



ГРАФІЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТОРГОВЕЛЬНИЙ МАРЦІ ЗА ПРАВОМ ЄС ТА ЇЇ ВКЛЮЧЕННЯ У НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (НА ПРИКЛАДІ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА)

Сергій Савич,
*аспірант Волинського національного університету
імені Лесі Українки*

Україна ставить собі за стратегічну мету вступ до Європейського Союзу (далі — ЄС), що передбачає тривалий і складний процес адаптації певних сфер правового життя до стандартів ЄС. Одним з предметів посиленої уваги законодавця ЄС було і залишається питання охорони торговельних марок. Гармонізація права України з нормами актів ЄС, зокрема Директиви № 89/104/ЄЕС від 21 грудня 1988 року, про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок (далі — Директиви) у цьому питанні не може відбуватися без вивчення досвіду країн, які цей шлях успішно подолали й активно долучилися до сфери дії європейського права. Як слушно зауважував академік Ю. Шемшученко, питання про гармонізацію тісно пов'язане з проблемою порівняльного вивчення правового досвіду різних країн. Цей досвід необхідний, аби розумно скористатися ним при роботі над національним законодавством. Передумовами для його використання є історична, географічна, природна, культурна і економічна близькість відповідних країн [3, 111–112].

Прикладом країни, що більшою мірою відповідає означеним критеріям, може вважатися для нас Республіка Польща.

Для права ЄС характерний доволі суворий підхід до встановлення вимог, яким повинна відповідати торговельна марка, що претендує на одержання правової охорони. Серед них особливе

місце посідає норма про необхідність **представлення торговельної марки у графічній формі**, передбачена ст. 2 Директиви.

Актуальність вивчення цієї загальноєвропейської вимоги щодо торговельних марок для України пояснюється бажанням нашої держави адаптувати своє законодавство до стандартів ЄС. На необхідність її введення в українське законодавство вказують деякі фахівці у сфері інтелектуальної власності [2, 7]. В огляді стану адаптації законодавства України до *acquis communautaire* Державним департаментом з питань адаптації законодавства Міністерства юстиції України від 2007 року зазначалося, що доцільним було б розглянути можливість звуження законодавства України щодо представлення торговельної марки лише в графічній формі, як це прийнято в ЄС [4, 133]. Ця рекомендація і до сьогодні, на жаль, залишається не втіленою.

Доводиться констатувати, що у вітчизняній літературі це питання залишилося поза увагою. Не дається визначення графічного представлення, переліку функцій, які ця вимога виконує, огляду загальноєвропейської практики її реалізації, без яких процес адаптації нашого законодавства про торговельні марки до європейських стандартів важко уявити. Запровадження таких вимог міжнародного акта «всліпу», звісно, далеко не найкращий спосіб роботи над національним правом.



ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

Мета цієї статті — охарактеризувати місце, роль і значення вимоги графічного представлення торговельної марки в системі передумов надання правової охорони цьому комерційному позначенню, особливості її включення в національне законодавство на прикладі Республіки Польща — члена ЄС.

У польській літературі після адаптації законодавства країни до вимог ЄС графічне представлення товарного знака¹ вважається однією з умов наявності в нього *здатності розрізнення*. Її та вимогу графічного представлення детально розглянуто у працях польських учених: Р. Скубіша, В. Влодарчика, Й. Мордвілко-Осайди, Е. Новінської та ін.

Для початку охарактеризуємо цю умову охороноздатності товарного знака, бо це надасть можливість показати місце вимоги графічного представлення в системі передумов набуття виключного права на товарний знак у цій країні.

Поняття «здатність розрізнення» товарного знака в польській юридичній науці було вироблене ще до вступу країни до ЄС, воно виділялося поряд з іншою умовою його охороноздатності — розрізняльною здатністю. Порівнюючи їх, у літературі вказувалося, що здатність розрізнення є абстрактною властивістю знака щодо до всіх товарів, натомість, розрізняльна здатність має конкретний характер і стосується конкретних товарів [6, 33].

Щоправда, в судовій практиці термін «здатність розрізнення» не прижився. Його називають абстрактною розрізняльною здатністю, а власне розрізняльну здатність — конкретною.

У досить відомому в середовищі польських фахівців з права інтелектуальної власності рішенні Вищого адміністративного суду Польщі у справі товарного знака «Supermarket», що базувалося на нині вже не чинному

Законі про товарні знаки Республіки Польща, ці дві категорії було чітко розмежовано [15]. Справа розглядалась у порядку касації та вищій спеціалізований суд вказував на недоліки застосування норм права апеляційною інстанцією. У рішенні було наголошено, що абстрактна розрізняльна здатність має оцінюватись окремо від товарів та послуг, які позначає знак, лише щодо власне знака. Наявність абстрактної розрізняльної здатності, зокрема, означає, що знак має бути наділений можливістю легко та доступно, без зайвих інтелектуальних потуг сприйматись й запам'ятовуватись споживачами. Інакше кажучи, він повинен мати здатність бути носієм інформації, що вказує на виробника, а тому сприйматись однозначно та не бути при цьому складовою частиною товару (мати самостійність). Лише наявність таких властивостей дає змогу пересічним споживачам у подальшому сприймати позначений таким знаком конкретний товар та правильно асоціювати його з виробником, лише тоді можна визначити, чи знак не вказує виключно на вид товару, його якість, призначення, тобто, чи він має розрізняльну здатність, тільки вже конкретну.

Слід зазначити, що абстрактну розрізняльну здатність суд виводив винятково з визначення товарного знака в арт. 4 Закону про товарні знаки Польщі, відповідно до якого, *товарним знаком може бути позначення, що придатне для розрізнення товарів та послуг одного підприємства від товарів й послуг інших підприємств* [13]. Така його «придатність» і є здатністю розрізнення.

Та при цьому необхідність наявності абстрактної розрізняльної здатності не згадувалася у переліку умов реєстрації товарного знака, наведених в арт. 7–9 Закону, що не сприяло однозначності її застосування в судовій

¹ Товарний знак (znak towarowy) — так у польському законодавстві називається об'єкт права інтелектуальної власності, що відповідає українському «торговельна марка» (знак для товарів і послуг).



практиці, яку можна побачити на прикладі продемонстрованого вище рішення суду, коли вищій інстанції довелося роз'яснити питання права апеляційній.

Ситуація змінилася лише після прийняття 30 червня 2000 року нового Закону про право промислової власності — Prawo własności przemysłowej (далі — р.в.р.) [14]. Адаптуючи національне законодавство до вимог Директиви, польський законодавець увів передбачену у п. а ч. 1 ст. 3 вимогу про недопустимість наданням правової охорони позначенням, що не можуть бути товарними знаками в новий нормативний акт. У результаті артикул 129 р.в.р. було викладено в такій редакції:

Охоронне право не надається на позначення, які:

- 1) *не можуть бути товарним знаком;*
- 2) *не мають достатньої розрізняльної здатності.*

Пункт 1 власне і став закріпленням вимоги здатності розрізнення в переліку умов реєстрації позначення. Ця умова виконується лише у випадку відповідності заявленого позначення критеріям, наведеним у визначенні товарного знака. Відповідно до вимог Директиви новелізовано було також і визначення товарного знаку. У частині 1 арт. 120 зазначається, що: *«товарним знаком може бути будь-яке позначення, яке можна представити в графічний спосіб, за умови, якщо воно придатне для розрізнення в обігу товарів одного підприємства від товарів іншого підприємства» (наведене відповідно до ч. 3 п. 3 цього ж артикулу стосується також і послуг).*

Ця дефініція дала підстави включити до переліку умов здатності розрізнення товарного знака поряд, з уже традиційними однозначністю та самостійністю, виробленими наукою та судовою практикою ще й нову, — необхідність його графічного представлення [5, 78]. У разі її невиконання Патентне відомство Республіки Поль-

ща відмовляє в реєстрації позначення на підставі п. 1. арт. 129 р.в.р.

Введення вимоги графічного представлення в польське національне законодавство породило значну кількість міркувань над її роллю та призначенням у правовій охороні товарних знаків.

Традиційно в європейській юридичній доктрині графічне представлення торговельної марки трактувалось як її здатність передаватися на письмі чи бути накресленою [1, 69].

Як вказує Й. Мордвілко-Осайда, вимога графічного представлення не впливає безпосередньо із сутності товарного знака, як, наприклад, у випадку з однозначністю та самостійністю позначення, а є певним технічним моментом, що став самостійною передумовою набуття виключного права [5, 100]. Незважаючи на свій технічний характер, вона виконує надзвичайно важливу роль в охороні цих об'єктів права промислової власності у Республіці Польща. Пояснити це можна викладеним нижче.

При вирішенні питання про надання правової охорони будь-якому позначенню слід чітко осягнути предмет цієї охорони і, як наслідок, надати заявникові виключне право на нього. Це право, як відомо, вже не допускає можливості третім особам без згоди його суб'єкта серед іншого використовувати ідентичне чи подібне до зареєстрованого позначення щодо тих самих або подібних товарів і послуг.

Представлення для реєстрації, наприклад, дотикових або запахових торговельних марок, зважаючи на їхню фізичну природу, може викликати певні труднощі. Подання малюнка чи креслення, як це можливо у випадку словесно-зображувальних чи об'ємних тривимірних позначень щодо перших неможливе. Більше того, позначення повинно сприйматись окремо від товару чи послуги, які воно позначає, а тому подання його разом з товарами, що ним мар-



ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

куються, також видається неправильним. Передання ж у графічний спосіб дає можливість його індивідуалізувати, відокремити від товару. Наявність чіткого опису допомагає ще й визначити межі виключного права на це позначення.

Графічне представлення у випадку таких позначень є власне, як описом, «схемою» торговельної марки, що подається до органа реєстрації, натомість до споживачів товарів і послуг вона надходить, уже «готовим продуктом» — запахом або звуком, що маркує відповідний товар. При цьому цей опис не лише індивідуалізує позначення, що подається на реєстрацію до патентного відомства, дозволяючи при цьому встановити межі виключного права на нього, але й через реєстр торговельних марок доводить до відома всіх зацікавлених осіб інформацію про нього.

Вважалося, що графічне представлення, — представлення за допомогою ліній і фігур дає змогу це зробити найбільш повно та зрозуміло, що може бути пов'язано із часом прийняття Директиви — 1988 роком², коли тогочасні технічні можливості не давали змоги подати заявку на звукове позначення навіть в електронному форматі mp3. Подання запису на аудіокасеті створювало би певні технічні труднощі в ознайомленні з реєстром, його веденням, тому навіть щодо звуків вимагалось їх представлення у формі нотного запису [11].

Упровадження вимоги графічного представлення, що часто стає нездоланною перешкодою реєстрації для цілої низки позначень (що буде проілюстровано далі в тексті на прикладі рішень органів ЄС), породило конфлікт між двома сутностями торговельної марки — як об'єкта інтелектуальної власності та як комунікатора між виробниками і споживачами. Визначаючи, з одного боку, межі ви-

ключних прав на позначення та публічний домен (сферу вільних позначень, які ще можуть бути зареєстровані як торговельні марки), з іншого боку страждали можливості реєстрації нових «нетрадиційних» торговельних марок.

Спробами виходу із ситуації стали пропозиції розширити перелік форм передання знака. Так, В. Влодарчик пропонує розглядати графічне представлення товарного знака як використання усіх доступних технічних можливостей, що можуть однозначно визначити його предмет і таким чином встановити межі його охорони [8, 54].

Проте практика органів ЄС у питанні засобів графічного представлення торговельних марок вкрай неоднозначна.

Оскільки норма про графічне представлення внесена в польське законодавство з Директиви ЄС про торговельні марки, це питання неможливо розглянути у відриві від практики органів ЄС з її тлумачення та застосування.

Зрозуміло, що «сліпе» впровадження в національне законодавство вимог Директиви про торговельні марки без практики, передусім, судової, його застосування, ставило би національні правозастосовні органи в непросте становище, зрештою могло би поставити під сумнів його уніфікаційний характер та і сам процес гармонізації законодавства країн-членів ЄС був би під питанням. Вирішенням стало створення судових органів ЄС, зокрема Європейського суду справедливості (далі — ЄСС), на який покладено завдання уніфікації судової практики національних судів країн-членів щодо вимог Директиви про торговельні марки, імplementованих у національне законодавство. Суди країн-членів ЄС можуть звертатися за роз'ясненнями щодо питань тлумачення права ЄС до ЄСС. Як зазначає К. Вуйтович, після вступу до ЄС його правовий

² Суттєві зміни в Директиву, що були внесені 22 жовтня 2008 року, вимога про графічне представлення торговельної марки чомусь залишили без будь-яких редакцій.



режим стає складовою частиною національного режиму країн-членів. Унаслідок приєднання, первинне і вторинне право ЄС стає національним правом, зберігаючи, однак, при цьому певну автономію, що проявляється в можливості органів ЄС контролювати правильність і однозначність його застосування. Цей контроль проявляється, насамперед, у функціях ЄСС, який за зверненнями національних судів, що мають сумніви щодо трактування певних правових норм ЄС, може давати їх тлумачення [7, 6].

Майже антологічним для трактування вимоги графічного представлення є рішення ЄСС у справі «Sieckmann» (за зверненням німецького суду). Воно вплинуло на всю подальшу практику суду ЄС у цьому питанні, а також національних судів країн-членів ЄС, також і Польщі.

Справа стосувалася запахового товарного знака. У заявці на реєстрацію до Німецького патентного відомства вимога графічного представлення була виконана через подання письмового опису, в якому заявлений запах описувався як «бальзамічно-фруктовий з делікатною нотою цинамону». До справи долучався інший графічний опис запаху — уже не за допомогою слів, а в хімічній формулі. Поряд із цим до заявки було долучено ще й корок з цим запахом у відповідному контейнері.

Незважаючи на таку кількість варіантів представлення позначення, ЄСС не вважав, що воно достатнім чином індивідуалізоване, визначене як таке. Було зазначено, що графічне представлення мусить відповідати критеріям ясності, конкретності, повноти, зрозумілості, легкодоступності, тривалості й об'єктивності представлення, щоб повною мірою визначити предмет охорони, а ці вимоги заявником не були виконані. Опис запаху визнано недостатнім у зв'язку з тим, що, як вважав ЄСС, заявник мав би пояснити, що значить «бальзамічний»

запах, а що «фруктовий», що таке «делікатна нота цинамону». Суд при цьому зауважив, що навіть наявність детального опису не змінило б суті справи, адже він все одно не був би чітким і ніхто без сумніву не визначив би, про який конкретно запах ідеться.

Хімічна формула представляє не власне запах, а субстанцію, речовину як таку, крім цього, є незначна кількість осіб, у яких запис елементів формули може викликати асоціації із запахом, який вони у своєму поєднанні створюють. Запах у контейнері є нестійким та нетривалим, що також становить перешкоду для реєстрації.

Резюмуючи, суд виділив два чітких критерії, що мають бути присутні при графічному представленні торговельної марки: по-перше, має бути чітко, зрозуміло та конкретно визначений об'єкт, на володіння яким надається виключне право, по-друге, це графічне представлення має бути доступним для сприйняття особами, що заінтересовані в ознайомленні з реєстром торговельних марок, іншими словами для підприємців та споживачів [10].

Коментуючи це рішення, деякі польські автори доречно зауважують, що суд не обмежився аналізом лише графічного опису представлення знака, а й торкнувся інших (наприклад, пробки із запахом). Це дає підстави стверджувати, що й така форма представлення запаху допустима, якщо виконує наведені судом критерії представлення [9, 263].

Однак пізніше той же суд справедливості зайняв дещо іншу позицію. У справі «Shield Mark», де розглядалася можливість реєстрації звукового позначення у вигляді фрагменту твору Бетховена «Für Elise», поданого у формі запису секвенції нот літерами, а не на нотному стані, без будь-яких інших записів, таким чином: «mi, dis, mi, dis, mi, si, re, do, la», а також співу півня, що був записаний як ономапія: «Kukelekuuuuu». Запис у формі буквеного запису нот суд ви-



ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

знав таким, що не є достатньо однозначним, зрозумілим й самодостатнім. Такий запис не надає можливості відобразити тривалість певних звуків, пауз або інструментів. Зрозумілим графічним представленням суд визнав лише запис мелодії на нотному стані за допомогою нот. Так само визнано неоднозначним, позбавленим зрозумілості й об'єктивності запис співу півня за допомогою ономації. Ономація не є достатньо мірою однозначною, містить небагато даних про звук, створює передумови для різних інтерпретацій мелодії.

Врешті, резюмуючи, суд повторив традиційний підхід у трактуванні графічного представлення торговельної марки — позначення, котре не можна осягнути візуально, може бути торговельною маркою за умови його представлення в графічній формі, зокрема за допомогою фігур, ліній або письмових знаків [11].

Щоправда і така форма представлення не виключає можливість реєстрації найскладніших у цьому контексті позначень — запахових. Й. Мордвілко-Осайда наводить приклад рішення Офісу гармонізації внутрішнього ринку ЄС (ОНІМ) у справі торговельної марки ЄС у формі запахового позначення. Вимога графічного представлення була виконана через подання опису запаху, в якому він описувався як «свіжоскошена трава». На думку ОНІМ, такий опис відповідає усім наведеним у рішенні ЄС критеріям, які висувалися до графічного представлення запаху у справі «Sieckamann», а тому позначення було зареєстроване [5, 107].

Загалом, суворість вимог до графічного представлення торговельної марки, продемонстрована ЄС, змусила європейських законодавців та практиків вдатися до пошуків більш ліберальної моделі, що зрештою вилось у внесенні змін в Розпорядження Комісії ЄС № 1041 від 29 червня 2005 року. у справі торговельної марки ЄС, за яким подання на реєстрацію звуко-

вих позначень полегшується через можливість їх графічного представлення в електронній формі. Зазначається, що під електронною формою можна розуміти долучення до заявки аудіофайлу із записаним звуком, який публікується в електронній базі позначень [12].

Цей нормативний акт ЄС спонукав і польського законодавця гармонізувати норми свого національного законодавства відповідно до нових європейських стандартів у цьому питанні. Через два роки, 29 червня 2007 року в арт. 141 р.в.р. внесено зміни, відповідно до яких *«заявка на знак, представлений або виражений в графічній формі повинна містити зображення чи фотознімок, що представляє або виражає знак. Заявка на звуковий товарний знак повинна супроводжуватися долученням виконанням цього звуку на інформаційному носії даних...»* [14].

Отже, вимога графічного представлення все ще залишається досить складною для виконання в країнах ЄС. Але тенденція використання технічних засобів при виконанні вимоги графічного представлення вже намітилась. Найвні технічні можливості сучасного світу дають змогу представити з дотриманням усіх вимог графічного представлення зокрема і найскладніші в цьому контексті види торговельних марок — запахові. Застосування хроматографа, аналіз за допомогою так званого «електронного носа» — усі ці технічні засоби могли б бути використанні патентними відомствами країн-членів ЄС при визначенні виконання критеріїв графічного представлення торговельних марок.

Україна, керуючись рекомендаціями ЄС, розширила перелік позначень, які можуть бути зареєстровані як знаки для товарів і послуг (торговельні марки). Це вимагає включення в українське національне законодавство норми про графічне представлення. Незважаючи на те, що йдеться про



певне звуження можливостей реєстрації нових позначень, існування такої вимоги себе виправдовує та пояснюється, передусім, потенційним захистом прав інтелектуальної власності володільців відповідних марок. ♦

Список використаних джерел

1. Матели П. Новое французское законодательство по товарным знакам — Книга 1 [Общая редакция и предисловие к.ю.н. А.Н. Григорьев ; пер. с франц. к. ю. н. В.И. Еременко] / Поль Матели. — Душанбе : НПИЦентр, 1998. — 154 с.
2. Кожарська І. Охорона знаків для товарів і послуг в Європейському Співтоваристві / І. Кожарська // Інтелектуальна власність — 2002. — № 6. — С. 6–11.
3. Шемшученко Ю. Теоретичні проблеми гармонізації законодавства України з європейським правом / Ю. Шемшученко // Вісник Академії правових наук. — 2004. — Вип. 3 (38). — С. 106–112.
4. Огляд стану адаптації законодавства України до *acquis communautaire*. — К. : Професіонал, 2007. — 544 с.
5. Mordwiłko-Osajda J. Znak towarowy. Bezwzględne przeszkody rejestracji / Joanna Mordwiłko-Osajda. — Warszawa : Lexis Nexis, 2009. — 413 s.
6. Skubisz R. Prawo znaków towarowych: komentarz : stan prawny na dzień 1 września / Ryszard Skubisz. — Warszawa : Wydawn. Prawnicze, 1997. — 357 s.
7. Wójtowicz K. Zasady stosowania prawa Wspólnotowego w państwach członkowskich Unii Europejskiej / Krzysztof Wójtowicz. — Warszawa : Centrum Europejskie Natolin, 2003. — 56 s.
8. Włodarczyk W. Zdolność odróżniająca znaku towarowego: z uwzględnieniem ustawy. — Prawo własności przemysłowej, stan prawny na dzień 22 sierpnia 2001 r. / Wojciech Włodarczyk. — Lublin : Verba, 2001. — 244 s.
9. Nowińska E. Prawo własności przemysłowej / Nowińska E., Promińska U., du Vall M. — Warszawa : Lexis Nexis, 2011. — 597 s.
10. Ralf Sieckmann przeciwko Deutsches Patent und Markenamt z dnia 12 grudnia 2002r., sygn. C-273/00. Polskie tłumaczenie // Rzecznik Patentowy — 2003. — № 1–2 (36–37). — S. 108.
11. Shield Mark BV przeciwko Joost Kist Memex. Wyrok ETS z 27 listopada 2003 r. // [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу : <http://eurlex.europa.eu>
12. Rozporządzenie Komisji (WE) № 1041/2004 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) № 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) № 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego // Dziennik Urzędowy. L 172 tom 48, 5 lipca 2005 r. — S. 4–21
13. Ustawa. z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych // Dziennik Ustaw z 1985 r. № 5, poz. 17.
14. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej // Dziennik Ustaw z 2001 r. № 49 poz. 508; Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.) // Dz.U. z 2003 r. № 119. poz. 1117 z późn. zm.
15. Wyrok NSA № II GSK 65/05 // [Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу : <http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query>.