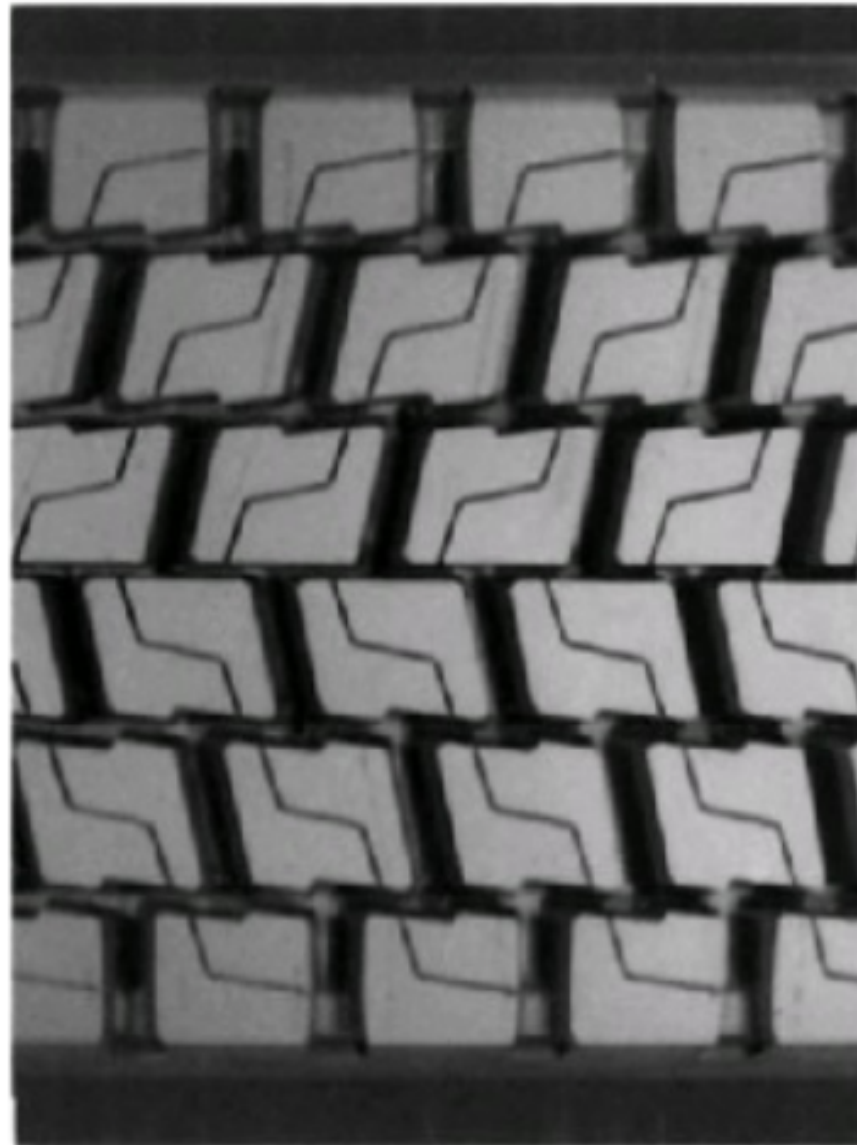


Відхилені заявки на реєстрацію «європейських» орнаментних ТМ

1) Загалом, позначення, що складається з простого і поширеного декоративного візерунка, вважається таким, що не містить жодного елемента, який міг би привернути увагу споживачів, і є недостатнім для вказівки на джерело або походження товарів чи послуг. У даному випадку позначення являє собою текстильний візерунок і тому вважається таким, що включає зовнішній вигляд самого товару, оскільки ТМ було заявлено в 18, 24 і 25 класах МКТП.



Відхилені заявки на реєстрацію «європейських» орнаментних ТМ



2) Якщо позначення складається зі стилізованого зображення товарів чи послуг, відповідний споживач побачить в першу чергу лише зображення всього товару або його певної частини. У цьому випадку відповідний споживач сприйматиме позначення як просто зображення канавок шини, а не як вказівку на джерело походження. Малюнок є банальним, і ТМ не може виконувати свою функцію як зазначення комерційного походження.

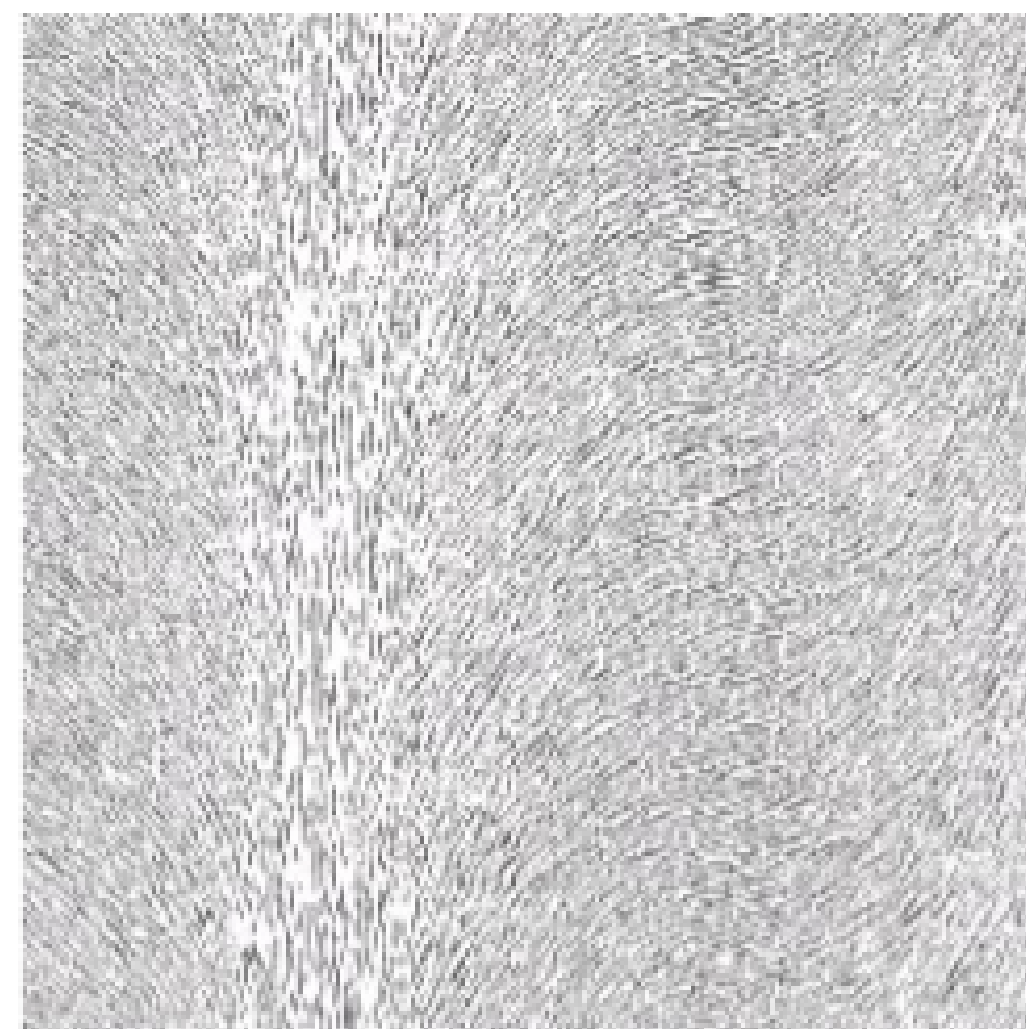
Відхилені заявки на реєстрацію «європейських» орнаментних ТМ

3) Хоча ТМ була описана як «серія стилізованих літер V», вона, швидше за все, буде сприйматися відповідною публікою або як серія зигзагоподібних ліній, або як набір ромбоподібних геометричних фігур. У будь-якому випадку, візерунок досить простий і банальний, а отже, позбавлений будь-якого виразного характеру.



Відхилені заявки на реєстрацію «європейських» орнаментних ТМ

4) У реєстрації позначення, яке планувалося наносити на скляні поверхні, було відмовлено на підставі статті 7(1)(b) Договору ЄС про охорону прав на знаки для товарів і послуг (EUTMR). Це було обґрунтовано тим, що відповідний споживач не звик сприймати візерунки, нанесені на скляні поверхні, як вказівку на походження, і що візерунок є впізнаваним як функціональний компонент, який робить скло непрозорим. Крім того, складність та вигадливість візерунка є недостатньою для встановлення розрізняльної здатності, що пояснюється орнаментально-декоративним характером оздоблення, і не дозволяє закарбувати в пам'яті окремі деталі візерунка або сприйняти їх без одночасного сприйняття притаманних продукту якостей.



Запровадження орнаментних ТМ в українське законодавство відкриває нові можливості для брендів, які прагнуть захистити унікальні візерунки та стильові елементи, що повторюються у їхній продукції, пакуванні чи рекламі. Орнаментні позначення можуть стати важливим інструментом для підкреслення унікальності та впізнаваності товарів на ринку, створюючи додаткову асоціацію з комерційним походженням продукції.

Закликаємо заявників скористатися цією новою можливістю та подавати заявки на реєстрацію орнаментних ТМ. Це не лише надасть правову охорону, а й допоможе виділитися серед конкурентів, зміцнюючи довіру споживачів до вашого продукту. Орнаментне позначення може стати справжньою візитівкою, яка подарує впізнаваність вашому бренду.

Висновки



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. Pattern marks URL: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1787396/trade-mark-guidelines/12-pattern-marks>



Дякуємо за увагу!

У разі виникнення будь-яких питань звертайтеся 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