

КЛАСИФІКАЦІЯ ТОРГІВЕЛЬНИХ МАРОК ТА ЇХ ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ

У науковій статті розглянуто класифікацію торгівельних марок та обґрунтовано їх правове значення і досліджено проблеми відповідності законодавства України з міжнародно-правовими нормами.

Ключові слова: марка, торгівельна марка, товарний знак, інтелектуальна власність.

Виконуючи функцію індивідуалізації товарів і послуг суб'єктів господарювання, гарантуючи їх якість, торгівельна марка стає дедалі важливішим економічним важелем в умовах активізації торгівлі та глобалізації міжнародного торгівельного простору.

Законодавство України про торгівельні марки перебуває у стадії становлення. Необхідність вдосконалення законодавства України щодо визначення форм, пов'язаних зі змістом майшових прав інтелектуальної власності на торгівельну марку, визначення кола осіб, яким можуть належати майшові права інтелектуальної власності на торгівельну марку визначає актуальність досліджуваної проблеми.

Загальнотеоретичною основою дослідження стали висновки, викладені у працях відомих цивілістів, в основному роботи Алексєєва С. С., Бобрової Д. В., Боднар Т. В., Брагішського М. І., Вітрянського В. В., Грибанова В. П., Гонанчука В. С., Дзери О. В., Довгерта А. С., Іоффе О. С., Кошаповської О. В., Кузнецової Н. С., Кулагіна М. І., Луця В. В., Майданика Р. А., Підпригора О. А., Спасибо-Фатєєвої І. В., Сухапова С. О., Толстого Ю. К., Халфіної Р. О., Харитонова Є. О., Шевченко Я. М., Шершеневича Г. Ф., Щербини В. С. та інших.

Визначення торгівельної марки вимагає розгляду питання про поняття об'єкта цивільних прав і об'єкта цивільних правовідносин. Правова наука виходить із того, що торгівельна марка – це об'єкт цивільних правовідносин.

Відповідно до п. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», об'єктом знака може бути будь-яке позначення, або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень [1].

Згідно з ч. 1 ст. 492 Цивільного кодексу України, торгівельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами [2].

Умовою охорони таких позначень в якості марок є їх здатність відрізнити товари або послуги одного виробника від однорідних товарів і/або послуг іншого виробника. Головним є те, що позначення, яке подано на реєстрацію в якості торгівельної марки, має бути представлено графічно і сприйматись споживачами візуально.

Зовнішня форма вираження ідеї, закладеної в марці, може бути різною, оскільки торгівельні марки – це різноманітні умовні позначення, які розрізняються: за формою відображення; колом користувачів; сферою використання.

За формою відображення торгівельні марки бувають словесними, зображувальними, об'ємними, комбінованими [3] та марки особливого роду – звукові, світлові, запах, тощо. Кожна з форм має свої специфічні ознаки.

Однак жоден закон не містить вичерпного переліку, який би вказував на конкретні способи зовнішнього оформлення. Наприклад, законодавство США крім вживання понять «слово» та «ім'я» оперує тільки родовими поняттями – символ, емблема і їх сполучення, але саме вони й охоплюються п'ятьма основними видами (ст. 45 Закону Ленхема). У Великобританії в якості торгівельних марок можуть розглядатися всі позначення, що можуть бути представлені графічно і мають можливість відрізнити товари або послуги одного підприємства від аналогічних інших підприємств (параграф 1 частини першої Закону 1994 р. щодо марок) [4].

За нашим порівняльним аналізом, широкій перелік видів матеріального втілення марки

міститься в повному шімецькому законі «Про реформу законодавства про торгівельні марки» відповідно до якого, торгівельні марки – це позначення, зокрема, слова, включаючи власні імена, малюнки, літери, числа, акустичні сигнали, зображення у трьох вимірах, включаючи форму товару або його упакування, а також інші властивості зовнішнього вигляду, в тому числі колір, або поєднання кольорів, що можуть відрізнити товари або послуги одного підприємства від товарів або послуг іншого підприємства» (частина 1 параграфу 3 розділу 1 частини 2 Закону) [5].

Необхідно зауважити, що можливість тільки візуального сприйняття торгівельної марки депо звужує обсяг правової охорони марки, оскільки, наприклад, звуки можна визначити не тільки як музичні фрази, а і як шуми будь-якого походження і не можуть бути виражені поатами. Звичайно, що і труднощі вишикають у графічному відтворенні таких позначень.

В якості торгівельної марки може бути використано будь-яке відоме слово, тому значна кількість торгівельних марок є словесними позначеннями, але використовуються вони довільно і з таким змістом, що не вишикає безпосереднього зв'язку між значенням слова в словнику і товарами, у відношенні яких така марка застосовується.

Словесні торгівельні марки мають особливий смисловий зміст, їх розпізнавальна сила представлена як семантикою слова (значенням), так і фонетичним звучанням. Словесна марка індивідуалізується саме цими ознаками, незалежно від зовнішнього художнього (графічного) її виконання. У світовій практиці словесні торгівельні марки становлять близько 80% усіх використовуваних марок.

Словесні торгівельні марки нерідко використовують словосполучення, фрази, неологізми. У таких випадках, правова охорона падається разом зі словом (словосполученням) його шрифтовому рішенню. Слід зазначити, що словесні марки також можуть бути суттєвим елементом комерційних найменувань [6].

Слова, які можуть бути зареєстровані в якості торгівельної марки, поділяються на чотири категорії: перша – слова, які не несуть в собі інформацію про товар (довільні, фантазійні), а отже ім внутрішньо притаманний розрізняльний характер. Це можуть бути як і реально існуючі слова, так і вигадані;

друга – слова, які пацякають на природу товару (асоціативні). Спочатку вони не мають розрізняльного характеру, але можуть пабути його завдяки тривалому і широкому використанню;

третья – слова, які надають пряму інформацію про товар (описові). Завдяки довгостроково-

му та тривалому використанню, можуть пабути розрізняльними рис і стати придатними для реєстрації;

четверта – слова, які являють собою загальні терміни (родові), що просто називають товари. Вони взагалі не підлягають захисту як торгівельні марки.

Проблемним є використання прізвища як єдиного елемента марки, оскільки визнання дійсності такої марки може стати перешкодою до користування прізвищем у комерційному обігу всіма однофамільцями [7].

Об'єкт, який може виступати в якості торгівельної марки з позиції законодавства про торгівельні марки, може одночасно бути депо іншим, якщо його розглядати в іншому аспекті. Цей факт робить його *об'єктом подвійного правового режиму*. Якщо, наприклад, підприємець використовує своє прізвище в якості торгівельної марки, то це прізвище в рамках одного правового режиму є об'єктом регламентації в якості торгівельної марки, а в рамках іншого – в якості прізвища. Ці правові режими існують незалежно один від одного, і якщо, наприклад, підприємець змінює свою торгівельну марку, то це не значить, що він повинен змінити і своє прізвище. Теоретично права і обов'язки щодо торгівельних марок не повинні впливати на права і обов'язки, які існують в рамках інших інститутів права.

Простежується тенденція у цивільному праві України щодо захисту інтересів споживача від змішання чи обману, коли особа, яка претендує на торгівельну марку, створила ситуацію, за якої марка складається з його прізвища та ідентифікує і відрізняє його товари. Такі обмеження і правила у відношенні використання прізвищ в якості торгівельної марки мають за мету захист інтересів майбутніх підприємців, пов'язаних із виготовленням однорідних товарів щодо використання їх прізвищ у процесі здійснення виробництва чи торгівлі.

Як торгівельну марку будь-який громадянин може зареєструвати своє ім'я, прізвище, па батькові й зображення (портрет) в тому випадку, якщо виключне право на них не палежає іншому. У протилежному разі необхідно одержати згоду того, хто «зареєструвався» першим чи якщо цією людиною виявиться відома особистість (ч. 4 ст. 6 Закону). Відповідно до Закону це реєструються як марки позначення, що відтворюють прізвища, імена, псевдоніми і похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їхньої згоди і які не мають розрізняльної здатності, чи якщо ці позначення є падабанням історії і культури держави (наприклад, позначення «Леся Україшка»).

Прізвищу в якості торгівельної марки може бути падано правову охорону в тому випадку, ко-

ли воно є не тільки ім'ям власним, але й має смислове, словникове значення. Наприклад, може бути падаю правою охоропу прізвищу «Цецало», заявленому у відношенні послуг «продюсування». Якщо позначення є тільки прізвищем і не має іншого значення, розкритого в словниках, довідниках, енциклопедіях тощо, то можна зробити висновок про те, що прізвище не має розрізняльної здатності. Такий висновок варто визнати тим більше переконливим, чим більше поширеним є заявлене на реєстрацію прізвище. При цьому висновок про відсутність розпізнавальної здатності не може залежати від того, що прізвище вказано у множині, наприклад «Сурмачі», чи в будь-якій відміні з прикметником, наприклад, «Від Фесешка».

Коли позначення складається з прізвища та інших елементів, необхідно оцінити його значення і положення в просторі (займає воно домінуюче чи не домінуюче положення) і розпізнавальну здатність у цілому. При цьому слід враховувати, що включення в позначення поруч із прізвищем імені підсилює розпізнавальну здатність позначення (наприклад відома українська торговельна марка «Михайл Вороши»). Можуть підсилити розпізнавальну здатність позначення, що містить прізвище, зображувальний елемент чи опис товарів в оригінальній графічній манері, зменшуючи при цьому домінуючий вплив прізвища. Щодо відомих прізвищ, то такі позначення не підлягають реєстрації, якщо відсутній дозвіл особи, якій вони належать. Так, Верховний суд м. Онтаріо заборонив використання відомого імені Rothschild торговцю тютюном Th. Hinds, який назвав свій магазин «Rothschild at Yorkville». Th. Hinds знав, що прізвище Rothschild асоціюється з багатством та всесвітньо відоме. Щоб продемонструвати якість і престиж своєї продукції, він дав магазину найменування «Rothschild at Yorkville». Суд визнав дії Th. Hinds протиправними [8].

Реєстрація літер в якості торговельної марки не виключає можливості використання суспільством цих літер у словах чи у вигляді аббревіатур. Складність для майбутніх правоволодільців марки може виникнути тоді, коли аббревіатура з'явилася в словнику слів раніше, ніж заявка було подано на реєстрацію аналогічного сполучення букв. Можливим виходом із цієї ситуації може бути перетворення марки у вільну марку, що використовується усіма.

У Великобританії сполучення трьох чи більше літер реєструється лише за умови доказу стороною розрізняльного характеру. У справі «Vuitton» було визнано розрізняльну здатність окремих літер «LV» в якості торговельної марки [9]. Якщо особа доведе, що протягом тривалого часу використовувала торговельну марку на території всієї країни,

і вона набула іншого значення, то позначення з двох чи більше літер має право на існування.

Серед словесних торговельних марок особливо складність являють собою географічні найменування. Згідно із загальним правилом, географічні терміни не підпадають під захист законодавства про торговельні марки. Таку заборону спрямовано на обмеження переважного права окремої особи використовувати географічні назви, які є суспільним надбанням. Але цілком можливо, що їхнє тривале використання може призвести до того, що географічна марка набуває вторинного значення. Для реєстрації в якості торговельної марки можуть допускатись такі географічні найменування:

по-перше, якщо географічне найменування використовується в якості торговельної марки довільно і фантазійно у відношенні певних товарів, то немає причин для відмови (наприклад, «Поліус» для шоколадних батончиків);

по-друге, коли географічне найменування є назвою маленького села чи міста, що не мають промислових підприємств;

по-третє, коли географічне найменування набуває вторинного значення, що значно більш відоме, ніж географічна назва.

У Німеччині не реєструються марки, що складаються вищевказано з указівок на місце виробництва, оскільки всі виробники і продавці, що знаходяться в цьому місці, повинні мати право використовувати дане найменування. Використання таких найменувань створює дуже точну уяву про місце походження товару і певних його якостей. Маркування такими марками товарів, зроблених в іншому місці, вводило би споживачів в оману, була б, власне кажучи, помилковою чи обманною. Але, якщо таке позначення правдиво відображає місце походження, то не можна допустити, щоб його використання для маркування товарів було монополізовано одним підприємством на шкоду всім іншим, розташованим у даній місцевості.

Як торговельні марки можуть іноді використовувати певні фрази – рекламні гасла, які містять звертання, оригінально сформульовану ідею, що стосується товару. На товарах такі гасла використовуються рідко, зазвичай – у рекламі. Однак реєстрація їх у якості торговельної марки допускається тільки за умови розпізнавальної здатності.

Зображувальні торговельні марки – це різноманітні позначення, абстрактні зображення, символи у вигляді малюнків, орнаментів, символів, зображень тварин, предметів, які розробляються на основі використання зображень, відомих пам'яток історії та культури, археологічних споруд, географічних об'єктів, народних орнаментів [3].

До зображувальних торгівельних марок пред'являються ті ж вимоги, що й до словесних. Так, коли марка являє собою зображення географічної карти держави, то їй буде відмовлено за тими ж підставами, що і слову, яке є назвою даної держави (наприклад, «Canada»), зображення тютюнового листа для тютюнових виробів – за тими ж підставами, що й слову «лист» (описовий характер).

Французьке законодавство визначає зображувальні позначення як малюнки, етикетки, печатки, клейма, рельєфи, голограми, логотипи, синтетичні зображення; форми, зокрема форми товарів або їх упакування, або форми, що характеризують послуги; розташування, комбінації чи послідовність кольорів та їх відтінки [4].

У відношенні зображувальних торгівельних марок іноді виникають колізії, чи може зображення розглядатися як торгівельна марка, чи ж це просто елемент, який прикрашає. У справі *In re Schenectady Varnish Company, Inc.* заявник подав на реєстрацію в якості торгівельної марки для синтетичної смоли зображення, що складається із хмари і спалаху блискавки на пії та слова «Schenectady», написаного великими літерами через центральний горизонтальний відрізок спалаху блискавки. Відмовляючи в реєстрації, Апеляційна судова комісія з торгівельних марок заявила, що «фон разом зі словом «Schenectady» настільки змішуються, що вони здатні робити тільки одне враження, і середній споживач не буде розглядати зображувальний фон як окремий засіб ідентифікації». Однак на прохання заявника, 11 з його промислових покушців заявили, що вони сприймають зображення, яке використовується протягом багатьох років заявником, як торгівельна марка, що ідентифікує винятково товари заявника. Крім того, ряд покушців здійснювали вибір товарів заявника, орієнтуючись на це зображення. Апеляційний суд визнав інше значення і право заявника на реєстрацію зображення [10].

На нашу думку, кольори повинні виключатися з охорони в якості торгівельної марки, тобто не можуть бути будь-ким монополізовані. Але допускається реєстрація кольорних сполучень і сполучень кольору з іншими зображеннями. Однією з умов надання охорони є доказ того факту, що споживачі ідентифікують товар завдяки даному кольоровому оформленню. Колір у сполученні з якою-небудь емблемою цілком є прийнятним для реєстрації: голубий колір, червоний трикутник. Так, у справі «Smith, Kline and French Laboratories Ltd.» проти «Sterling-Winthrop Group Ltd.» позивачу дозволили зареєструвати 10 характерних комбінацій кольорів для торгівельної марки на знеболіючий засіб

тривалої дії, який продається у круглих капсулах, ухваливши, що саме колір, а не форма капсули є відмінною ознакою ліків [11].

Об'ємні торгівельні марки – це зображення марки у вимірах довжини, ширини та висоти. Об'ємні торгівельні марки мають не просто повторювати зовнішній вигляд предмета, а обов'язково містити якийсь новий елемент. Форма виробу повинна бути оригінальною і здатною виділяти товар конкретного виробника з ряду однорідних товарів [6].

У Франції оригінальна і здатна розрізнити товари форма підлягає захисту, за умови, що вона не пов'язана з функціональними характеристиками товару. У Великобританії упаковка не реєструється як торгівельна марка, але допускається реєстрація емблеми у вигляді оригінальної форми пляшки чи іншої упаковки, як такої, що може мати розрізняльну здатність чи може набути її в результаті використання. Форма тари для продукції, хоча і не має функціонального значення, але може бути зареєстрована, якщо вона ідентифікує продукт і виділяє його з аналогічної продукції інших виробників. Так, у справі «Haig and Haig Ltd.» відома пляшка для віскі із заглибленнями була визнана відмінною внаслідок набуття іншого значення [11]. Одержання охорони у вигляді торгівельної марки залежить від наявності розрізнавальних властивостей, тобто від здатності зразка чи його окремих рис вказувати на походження товару, пов'язаного з певним джерелом.

Згідно із законодавством України форма взагалі не може бути зареєстрована в якості торгівельної марки. Оскільки функція правової охорони, яка надається реєстрацією, – забезпечення захисту марки, але не маркованого певного товару чи його упаковки, тому не може бути монополізована. Торгівельна марка повинна бути такою, щоб була можливість представити її візуально і використовувати на поверхні товару чи включити в структуру товару. Так, у справі «In re James Mark» позивач продавав графіт у різній формі, у тому числі і кулоподібному, що була найбільш популярною в покушців. На етикетках фірми стали зображувати чорний купол. Позивачу дозволили зареєструвати торгівельну марку з чорним куполом, відмовивши в реєстрації реальної форми самого виробу. Схожим було рішення Палати лордів від 8 травня 1986 р. про відмовлення в реєстрації фірмі «Coca-Cola» в якості торгівельної марки пляшку для свого знаменитого напою, оскільки сама пляшка не має розрізняльної здатності і, отже, не може бути монополізована [11].

Цей перелік торгівельних марок не є вичерпним. Крім того, існують так звані особливі торгівельні марки. До них можна віднести звукові

(мелодії); світлові (неонова реклама); позначення, що мають запах; рухові позначення (позначення зображення, що рухається), голографічні.

Звуковими знаками можуть служити: звук мотоцикла «Харлей Девідсон», звук дзвону, імітація ричання лева, електронні звуки, а також музичні фрази.

Прикладом *запаху як торгівельної марки* можуть бути: запах парфумів «Chanel», запах кіпського поту для шкіряних сидінь автомобіля «Ford Mustang».

Прикладом *торгівельної марки позначення, що рухається*, може бути анімаційне зображення, геометрична фігура, що здійснює певні рухи, які можна відтворити зображенням.

В якості *торгівельної марки у вигляді голограми* може бути, наприклад, зображення на кредитній картці, яке змінюється в залежності від кута, під яким на нього дивитися.

Таким чином, необхідно зазначити, що детальна регламентація в ч.2 Закону та ст. 492 ЦК України конкретних допустимих форм зовнішнього вираження торгівельної марки (видів) є зайвою, достатньо вказати що об'єктом марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, здатних відрізнити товари та послуги одних осіб від товарів та послуг інших осіб і які мають бути представлені графічно і сприйматись споживачами візуально, оскільки позначенню, що відповідає всім вимогам охороноздатності торгівельної марки, але має непередбачену законом форму, практично ніколи не відмовляється в охороні.

А. В. Хортюк

Классификация торговых марок и их правовое значение.

В научной статье рассмотрена классификация торговых марок и обосновано их правовое значение и исследованы проблемы соответствия законодательства Украины с международно-правовыми нормами.

A. V. Horthyuk

Classification of trademarks and their legal significance.

This scientific article deals with the classification of tradenames, defines their legal meaning and studies the problem of corresponding of Ukrainian legislature to international legal norms.

Література

1. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» ВР України. 1994. № 7. Ст. 36.
2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV.
3. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 т. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 692 с.
4. Кожарська І. Охорона знаків для товарів та послуг в Європейському співтоваристві // Інтелектуальна власність. – №6. – 2002. – С. 6–11.
5. Сухарева Е. К. Товарный знак, его правовая сущность и порядок регистрации. М.: ЦИИПИ, 1962. – С. 20–21.
6. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. Т. 1. Загальна частина. – 696 с.
7. Свядосц Ю. И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. М.: ЦИИПИ, 1969. – 189 с.
8. Малаева Л. З. Судебные решения о защите от незаконного использования наименования Rothschild в Канаде // Изобретательство. Патентное дело. Патентная информация. Реферативный сборник. М., 1989. № 1. – 37 с.
9. Артевич Е. А. Доктрина функционального использования товарного знака в судебной практике США // Изобретательство и патентное дело. Реферативный сборник. – М., 1987. – № 4. – 68 с.
10. USPQ, 1960. – vol. 126. – P. 343 – 395.
11. Тимохита Н. Ю. Дизайн, форма и цвет: сравнительный анализ законопов о товарных знаках Великобритании и США // Изобретательство. Патентное дело. Патентная информация. Реферативный сборник. М., 1991. № 4. С. 47–48.