



## ВИДИ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК

**Валентина Крижна,**

*завідувач лабораторії прав на ОІВ (м. Харків) НДІ інтелектуальної власності, доцент кафедри цивільного права Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук*

Підприємці намагаються виділити свій товар і привернути увагу споживача шляхом використання різноманітних позначень. Набути прав на них можна, зокрема, шляхом реєстрації їх як торговельних марок. Якщо проаналізувати світовий досвід у цій сфері, то можна переконатися, що постійно збільшується різноманіття позначень, на які особа може набути права інтелектуальної власності як на засіб індивідуалізації своїх товарів та послуг. Так, поряд з такими традиційними позначеннями як слово та графічне зображення, з'явилися невізуальні позначення як, наприклад, звук, аромат, смак тощо.

Україна також намагається враховувати світові тенденції з цього приводу і надати можливість зацікавленим особам широкого вибору позначень, які можуть бути зареєстровані як торговельні марки. Оскільки нетрадиційні позначення є порівняно новим явищем, то на сьогодні як в теорії, так і на практиці виникають проблеми, які потребують розв'язання.

До цієї проблематики зверталися науковці [1—11], однак оскільки життя не стоїть на місці і ситуація у цій сфері постійно змінюється, то низка питань залишилися поза межею їх уваги.

**Метою даної статті** є проведення класифікації торговельних марок на види в залежності від використаних позначень і з'ясування умов, при дотриманні яких те чи інше позначення може бути зареєстровано як торговельна марка за законодавством України.

Відповідно до п. 2 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі — Закон), 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 [12].

Згідно з ч. 1 ст. 492 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р [13]. (далі — ЦК України), торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирішення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.



Як бачимо, ні Закон, ні ЦК України не дає вичерпного переліку позначень, які можуть бути зареєстровані як торговельні марки, а лише встановлює єдину обов'язкову вимогу — позначення повинно бути придатним для вирізнення товарів чи послуг. Виникає закономірне запитання: чи означає це, що дійсно на будь-яке позначення можна набути права інтелектуальної власності як на торговельну марку? На сьогодні як практика України, так і світової спільноти дає негативну відповідь. Пояснюється це тим, що, з одного боку, здатність певного позначення індивідуалізувати товари чи послуги з'ясовується в кожній конкретній ситуації, а з іншого — повинна бути технічна можливість зафіксувати, стосовно якого саме позначення особа набула права, щоб в подальшому не виникало спорів з цього приводу.

Так, відповідно до п. 1.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 р. № 116 (в ред. наказу Держпатенту № 72 від 20.08.1997 р.) (далі — Правила) знак може бути звуковим, світловим, а також кольором чи поєднанням кольорів тощо. Однак такі знаки реєструються Державним департаментом інтелектуальної власності лише при наявності технічної можливості внесення їх до Реєстру та оприлюднення інформації стосовно їх реєстрації [14].

З урахуванням викладеного розглянемо детальніше види торговельних марок в залежності від використаного позначення. Перш за все самі позначення, а відповідно і торговельні марки, можна класифікувати на дві групи: традиційні і нетра-

диційні. **Традиційні** позначення — це візуально сприймаємі словесні та зображувальні позначення, а також комбіновані позначення, які включають в себе словесні та зображувальні елементи. Традиційними вони є тому, що з самого початку використовувалися для вирізнення товарів та послуг.

**Нетрадиційні позначення** — це позначення, на які з'явилася можливість набути права як на торговельні марки значно пізніше і вони мають певні особливості в порівнянні зі словесними та зображувальними позначеннями. Нетрадиційні позначення інколи називають екзотичними. Вони в свою чергу бувають візуальні та невізуальні.

**Візуальні марки** — це марки, які подібно традиційним сприймаються за допомогою зору, однак мають певні особливості в порівнянні з ними: об'ємні, світлові, рухомі (динамічні), а також колір як позначення. Що стосується об'ємних торговельних марок, то стосовно них не існує єдиної позиції стосовно того, до якої групи їх віднести. В Україні вони набули досить широкого поширення, а тому з позиції споживача уже фактично сприймаються як звичні (традиційні). Однак світова спільнота в особі, зокрема Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі — ВОІВ), відносить їх до нетрадиційних, тому в даному дослідженні ми будемо дотримуватися цієї позиції [2; С. 64-65].

**Невізуальні марки** — це марки, які сприймаються іншими чотирма органами сприйняття: слух, запах, смак і дотик. Сюди відносяться звукові, ароматичні, смакові та дотикові (текстурні) торговельні марки.

Навіть світова практика реєстрації нетрадиційних торговельних ма-



## ТОВАРНІ ЗНАКИ

рок порівняно незначна. Так, в США з трьох мільйонів зареєстрованих марок лише близько 300 нетрадиційних, а в Австралії вони складають не більше одного відсотка загальної кількості заявок [3; С. 26].

Розглянемо детальніше кожен з видів зазначених вище торговельних марок і вимоги, які до них висуваються в законодавстві України.

**Словесні торговельні марки** — це марки у вигляді сполучень літер, слів чи фраз. Основна вимога до цього виду марок — легка вимова на різних мовах. Вони набули найбільшої популярності, оскільки легко запам'ятовуються і зручні у рекламі. Це можуть бути як існуючі, так і штучно створені слова.

Зокрема, Правила передбачають, що разом із зображенням подається опис знака, якщо знак має словесну частину або відноситься до знаків, які не складаються з графічних позначень. Якщо словесний знак чи його частина не мають смислового значення, то зазначається спосіб його утворення, наприклад, початкові склади декількох слів, аббревіатура, вигадане слово тощо. Якщо словесне позначення не поширене в українській мові (наприклад, спеціальний термін, застаріле слово), то зазначається його значення. Якщо словесний знак чи його частина подаються іноземною мовою, то для знаків, що мають смислове значення, необхідно додати його переклад українською мовою і транслітерацію літерами українського алфавіту.

Заявник може вибрати один з двох варіантів реєстрації словесного позначення як торговельної марки:

- 1) словесне позначення, виконане стандартним шрифтом у чорно-білому кольорі; або
- 2) словесне позначення, викона-

не в особливій шрифтовій манері та/або в певних кольорах (у цьому випадку буде враховуватися шрифт, характер розташування букв, їх відносний розмір, колір та інші візуальні інформативні елементи).

У залежності від використовуваної мови з позиції нашого споживача самі словесні позначення можна розділити на виконані кирилицею, латиницею чи на інших мовах (китайська, арабська, грузинська тощо). Хоча в країні походження останнє словесне позначення має смислове значення, для слов'янських споживачів воно буде скоріше деяким стилізованим зображенням, семантика якого пов'язана з культурою далеких країн [1; С. 28-29].

**Зображувальні торговельні марки** — це марки у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині. Це можуть бути зображення як існуючих об'єктів, так і абстрактних композицій чи символів, які втілюються в малюнок, креслення тощо. Основна вимога для такого позначення — простота і помітність, а також відсутність переважаності деталями. Це забезпечить успіх при просуванні товарів та послуг з цим позначенням на ринку.

**Комбіновані торговельні марки** — це марки, які поєднують в собі словесні і зображувальні позначення. Однак, щоб бути одним об'єктом інтелектуальної власності, така композиція повинна мати єдине смислове значення, зокрема її частини композиційно і сюжетно повинні складати єдине ціле. Це може бути досягнуто, наприклад, тим, що зображувальна частина торговельної марки ілюструє словесну.

У залежності від співвідношення елементів можна виділити три під-



види комбінованих торговельних марок: 1) марки, в яких переважає словесна частина; 2) марки, в яких переважає зображувальна частина; 3) марки, в яких словесна і зображувальна частини несуть рівне смислове навантаження.

**Об'ємні торговельні марки** — це марки у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах — довжині, висоті і ширині. Предметом може бути, зокрема, оригінальна форма виробу або його упаковка (наприклад, упаковка масла чи сигарет). Що стосується форми виробу, то, щоб виконувати функції торговельних марок, вона не повинна визначатися винятково його функціональним призначенням або просто повторювати зовнішній вигляд відомого предмета.

Доречно звернути увагу, що не всі країни визнають такі позначення як торговельні марки. Пояснюється це, в першу чергу, високим ризиком зіткненням прав на об'ємні марки з промисловими зразками. Деякі країни надають правову охорону формам як торговельним маркам за умови наявності доказів набуття ними розрізняльного характеру в результаті використання. Україна ж не встановлює особливих обмежень стосовно такого роду позначень. Якщо заявляється об'ємна марка, необхідно подати її фотокопію у такому ракурсі, який дає можливість уявити весь об'єкт в цілому, а також зображення всіх необхідних проєкцій позначення, які дають можливість мати вичерпну уяву про марку. У зв'язку з цим в Україні не виключається подвійна правова охорона форми як торговельної марки і промислового зразка.

У літературі була висловлена точка зору, що об'ємні знаки відносять-

ся до зображувальних [6; С. 42]. Видається не зовсім виваженою така позиція, оскільки це два самостійних види позначень, про що свідчить їх характер і положення законодавства.

Прикладом об'ємної торговельної марки може слугувати коробка для масла "РАМА" чи пляшка напою "Coca-Cola".

**Світлові торговельні марки** — це марки, які вирізняють товари чи послуги за допомогою певних світлових сигналів. Щоб набути права на таке позначення як на торговельну марку в Україні в заявці повинна бути наведена характеристика світлових символів (сигналів), їх послідовність, тривалість світіння та інші особливості. Саме ці відомості будуть занесені до реєстру і слугуватимуть підставою для визначення обсягу правової охорони.

**Рухомі (динамічні, мультимедійні) торговельні марки** — це марки, які сприймаються зором і вирізняють товари та послуги за допомогою рухомих зображень. В США, наприклад, для дистильованого напою була зареєстрована видимість візуальної появи маленьких шматочків паперу подібно конфетті, які вириваються з вертушки ємності для товарів при відкритті цього посуду [10; С. 17]. Щоб набути права на динамічне позначення, перш за все, необхідно зафіксувати його на матеріальному носіїві.

**Колір чи поєднання кольорів** можуть бути зареєстровані як торговельні марки за умови, що вони дають можливість вирізнити товари чи послуги одного виробника серед товарів і послуг іншого виробника.

Досить тривалі дискусії передували закріпленню можливості за-



## ТОВАРНІ ЗНАКИ

реєструвати колір як торговельну марку. Обумовлено це тим, що

- 1) колір — це одна з характеристик товару, а тому він має низьку розрізняльну здатність;
- 2) товари фарбуються з декоративною метою, а не для того, щоб їх використовували як торговельні марки;
- 3) існує можливість змішування з комбінаціями кольорів, що використовуються, наприклад, на державних прапорах;
- 4) у випадку реєстрації кольору певною особою інші виробники при випуску товарів мають менше варіантів маневрування, ніж при реєстрації інших позначень як торговельних марок;
- 5) споживачі не будуть розрізняти відтінки кольорів, у зв'язку з чим значно розширяється обсяг правової охорони кольорового позначення і правовласник буде мати необґрунтовані переваги у порівнянні з іншими особами, а це суперечить інтересам суспільства;
- 6) оскільки відтінок може змінюватися від технічних засобів, використаного паперу та й з часом, то існує можливість відображення в реєстрі та бюлетені іншого відтінку кольору, ніж заявлений.

До того ж існує доктрина виснаження кольорів, суть якої полягає в тому, що одна особа набуває прав на певний колір з його різноманітними відтінками, а потім інші особи наслідують цей приклад і реєструють всі відтінки певних вибраних ними кольорів, то наслідком таких дій буде монополія всіх кольорів, кількість яких обмежена [9; С. 61].

Однак на сьогодні можна констатувати певну лояльність у вирішенні питання можливості набуття прав на колір як на торговельну марку. Так, 45 відомств із 75 опитаних ВОІВ країн приймають на реєстрацію знак, який складається з одного кольору, а 71 відомство із 76 приймає поєднання кольорів [2; С. 65].

Надаючи право зареєструвати як торговельну марку колір чи поєднання кольорів, держави встановлюють певні умови його реалізації. Зокрема, позначення повинно бути виконано графічно. При описанні кольору словами проявляється суб'єктивне сприйняття, а тому можна необмежено розширити або звужити обсяг правової охорони. Тому поряд з наданням зразка кольору доречно зазначити його код у міжнародно визнаній класифікації (наприклад, Pantone).

При реєстрації такої торговельної марки у Великобританії потрібно зазначити на малюнку, як колір буде застосовано на відповідних товарах. Мотивується це тим, що це надасть можливість одночасному існуванню численних їх варіацій, особливо коли заявляється поєднання кольорів [5; С. 6]. На наш погляд, така позиція не завжди виправдана. Справа в тому, що в кожному класі товарів та послуг міститься їх кілька десятків, а тому зробити це досить складно, та й взагалі з часом маркетингова політика виробника може змінюватися.

Якщо як торговельна марка заявляється виключно колір або поєднання кольорів в Україні, то потрібно подати необхідну кількість відбитків з поверхнею, на яку нанесено заявлений на реєстрацію колір або поєднання кольорів. При цьому до заявки можуть



додаватися приклади їх використання.

Аналізуючи світову практику реєстрації кольору чи поєднання кольорів як торговельних марок можна дійти висновку, що вірогідність набуття прав на колір певною особою залежить від наміру інших виробників використовувати цей колір стосовно аналогічних товарів. Так, суди США враховують доктрину функціональності, суть якої полягає в тому, що не можна надати монополію певній особі на колір, якщо він є звичайним наслідком виробничого процесу. Обґрунтовується це тим, що не можна змусити інших виробників нести додаткові затрати у зв'язку з потребою фарбувати виготовлений товар. Крім того, такі кольори як білий та чорний повинні вільно використовуватися, оскільки вони дозволяють збільшити чи зменшити візуальне сприйняття предмета.

Більшість країн і Європейський суд дотримуються позиції, що колір чи комбінація кольорів може бути зареєстрована як торговельна марка за умови, якщо вони в процесі використання набули розрізняльної здатності стосовно товару чи послуги певного виробника.

**Звукові торговельні марки** — це марки, які вирізняють товари чи послуги за допомогою певних звуків. Звукове позначення повинне бути зафіксовано у вигляді фонограми на аудіокасеті та зазначено вид звука (музичний твір або його частина, шуми будь-якого походження, наприклад "морський прибій", "дзвін дзвіниці", "скрип дверей" тощо), а у випадку використання музичного твору — в описі потрібно навести його нотний запис. Так, в США вперше зареєстровано звукові марки для радіо послуг NBC. За наступні

50 років їх було зареєстровано більше ста [10; С. 11].

Прикладами відомих у світі зареєстрованих звукових марок є звук відкривання запальнички "Zippo", ревіння лева у рекламній заставці кінокомпанії "Metro Goldwyn Mayer", музикальний програш у рекламі кави "Nescafe", знамениті чотири ноти Intel [4, С. 11-12].

**Ароматичні торговельні марки** — це марки, які вирізняють товари чи послуги за допомогою певних ароматів. Безумовно, це не повинен бути характерний для даного товару запах, інакше споживачі не зможуть сприймати його як правовий засіб індивідуалізації. Тому лимонний запах не може бути зареєстрований для лимонів, лимонного соку чи напоїв, виготовлених на їх основі.

Складність полягає у фіксації запаху з метою встановлення обсягу правової охорони та подальшої ідентифікації при виникненні спору. Виникає запитання: чи достатньо для реєстрації надати Держдепартаменту лише хімічну формулу запаху, чи потрібен бути зразок самого запаху? Видається, що самої хімічної формули не достатньо, однак є технічні проблеми зі зберіганням зразку запаху і можливої його зміни з плином часу.

Практика реєстрації таких торговельних марок порівняно невелика. Так, в США перший ароматичний знак був зареєстрований у 1991 році для пряжі.

**Смакові торговельні марки** — це марки, які вирізняють товари чи послуги за допомогою смаку. Світова практика реєстрації таких марок незначна. В країнах Бенілюксу, наприклад, вимога графічного представлення смакової марки була виконана за допомогою опису і зазна-



## ТОВАРНІ ЗНАКИ

чення на те, що воно стосується смакової марки [2; С. 71]. Видається, що з метою недопущення в подальшому протиріч стосовно визначення обсягу правової охорони доречно також застосовувати інші заходи для можливої подальшої ідентифікації смаку.

**Дотикові (текстурні) торговельні марки** — це марки, які вирізнять товари чи послуги за допомогою специфічної структури чи текстури поверхні, яка відчувається при дотику до продукту. Так, в Еквадорі була зареєстрована торговельна марка для текстури поверхні пляшок, в яких продавалися алкогольні напої [2; С. 71].

Проаналізувавши види торговельних марок, можна зазначити, що основна складність в реєстрації невізуальних марок полягає у неможливості їх традиційного графічного зображення. У той же час світова спільнота не вбачає доцільності у зберіганні зразків аромату, смаку тощо, а прагне надавати правову охорону нетрадиційним позначенням за умови, що вони будуть надані лише на паперових і електронних носіях інформації у такій графічній формі, яка б дала б можливість внести їх в реєстр товарних знаків. У зв'язку з цим Європейський суд установив дві умови охороноздатності невізуальних товарних знаків:

- 1) можливість надання знака в графічній формі шляхом таких символів як букви, лінії, зобра-

ження;

- 2) форма надання знака повинна бути ясною, легко відтворюваною, а сама інформація — зрозумілою і об'єктивною.

Однак існуюча практика показує, що це не знімає всі існуючі проблеми стосовно процедури набуття прав на такі позначення. Тому в літературі була висловлена точка зору, що нові марки — такі як форма та колір потенційно мають більше перспектив бути зареєстрованими, ніж невізуальні марки [11, С. 26].

Таким чином, можна констатувати, що законодавство України як і більшості країн світу містить невичерпний перелік позначень, які можуть бути зареєстровані як торговельні марки. Однак існує нагальна потреба вироблення уніфікованих критеріїв підходу до фіксації позначень, які заявляються як торговельні марки.

Звичайно, в межах однієї статті неможливо вирішити всі існуючі проблемні питання, а тому це дослідження може слугувати підґрунтям, зокрема, для подальшого аналізу кожного з видів торговельної марки. ◆

### Список використаних джерел:

1. Гаврилов Э.П., Данилина Е.А. Комментарий к Закону РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". Подзаконные нормативные акты. — М.: Издательство "Экзамен", 2004. — С. 28—29.



2. Герман П. Нетрадиционные обозначения. Регистрация в качестве товарных знаков за рубежом // ИС. Промышленная собственность. — 2007. — № 4. — С. 63—72.
3. Горленко С.А., Кирий Л.Л. Шестнадцатая сессия постоянного комитета ВОИС по законам о товарных знаках // Патенты и лицензии. — 2007. — № 3. — С. 24—31.
4. Еремина Н. Защита экзотических торговых марок // Юридическая практика. — 2005. — № 7. — С. 11—12.
5. Калятин В.О. Регистрация цвета в качестве товарного знака // Патенты и лицензии. — 2004. — № 9. — С. 4—9.
6. Кашинцева О.Ю. Поняття та види товарних знаків в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. — 1998. — Вип. 35. — С. 40—43.
7. Мельник О. Види товарних знаків // Юридический вестник. — 2000. — № 2. — С. 102—104.
8. Мельников В.М. Охраноспособны ли обонятельные и вкусовые товарные знаки? // Патенты и лицензии. — 2006. — № 4. — С. 34—39.
9. Мельников В.М. Охраноспособность цветowych товарных знаков // Патенты и лицензии. — 2006. — № 2. — С. 60—65.
10. Arden T. *Protection of Nontraditional Marks. Trademark rights in sounds, scents, colors, motions and product design in the U.S.* — New York N.Y.: INTA, 2000. — 252 p.
11. Lawry M., Dickerson J. *The curse of invisibility. Can marks which are not perceptible to the human eye be registered, and does anyone want them anyway?* // *Trademark world.* — 2004. — № 164. — P. 26—30.
12. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.1993 р. № 3689-XII (зі змінами) // Офіційний вісник України, 2003. — № 25. — Ст. 1173, ст. 1.
13. Цивільний кодекс України, від 16 січня 2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради, 2003. — № № 40—44. — Ст. 356.
14. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Держпатенту України від 28.07.1995 р. № 116 (в ред. наказу № 72 від 20.08.1997 р.) // Офіційний вісник України, 1997. — № 39. — С. 269; п. 2.1.22.