

УДК 347.7

DOI <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.83.1.35>

ЗАПАХОВІ ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ: ОСОБЛИВОСТІ НАБУТТЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

Сазонов В.С.,
магістр у галузі права,
юрист, молодший науковий співробітник,
ORCID: 0009-0002-5376-9617
e-mail: sazzuk@ukr.net

Сазонов В.С. Запахові торговельні марки: особливості набуття правової охорони.

Дана стаття присвячена дослідженню аспектів які стосуються набуття правової охорони запаховими торговельними марками. Невпинний розвиток технологій зумовлює виникнення нових форм вираження засобів індивідуалізації на ринку надання послуг/реалізації товарів, якими сьогодні постають запахові торговельні марки. Наразі законодавство лише невеликої кількості країн передбачає можливість набуття правової охорони торговельними марками із такою формою вираження. Із подальшим розвитком технологій запровадження реєстрації подібних торговельних марок імовірно набуде тенденції поширення, оскільки, не виключено, що у майбутньому технології зможуть забезпечити належну передачу на відстані запаху, так само як декілька століть тому забезпечили передачу звуку та зображення. Проте, оскільки на сьогодні передача запаху на відстані із допомогою технологічних засобів не передбачена, перед законодавцем стоїть значна дилема стосовно забезпечення правової охорони запахових торговельних марок. Так як за загальним правилом для набуття правової охорони торговельна марка повинна мати своє відображення в реєстрі, постає питання як саме відобразити запахову торговельну марку в реєстрі таким чином, аби вона сприймалась однозначно та конкретно на рівні із іншими марками. Наявність даного аспекту обумовленого специфікою запахових торговельних марок закономірно породжує проблематику правової охорони торговельних марок такого виду.

Таким чином, проблематика правової охорони запахових торговельних марок здобула своє відображення у науковій правовій доктрині. Однак, відсутність однозначного підходу стосовно правової охорони запахових торговельних марок зумовлює необхідність здійснення подальших досліджень даного питання.

У статті досліджуються специфіка запахових торговельних марок, особливості набуття ними правової охорони, а також правові підходи, що забезпечують надання правової охорони запаховим торговельним маркам. У ході дослідження було, встановлено критерії щодо набуття правової охорони запаховими торговельними марками, розглянуто перспективи надання правової охорони таким маркам в Україні.

Ключові слова: право інтелектуальної власності, право промислової власності, засоби індивідуалізації, торговельні марки, охороноздатність торговельних марок.

Sazonov V.S. Olfactory trademarks: peculiarities of obtaining legal protection.

The article focuses on the research of issues concerning the acquisition of legal protection by olfactory trademarks. As a result of unceasing technological development, means of individualization in the marketing of services or products are acquiring new patterns of expression, in particular in the form of olfactory trademarks. Nowadays, the legislation of only a few countries provides for the possibility of obtaining legal protection for trademarks with this form of expression. It is obvious that with the further development of technology, the registration of olfactory trademarks is bound to become more widespread. This is due to the likelihood that technology will in the future be able to adequately transmit scents at a distance, based on its success over the past centuries in transmitting sound and images. However, since the transmission of scents at a distance by technological means is not currently provided for, the legislator faces a significant dilemma with respect to the legal protection of olfactory trademarks. Since, as a general

rule, in order to obtain legal protection, a trademark must be represented in the register, the question arise how to represent olfactory trademark in the register in such a way in the same unambiguous and certain manner as other trademarks. The presence of this aspect which is caused by the specifics of olfactory trademarks naturally raises the question of the legal protection of such trademarks.

Thus, the issue of legal protection of olfactory trademarks has thus been reflected the scientific legal doctrine. However, the absence of an unequivocal approach to the legal protection of olfactory trademarks requires further research on this issue.

In this study the author examines the specifics of olfactory trademarks, the peculiarities of obtaining legal protection, and the legal approaches to ensuring legal protection of olfactory trademarks. In the course of the study, the author established the criteria for obtaining legal protection for olfactory trademarks and considered the prospects for granting legal protection to such trademarks in Ukraine.

Key words: intellectual property law, industrial property law, means of individualization, trademarks, trademark protectability.

Постановка проблеми. Ефективне здійснення господарської діяльності залежить від значної кількості аспектів, дотримання яких сприяє досягненню економічного успіху у реалізації товарів чи наданні послуг. Одним із таких аспектів є індивідуалізація суб'єкта господарювання на ринку. Важливість індивідуалізації полягає у покращенні конкурентоспроможності суб'єкта шляхом виділення його із поміж інших. Здійснюватися індивідуалізація суб'єкта господарювання може різними шляхами, зокрема, із допомогою рекламних кампаній, за рахунок формування ділової репутації внаслідок тривалої реалізації товарів чи надання послуг, а також із допомогою засобів індивідуалізації. Як правило кожен із перелічених способів не застосовується окремо, а діє у сукупності із усіма іншими, таким чином забезпечуючи ефективний результат – індивідуалізації суб'єкта господарювання на ринку.

У рамках даної статті буде розглянута індивідуалізація суб'єкта на ринку саме за допомогою торговельної марки як засобу індивідуалізації. Із поміж усіх засобів індивідуалізації торговельна марка має найбільший вплив на формування репутації суб'єкта господарювання, що обумовлено наступним. Торговельна марка, на відміну від комерційного (фірмового) найменування та географічного зазначення є об'єктом права інтелектуальної власності із яким споживачі постійно стикаються, що у свою чергу приводить до популяризації суб'єкта який таку торговельну марку застосовує. Так, споживачі можуть не знати інших засобів індивідуалізації виробника певної продукції чи надавача послуг, водночас можуть знати певну марку під якою реалізуються товари чи надаються послуги, яка у свідомості споживача асоціюється із певною якістю товарів чи послуг та конкретним суб'єктом, що застосовує таку марку.

Найбільш частою формою вираження торговельних марок є її візуальне зображення, такий спосіб маркування застосовується із найдавніших часів коли продукцію маркували спеціальними клеймами. Однак, розвиток суспільства та прогрес технологій зумовив виникнення найрізноманітніших видів позначень, які сьогодні можуть бути зареєстровані як торговельні марки, зокрема, форма упаковки товару як тривимірна торговельна марка, певна мелодія як звукова торговельна марка, або ж колір чи комбінація кольорів без контурів як колірна торговельна марка. Усі перелічені види торговельних марок на сьогодні здатні набути правову охорону внаслідок реєстрації, оскільки, відповідна специфіка таких марок здатна відобразитися в реєстрі. Так, тривимірні торговельні марки відображаються комплектом зображень із різних ракурсів; звукові торговельні марки представляються нотним станом та звукозаписом; кольори без контурів як торговельні марки відображаються назвою кольору (кольорів), номером кольору (кольорів) із системи ідентифікації кольорів, а також зображеннями застосування такого кольору (кольорів). Водночас є спірні види торговельних марок, реєстрація яких не набула широкого поширення, оскільки, такі марки в силу власної специфіки не можуть належним чином бути відображені у реєстрі, однією із таких торговельних марок є запахіві торговельні марки.

Стан опрацювання цієї проблематики. Проблематика правової охорони запахівих торговельних марок отримала своє відображення у значній кількості наукових праць, зокрема, таких науковців як В.М. Крижна, Л.Д. Романадзе, С.С. Савич, Ф. Shuji та інших. Попри це, у силу специфіки запахівих торговельних марок та через наявність дискусій стосовно їх охороноздатності, питання правової охорони запахівих торговельних марок залишається недостатньо дослідженим у зв'язку із чим доцільним вбачається приділити йому увагу в рамках даної статті.

Метою даної статті є проведення дослідження існуючих правових підходів до надання правової охорони запаховим торговельним маркам.

Виклад основного матеріалу. Розпочати дослідження слід із тлумачення термінології, а саме з'ясування поняття торговельної марки. Так, згідно із положеннями ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі Закон – 3689-ХІІ), торговельна марка – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб [1]. Дане тлумачення є загальним, оскільки, стосуються усіх видів та підкатегорій торговельних марок, і сигналізує про основну ознаку марки вирізнення продукції чи послуг суб'єкта господарювання на ринку. У свою чергу поняття видових торговельних марок за формою вираження у чинному законодавстві відсутні. У зв'язку із чим для тлумачення терміну запахової торговельної марки слід звернутися до наукової правової доктрини.

Так, В.М. Крижна виводить наступне тлумачення: «ароматичні торговельні марки – це марки, які вирізняють товари чи послуги за допомогою певних ароматів» [2, с. 49].

Схоже тлумачення приводить О.В. Штовба: «товарний знак запаховий – сукупність ароматів, що представляють товар» [3, с. 83].

Таким чином, із наведених тлумачень однозначно можна зробити очевидний висновок, що ознакою запахових торговельних марок є виділення на ринку із допомогою певного аромату товарів чи послуг конкретного виробника.

Як було раніше згадано реєстрація запахових торговельних марок набула поширення лише у невеликій кількості країн, однією із яких є світовий економічний лідер – Сполучені Штати Америки. Досліджуючи аспекти правового регулювання запахових торговельних марок F. Shuji зазначає, що у США першою запаховою торговельною маркою став зареєстрований компанією OSEWEZ у 1990 р. «аромат квітки плюмерії» для 23 класу МКТП (Пряжа і нитки для текстильного використання) р. н. 1639128. Однак, набула правової охорони ця торговельна марка внаслідок лише після оскарження до Ради Сполучених Штатів з розгляду та апеляцій щодо торговельних марок. Підставим для прийняття цього рішення стало виявлення у ході розгляду трьох ключових аспектів. По-перше, є лише один продавець – заявник, який продає ароматизовані нитки для вишивання та пряжу. По-друге, цей аромат є додатковою особливістю, яка не є невід'ємною або природною характеристикою товару. По-третє, заявник рекламує цей запах та доводить, що споживачі усвідомлюють, що цей запах походить від товару [4, с. 466].

Пізніше дану торговельну марку через не використання було анульовано у 1997 р. Однак, ця справа стала дуже впливовою у сфері реєстрації запахів реєстрації торговельних марок у США, оскільки дане рішення породило тенденцію до їх реєстрації. На сьогодні у США зареєстровані та охороняються такі запахові торговельні марки: «аромат жувальної гумки» для 21 класу МКТП (туфлі, сандалі) р. н. 4754435, «аромат троянд» для 35 класу МКТП (реклама та маркетинг) р. н. 3849102, «солодкий, злегка мускусний, ванільний аромат, з легкими нотками вишні, у поєднанні із запахом солоного пшеничного тіста» для 28 класу МКТП (суміші для моделювання іграшок) р. н. 5467089, а також інші марки.

Так, ознайомившись із тенденцією реєстрації запахових торговельних марок у США, слід дослідити правові підходи, що забезпечують охорону такого виду марок. У США основоположним актом, що регулює правову охорону торговельних марок є Trademark Act of 1946 (Lanham Act) [5].

Важливим правовим підходом даного Закону є наявність двох реєстрів торговельних марок основного та додаткового в залежності від реєстрації якому різниця комплекс прав, що надається із реєстрацією марки. Як зазначає С. Proske додатковий реєстр було створено, щоб надати спочатку слабкий захист торговельним маркам у міру їх розвитку та посилення. Коли вони досягнуть необхідної міцності, їх можна буде перемістити до основного реєстру [6]. Наявність двох реєстрів, у США зумовлює і певну різницю у вимогах щодо охороноздатності торговельної марки. До торговельних марок, що заявляються на реєстрацію в основному реєстрі вимоги встановлюються лише sec. 1052, у той час для торговельних марок, які заявляються до додаткового реєстру враховуватися мають також і положення sec. 1091. Таким чином, акцентуючи увагу на відмінностях реєстрів, слід зазначити наступне. Умовою реєстрації торговельної марки у додатковому реєстрі є наявність розрізняльної здатності торговельної марки, та неможливість її реєстрації в основному реєстрі (із врахуванням винятків встановлених у sec. 1091(a)). Відповідно до положень sec. 1052, sec. 1091 лише у додатковому реєстрі передбачається можливість

реєстрації торговельних марок які є переважно географічно оманливими для споживачів стосовно товарів для яких використовуються (у разі законного використання такої марки до 8 грудня 1993 року) та марок, які включають в себе будь-яку матерію, що в цілому є функціональною. Варто також наголосити, що за законодавством США не встановлюється чітких вимог до форми вираження торговельної марки, у sec. 1091(c), міститься лише невеликий перелік прикладів із чого може складатися торговельна марка. Отже, можна констатувати, що у США запахові торговельні марки в залежності від конкретного випадку можуть реєструватися як в основному так і додатковому реєстрі.

Менш поширеною є практика реєстрації торговельних марок в європейських країнах. Першою та єдиною на даний момент запаховою торговельною маркою ЄС із поширенням на всю територію Союзу став зареєстрований у 2000 р. компанією *Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing* «запах свіжоскошеної трави» для 28 класу МКТП (тенісні м'ячі) № 000428870. У 2007 р. ця марка втратила свою правову охорону.

Так, спочатку подана компанією заявка на реєстрацію «запаху свіжоскошеної трави» була відхилена експертом на тій підставі, що представлення запахової торговельної марки не було графічним зображенням згідно із тогочасною ст. 4 Регламенту № 40/94. Заявник подав апеляцію, стверджуючи, що Регламент щодо торгових марок Співтовариства не виключає нюхові марки з реєстрації.

Радою Office for Harmonization in the Internal Market (далі – ОНІМ) 11 лютого 1999 року було скасовано оскаржуване рішення, передала його експерту та постановила у п. 14 рішення, що запах свіжоскошеної трави є особливим запахом, який кожен одразу впізнає на досвіді. Багатьом запах або аромат свіжоскошеної трави нагадує про весну чи літо, доглянуті газони чи ігрові поля чи інші подібні приємні враження. У п. 15 рішення Рада ОНІМ стверджує, що опис, наданий до запахової марки заявленої на реєстрацію для тенісних м'ячів, є доречним і відповідає вимогам щодо графічного зображення статті 4 Регламенту № 40/94 [7].

Аналізуючи дану справу *C. Schaal* зазначає, що рішення Ради ОНІМ викликало гостру дискусію стосовно тогочасної законодавчої вимоги графічного представлення марки, стверджувалося, що у рішенні це було надто враховано. *C. Schaal* також стверджує, що сприйняття запаху для людини завжди суб'єктивне, жителям міста запах свіжоскошеної трави може здатися інакше, ніж фермеру під час жнив. Тому запах не можна в повній мірі описати лише словами, оскільки це надто суб'єктивно [8].

Заявки на реєстрації запахових торговельних марок подавалися і у національні відомства європейських країн. Першою, заявкою була спроба реєстрації у 1994 р. у Великій Британії аромату «Chanel № 5» як запахової торговельної марки. Марка описувалась як «аромат альдегідно-квіткового парфумерного продукту, з альдегідною верхньою нотою з альдегідів, бергамоту, лимону та неролі; елегантною квірковою середньою нотою з жасмину, троянди, конвалії, фіалки та іланг-ілангу; та чуттєвою жіночою нотою з сандалу, кедру, ванілі, бурштину, циветти та мускусу» [8]. Однак, ця заявка була відхилена у зв'язку із тим, що запах є частиною природи товару, що у свою чергу свідчить про відсутність розрізняльної здатності, так як запах описує товар.

Друга заявка була подана компанією *Sumitomo Rubber Co.* щодо реєстрації «квіркового аромату/запаху, що нагадує троянди» для 12 класу МКТП (шини для коліс транспортних засобів) № GB 2001416. Ця торговельна марка була зареєстрованою і стала першою британською запаховою торговельною маркою [8]. Правову охорону ця марка втратила у 2014 р.

Ще одну заявку на реєстрацію запахової торговельної марки було подано компанією *Unicorn Products* щодо реєстрації «сильного запаху гіркокого пива» для 28 класу (дротики для гри в дартс) № GB 2000234. Ця торговельна марка є досі чинною.

Правовою основою для реєстрації вищезгаданих торговельних марок у Великій Британії виступає *Trade Marks Act 1994* [9]. У редакції на момент реєстрації цей Закон у sec. 1(1) передбачав графічне відображення торговельних марок, яке було виконане щодо даних марок шляхом записування тексту який описує запах та пояснює для ідентифікації чого він використовується. У sec. 1(1) також присутні положення стосовно прикладів із чого може складатися торговельна марка серед яких відсутнє згадування про запах чи аромат. Однак, як можна помітити, це не стало перешкодою для реєстрації запахових торговельних марок. Чинна на сьогодні редакція *Trade Marks Act 1994* [9] замість вимоги графічного вираження встановлює вимогу щодо відображення у реєстрі, що є більш позитивним для перспектив реєстрації запахових торговельних марок.

Визначною для запахів торговельних марок стала спроба реєстрації у Німеччині. Ralf Sieckmann намагався зареєструвати запах який описується як «бальзамічний фруктовий з легким відтінком кориці» для класів 35, 41, 42 МКТП. Однак, відомство Німеччини відмовило йому у реєстрації торговельної марки на тій підставі, що вона не задовольняла критерії щодо торговельної марки, оскільки її не можна було відобразити графічно. Sieckmann не погоджуючись із ним подав апеляцію до Патентного суду Німеччини, який висловив сумнів щодо того, чи запаху торговельну марку можна відобразити графічно. Це у свою чергу призвело до розгляду цього спору у ЄСС [10].

У своєму рішенні ЄСС, робить значну кількість висновків стосовно надання правової охорони запахів торговельним маркам. Стосовно нюхової торговельної марки вимога графічного відображення в реєстрі не задовольняється хімічною формулою, письмовим описом, поданим зразком запаху або комбінацією перелічених елементів. Окрім цього, ЄСС вивів сім критеріїв яким має відповідати представлення запахової торговельної марки, а саме бути: ясним, точним, самодостатнім, легкодоступним, зрозумілим, тривалим і об'єктивним. Ці критерії на сьогодні становлять суттєву перешкоду для реєстрації запахів торговельних марок у ЄС.

На останок у рамках даного дослідження слід зробити висновки стосовно перспектив реєстрації запахів торговельних марок в Україні. Так, порівнюючи законодавство розглянутих зарубіжних країн та України можна відмітити значну подібність у підходах щодо надання правової охорони торговельним маркам. Обумовлюється така уніфікація значним впливом міжнародних нормативно-правових актів на національні законодавства країн. Попри це станом на сьогодні в Україні не зареєстровано жодної запахової торговельної марки.

Беручи до уваги досвід щодо реєстрації запахів у США та Великій Британії, можна заявити, що чинне законодавство України може забезпечити правову охорону запахів торговельним маркам за умови, що заявником буде доведено виконання передбаченої ст. 5 Закону 3689-ХІІ [1] вимоги належного відображення у Реєстрі. Причому наявність у даній статті перерахувань форм вираження торговельних марок не перешкоджає реєстрації запахів торговельних марок, оскільки містить у собі словосполучення «позначеннями можуть бути» яке вказує на диспозитивність цієї частини норми. Водночас під час прийняття Відомством рішення про реєстрацію такої марки в Україні у силу євроінтеграційної політики нашої держави високоімовірним є врахування семи критеріїв представлення запахової торговельної марки із рішення ЄСС у справі Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt. Це у свою чергу на сьогодні робить перспективу реєстрації запахової торговельної марки в Україні сумнівною у силу складності доведення цих двох обставин.

Висновки. Запахові торговельні марки є специфічним видом торговельних марок, ознакою, якого є виділення товарів чи послуг на ринку із допомогою запаху. У силу власної специфіки запахові торговельні марки отримали правову охорону лише у незначній кількості країн, зокрема, США та Великій Британії.

Особливістю набуття правової охорони запахів торговельних марок є наявність, крім загальних вимог щодо надання правової охорони торговельним маркам, додаткових критеріїв відповідності, які можуть відрізнитися в залежності від країни. У США таких критеріїв три: запах застосовується лише заявником який подає заяву про реєстрацію; запах є додатковою особливістю товару; споживачі усвідомлюють, що поданий на реєстрацію запах походить від товару. У Британії на момент 1994 р. був лише один: відсутність зв'язку запаху із природою товару. У ЄС згідно із рішенням ЄСС у справі Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt сім критеріїв щодо представлення запахової торговельної марки: ясність, точність, самодостатність, легкодоступність, зрозумілість, тривалість і об'єктивність. Таким чином можна констатувати відсутність єдиного підходу стосовно критеріїв, які мають висуватися для надання правової охорони запахів торговельним маркам, що у свою чергу свідчить про суб'єктивність прийняття рішень відомствами стосовно реєстрації таких марок.

В Україні станом на сьогодні не зареєстровано жодної запахової торговельної марки, водночас, як було проаналізовано норми чинного законодавства реєстрації такого виду марок не забороняють. Перспективність реєстрації в Україні запахів торговельних марок є низькою у силу наявності перешкод обумовлених специфікою такого виду марок, зокрема складністю доведення належного представлення в Реєстрі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ: станом на 31 груд. 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text> (дата звернення: 07.06.2024).
2. Крижна В.М. Види торговельних марок. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2008. № 1. С. 44–51. URL: http://www.ndiiv.org.ua/Files2/2008_1/4.PDF (дата звернення: 10.06.2024).
3. Штовба О.В. Товарний брендинг у маркетинзі та комунікативному менеджменті: навч. посіб. Вінниця: Вінн. нац. техн. ун-т, 2014. 92 с. URL: https://www.researchgate.net/publication/280873566_Tovarnij_brending_v_marketinzi_ta_komunikativnomu_menedzmenti (дата звернення: 10.06.2024).
4. Shuju F. New challenge on intellectual property: smell trademark. *Advances in economics, business and management research*. 2021. Volume 178. С. 465–468. URL: <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210601.083> (дата звернення: 12.06.2024).
5. Lanham Act: Trademark Act of 1946 від 05.06.1946 р.: станом на 27 груд. 2020 р. URL: <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/21469> (дата звернення: 13.06.2024).
6. Proskey C.A. The supplemental register - what is it? How is the supplemental register different than the principal register? *BROWWINICKLAW*. URL: <https://www.brownwinick.com/insights/the-supplemental-register-what-is-it-how-is-the-supplemental-register-different-than-the-principal-register> (дата звернення: 14.06.2024).
7. Decision Second Board of Appeal від 11.02.1999 р. у справі № R 156/1998-2. URL: https://www.copat.de/download/R0156_1998-2.pdf (дата звернення: 14.06.2024).
8. Schaal C. The registration of smell trademarks in europe: another EU harmonisation challenge. *Lex e-Scripta Law Journal*. 2003. URL: https://www.inter-lawyer.com/lex-e-scripta/articles/trademarks-registration-smell-eu.htm#_ftnref20 (дата звернення: 14.06.2024).
9. Trade Marks Act 1994: від 21.07.1994 р.: станом на 31 груд. 2023 р. URL: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26> (дата звернення: 14.06.2024).
10. Decision European Court of Justice від 12.12.2002 р. у справі № C-273/00. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=47585&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3578602> (дата звернення: 15.06.2024).