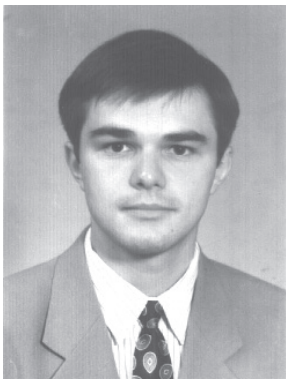

Ярослав Йолкін,
аспірант
(Академія адвокатури України)
(Науковий керівник професор Г.В. Пронська)

Правові засади свободи вибору торговельної марки

Ключові слова: *торговельна марка, суб'єкт господарювання, функції дефініції торговельної марки, вибір торговельної марки.*

Правові засади свободи вибору суб'єктом господарювання торговельної марки є суттєвим моментом для розкриття проблематики визначення права на торговельну марку. Правові засади вибору торговельної марки слід класифікувати за такими ознаками:

1) об'єктивні правові засади свободи вибору торговельної марки:
а) дефініція торговельної марки;
б) моральність обраного позначення.

2) суб'єктивні правові засади свободи вибору торговельної марки:
а) належність іншому господарюючому суб'єкту на підставі реєстрації;
б) належність іншому господарюючому суб'єкту на підставі першовикористання.

Найбільша питома вага серед правових засад свободи вибору торговельної марки належить дефініції торговельної марки, яка, власне, формує її правову природу.

Слід звернути увагу на той факт, що на дефініцію торговельної марки покладено виконання функцій, які визначають місце торговельної марки в системі правового регулювання через розкриття особливостей її правової природи. До функцій дефініції торговельної марки в межах права інтелектуальної власності належить:

– встановлення розуміння того, що торговельна марка є позначенням відрізняльноздатним;

– встановлення передумов віднесення торговельної марки до кола об'єктів інтелектуальної власності;

– визначення правових меж свободи вибору торговельної марки господарюючими суб'єктами.

Правові межі свободи вибору торговельної марки крізь призму її дефініції визначаються, зокрема, "відкритістю каталогу позначень", які можуть бути основою торговельної марки. Так, в п. 2 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" [1] зазначається: "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". Такий же "відкритий" перелік позначень встановлюється ст. 15 Угоди з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності [2] і ст. 2 Регламенту Ради (ЄС) про товарні знаки Співтовариства [3]. Про те, що наведений перелік позначень, які можуть бути основою торговельної марки, є відкритим, свідчить клаузула "*зокрема*" у переліку можливих позначень в законі і зазначених міжнародних актах. Отже, немає сумнівів, що й інші види позначень можуть бути вибрані для надання їм статусу торговельної марки.

© Ярослав Йолкін, 2007

Національне законодавство деяких країн має більш розширений перелік можливих позначень. Так, португальське законодавство до переліку додає рекламні слогани, іспанське законодавство розширює зазначений перелік відтінками кольорів і дзвінкотом [4].

Проте це не означає, що будь-яке позначення можна довільно використовувати у розумінні українського закону і згаданих міжнародних актів, бо йдеться саме про *позначення*, і авторові видається за необхідне розглянути обмеження вибору торговельної марки вимогою щодо її *графічності*. Ст. 7 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" містить вимогу, що заявка знака на реєстрацію повинна містити зображення позначення, що заявляється. Отже, постає питання, чи означає це, що запахи, рухи, смак (та інші неграфічні позначення) не можуть братися за основу торговельної марки, а також яким чином вимога графічності позначення обмежує вибір торговельної марки.

Авторові видається вартим уваги розв'язання цієї проблеми в законодавстві ЄС, яке вимогу щодо графічності позначення зводить лише до вимоги адекватного графічного зображення, яке б передало суть позначення. Так, наприклад, для запаху і смаку — це відповідна хімічна формула, для звуку — відповідний нотний запис. Отже, автором пропонується розширити положення ст. 7 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" і викласти його у такій редакції: "... позначення, що заявляється до реєстрації, повинно подаватися в адекватній графічній формі".

Наступною об'єктивною правовою підставою вибору торговельної марки є її відповідність принципам моралі. Принцип моральності знака встановлюється ст. 6 quinquies (B), (C) Паризької конвенції про охорону промислової власності [5] і визнається законодавством країн-учасниць. Зокрема, в Україні він закріплений у ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг": правова охорона надається знаку, який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі.

На сьогодні в Україні не існує розроблених методик щодо визначення відповідності нормам гуманності і моралі заявленого позначення. Отже, у даному випадку, у прийнятті рішення про надання чи відхилення правової охорони заявленого позначення, особливої ваги набирає суб'єктивний фактор — особисті переконання експертів Укрпатенту.

Проте при виборі торговельної марки варто врахувати рекомендації Президії Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" щодо відповідності знака вимогам моралі [6].

Для з'ясування даних про відповідність позначення або будь-якої комбінації позначень, що є об'єктом зареєстрованої торговельної марки, публічному порядку, принципам гуманності і моралі на роз'яснення судового експерта можуть бути поставлені, зокрема, такі питання:

– чи містить позначення або комбінація позначень зображення порнографічного характеру;

– чи містить позначення або комбінація позначень антидержавні, расистські гасла;

– чи містить позначення або комбінація позначень емблеми та/або найменування екстремістських організацій, нецензурні слова, вирази тощо [6].

У США, наприклад, при оцінці відповідності знака на товари і послуги моралі береться до уваги чотири фактори:

– фактор часу (норми моралі змінюються: те, що десять років тому вважалося непристойним, сьогодні сприймається цілком нормально);

– територіальний фактор (моральні норми в провінції і великих містах можуть не збігатися, але вони не можуть бути і пуританськими, тому вони мають бути середньостатистичними. Особа, котра здійснює оцінку моральності знака, повинна нама-

гатися бути об'єктивною, у суперечливих випадках слід бути толерантними);

– фактор особистості (критерії оцінки не повинні бути зорієнтовані на низький рівень моральності, але вони не можуть бути і пуританськими. Особа, котра здійснює оцінку моральності знака, повинна намагатися бути об'єктивною, у суперечливих випадках слід бути толерантними);

– семантичний фактор (проводиться ретельний аналіз понять "дискредитація", "непристойність", "аморальність" за допомогою словників та наукових статей відповідно до кожного конкретного випадку) [7].

Щодо меж свободи вибору торговельної марки в контексті відповідності вимогам моралі, то доцільно, на думку автора, враховувати і вимогу критерію "благозвучності позначення", який є певною запорукою її успішності. Проте це залежить ще й від того, за яким принципом створювалася торговельна марка, які завдання ставили перед собою розробник і потенційний власник, на який асоціативний зв'язок між позначенням і споживачем розраховує розробник позначення. Виходячи з філософського визначення поняття "асоціація" як форми мислення людини [8] і враховуючи визначення поняття "асоціація" психологами (як поєднання між певними елементами психіки людини) [9], в правовій літературі пропонується таке визначення "асоціативності знака": асоціативність знака — це здатність його символів (словесних, зображувальних, музичних, світлових тощо) викликати бажання і поведінку споживача, спрямовані на придбання товару під цим знаком. Асоціативність знака поділяють на позитивну і негативну. Позитивна асоціативність притаманна знакам, які у свідомості споживача формують довіру до товаровиробника і впевненість у якості товару, завдяки його особливій символіці (Антиангін). Негативна асоціативність є властивістю знаків, які формують у свідомості споживача небажане ставлення до товару (Blue Water) [10].

Проте відомі випадки, коли саме "завдячуючи" своїй неблагозвучності знаки набули популярності: мило DURU, вода Blue Water, вікна REHAU, сосиски PERDU тощо.

Відомі випадки, коли виходячи на нові ринку збуту, власники знаків, що вже здобули певне реноме на ринку, через неблагозвучність фонетичного сприйняття знаку змінюють його. Так, англійська компанія ROLLS-ROYCE подала на реєстрацію до Патентного відомства Німеччини торговельну марку "Silver mist" (англійською — "срібний туман"), яка повинна викликати у споживачів доволі романтичні асоціації. Проте в німецькій мові "mist" перекладається як "гній". В результаті, заявник замінив позначення "Silver mist" на "Silver shadow" — "срібна тінь" [11].

Щодо суб'єктивних правових засад вибору торговельної марки, то належність на підставі реєстрації чи першовикористання торговельної марки іншому господарюючому суб'єкту, можна розглядати як двостороннє обмеження, про що свідчить аналіз судової практики.

Право попереднього користувача виникає не лише у випадку використання торговельної марки, яка є тотожною із зареєстрованою торговельною маркою (приклад щодо знаку "КОНДИЦИОНЕР МЕТАЛЛА"), а й у випадку використання торговельної марки, яка є схожою із зареєстрованою торговельною маркою [12].

Безперечно, що свобода вибору зареєстрованої торговельної марки, свідоцтво на яку належить іншому господарюючому суб'єкту, обмежується волею останнього. Сутність права на використання знака полягає у можливості його необмеженого господарського використання, але це право, згідно із законом, є ще і обов'язком. Ст. 17 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлює, що у разі, якщо знак не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва, або від дати, коли використання свідоцтва було припинено, будь-яка особа має право звер-

нутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва.

Щодо обмеження свободи вибору торговельної марки з боку особи, якій торговельна марка належить на підставі принципу першовикористання, то складним і неврегульованим, порівняно з "невикористанням", залишається питання щодо "недостатнього" використання знака. В останньому випадку йдеться про визначення обсягу використання знака. В юридичній літературі щодо визначення обсягу використання знака, пропонують враховувати два аспекти цього питання — кількісний і якісний [13]. Проте, це вже проблематика не правових засад свободи вибору торговельної марки, а підстав припинення прав щодо неї.

Отже, підприємець, обираючи торговельну марку, знаходиться в певних межах. Її вибір визначається не лише естетичними уподобаннями, моральними переконаннями підприємця або економічною доцільністю. Вибір чітко регламентується нормами конкурентного законодавства і права інтелектуальної власності.

Список літератури:

1. Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" // Відомості Верховної Ради . — 1994. — № 7. — Ст. 36.

2. Угода з торгівельних аспектів прав інтелектуальної власності 1994 року. Офіційний український текст. — К. — 1998.

3. Council Regulation 40/94 of December 20, 1993 on the Community Trade Mark [1994] O.J. L. 11/1.

4. *Włodarczyk W.* Zdolność odróżniająca znaku towarowego. — Lublin.: Oficyna Wydawnicza Verba.— 2001.— 245 s.

5. Паризька конвенція з охорони промислової власності від 20 березня 1883 року. Офіційний український текст. — К. — 1996.

6. Рекомендації ВГСУ від 29 березня 2005 р. „Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності"//www.rada.gov.ua

7. *Burshtein S.* Scandalous, obscene and immoral marks // PTIC. — 1984. — V. 1. — No 2. — P 192–209.

8. Філософський словник. — К.: АНУ, 1993.

9. Психологический словарь. М.: Издательство политической литературы. — 2000.

10. *Wiszniewska I.* Europeizacja polskiego prawa znaków towarowych. — Warszawa. — 1997.

11. *Мельников В.М.* Товарный знак за рубежем. Практика ведомств и судов. — М.: ИНИЦ Роспатента. — 2000.

12. Оглядовий лист Вищого господарського суду України „Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти промислової власності" від 13 липня 2005 р. //www.rada.gov.ua

13. *Сергеев В.* Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. — М.: Прогресс. — 1996. — С. 583.

РЕЗЮМЕ

В статье раскрывается проблема свободы выбора товарного знака хозяйствующим субъектом, исходя из норм международного и национального законодательства.

SUMMARY

The article reflects the problem of the freedom of the choice of trade marks at the market in accordance with the international and national legislation.

Рекомендовано кафедрою цивільного, господарського права та процесу

Подано 18.01.07