24-дәріс

ҚАЗАҚСТАННЫҢ АШЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫ, 2-БӨЛІМ

Тіркеуден бас тарту үшін салыстырмалы негіздер

Салыстырмалы негіздер 1994 жылғы Тауар таңбалары туралы Заңның 5-бөлімінде және Еуропалық Одақтың тауар таңбалары туралы Регламентінің 8-бабында баяндалған және тіркеуге өтінімге қарсылық білдіру немесе тіркелген таңбаны тіркеуді жою үшін негіз болып табылады. Тіркеуден бас тарту үшін салыстырмалы негіздер екі негізгі санатқа бөлінеді – бірінші санат – бұл «неғұрлым ерте күнмен тіркелген тауар белгілеріне» жататын белгілер; және екінші санат – бұл «құқықтары ерте туындаған белгілер».

Салыстырмалы негіздер бойынша бас тарту себептері мынадай фактілерді анықтау негізінде белгіленеді:

1. Белгілер, тауарлар немесе қызметтер бірдей болып табылады;
2. Белгілер бірдей, ал тауарлар немесе қызметтер біртекті болып табылады, осыған байланысты ерте тауар белгісіне қатысты ассоциация туындауын қоса алғанда, жаңылысу ықтималдығы бар;
3. Белгілер айырғысыз дәрежеге дейін ұқсас, ал тауарлар немесе қызметтер бірдей немесе біртектес болып табылады және белгілердің арасындағы ассоциацияның туындауын қоса алғанда, жаңылысу ықтималдығы бар; немесе
4. Таңбалар бірдей немесе айырғысыз дәрежеге дейін ұқсас, бұл ретте ерте тауар таңбасы беделге ие және (тауарлар немесе қызметтер біртектес болып табылатындығына немесе жоқтығына қарамастан) өтінім берушінің белгісін пайдалану әділетсіз артықшылыққа әкеп соқтыруы, не неғұрлым ерте сауда маркасының беделіне теріс әсер етуі, сондай-ақ оған залал келтіруі мүмкін.

Қазақстан Республикасының заңнамасында тіркеуден бас тартудың салыстырмалы негіздері Тауар таңбалары туралы заңның 7-бабының ережелерінде көрініс табады: «бірдей немесе олардың араласуы дәрежесіне ұқсас белгілер тауар белгілері ретінде тіркелуге жатпайды»:

- ұқсас тауарларға немесе қызмет көрсетулерге қатысты басқа тұлғаның атына бұрынғы басымдықпен тіркелген тауар белгілері немесе бірдей тауарлардың немесе қызмет көрсетулердің бірдей тауар белгісімен;
- тауарлар мен қызметтердің барлық түрлеріне арналған танымал тауар белгілері бар;
- басқа тұлғаға ұқсас тауарларға немесе қызметтерге (қайтарылған және тоқтатылғандарға) қатысты бірдей тауарларды немесе қызмет көрсетулерге қатысты ұқсас белгілермен басқа тұлғаға жіберілген бұрынғы басымдылықпен тіркеуге өтінім;

Мұндай белгілерді тауар таңбасы ретінде тіркеуге тауар таңбасы иесінің жазбаша келісімі берілген жағдайда жол беріледі. Осылайша, Тауар таңбасын тіркеуден бас тартудың басқа негіздерінің абсолютті негіздерден айырмашылығы – талап етілетін белгілердің жаңалық белгісі болмаған жағдайда бөлінеді.

Жоғарыда көрсетілген негіздерді Англия заңдарының ережелеріне сәйкес тауар таңбасын тіркеуден бас тарту ретінде қолдану үшін, алдымен, келесі сұрақтарға жауап беру керек.

Біріншіден, «ерте сауда маркаларына» қандай белгілер жатады? «Ерте сауда белгісі» анықтамасы өте күрделі, себебі шын мәнінде мыналарды қамтиды: Ұлыбританияның ерте сауда маркалары, ерте халықаралық өтінімдер, Еуропалық Одақтың ерте сауда маркалары (EUTM), сондай-ақ Париж конвенциясының ережелеріне сәйкес қорғалатын ерте «жалпыға танымал» белгілер, тіпті егер бұл белгілер тіркелмеген болса да және қаралатын өтінімнен басымдықпен «тауар таңбаларына ерте өтінімдерді» қамтиды.

Бір жағдайларда, егер, мысалы, таңбаны тіркеу тоқтатылған болса, онда мұндай тіркеу оның қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін бір жыл ішінде ғана қарсылық білдіру үшін негіз бола алады. Сонымен қатар, егер тіркеушіге әрекет ету мерзімінің аяқталуына екі жыл қалған уақыт ішінде мұндай таңбаны адал пайдаланбағандығы белгілі болса, мұндай таңбаны қарсы қою мүмкін болмайды. Еуропалық Одақтың тауар таңбасына қарсы ұсынылатын қарсылықтарға қатысты, кейбір қатынастарда ерте тауар таңбаларын анықтау Англияның тауар таңбалары туралы Заңынан ерекшеленеді. Мысалы, Еуропалық Одақтың тауар белгілері жөніндегі Ережелеріне сәйкес «неғұрлым ерте сауда маркалары» Еуропалық Одақтың тауар белгісін және ЕО көрсететін халықаралық сауда маркаларын (Мадрид хаттамасына сәйкес) ғана емес, сондай-ақ кез келген мүше мемлекетте немесе Бенилюкс тауар белгілері жөніндегі бюрода тіркелген барлық тауар белгілерін, сондай-ақ Мадрид келісіміне және Мадрид хаттамасына сәйкес Халықаралық тіркеуді қамтиды.

Екінші сұрақ тіркеуге қарсылық білдіру үшін оппоненттің нақты мүддесін анықтауға жатады. Салыстырмалы негіздерде қарсылықты (немесе күшін жою туралы өтінішті) ерте таңбаға тиісті мүддесі бар тұлға ғана бастауы мүмкін, бұл ведомство да, үшінші тарап та тіркеуге қарсылық көрсете алмайтынын білдіреді.

Үшінші мәселе – қарсы қойылатын ерте тауар таңбасын пайдалануға қатысты. Егер таңбаның өтінім берушісі салыстырмалы негіздер бойынша бес жылдан астам бұрын тіркелген неғұрлым ерте тауар

таңбасына деген қарсылыққа тап болса, өтінім беруші оппоненттің осы кезеңде өзінің тауар таңбасын пайдаланудың дәлелдемелерін не пайдаланбаудың тиісті себептерін ұсынуын талап ете алады. Егер қарама-қарсы тарап мұны жасамаса, қарсылық қабылданбайды.

Қос куәлік

Бас тарту үшін «қос куәлік» деп аталатын бірінші салыстырмалы негіздеме, егер тауар таңбасы неғұрлым ерте тауар белгісімен бірдей/біртектес болса, ал тауар таңбасына өтінім жататын тауарлар немесе көрсетілетін қызметтер оларға қатысты неғұрлым ерте тауар таңбасы тіркелген тауарларға немесе көрсетілетін қызметтерге ұқсас болса, тіркелмеуге тиіс емес деп көздейді. Сонымен қатар, егер өтінім беруші тіркеу тауар таңбасының кез келген функциясына қолайсыз әсер етпейтінін дәлелдесе, мұндай тауар таңбасы қорғалуы мүмкін.

Тауар таңбаларының ұқсастығын/біртектестігін анықтау барысында аздап ерекшеленетін белгілер бірдей деп санауға болатынын түсіну қажет. Неғұрлым ерте таңбаға ұқсас таңбаны тіркеуге кедергі келтіретін нақты ережелердің болуына қарамастан, неғұрлым ерте таңбалардың иелері өз позициясын қорғай алатын себеп басқа тиісті салыстырмалы негіздерге қарағанда араласуды дәлелдеудің қажеті жоқ. Осыны ескере отырып, соттардың бұл жағдайды қысқа түсіндіруі ақылға қонымды. Мұндай логиканы қолдану арқылы SA SOCIÉTÉ LTJ DIFFUSION-ның SA Sadas қарсы ісінде, сот бірегейліктің анықтамасы барлық элементтер барлық қатынастарда бірдей болуы тиіс және белгі басқа таңбаның барлық элементтерін қандай да бір өзгерістерсіз немесе толықтыруларсыз қайта келтіреді деген қорытындыға келді. Сонымен қатар, ұқсастықтың мұндай анықтамасы жалпы әсерді ескере отырып, орта тұтынушы тұрғысынан қолданылуы тиіс. Демек, белгі мен сауда маркасы арасындағы «болмашы айырмашылықтар» орташа тұтынушы белгілемеген болып қалуы мүмкін, сондықтан мұндай «болмашы айырмашылықтардың» болуы таңбалардың бірдей деп қарастырылмауына әкеп соқпайды. Тұтынушылар мұндай айырмашылықтарды елеулі деп санай ма деген мәселе туындайды?

Қазақстан Республикасының Тауар таңбалары туралы Заңында тауар таңбасының ұқсастығы – ұқсас тауар белгілері – бұл «Барлық элементтерге сәйкес келетін белгілер немесе белгілеулер» деген айқын анықтама бар. Таңбалардың ұқсастығы бойынша даулар көбінесе бұрын тіркелген үшінші тұлғаның фирмалық атауымен ұқсас тауар таңбасын тіркеуге байланысты туындайды, өйткені ұқсас тауар таңбасы ұқсастыққа және тепе-теңдікке сараптамадан өтеді және мұндай сараптамадан кейін тіркеу туралы оң шешім алу мүмкіндігі бұл жағдайда өте аз. Тепе-теңдік пен ұқсастықты тексеру кезінде Қазақстанның Патенттік ведомствосы мынадай іс-әрекеттерді жүзеге асырады:

- ұқсас және араласу дәрежесіне дейін ұқсас тауар таңбаларын және тіркеуге мәлімделген белгілерді іздестіруді жүргізеді;
- мәлімделген белгінің және тауар таңбаларын және тіркеуге мәлімделген белгілеулерді іздестіру кезінде анықталған ұқсастығының дәрежесін анықтайды.
- анықталған тепе-тең немесе ұқсас белгілер мен белгілемелер тіркелген (мәлімделген) тауарларға мәлімделген тауарлардың біртектілігін айқындайды.

Бұдан әрі тауарлар немесе қызметтер қандай жағдайларда бірдей/ұқсас деп саналатынын анықтау қажет? Таңбаның «Қос куәлікке» жатуы үшін дәлелденуі тиіс екінші элемент оларға қатысты тауар таңбасы мәлімделген тауарлар немесе қызметтер неғұрлым ерте таңба қорғалатын тауарларға немесе қызметтерге бірдей болуға тиіс. Сонымен қатар, егер ертерек тауар белгісінің тауар немесе қызмет санаты өтінімде көрсетілгеннен гөрі кеңірек болса, сондай-ақ өтінімге қатысты тауарлардың немесе қызмет көрсетулердің санаттарын қамтитын болса, өтініш берушінің тауарлары бұрынғы брендтің тауарларымен бірдей болып саналады. Мысалға, егер бұрынғы тауар белгісі «хабар тарату қызметтері» үшін тіркелген болса, онда «радиохабар тарату қызметтері» туралы қосымша өтініш бірдей деп қарастырылады.

«Қос куәліктің» келесі факторы неғұрлым ерте таңбаның жұмыс істеуіне неғұрлым кеш таңбаны тіркеу теріс әсер етпейтінін айқындау болып табылады. Бір құқықбұзушылық фактісі тіркелген істе сот, мұндай пайдалану таңбаның функцияларына теріс әсер етпейтін ұқсас тауарлар мен қызметтерге қатысты бірдей таңбаны пайдаланған жағдайда жауапкершілік туындамайды деп қаулы етті. Ұқсас тауарлар үшін Тауар таңбасы ретінде неғұрлым кеш таңбаны адал пайдалану таңбаның шығу тегін көрсету қабілетіне теріс әсер етпейтін барлық жағдайларды қарастыру жеткілікті. Бұл жағдайда келесі сұрақтарды шешу қажет. Біріншіден, таңбаның функциялары зақымдалғанын дәлелдеу кімге жүктеледі? Екіншіден, егер жауапкершілік жауапкерге жүктелетін болса, жауапкер мұндай болжамды қалай жоққа шығаруы керек?

Бүгінгі таңда бұл мәселелердің ешқайсысы сотта тікелей қарастырылмады.

Араласу дәрежесіне дейінгі ұқсастықтар

Тауар таңбалары туралы директиваға сәйкес, мынадай жағдайларда тауар таңбасы тіркелмеуі тиіс:

- ерте сауда маркасымен бірдей немесе ұқсас;
- бұрынғы тауар таңбасы қорғалған тауарларға немесе қызметтерге ұқсас тауарлар немесе қызметтерге қатысты тіркеу үшін берілген;
- неғұрлым ерте тауар маркасымен ықтимал ассоциациялары бар.

Таңбалардың ұқсастығы

Прецеденттік құқық белгілер ұқсас деп қаралатыны туралы кең нұсқау береді. Орташа тұтынушы, әдетте, белгіні біртұтас ретінде қабылдайды және оның құрамдас бөліктерін талдамайды. Осыған байланысты, белгілердің арасындағы визуалды, дыбыстық немесе мағыналық ұқсастықтар бөлігінде таңбаның басым және айырым құрамдас бөліктеріне назар аудару керек, бұл ретте таңбаға тән немесе ол иеленген ажырату белгілерін ескеру қажет. Елеусіз элементтер ескерілмейді, бірақ оларды анықтау қажет, мысалы өте ұсақ шрифтпен жазылған мәтінді тұтынушылардың белгілі бір категориясы байқамауы мүмкін.

Тауар таңбаларының визуалды ұқсастығы

Таңбалардың жалпы салыстырылғанына қарамастан, бұрын айтылғандай, «басым» компоненттерге акцент жасалады, сондықтан соттар (сөздік және бейнелеу элементтерінен тұратын) құрама тауар белгілерін талдау кезінде қандай элементтер басым болып табылатындығын көзбен анықтауға тырысады. Прецеденттік құқық көп жағдайда мәтіндік элементтерге басымдық береді.

Осылай, Claudia Oberhauser-дің OHIM-ге қарсы ісінде, FIFTIES ауызша тауар таңбасына джинс киіміне қатысты өтінімінде, төменгі бөлігінде MISS FIFTIES сөзін қоса алғанда, киімге тіркелген оппоненттің аралас белгісімен араласу дәрежесіне дейін ұқсастығы болғаны үшін сәтті қарсылық білдіруге мүмкіндік болды.

Сөздік элементтердің айырмашылығы, сондай-ақ белгілердің араласу дәрежесіне дейін ұқсас емес деген қорытындыға әкелуі мүмкін.

Аралас белгілерде сөз элементі жиі басым екеніне қарамастан, тәжірибе көрсеткендей, бағалау жаһандық сипатқа ие. Shaker de Laudato-ның Limiñana y Botella-ға қарсы ісінде, алты лимонмен безендірілген тәрелке бейнесінің үстінде орналасқан LIMONCELO сөзін қамтитын алкогольді сусындарға арналған аралас тауар белгісіне, сондай-ақ Тауарлар мен қызметтердің халықаралық классификаторының 33-сыныбындағы тауарларға тіркелген испандық LIMONCHELO сөзінің иесі наразылық білдірді. Бірінші инстанция соты белгілердің өтінім берушінің белгісінде тағам элементінің, оппонентте болмаған элементтің басым болуына байланысты олардың айырмашылығы бар деп қаулы етті. Алайда, келесі сатыдағы сот бағалау жаһандық болуы тиіс және тек бір элементті салыстыру жолымен жүргізілуі мүмкін емес екенін еске сала отырып, осы шешімнің күшін жойды. Тауар таңбасының қалған барлық элементтері елеусіз болған жағдайларда ғана бағалау тек үстем элемент негізінде ғана жүргізілуі мүмкін.

Дыбыс ұқсастығы

Тауар таңбаларын дауыстап салыстырған кезде тауар таңбасына лингвистикалық тұрғыдан мән беру керек, мысалы, бір қарағанда ағылшын тілінде сөйлейтін тұтынушының есту қабілетіне ұқсас емес сөздер басқа тілде сөйлейтін адамға осындай болып көрінуі мүмкін. Соттар мұндай жағдайларда, әдетте, сандық бағалау жүргізеді, мысалы, екі белгі бірдей буын бар ма? GIORGIO AIRE белгісімен істегі бірінші сатыдағы сот MISS GIORGI тауар таңбаларымен араласу дәрежесіне дейін ұқсас емес екенін анықтады, себебі төрт буынның біреуі ғана ұқсас болды, ал MYSTERY және MIXERY белгілері ұқсас ретінде қаралды. Қысқаша айтқанда, тауар таңбасындағы кішігірім өзгерістер белгілерді ажырату үшін жеткілікті болуы мүмкін. Ұқсастықты бағалау кезінде, әдетте, бірінші буыны соңғы буынға қарағанда әлдеқайда көп әсер етеді. Осылайша, сот BUD және BUDMEN, ZERO және ZERO +, VIAGRA және VIAGRENE, SKYPE және SKY белгілерін шатастыруға жақын деп санайды.

Мағыналық ұқсастығы

Фонетикалық және визуалды талдаудан басқа ұқсастықтар мағынасы бойынша бағаланатындықтан, тауар белгілерінің ұқсастығын араласу дәрежесіне дейін анықтау кезінде таңбаның негізінде жатқан идеяларды ескеру қажет. Мұндай семантикалық немесе көрінбейтін белгілердің маңыздылығы тауар белгілерінің ұқсастығын анықтау туралы мәселені шешу кезінде үлкен рөл атқара алады. Мысалы, Betty Boop іс жүзінде өтініш беруші «Betty Boop» сөзі үшін әртүрлі тіркеулерге ие болды, 1930 жылдардағы мультфильм кейіпкерінің аты, ол, атап айтқанда, айырмашылық қабілетін алды. Жауапкер авторлық құқықпен қорғалмаған материалдардан алынған лицензия бойынша осы кейіпкердің суретін пайдаланды. Сот бейнені пайдалану ауызша тауар таңбасына құқықты бұзады деп қаулы етті, өйткені бейнені көрген орташа тұтынушы дереу «Betty Boop»-ты еске түсіреді.

Сот «ALLIGATOR» сөзі мен Lacoste фирмасына тиесілі барлық тіркелген крокодил суреті арасындағы араласу дәрежесіне дейін ұқсастығы анықталмаған жағдайды ерекше атап өтті, себебі, шын мәнінде, бұл сөздерді көріп, орташа тұтынушы оларды араласу дәрежесіне дейін ұқсас деп қабылдамайды. Дегенмен, мағыналық ұқсастық абстракция белгілі бір дәрежеде анықталуы мүмкін – осылайша, фазанның цилиндрмен профилі көгершіндердің цилиндрмен профиліне араласу дәрежесіне дейін ұқсас, өйткені екеуі де құстар болып табылады.