



ОХОРОНА ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗВУКОВІ ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Олена Чомахівілі,
кандидат юридичних наук, доцент, завідувач сектору
комерційних позначень відділу промислової власності
НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

У статті розглянуто умови надання правової охорони звуковим торговельним маркам. Проаналізовано огляд практики набуття таких прав. Окреслено випадки доцільності подання заявки для отримання правової охорони на звукову торговельну марку. Виявлено проблемні аспекти у процедурі проведення експертизи. Зроблено прогноз імовірності підвищення інтересу до звукових торговельних марок. Надано рекомендації з удосконалення деяких положень нормативно-правових актів у сфері набуття прав на звукові торговельні марки.

Ключові слова: звукові позначення, торговельна марка, знак для товарів і послуг, інтелектуальна власність

Постановка проблеми. У нетрадиційних торговельних марок є низка беззаперечних переваг. Серед маркетингових консультантів поширена думка, що використання сенсорних відчуттів сприяє формуванню умовних рефлексів у споживачів — асоціації з товаром чи послугою. Нетрадиційність цих торговельних марок також є їхньою перевагою, оскільки за нинішнього стрімкого зростання конкуренції будь-який спосіб виділення свого товару чи послуги в очах споживачів стає конкурентною перевагою компанії. Доведено, що між відчуттями та емоціями людини є зв'язок, тобто нетрадиційні торговельні марки варто застосовувати перш за все у тих випадках, коли емоційна складова прийняття рішення про купівлю переважає над логічною.

Основним недоліком використання нетрадиційних знаків для товарів і послуг є особливості їх реєстрації та захи-

сту в різних країнах. Використання нетрадиційних торговельних марок на території України регулюється законодавством. Так, згідно з «Положенням про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг» можна зареєструвати такі види торговельних марок: словесні, зображувальні, об'ємні, голографічні, знаки-кольори, звукові та світлові знаки. Тобто, такі торговельні знаки як рух, запах, смак, матеріал чи вчинок офіційно реєстрації не підлягають. Однак, є й інші способи їх захисту. Наприклад, рух чи вчинок можна зареєструвати як світлове зображення (відеоряд). Також можна використати положення ст. 6^{quinqüies} «Паризької конвенції про охорону промислової власності» та зареєструвати товарний знак в іншій країні Союзу (місці проживання чи громадянства заявника).

Мета статті. Пропонуємо розглянути умови надання правової охорони



звуковим торговельним маркам; з'ясувати проблемні аспекти у процедурі проведення експертизи; сформулювати рекомендації з удосконалення деяких положень нормативно-правових актів у сфері набуття прав на звукові торговельні марки.

Розробленість питання. Окремі питання щодо проблематики вказаного дослідження відображено у працях учених-цивілістів та дослідників права інтелектуальної власності, які використовувалися нами, зокрема: О. Дзери, Н. Кузнецової, О. Кохановської, О. Підпригори, О. Орлюк, О. Святоцького, Г. Андрощука, Ю. Капіци, П. Немеша та інших. Однак, питання охорони прав інтелектуальної власності на звукові торговельні марки набуло нової актуальності у зв'язку з великою кількістю традиційних уже зареєстрованих торговельних марок; розвитком візуальних і звукових ефектів у маркетингових технологіях; перспективою створення спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності. Ця стаття покликана привернути увагу до таких торговельних марок та до деяких питань їх охорони та захисту.

Виклад основного матеріалу. Відносини стосовно набуття та здійснення прав на знаки для товарів і послуг регулюються Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Відповідно до цього закону знаками для товарів і послуг є позначення, що дають змогу відрізнити товари або послуги одного виробника від товарів і послуг інших виробників. Права на цей об'єкт засвідчуються свідоцтвом, строк дії якого становить 10 років від дати подання заявки. Обсяг надаваної правової охорони визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до відповідного реєстру.

Цей закон також визначає низку випадків, коли певний знак не може одержати правову охорону. Зокрема, це стосується позначень, що:

- зображують або імітують державні герби, прапори та інші державні

символи (емблеми); офіційні назви держав; нагороди та інші відзнаки тощо;

- звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; позначення, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише з позначень, що є загальноживаними символами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності;
- є знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до ст. 6bis «Паризької конвенції про охорону промислової власності»; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні та належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;
- відтворюють промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам; назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з



них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників; прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Експертиза заявки на знак передбачає проведення формальної та кваліфікаційної експертизи, а також можливість подання заперечень проти реєстрації певного знака з боку осіб, права яких можуть бути порушені такою реєстрацією.

Власники прав на знаки наділені виключними правами на них, що дозволяють їм забороняти третім особам використовувати позначення, які є ідентичними або схожими до ступеня змішування до їх знаків. При цьому їхні права не повинні шкодити існуючим пріоритетним правам інших осіб.

Цей закон також встановлює наявність певних винятків з виключних прав на знаки для товарів і послуг. На сьогодні існує 6 таких винятків, наприклад дозволяється некомерційне використання знака, здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки на знак, усі форми повідомлення новин і коментарів. При цьому встановлений законом перелік є вичерпним.

Обов'язковою вимогою для збереження чинності прав на знаки для товарів і послуг є вимога їх використання. Отже, якщо власник прав не використовує свій знак протягом безперервного трирічного періоду, це є підставою для припинення чинності його прав. Разом з тим, закон визначає, що для цілей доведення використання ним також вважається використання знака для товарів і послуг третьою особою з дозволу власника прав.

Окрім того, закон містить норми, що визначають дії, які вважаються порушенням прав на знаки для товарів і послуг, а також способи захисту цих прав. Так, будь-яке посягання на права власника свідоцтва, у тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до

вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Знаком для товарів і послуг або торговельною маркою називають будь-який знак, що існує для ідентифікації виробника товару чи послуги та сприяє їх розрізненню споживачами. Хоча у ролі торговельної марки виступають здебільшого слова та зображувальні елементи, слід розуміти, що цими видами перелік знаків для товарів і послуг не обмежується.

Для класифікації торговельних марок звернемося до визначення поняття «знак». Знак — це матеріальний об'єкт, що можна розрізнити за допомогою органів чуття, який виступає заміником іншого предмета, явища чи дії. За матеріальною природою знаки поділяються на такі: звукові, графічні, рух, запах, смак, колір, форма, предмет, матеріал, вчинок.

Приблизно так само можна класифікувати і знаки для товарів і послуг, урахувавши додатковий поділ графічних знаків на підвиди: букви, силабічні знаки, слова, символи, малюнки, фотографії, голограми. Усі ці підвиди, окрім останнього, належать до традиційних (часто вживаних) торговельних марок, а останній підвид та інші види належать до так званих нетрадиційних знаків для товарів і послуг. Розглянемо деякі приклади їх використання.

Прикладом об'ємної торговельної марки можна назвати всевітньо відому форму пляшки Coca-Cola. Для укра-



їнського ринку прикладом може стати 3D-фігурка лиса — героя мережі закладів швидкого харчування McFofy.

Широко відомою звуковою торговельною маркою є рінгтон компанії Nokia — Nokia Tune (музикальна фраза з композиції Grande Valse авторства Франциско Таррегі). Для компанії Sandora — лідера ринку соків і нектарів України — аудіо торговельною маркою може стати уривок мелодії «What a wonderful world», що виконує Томас Непман, який часто застосовується у рекламі продукції та добре упізнається споживачами.

Колір як торговельна марка був зареєстрований багатьма фірмами, у тому числі й відомою кондитерською компанією Cadbury (темно-фіолетовий для шоколадної продукції).

Серед голографічних знаків для товарів і послуг можна виділити товарний знак компанії Cass Laminierunys GmbH для друкованої продукції та послуг типографії.

Першою компанією, що отримала ліцензію на ароматичну торговельну марку стала голландська компанія «Сента», яка зареєструвала торговельну марку «запах свіжоскошеної трави» для тенісних м'ячів. Одним із перших прикладів можна назвати також товарний знак «сильний запах гіркого пива» компанії Unicorn Products для дротиків від гри дартс.

Учинок як торговельну марку застосовують досить рідко, однак для бренду «Біола» було б доречним використання збовтування фірмової пляшки («А як ти збовтаєш свою «Біолу»?») як знака товару.

Матеріал також є малопоширеним видом торговельної марки, що легко пояснюється ординарністю більшості матеріалів. Однак, є й незвичайні речовини, які варто реєструвати та використовувати як фактор ідентифікації товару. Прикладом застосування цього різновиду знаків для товарів і послуг можна назвати компанію Shock GmbH, продукція якої виготовляється виключ-

но з матеріалів власної розробки. Її популярними зареєстрованими матеріалами є Cristalite та Cristalcan — композитні матеріали, що використовуються для кухонних стільниць [1].

Звукова торговельна марка, як стверджує П. Ф. Немеш, є нетрадиційним видом торговельної марки, де звук виступає комерційним позначенням для унікальної ідентифікації товару або послуги. Останніми роками звуки дедалі частіше використовуються в якості торговельних марок. Донедавна було важко захистити звук як торговельну марку під час процесу реєстрації. Загалом у країнах ЄС допускається реєстрація звукової торговельної марки, яку можна представити не тільки графічним способом. В Україні для реєстрації звукової торговельної марки заявник повинен надати нотний запис звуків, що є власне маркою, опис звукового позначення, у якому зазначено, зокрема, музичний інструмент, на якому виконується музичний твір або його фрагмент і запис такої марки в електронному вигляді. Вважаємо, що варто також надавати правову охорону тим звуковим торговельним маркам, які не можна відобразити графічно у вигляді нотного запису [2].

Звукові торговельні марки мають основну відмінну рису від звичайних знаків — це їх тривалість у часі. Звукові знаки для товарів і послуг повинні бути представлені у вигляді файла встановленого формату. Цей знак для товарів і послуг при порівнянні експертом зі схожим знаком такого ж формату має певний ступінь суб'єктивності, що характерно для розгляду звичайних товарних знаків. Серйозною проблемою є автоматизація пошуку на тлі значного зростання кількості таких товарних знаків. У цьому разі повинна бути потенційна можливість розробити програмний додаток, здатний ідентифікувати подібні знаки для товарів і послуг за аналогією з добре відомим додатком Shazam, для успішного виявлення ідентичних мелодій. Представлення матеріалів заявки у



формі нотного запису має стати історією. Державний реєстр повинен містити лише фрагменти мелодій. Наприклад, звук мотора або крик не може бути представлений у вигляді нотного запису, оскільки вони є шумами та обертонами. Іноді неможливо уявити певний звук за допомогою музичної нотації. Таким чином, левиний рев на заставці фільмів Metro-Goldwyn-Mayer Pictures неможливо записати за допомогою нот. Це може бути оцифровано в діапазон, однак експертові буде складно працювати з такими об'єктами. При реєстрації звукових знаків для товарів і послуг, як і для інших типів товарних знаків, дуже важливо не порушувати авторські права інших осіб.

Таким чином, є багато прикладів звукових товарних знаків і вони набирають популярності. Власники таких звукових знаків захистили свої рінгтони та інші мелодії, які використовують у рекламі своїх товарів і послуг.

Поява нетрадиційних товарних знаків, як вважає О. Ткачук, є важливим проривом у галузі права інтелектуальної власності. Такі товарні знаки містять елементи творчості, створюють певне емоційне забарвлення і асоціативний ряд для споживачів і виділяють певні товари та послуги серед інших у незвичній манері. Це, своєю чергою, формує унікальний імідж і репутацію власника таких товарних знаків та підвищує конкуренцію на ринку. Однак, дозволяти повну свободу в реєстрації нетрадиційних товарних знаків є неприйнятним, оскільки заявники можуть почати зловживати своїми правами і реєструвати

все підряд, наслідуючи приклад патентних тролів, і ця ситуація може призвести до негативних наслідків, таких як створення монополії на певний колір, звук, запах тощо.

Не всі подібні товарні знаки, як вважає О. Ткачук, можуть бути зареєстровані, записані або піддані експертизі на сучасному етапі розвитку науки. У будь-якому разі з метою розвитку реєстрації таких товарних знаків варто створити єдиний стандарт для подання подібних товарних знаків на реєстрацію та необхідних технічних умов для виконання їх експертизи, внесення в реєстр і публікації відповідної інформації. Досі це неможливо для великої кількості таких товарних знаків у багатьох країнах, де діюча система реєстрації знаків для товарів і послуг потребує істотних змін [3].

Висновки. Отже, нами розглянуто умови надання правової охорони звуковим торговельним маркам і визначено особливості оформлення матеріалів заявки. Було продемонстровано практику набуття прав на звукові торговельні марки з прикладами відомих міжнародних компаній та українських виробників. Окреслено випадки доцільності подання заявки на отримання правової охорони на звукову торговельну марку задля проведення масштабних рекламних компаній. Виявлено, що основною проблемою у процедурі проведення експертизи є пошук серед таких вже зареєстрованих позначень. ●

Список використаних джерел / List of references

1. Нетрадиційні торговельні марки. О. О. Кравченко, О. В. Безпалько. URL: http://rusnauka.com/10_NPE_2011/Economics/6_82898.doc.htm.
2. Немеш П. Ф. Особливості правової охорони звукових торговельних марок у країнах ЄС та в Україні. Судова апеляція. № 1(42) 2016. С. 92–98.
3. Олександр Ткачук. Деякі аспекти правової охорони нетрадиційних знаків для товарів і послуг. Інтелектуальна власність. № 5. 2017. С. 26–32.



1. *Netradytsiini torhovelni marki. O. O. Kravchenko, O. V. Bezpalko.*
URL: http://rusnauka.com/10_NPE_2011/Economics/6_82898.doc.htm.
2. *Nemesh P. F. Osoblyvosti pravovoi okhorony zvukovykh torhovelnykh marok u krainakh YeS ta v Ukraini. Sudova apeliatsiia. № 1(42) 2016. S. 92–98.*
3. *Oleksii Tkachuk. Deiaki aspekty pravovoi okhorony netradytsiinykh znakov dlia tovariv i posluh. Intelektualna vlasnist. № 5. 2017. S. 26–32.*

Надійшла до редакції 16.01.2020 року

Чомахашвілі Е. Охрана прав интеллектуальной собственности на звуковые торговые марки. В статье рассмотрены условия получения правовой охраны звуковых торговых марок. Проанализирована практика получения таких прав. Описаны примеры целесообразности получения такой охраны. Выявлены проблемные аспекты в процедуре проведения экспертизы. Сделан прогноз вероятности повышения интереса к звуковым торговым маркам. Сформулированы рекомендации по усовершенствованию некоторых положений нормативно-правовых актов в сфере прав на звуковые торговые марки.

Ключевые слова: звуковые обозначения, торговая марка, знак для товаров и услуг, интеллектуальная собственность

Chomakhashvili O. Protection of intellectual property for sound trend marks. A trade mark — denotation that is used in an order to distinguish commodities or services of one producer from commodities or services of other producer.

Mainly there are two excellent properties of the registered trade mark. She must not mislead consumers in relation to a producer or place of production. By the legislation of Ukraine the set grounds for a refuse in registration of trade mark. These grounds are based, on indicated higher, properties of trade marks.

Procedure of registration of trade mark in Ukraine is certain Law of Ukraine "On the guard of rights on signs for commodities and services" and by Rules of serve and consideration of requests.

To voice denotations take different sounds such, as fragments of pieces of music, industrial, domestic, natural noises and their arbitrary combinations. In the world mostly as voice trademarks a call-sign register and illuminations of TV and radio stations, pronounced slogans of companies. In regard to voice trademarks on the first plan the phonetic constituent of this denotation goes out exactly.

Sound denotations, as a rule, are represented as an ordinary musical record. Registration of verbal denotations is possible at the same time.

Similar trademarks are often used in TV and radio adverting segment. Such voice denotations are clearly associated with a certain producer. Practically all voice trademarks passing state registration are fragments the music in a musical record, sometimes complemented by small verbal part.

The terms of receipt of legal safeguard of voice trade marks are considered in the article. Practice of receipt of such rights is analyses. The examples of expediency of receipt of such guard are described. Problem aspects are educed in procedure of examining. The prognosis of probability of terms of increase of interest is done in voice trade marks. Set forth to recommendation on the improvement of some positions of normatively-legal acts in the field of rights on voice trade marks.

Keywords: voice denotations, trade mark, sign for commodities and services, intellectual property