

УДК 347.72:78(477)

Особливості правової охорони звукових торговельних марок у країнах ЄС та в Україні

П. Ф. Немеш,

кандидат юридичних наук, доцент,
Голова Закарпатського відділення
Спілки адвокатів України,
Заслужений юрист України

Розкривається поняття «несумісність з продовженням даної роботи». Обґрунтовано доцільно розглядати особливості правової охорони одного із видів нетрадиційних торговельних марок – звукових. Аналізуються особливості реєстрації та правової охорони звукових торговельних марок на підставі законодавства України та законодавства країн ЄС. Зроблено висновок щодо вдосконалення законодавства України у сфері охорони прав на звукові торговельні марки.

Ключові слова: *правова охорона, торговельні марки, звукові.*

Немеш П. Ф. Особенности правовой охраны звуковых торговых марок в странах ЕС и в Украине

Рассматриваются особенности правовой охраны одного из видов нетрадиционных торговых марок – звуковых. Анализируются особенности регистрации и правовой охраны звуковых торговых марок на основе законодательства Украины и законодательства стран ЕС. Сделан вывод о совершенствовании законодательства Украины в сфере охраны прав на звуковые торговые марки.

Ключевые слова: *правовая охрана, торговые марки, звуковые.*

Nemesh Petro. Features of legal sound trademark in the EU and Ukraine

In this paper, author examines legal protection peculiarities of one of the types of non-traditional trademark sound. The features of sound mark registration and legal protection under the laws of Ukraine and EU legislation are analyzing. The study conclusions concerning the improvement of the current legislation of Ukraine in the scope of protection of the rights on sound trademarks.

Key words: *legal protection, trademarks.*

Зазвичай більшість торговельних марок за формою їх вираження можуть бути поділені на словесні, зображувальні, об'ємні та комбіновані. Вказані марки виступають традиційними та найбільш поширеними, оскільки їх використання є звичним для споживача та має більш як вікову практику. Але відсутність застережень щодо форми вираження позначень, які можуть бути заявлені для реєстрації в якості торговельної марки, а також з розвитком технологій, на порядок денний постало питання про реєстрацію та надання правової охорони новим видам позначень, які можуть бути заявлені як об'єкти торговельних марок. Зокрема, йдеться про звукові, нюхові, світлові,

© Немеш Петро Федорович – кандидат юридичних наук, доцент, Голова Закарпатського відділення Спілки адвокатів України, Заслужений юрист України

голографічні та інші особливі позначення, які є відмінними від тих, що традиційно використовувалися для розмежування товару (послуги) одного виробника (виконавця) від іншого. Вказані нові марки можна назвати нетрадиційними, враховуючи їх оригінальну форму вираження, відмінну від звичної. Однією із нетрадиційних торговельних марок, яка також отримує правову охорону в Україні, виступає звукова торговельна марка.

Загалом юридична природа звукових торговельних марок вітчизняними науковцями досліджена надзвичайно слабо. У більшості випадків йдеться про декілька речень чи абзаців матеріалу підручника (посібника)¹. Описово звукові торговельні марки досліджувалися науковцями на дисертаційному² або монографічному рівні³, де їм присвячувалося одна-дві сторінки матеріалу або декілька речень (залежно від цікавості автора до цього виду торговельної марки – *Авт.*), що явно недостатньо для їх належного правового аналізу.

Об'єкти торговельної марки – це позначення, які подаються для реєстрації в якості торговельної марки. Саме дані позначення покликані виконувати функцію розмежування одного виробника певного товару від іншого (одного виконавця певної послуги від іншого). Форм вираження торговельних марок може бути багато. Однією із таких форм виступає звукова форма.

Звукові торговельні марки відомі досить давно та в діловій практиці використовуються вже тривалий час. З усіх нетрадиційних торговельних марок звукові є найбільш часто використовуваними. Адже вони мають досить поширені, що певною мірою їх наближає до традиційних торговельних марок.

Як правило, звукові торговельні марки реєструються у вигляді позивних радіостанцій, радіопрограм, мелодій відомих телепередач (зокрема, відома мелодія телепередачі «КВК») тощо. Нерідко їх реєструють корпорації, які займаються створенням фільмів (звуковий супровід 20th Century Fox) або навіть виготовленням товару (відома мелодія компанії «Nokia»). Тому в більшості випадків звукова торговельна марка – це певні музичні фрагменти у вигляді мелодії або ціла музична композиція. Інколи вони можуть мати словесний супровід. У такому випадку звукова торговельна марка виражається не тільки мелодією, а й словесно.

У низці випадків звукова торговельна марка може містити звучання, де джерелом звуку буде жива істота (ономатопея). Всім відома звукова заставка кінокомпанії Metro-Goldwyn-Mayer Pictures у вигляді ричання лева. Подібного роду торговельні марки мали проблеми із реєстрацією в тих країнах, де законодавство вимагало, щоби дане позначення було графічно відтворено. Під графічним відтворенням традиційно розуміють здатність торговельної

¹ *Право інтелектуальної власності: Акад. курс : підруч. для студ. вищих навч. закладів / [О.П. Орлюк, Г.О. Андрощук, О.Б. Бутнік-Сіверський та ін.] ; за ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцького. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – С. 408-409; Шестимиров А.А. Товарные знаки : учебное пособие / Шестимиров А.А. – М. : ВНИИПИ Роспатент, 1995. – С. 88*

² *Гульбин Ю.Т. Гражданско-правовая охрана средств индивидуализации товаров в рыночных условиях : дисс. ... докт. юрид. наук / Гульбин Ю.Т. – М., 2014. – С. 127; Мотылькова А.В. Проблемы правовой охраны товарного знака в законодательстве Российской Федерации : дисс... канд. юрид. наук / Мотылькова А. В. – Ростов-на-Дону, 2015. – С. 41-43.*

³ *Мельник О.М. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні (цивільно-правовий аспект) : монографія / Мельник О.М. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2001. – С. 64.*

марки бути представленою на письмі чи бути накресленою⁴. Як правило, звичайну звукову торговельну марку можна подати у вигляді нотного запису або словесного описання звуку. Наприклад, звукова торговельна марка, яка була зареєстрована в Норвегії по заявці компанії «Deutsche Telekom AG» словесно виражається таким чином: «Знак є послідовністю п'яти нот з особливою інтонацією на передостанній. Мелодія виконується в тональності до-мажор, в темпі порядку 113 ударів за хвилину та з ритмом 4/4. Мелодія виконується стакато, з гучністю меццо-форте, на синтезаторі»⁵.

Проте у випадку ономапопеї існують проблеми у вигляді графічного представлення позначення, яке подається для реєстрації серед документів заявки, внаслідок чого буде неможливо взагалі такому позначенню надати правову охорону. Показова історія з отриманням правової охорони торгової марки Metro-Goldwyn-Mayer Pictures в Європі, яка вже давно такою виступала в США. Водночас у США була відома справа, коли у лютому 1994 р. компанія «Harley-Davidson» подала заявку на особливий звук «вихлопу» свого двигуна – «chug», щоб зареєструвати його в якості знаку для товарів та послуг. При цьому було надано короткий опис наступного характеру: «Позначення включає звук вихлопу мотоциклів заявника, що продукується двоциліндровим двигуном внутрішнього згорання та звичайним колінчастим важелем під час роботи мотоциклу». Дев'ять конкурентів компанії одразу подали заперечення проти реєстрації, оскільки усі вони використовували схожу технологію та звуки їх мотоциклів мали те саме вираження. Після 6 років судових тяжб Harley-Davidson відкликали заявку⁶.

Графічне представлення позначення, яке реєструється як торговельна марка, необхідне для чіткого визначення, що саме за позначення подається на реєстрацію, а також для встановлення меж надаваного йому виключного права. Щоб визначити, чи відповідає торговельна марка критеріям правової охорони, її слід спочатку чітко осягнути. Торговельні марки, які не можуть осягатися візуально, а це насамперед звукові марки, практика реєстрації яких у країнах ЄС набирає обертів, сприймаються за допомогою інших аналізаторів – слуху, які, на відміну від зору, не можуть з належною точністю їх оцінити. Коли, наприклад, виникає необхідність визначити ідентичність чи подібність поданого до Патентного відомства позначення у вигляді ономапопеї до раніше зареєстрованого, зробити це за допомогою слуху буде непростим завданням. У разі словесно-зображувальних торговельних марок можна встановити домінуючий елемент позначення, але як це зробити стосовно звукових торговельних марок, які не можна графічно виразити, де джерелом звуку буде певна тварина або певний предмет, – незрозуміло.

⁴ *Поль Матели*. Новое французское законодательство по товарным знакам. Книга 1 / Матели Поль ; Общ. ред. и предисл. А.Н. Григорьев; пер. с франц. В.И. Еременко. – Душанбе : НПИЦентр, 1998. – С. 69.

⁵ *Мотылькова А.В.* Проблемы правовой охраны товарного знака в законодательстве Российской Федерации : дисс... канд. юрид. наук / Мотылькова А.В. – Ростов-на-Дону, 2015. – С. 42.

⁶ *Звукова торгова марка або Чую дзвін, та знаю де він* [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://archive-ua.com/page/1394928/2013-02-14/http://www.inventa.ua/ua/news/zvukova-torgova-marka-abo-chuyu-dzvin-ta-znayu-de-vin/>

Наявність же чіткого опису, передача у графічній формі таку проблему усуває⁷.

У країнах ЄС свого часу через жорстку вимогу щодо графічного представлення позначення, яке реєструється як торговельна марка, не можна було реєструвати ті звукові торгові марки, що було неможливо викласти у вигляді нотного запису. Зокрема, Офіс гармонізації внутрішнього ринку ЄС, який займається реєстрацією торговельних марок Співтовариства, свого часу (1998 р.) не допустив реєстрації торговельної марки у вигляді звуку кліку комп'ютерної мишки. Хоч він і подавався у вигляді письмового опису, а також транскрипції за допомогою міжнародного фонетичного алфавіту, проте в рішенні було вказано, що опис і транскрипція недостатні для конкретної передачі звуку⁸.

У контексті неможливості реєстрації звукової торгової марки цікавим буде рішення Суду ЄС щодо фірми «Shield Mark», яка намагалася зареєструвати фрагмент твору Бетховена «Für Elise», який був поданий як запис секвенції нот у формі літер, а не на нотному записі (mi, dis, mi, dis, mi, si, re, do, la), а також звуку півня, що записався як «Kukelekuuuuu». Таке графічне представлення звукової торговельної марки було явно неоднозначним та незрозумілим, оскільки не давало можливості побачити тривалість окремих звуків, пауз чи інструментів. Потрібно було подавати запис мелодії у вигляді нотного запису із розташування музичних нот, ключів та пауз на нотному стані. Щодо представлення співу півня, то також було вказано, що дуже мало даних про звук, який дає можливість інтерпретувати мелодію по-різному. Врешті Суд вказав, що позначення, яке не можна досягнути візуально, може бути торговельною маркою за умови його представлення в графічній формі (фігур, ліній чи письмових знаків)⁹.

Як зазначає С.С. Савич, така жорсткість вимог змусила європейських законодавців та практиків вдатися до пошуків більш ліберальної моделі вимог до графічного представлення торговельних марок, що зрештою зумовило внесення змін до Розпорядження Комісії ЄС № 1041 (2005 р.) у справі торговельної марки ЄС, за яким подання на реєстрацію звукових торговельних марок полегшується через можливість їх графічного представлення в електронній формі за умови відповідності позначення вимогам зрозумілості, конкретності, повноти, легкодоступності, розбірливості, стійкості та об'єктивності. Зазначається, що під електронною формою може розумітися виконання вимоги графічного представлення у вигляді долученого до заявки аудіофайлу із записаним звуком, який публікується в електронній базі товарних знаків¹⁰. Наприклад, якщо б подавалася на реєстрацію звукова торговельна марка, де джерелом звуку

⁷ Савич С.С. Графічне представлення торговельної марки як вимога права ЄС та її включення до національного законодавства (на прикладі Республіки Польща) / С.С. Савич // Часопис Київського ун-ту права. – 2011. – №1. – С. 227.

⁸ Justina Mordwiiko-Osajda. Znak towarowy. Bezwzględne przeszkody rejestracji / Justina Mordwiiko-Osajda. – Warszawa : Lexis Nexis, 2009. – S. 410.

⁹ Shield Mark BV przeciwko Joost Kist Memex. Wyrok ETS z 27 listopada 2003 r [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://eurlex.europa.eu>

¹⁰ Савич С.С. Цит. праця. – С. 229.

були б тварини, її можна було б описати так: торгова марка включає звук двох кроків корови по тротуару, а потім звук мукання корови (Кліп-цок-му), що вказане в аудіозаписі, що додається до заявки¹¹.

В Україні до питання правової охорони звукових торговельних марок свого часу ставилися по-різному. Якщо аналізувати Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» (1993 р.)¹², то він взагалі не вказує на можливість вираження позначення, що заявляється як торговельна марка в звуковій формі. Мало того, в 2007 р. під час огляду стану адаптації законодавства України до *acquis communautaire* Державним департаментом з питань адаптації законодавства Міністерства юстиції України від 2007 р. вказувалося, що доцільно розглянути можливість звуження законодавства України щодо представлення торговельної марки лише у графічній формі, як це прийнято в ЄС¹³. Але, оскільки вказаний закон не містить виключного переліку позначень, що можуть бути заявлені для реєстрації, то формальних перепон для реєстрації звукових торговельних марок не існує. Відповідне підтвердження знаходимо в Правилах складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (1995 р.), де вказується на можливість марки бути звуковою, якщо для цього є технічні можливості для внесення такого знаку до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та оприлюднення інформації щодо його реєстрації (п. 1.4)¹⁴.

Водночас у Методичних рекомендаціях з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг від 7 квітня 2014 р. (зі змінами на 21.01.2016 р.) вказується, що «звуковим визнається позначення, яке являє собою різні звуки. Взагалі можна вирізнити дві типові категорії звукових знаків: у вигляді музичного твору або його фрагмента та інші звуки, наприклад, крик тварини, звук двигуна автомобіля тощо. Однак, оскільки об'єктом знака згідно із Законом може бути лише позначення, яке можливо представити у формі, придатній для графічного відтворення, то придатними для набуття правової охорони в Україні є лише такі звукові знаки, які можна перекласти на музичні ноти, зокрема у вигляді акорду, музичного твору чи його фрагмента» (п. 2.2.6)¹⁵.

Також відповідно до вказаних Методичних рекомендацій якщо на реєстрацію як знак заявляється звукове позначення, то таке позначення надається заявником у вигляді фонограми (відеозапису) на аудіо-,

¹¹ Звукова торгова марка або Чую дзвін, та знаю де він [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://archive-ua.com/page/1394928/2013-02-14/http://www.inventa.ua/ua/news/zvukova-torgova-marka-abo-chuyu-dzvin-ta-znayu-de-vin/>

¹² Про охорону прав на знаки для товарів та послуг : закон України №3689-ХІІ від 15 грудня 1993 р. – Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3689-12>

¹³ Огляд стану адаптації законодавства України до *acquis communautaire*. – К. : ВД «Професіонал», 2007. – С. 133.

¹⁴ Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг : наказ № 116 від 28 липня 1995 р. – Держпатент України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95>

¹⁵ Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг : наказ № 91 від 07.04.2014 р. – Державне підприємство «Український інститут промислової власності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uipv.org/i_upload/file/metod-rek-tm-08022016.pdf

відеокасеті. Крім того, потрібно зазначити вид звуку (музичний твір або його частина, шуми будь-якого походження та інше). Для позначення, в якому використовується музичний твір, в описі повинен бути наведений його нотний запис. А оскільки об'єктом знака згідно із законом може бути лише позначення, яке можливо представити у формі, придатній для графічного відтворення, то придатними для набуття правової охорони в Україні є лише такі звукові знаки, які можна перекласти на музичні ноти (п. 6.3.4)¹⁶.

Відповідно до правила 3(9) Правил до Сінгапурського договору представлення звукового знака може складатися з нотного запису, або письмового опису звуку, що заявляється в якості знака, або аналогового/цифрового запису звуку, або будь-якого поєднання зазначених представлень¹⁷.

Отже, в українському законодавстві для реєстрації звуку в якості торговельної марки потрібне його графічне вираження, та аудіопримірник. При неможливості вираження звуку в нотному виконанні можлива реєстрація звуку за наявності сонограми – графіку частот хвиль. У 2004 р., в Україні вперше подано заявку на звукову торгову марку: власники ТМ «Грізлі» забажали захистити характерний звук хрусту своїх сухариків¹⁸. Хоча слід сказати, що кількість незареєстрованих звукових торгових марок в Україні дуже велика, якщо взяти до уваги звукові іміджеві аудіо фрагменти вітчизняних радіостанцій або ролики компаній, що використовуються у рекламних акціях. Усі вказані випадки так чи інакше потребують правового захисту у вигляді реєстрації звукової торгової марки.

Отже, звукова торгова марка – нетрадиційний вид торгової марки, де звук виступає комерційним позначенням для унікальної ідентифікації товару або послуги. В останні роки звуки дедалі частіше використовуються в якості торговельних марок. Донедавна було важко захистити звук у якості торговельної марки під час процесу реєстрації, оскільки звук не розглядався як торгова марка. Загалом у країнах ЄС допускається реєстрація звукової торговельної марки, яку можна представити не тільки графічним способом. В Україні для реєстрації звукової торговельної марки заявником повинні бути надані нотний запис звуків, що являють собою марку, опис звукового позначення, в якому зазначається, зокрема, музичний інструмент, на якому виконується музичний твір або його фрагмент та запис такої марки в електронному вигляді. Вважаємо, що варто також надавати правову охорону тим звуковим торговим маркам, які не можна відобразити графічно у вигляді нотного запису.

¹⁶ Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг [Текст] : наказ № 91 від 07.04.2014 р.

¹⁷ Правила до Сінгапурського договору про право товарних знаків: міжнародний документ від 27 березня 2006 р. – ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_h58

¹⁸ Звукова торгова марка або Чую дзвін, та знаю де він [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://archive-ua.com/page/1394928/2013-02-14/http://www.inventa.ua/ua/news/zvukova-torgova-marka-abo-chuyu-dzvin-ta-znayu-de-vin/>

Nemesh Petro. Features of legal sound trademark in the EU and Ukraine

In this article author analyzes the feature of legal regime for one of the unconventional type of a trademark: sound trademark. The material, which is devoted to the specifics of the registration and using of sound trademarks highlighted from the position of national legislation and legislation of EU.

The author concludes that in recent years, sounds increasingly used as trademarks. However, until recently it was difficult to protect the sound as a trademark during registration, because the sound was not consider as a trademark.

Based on Ukrainian legislation concluded, that there may be lot of forms for expressing the object of trademark legal protection as legislator puts no limits on form for expressing the sign, which gives for registration as a trade mark. However, indicates that at the stage of registration of the designations as trademark, from applicant requires designation in graphical form. Since the graphic reproduction traditionally understand as the ability of trademark be represented in writing form or drawn, the number of voice tags that are applied for registration could not be registered because they were onomatopoeia that is sound imitation of living beings.

Attention focused on the fact that law of Ukraine “About Rights Protection on Trademarks for Goods and Services” do not indicate the possibility of expressing designation, claimed as a trademark in a sound manner.

The article states that one time in the EU, there was quite tough requirement for graphical representation of a sound trademark, which was later replaced by more liberal approach, in which the submission for registration of sound trademarks is facilitated by the possibility of graphical pre attitude electronically, if they are comply with requirements of clarity, specificity, complexness, openness, intelligibility, durability and objectivity. In order to illustrate the author’s provisions examines some examples of legal cases that have considered by the Court of Justice and by the Office for Harmonisation in the Internal Market.

In Ukraine, based on departmental regulations (Rules of preparation and submission of the application for a Certificate of Ukraine to sign for goods and services and Methodical recommendations on specific issues of examination of applications for trademark services) concludes the opportunity to register only those sound trademarks, which can be presented in musical notation. On the other hand, the author presents cases of trademarks registration (TM crackers “Grizzly”) with sonohramy - graphic frequency waves.

Its claimed that if take into account the sound image, audio fragments domestic radio commercials or companies used in promotions, the number of unregistered sound trademarks in Ukraine is very high. All these cases are somehow require legal protection, such as registered sound trademark.

Key words: legal protection, trademarks.