

## **Е. ВОЙЦЕШКО-ГЛУШКО**

*Доктор Е. Войцешко-Глушко, Інститут права інтелектуальної власності, Ягелонський університет м. Кракова (Польща)*

### **ТОВАРНІ ЗНАКИ ТА ОСТАННЄ ДОПОВНЕННЯ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА «ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ»**

Закон від 23 січня 2004 р. про зміну закону «Право промислової власності» вводить чисельні зміни, в тому числі також у сфері проблематики захисту товарних знаків. Ці зміни головним чином є ефектом подальшої адаптації польського законодавства до євросоюзного законодавства, а також врахування власного вітчизняного досвіду.

Джерела цих змін можна побачити не лише в необхідності уточнення деяких понять та інститутів, ліквідування законодавчих недоробок, а й у потребі подальшої гармонізації нашого законодавства з законодавством Європейського союзу. Основний напрямок цих модифікацій визначає євросоюзне законодавство та стандарти охорони товарних знаків, що діють в країнах Євросоюзу. Природа введених змін є різноманітна (формальна та методична). Вони стосуються як питань матеріального законодавства, так і процесуального. Не роблячи в цьому місці аналізу та оцінки цих останніх, можна обмежитися твердженням, що вони принципово зводяться до модифікацій, які принесла зміна у галузі процедури розгляду заяви товарного знаку, здійснюваної Патентним управлінням, поняття сторони заявочної та реєстраційної процедури, сфери використання Кодексу адміністративної процедури в заявочній процедурі або також упорядкування організації та функціонування органів, що приймають вердикт, цього Управління.

Переходячи до обговорення анонованих змін загалом можна сказати, що їх необхідність не збуджує значних застережень, хоча одночасно деякі з них можуть викликати сумніви.

З упевненістю не викликають таких застережень зміни, введені до нормативної дефініції товарного знаку. Згідно з чинним звучанням ст. 120 абз. 1 права промислової власності (пр.пром.вл.), товарним знаком може бути кожне позначення, яке можна представити графічним способом, якщо таке позначення надається для відрізнення товарів одного підприємства від товарів іншого підприємства. У ст. 120 абз. 1 пр. пром. вл. у версії, яка діяла раніше, зазначено, що товарним знаком може бути кожне позначення, представлене графічним способом або таке, яке можна графічним способом виразити, якщо таке позначення можна використати для відрізнення в обігу товарів або послуг одного підприємства від такого самого виду товарів або послуг інших підприємств.

Зіставлення зазначених вище положень представляє суть здійснених змін та їх характер. Вони мають суто формальну природу. Законодавці й надалі визначають поняття товарного знаку через призму його основної функції, визнаючи за його іманентну рису здібність до відрізнення. Звужуючи сферу охорони, згідно з постулатами доктрини та прикладів країн Європейського союзу, вона вводить, у формі більш правильній, ніж дотеперішня, рішення, прийняте у Першій директиві Ради Європейських спільнот з 21 грудня 1988 р. про гармонізацію положень законодавства членських країн про товарні знаки (№ 89-104 EWG). Тобто, визначення знаку обмежене до позначень «(...)», які можна представити у графічній формі (...)», або відповідно – у версії перед останнім доповненням закону – позначень, представлених графічним способом або таких, які можна виразити графічним способом. Зіставлення сьогоднішньої та попередньої формули вимогання представлення позначень графічним способом веде до висновку, що тільки перша з них є правильною. Вона не тільки більш зв'язна, читабельна та зрозуміла, але передусім рівноважна з формулою, прийнятою у змісті ст. 2 Директиви. Найбільш виразно ці аргументи та представлені в доктрині постулати відносно необхідних змін у змісті ст. 120 абз. 1 закону переважили. У світлі доповнення основним критерієм, який вирішує про те, чи визначений вид (заявленого) позначення може бути товарним знаком, який підлягає охороні, є можливість представлення цього позначення графічним способом. При цьому слід підкреслити, що роль, яку у своїй передумові має виконати вимагання можливості графічного представлення позначення є досить важливою, тому що вона має служити тому, щоб з представлення позначення у заяві (визначення його вигляду) однозначним чином виникала сфера бажаної охорони.

Однак, зміни, введені доповненням 2004 р., сягають далі, хоча і вони мають в обговорюваній сфері тільки формально-юридичний вимір. Вони нічим не змінюють правила, що обґрунтування та метою охорони, яка надається товарним знаками, є їх функція вирізнення, хоча вони роблять це трохи іншим, ніж дотепер способом. Якщо порівняти відповідні визначення попередньої дефініції поняття товарного знаку, то стає зрозумілим, що замість дотеперішнього формулювання передумови охоронної здібності «(...) якщо таке позначення придатне для вирізнення в обігу товарів або послуг одного підприємства від такого самого виду» (підкреслення Е.В-Г) товарів або послуг інших підприємств» входить більш загальне формулювання «(...) якщо таке позначення придатне для відрізнення товарів одного підприємства від товарів іншого підприємства». Без сумніву, таке визначення більш точне та є прикладом уніфікації певних понять, з огляду на стандарти євросоюзного законодавства. Дотеперішня редакція ст. 120 абз. 1 пр. пром. вл. мала у предметній сфері дидактичний характер та посилалася на попередні врегулювання законодавства у галузі товарних знаків. Однак вона слушно критикувалася, з огляду на те, що вживання підкресленого вираження («такого самого виду») у визначенні передумови охорони було видом законодавчого *superfluum*, тому що, як слушно підкреслено у доктрині, товарний знак може виконувати свої функції відрізняючи товари одного підприємства від товарів іншого підприємства тільки відносно товарів цього самого виду; тобто товари різного виду вирізняються один від одного, з точки зору пересічного споживача, своїми структурними рисами. Доповнення ліквідує цю недоробку, задовольняючи тим самим вимогання як логічної природи, так і формально-юридичної, що не змінює факту, що товарний знак служить по своїй суті для вирізнення однорідних товарів у господарчому обігу.

Зміни в обговорюваному положенні не обмежуються представленими вище. Відсутність у визначенні товарного знаку дотеперішнього вираження «в обігу», хоча й не має суттєвих наслідків, однак і цього типу зміна повинна бути зазначена. За своєю природою товарні знаки заявляються та охороняються для забезпечення виключності їх вживання в обігу. Сфера юридичної монополії, яка має певні законодавчі обмеження, охоплює тільки вживання даного позначення в господарчому обігу для вирізнення товарів на основі критерію їх походження. Заборонні правомочності, які слугують суб'єкту охоронного права відносно деяких дій третіх осіб, також стосуються тільки тих дій, які здійснюються в межах господарчого обігу.

Тобто, можна стверджувати, що дійсна редакція ст. 120 абз. 1 пр. пром. вл. задовольняє вимогання та стандарти європейського законодавства, представляючи у своєму змісті синтетичну формулу визначення поняття товарного знаку.

Згідно зі зміною, введеною у ст. 120 абз. 3 пкт. 3 пр.пром.вл., скільки раз у законі говориться про «підроблені товарні знаки» – під цим розуміється безправно вживані знаки, ідентичні або такі, які не можуть бути вирізнені у звичайних умовах обігу від зареєстрованих знаків, для товарів, охоплених охоронним правом». Обґрунтування урядового проекту закону від 11 грудня 2003 р. про зміну Закону «Право промислової власності» вказує на генезис цієї зміни. Тобто вона виникає з потреби ліквідування перешкоди у застосуванні спільного розуміння вказаного терміну, як у процедурі розслідування цивільно-правових домагань, а також у карній процедурі, зокрема відносно факту, що як у доктрині, так і у практиці приймання вердиктів, виражено погляд, що, з огляду на спосіб розміщення дефініції підробленого знаку, вона не знаходить застосування до змісту ст. 305 абз. 1 пр. пром. вл.

У результаті обговорених змін дотеперішній зміст положення ст. 120 абз. 3 п. 3 пр.пром.вл. підлягає повній зміні. Після відмови законодавців від хоча б часткової спроби визначення значення поняття загально відомого знаку, яка, загалом кажучи, була цілком невдала, залишається у цьому випадку послатися на формульовані у літературі з цієї галузі, та відносно принципу таких, що приймаються у практиці приймання вердиктів, доктринні дефініції цієї категорії товарного знаку. Серед основних елементів, які визначають статус загальної відомості в них, передусім згадуються ті, які стосуються двох питань, тобто території, на якій знак повинен бути загально відомим та ступеню його відомості в обігу як позначення тотожності товарів (який відсоток осіб повинен асоціювати це позначення із загально відомим знаком). У світлі нової редакції ст. 301 закону не підлягає сумнівам, що загальну передумову відомості знаку слід оцінювати відносно до території Польщі. Натомість передумову загальної відомості слід пов'язувати з відомістю знаку в обігу більшістю реальних та потенційних споживачів, що у наслідку означає, що цей знак повинен бути відомий більш, ніж половині осіб з цієї групи. Два представлені вище критерії є найважливішими та спільними у доктрині щодо поняття загально відомого знаку та його конструкційних елементів. Хоча вони наближують сенс та значення цієї категорії знаків, однак у кожному випадку суб'єктивна оцінка органу, що приймає вердикт, у предметі надання охоронного права (ст. 132 абз. 1 пкт. 2 пр.пром.вл.) та анулювання чинності права на товарний знак (ст. 165 абз. 1 пкт. 3 пр. пром. вл.) здається такою, якої не можна уникнути. Практичні труднощі, пов'язані з цією оцінкою, просто зауважити, а реєстраційна практика служить тут багатьма прикладами. Звідси, беручи до уваги факт, що загальна відомість знаку створює виключне право, був би обґрунтований постулат введення нормативного визначення загально відомого товарного знаку. Цей постулат хоча і правильний, однак не здається можливим для виконання, хоча визначає напрямок змін, яким повинні підлягати юридичні регулювання, присвячені товарним знакам. Відсутність дефініції загально відомого товарного знаку є не лише специфікою польського законодавства, а й міжнародного та євросоюзного права. Це свідчить, без сумніву, про труднощі охоплення цього питання однією нормативною моделлю.

Остання зміна, введена у зміст предметного положення, стосується поняття попередніх знаків. Під ними розуміються, згідно з новим п. 4 абз. 3 ст. 120 пр.пром.вл., знаки заявлені або зареєстровані з попередньою першістю.

Сягання до дійсної редакції положення ст. 131 абз. 1 пр. пром. вл. дозволяє зауважити чергову зміну. Вона стосується способу формулювання згаданих у ньому перешкод надання охоронного права на товарний знак. Згідно із згаданим положення, «не надається охоронних прав на позначення: 1) вживання яких порушує особисті або майнові права третіх осіб; 2) які суперечать публічному порядку або добрим звичаям; 3) які за своєю суттю можуть ввести споживачів в оману, особливо щодо характеру, властивості або з врахуванням абз. 3, географічного походження товару. Дотеперішня редакція цього положення тільки уявно збіжна з представленою вище. Для ілюстрації цього генерального спостереження не можна не представити ст. 131 абз. 1 пр. пром. вл. у її попередньому звучанні. Тобто, зазначено в ній, «не надаються охоронні права на позначення, вживання яких: 1) порушує особисті або майнові права третіх осіб; 2) є суперечне з законодавством, публічним порядком або добрими звичаями або 3) може вводити покупців в оману, особливо щодо характеру товару, його якості, властивостей або з врахуванням абз. 3 щодо його походження». На фоні представлених положень з'являється кілька рефлексій.

По-перше – і це питання має для нас головне значення – законодавці відмовляються від внутрішнього розділу перешкод реєстрації, визначених у ст. 131 закону. В її межах дотепер містилися дві основні групи негативних передумов охоронної здібності. Перша група, на що вказує зміст представленого вище, вже не чинного абз. 1 ст. 131 пр. пром. вл., підлягає оцінці з точки зору наслідків вживання даного позначення, а не тільки з огляду на сам предмет заявки, що, у свою чергу, було характерне для другої групи предметних передумов (абз. 2, ст. 131 пр. пром. вл.).

На сьогодні тільки перша з вказаних вище перешкод реєстрації (п. 1 абз. 1 ст. 131 закону) надалі підлягає оцінці з перспективи так широко окресленого критерію, який залишається також відповідним для представлених нижче, доповнених регулювань п. 5 абз. 2 ст. 131 пр. пром. вл. Потребу такого рішення робила очевидним вже попередня редакція 131 абз. 1 п. 1 пр. пром. вл., яка враховувала зауваження доктрини, що висувалися відносно його попередника (ст. 8 п. 2 з.т.з.), яка однозначно говорить, що йдеться лише про виключення охоронних прав відносно тих позначень, вживання яких було б актом порушення особистих і майнових прав третіх осіб, а не самих позначень як таких, що порушують ці права.

По-друге, із представлених положень, безумовно, виникає, що друга із згаданих вище перешкод надання охоронного права була обмежена у своєму обсязі. Як гака вона веде до усунення з-під охорони тих позначень, що мають здібність до вирізнення, але, з огляду на суперечність з публічним порядком або добрими звичаями, не можуть бути предметом охоронних прав (пкт. 2 абз. 1 ст. 131 закону). У дійсній своїй редакції це положення безпосередньо посилається на регулювання євросоюзного законодавства, оминаючи передумову суперечності з чинним законодавством (порушення правового порядку, а цим самим – наказів та заборон, що виникають з чинних юридичних положень). Однак цей факт не змінює дотеперішнього змісту цього положення у його предметному аспекті. Тобто, слід погодитися, що клаузула публічного порядку охоплює також і оцінку з точки зору чинних норм позитивного права. Нова редакція обговорюваного положення вчинила, що проблема взаємозв'язку та визначення відповідних кордонів між випадками суперечності знаку з правом та його суперечності з публічним порядком було вирішено, усуваючи одночасно можливість, як і потребу «подвійної» класифікації цього виду випадків.

Зміст цього положення, незважаючи на введені зміни, залишається й надалі дуже «об'ємним», а інструменти коригування небажаних ринкових практик є, так само як і раніше, дуже гнучкі. Він дозволяє встановити відсутність охоронної здібності визначеного позначення та подальші негативні юридичні наслідки у випадку надання охорони, незважаючи на існування так сформульованої безумовної перешкоди реєстрації. Практика, напевно, матиме ефект у вигляді прикладів конкретних ситуацій, які відповідають диспозиціям цього положення, хоча посилання в ньому до невизначених, бланкетних та гнучких понять, якими є «публічний порядок» та «добрі звичаї», може породжувати труднощі в інтерпретації та вимагає здійснення відповідними органами інтерпретації *ad casum*. Посилання у законі на конвенційне поняття «публічний порядок» без однозначного його визначення може бути джерелом різних оцінок, у тому числі й щодо його обсягу. Доктрина під поняттям суперечності з публічним порядком розуміє суперечність з національними, основними юридичним або суспільними правилами. Подібним чином слід розуміти критерій «публічного порядку» у пр. пром. вл., у сферу якого, без сумніву, входять основні юридичні засади, що виникають з Конституції та її преамбули, охоплюючи також суспільні засади цього характеру, так і чинні положення законодавства. Тобто, можна вважати, що законодавці використали недовизначене та оцінне звернення для унеможливлення захисту різних інтересів (як членів суспільства, так і суспільства *per se*) різних цінностей, детальний перелік яких не є можливий для визначення заздалегідь, тому що вони захищаються різними нормами.

Нині формулювання абз. 2 пкт. 4 ст. 131 закону виключає можливість надання охоронних прав на позначення, які «містять у собі офіційно визнані позначення, прийняті до використання в обігу, особливо знаки безпеки, знаки якості, риси легалізації, у сфері, в якій могло б це вводити споживачів в оману щодо характеру таких позначень, якщо заявник не підтвердить, що він має право на їх вживання». Відносно до попередньої редакції цього положення введена зміна має суто формальний характер. У мовному та редакційному сенсі вона є більш правильна.

Аналіз подальших змін, введених доповненням з 2004 р., та таких, що стосуються змісту ст. 132 закону (ст. 132 абз. 1 пкт. 1-3, ст. 132 абз. 2 пкт. 2, ст. 132 абз. 3 та новий абз. 5 ст. 132 пр. пром. вл.) дозволяє зауважити наступне.

У першу чергу, увагу звертає послідовність, з якою законодавці використовують нову уточнену термінологію. І так, дотеперішнє нормативне поняття товару «такого самого виду» законодавці замінюють поняттям товару «ідентичного або подібного». В обґрунтуванні проекту закону ми читаємо, що такого виду зміни – вве-

дені до ст. 132–135 пр.пром.вл. – виключають необґрунтовані термінологічні різниці та є наслідком використання цього терміну в інших положеннях закону, а також у Директиві. Внаслідок упорядкування нормативних понять доповнення замість термінології, пов'язаної з реєстрацією (товарного знаку), у подальшому, але з більш послідовним способом, вживають визначення охоронне право та його методичні відповідники. Прагнення до упорядкування в законі вказаних понять є очевидне та, напевно, спричиняє створення такої, що не викликає сумнівів, понятійної сітки. Воно є результатом започаткованої вже раніше зміни самої назви права, наданого на товарний знак з «права з реєстрації» на «охоронне право» (ст. 121 закону). З цієї точки зору обґрунтованим є послідовне відношення назви «право з реєстрації товарного знаку» до – незмінного у своєму юридичному характері та суттєвому змісті – «охоронного права на товарний знак». Подальша зміна ст. 132 закону виникає з генеральних правил, що стосуються редакції юридичних положень. Тобто, законодавці, упорядковуючи зміст цього положення через застосування визначених класифікаційних понять та передумов, на основі яких здійснюють розподіл умовних перешкод надання охоронного права, посилаються на поняття товарів «ідентичних або подібних» (замість колишнього вираження – товарів «такого самого виду») та критерію ідентичності або подібності знаку сьогодні виставленого за рамки вказаного врегулювання. Такий підхід, тобто така нова редакція вступної частини предметного положення, є не тільки правильною, але також – з практичної точки зору – бажаною та функціональною. Тобто, завдяки цьому вона уникає повторень, редакційних складностей, або також можливих труднощів у реконструкції змісту вказаного положення. Тобто, вона слугує єдності та спільності вирішень, прийнятих законодавцями. Аналіз дотеперішнього звучання ст. 132 пр.пром.вл. давав достатньо підстав, щоб побачити необхідність вказаних змін. Також головним чином з цієї причини, положення ст. 132 1 пкт. 1–3 пр.пром.вл. говорить сьогодні, що «не надається охоронного права на товарний знак для товарів ідентичних або подібних – такого самого виду, якщо цей знак є ідентичним або подібним до: 1) зареєстрованого географічного позначення, хіба що заявник має право на вживання цього позначення, а надання охоронного права на товарний знак надмірно не обмежить можливостей вживання зареєстрованого географічного позначення іншими правомочними особами; 2) знаку, який датою, згідно з якою позначається першість на отримання охоронного права, був загально відомий та вживаний як товарний знак для товарів, що походять від іншої особи; 3) раніше зареєстрованого у Республіці Польща товарного знаку, охорона якого припинила свою дію, якщо від дати припинення дії охоронного права на товарний знак до дня заяви подібного знаку іншою особою не пройшло з врахуванням ст. 133 2 роки».

У зв'язку з цим останнім пунктом цитованого положення залишаються регулювання доповненої ст. 133 закону, яка говорить: «Положення ст. 132 абз. 1 пкт. 3 не використовується, якщо охорона припинила свою дію на основі ст. 169 абз. 1 пкт. 1 або правомочна особа на ранішнє право вирадить згоду на надання охоронного права на пізніший знак». Порівнюючи зміст цитованого вище положення ст. 133 закону з його попередником, згідно з яким «не видається рішення про відмову в наданні охоронного права на товарний знак, який є подібний до ранішнього знаку, якщо останній не був вживаний у розумінні ст. 169 абз. 1 пкт. 1, абз. 4 та 5 та буде прийнято рішення, що підтверджує припинення дії цього права», можна побачити досить суттєві зміни.

Спробу оцінки представлених вище змін у праві промислової власності слід почати з загального твердження, що закон враховує положення Директиви, зазначає, що перевагою цієї регуляції є одночасно її більша прозорість та читабельність. Ці достоїнства є також ефектом ліквідування мовних помилок та упорядкування прийнятої у законі термінології.

Адаптуючи положення про товарні знаки до євросоюзних положень, польські законодавці ввели зміни, що стосуються зокрема нормативної дефініції товарного знаку, перешкод у наданні охоронного права на товарний знак, змісту охоронного права, перенесення права та передумов припинення дії цього права. Вони рухаються у правильному напрямку. Це стосується зокрема відходу законодавців від засади пов'язаного перенесення прав.

### Резюме

У статті розглядаються останні доповнення до закону Республіки Польща «Право промислової власності». Доводиться необхідність уточнення деяких понять та інститутів, усунення законодавчих недоробок у сфері захисту товарних знаків, а також потреба подальшої гармонізації законодавства Республіки Польща з законодавством Європейського союзу.

**Ключові слова:** право промислової власності, товарний знак, захист товарних знаків.

### Резюме

В статье рассматриваются последние дополнения к закону Республики Польша «Право промышленной собственности». Обосновывается необходимость уточнения некоторых понятий и институтов, устранения законодательных недоработок в сфере защиты товарных знаков, а также потребность дальнейшей гармонизации законодательства Республики Польша с законодательством Европейского союза.

**Ключевые слова:** право промышленной собственности, товарный знак, защита товарных знаков.

### Summary

The article contains the last additions to the law of Polish Republic "Right of industrial ownership". There is the necessity of clarification of some notions and institutes, removal of legislative failures to complete in the field of defence of trade marks, and also necessity of subsequent harmonization of legislation PR with the legislation of the European union.

**Key words:** right of industrial ownership, trade mark, defence of trade marks.

*Отримано 21.06.2010*