



РЕЄСТРАЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Тетяна Коваленко,

старший науковий співробітник

відділу питань захисту прав інтелектуальної власності

НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

ID ORCID: 0000-0002-0099-2631

Розвиток процесів економічної інтеграції країн Європи зумовив необхідність створення єдиної системи правової охорони торговельних марок, оскільки це має сприяти формуванню загального ринку, умовами якого є можливість конкуренції та вільне переміщення товарів і послуг на території європейських країн. Одним із правових інструментів для виконання цих умов є торговельна марка, яка повинна використовуватися на території ЄС. Створення загального економічного простору країн Європи увійшло в протиріччя з національними законодавствами кожної з країн-членів Євросоюзу. Тому виникла потреба у створенні єдиної європейської системи охорони торговельних марок.

Отримання захищеної торговельної марки Європейського Союзу необхідне для успішної стратегії захисту бренду. З моменту створення система торговельних марок ЄС стала одним з найбільш важливих інструментів, доступних юридичним та фізичним особам, які мають намір ефективно захистити свої права на торговельні марки у Європі.

Ключові слова: торговельна марка, реєстрація, Регламент, країни-учасниці Європейського Союзу

Розвиток процесів економічної інтеграції країн Європи зумовив необхідність створення єдиної системи правової охорони торговельних марок, оскільки це має сприяти формуванню загального ринку, умовами якого є можливість конкуренції та вільне переміщення товарів і послуг на території європейських країн. Одним із правових інструментів для виконання цих умов є торговельна марка, яка має використовуватися на території Європейського Союзу. Створення загального економічного простору країн Європи увійшло в протиріччя з національними законодавствами кожної з країн-членів ЄС. Тому виникла потреба у створенні єдиної європейської системи охорони торговельних марок.

Система європейської торговельної марки складається з єдиної централізованої процедури реєстрації та дії заре-

єстрованої торговельної марки на всій території ЄС.

Першим актом стала Директива Ради Європейських Співтовариств про наближення законів про товарні знаки країн-учасниць 1988 року в редакції 1989р./104ЄЕС. У ній закріплювався ряд положень, які повинні бути внесені до національних законодавств: види позначень, що можуть отримати правову охорону, підстави для відмови в реєстрації, обсяг права на торговельну марку, обов'язки з використання торговельної марки тощо.

Наступним кроком стало прийняття Регламенту Ради Європейського Союзу від 20 грудня 1993 року № 40/94 «Про торговельну марку Європейського Союзу». У ньому був відображений принцип системи — створення Відомства з гармонізації внутрішнього ринку Європейського Союзу та реєстрації в



ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

ньому на базі однієї заявки торговельної марки, яка може набути правової охорони на території країн ЄС. Усі дії щодо здійснення прав на таку торговельну марку мають значення для всіх країн Євросоюзу.

Сама система торговельної марки ЄС (далі — торговельна марка ЄС) почала діяти з 1 січня 1996 року. На заміну Регламенту Ради Європейського Союзу № 40/94 було прийнято Регламент Ради Європейського Союзу № 207/2009 від 26 лютого 2009 року (далі — Регламент ЄС), а з 23 березня 2016 року Відомство з гармонізації внутрішнього ринку Європейського Союзу було перейменоване на Відомство з інтелектуальної власності Європейського Союзу.

Відповідно до Регламенту ЄС однією з основних функцій торговельної марки ЄС є гарантія походження товарів і послуг, які реалізуються або надаються споживачам під зазначеною торговельною маркою.

Торговельна марка ЄС є унітарною. Оскільки вона зареєстрована для всіх країн Євросоюзу шляхом єдиної процедури, то набуває права лише у тому разі, коли є прийнятою в усіх державах-членах. Торговельна марка ЄС набуває прав лише шляхом реєстрації, а не використання.

Регламент ЄС передбачає вільне переміщення товарів і послуг між державами-членами. Відповідно власник такої торговельної марки не може заперечувати проти використання такої зареєстрованої торговельної марки між країнами Європейського Союзу.

Регламент ЄС визначає не тільки критерії реєстрації, а й процедуру експертизи, що включає можливість заперечення проти реєстрації, які зроблені третіми особами, і процедуру подання позовів про порушення прав на торговельні марки.

Переваги торговельної марки ЄС:

- відкрита система. Будь-яка фізична або юридична особа може бути власником торговельної марки ЄС;

- вибір між торговельною маркою Європейського Союзу, міжнародною торговельною маркою та національною торговельною маркою. Замість того щоб замінити різноманітні національні системи торговельних марок держав-членів або міжнародну систему торговельних марок, система торговельних марок ЄС була створена для їх доповнення. Тобто, торговельна марка ЄС може слугувати основою для міжнародної торговельної марки, а в міжнародних заявках на торговельні марки може бути зазначена торговельна марка ЄС;
- спільний обсяг. Одна торговельна марка може мати правову охорону для тих самих товарів і послуг, що й різні національні торговельні марки у будь-яких різних країнах Європейського Союзу. Це можливо, якщо жодна третя сторона не має більш ранніх прав в іншій державі Євросоюзу. Якщо всі раніше зареєстровані торговельні марки належать одному й тому ж власнику, заявка про реєстрацію торговельної марки ЄС може скористатися пріоритетом на підставі цих більш ранніх національних реєстрацій для таких самих товарів і послуг. Після реєстрації торговельної марки ЄС національні реєстрації можуть бути анульовані;
- перетворення торговельної марки ЄС на національні торговельні марки. Якщо заявка на торговельну марку ЄС відхилена або зареєстрована, торговельна марка ЄС анульована, заявка на торговельну марку ЄС протягом трьох місяців може бути перетворена на національну заявку на торговельну марку в будь-якій державі Європейського Союзу, окрім тих, де пріоритет мають більш ранні торговельні марки. Такі перетворення зберігають дату подання або пріоритет заявки на торговельну марку ЄС. Кожне національне відомство буде



розглядати перетворені заявки на торговельну марку відповідно до національного законодавства.

Процедурами реєстрації є такі: право на пріоритет; вимоги до торговельної марки; експертиза; пошук більш ранніх торговельних марок; заперечення; оскарження заперечення.

Заявка на торговельну марку ЄС повинна бути подана в письмовій формі будь-якою мовою країни-члена. При цьому заявник повинен вказати другу мову, вибравши серед п'яти офіційних мов Відомства з інтелектуальної власності Європейського Союзу, серед яких англійська, французька, німецька, італійська та іспанська. Для заперечення та позовів про недійсність третя сторона може вибрати цю другу мову у якості мови провадження. Процедурною мовою між заявником та Відомством з інтелектуальної власності Європейського Союзу буде мова, якою подається заявка, якщо вона є однією з п'яти офіційних мов. Якщо мова є іншою, процедура буде проводитися другою мовою, що вибрана заявником. Наприклад, якщо заявка подається англійською мовою та другою мовою є французька, процедура між Відомством з інтелектуальної власності Європейського Союзу та заявником буде здійснюватися англійською мовою. Третя сторона, що ініціює заперечення або позов до Відомства з інтелектуальної власності Європейського Союзу, може вирішити використовувати французьку мову замість англійської. У цьому випадку вся процедура Відомства з інтелектуальної власності Європейського Союзу буде проводитися французькою мовою, що зобов'язує заявника використовувати цю другу мову. Регламент ЄС підтримує рівноправність усіх мов країн Європейського Союзу, що використовуються для реєстрації та публікації. Тобто публікація та реєстрація будуть здійснюватися всіма мовами країн ЄС, а будь-який переклад буде виконуватися та надаватися за вимогою.

Право на пріоритет є аналогічним праву, що зазначене в Паризькій конвенції про охорону промислової власності (далі — Паризька конвенція) та становить шість місяців.

Регламент ЄС передбачає, що позначення може бути торговельною маркою ЄС, якщо воно може бути відтворене графічно та здатне вирізнити товари і послуги одного виробника/надавача від товарів і послуг інших виробників/надавачів. Позначення можуть бути представлені у вигляді слів (у тому числі власні імена), малюнків, літер, цифр, форми товарів та їх упаковки.

Абсолютними критеріями для відмови в реєстрації торговельної марки ЄС є:

- позначення, що не мають відмітного характеру;
- позначення, які складаються виключно із зазначень або вказівок, що можуть використовуватися в торгівлі для позначення типу, якості, кількості, місця виготовлення або часу виготовлення товарів або надання послуг або інших їх характеристик;
- позначення, які складаються виключно із вказівок, що стали звичайними у повсякденній мові або в чесних і тривалих торгових звичках;
- об'ємні позначення, що відображають виключно форму, яка обумовлена самою природою виробу, або форму виробу, що необхідна для отримання технічного результату, або форму, що надає виробу суттєву цінність;
- позначення, що суперечить суспільному порядку або моралі;
- позначення, що можуть ввести в оману, наприклад, у відношенні характеру, якості або географічного походження продукту або послуги;
- позначення, що включають позначки, емблеми або герби, які відрізняються від тих, що згадані у статті 6 *ter* Паризької конвенції та які становлять суспільний інтерес, якщо тільки їх реєстрація не була санкціонована компетентним органом;



ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

- марки вин або спиртних напоїв із географічним зазначенням, що не походять з такої місцевості.

Заявка про реєстрацію торговельної марки ЄС буде відхилена, навіть якщо один з цих абсолютних критеріїв для відмови існує хоча б в одній з країн Європейського Союзу.

Доказ використання до подання заявки не потрібен. Однак позначення, у реєстрації якого було відмовлено на підставі відсутності розрізняльної здатності, може бути зареєстроване в подальшому, якщо заявник надасть докази того, що позначення набуло розрізняльної здатності на підставі його використання. Для цього заявник повинен навести докази, що позначення використовувалося на всій території Європейського Союзу або на значній його частині таким чином, що достатньо велика кількість відповідних споживачів на момент подання заявки визнала позначення у якості торговельної марки ЄС.

Після перевірки позначення за абсолютними критеріями Відомство з інтелектуальної власності Європейського Союзу складає звіт про пошук, де зазначаються більш ранні торговельні марки ЄС, ідентичні або схожі із заявленим позначенням. Цей звіт направляється заявнику.

Заявник повинен у своїй заявці також зазначити, чи бажає він отримувати звіти про національний пошук. Вказані звіти виконуються такими країнами Євросоюзу: Австрія, Болгарія, Данія, Іспанія, Фінляндія, Греція, Ірландія, Литва, Велика Британія, Польща, Португалія, Словаччина, Чехія, Румунія, Угорщина, Швеція. У цих країнах неможливо вибрати тільки певні дослідницькі звіти.

Відомство з інтелектуальної власності Європейського Союзу не проводить перевірку щодо будь-яких прав, які суперечать реєстрації торговельної марки ЄС. На більш ранні права може посылатися лише власник у процесі заперечення. Після публікації заявки

про реєстрацію торговельної марки Євросоюзу у власника попередніх прав є три місяці для подання заперечення. Заперечення повинно бути оформлене у письмовій формі та зазначати причини для відмови у реєстрації. Як тільки Відомство з інтелектуальної власності Європейського Союзу визнає заперечення прийнятним, заявник та опонент сповіщаються про початок двомісячного терміну обдумування, протягом якого сторони можуть спробувати домовитися. Якщо сторони подають спільне заперечення, строк обдумування може бути подовжений, будь-яка зі сторін в односторонньому порядку може вийти з періоду обдумування в будь-який час, повідомивши про це Відомство з інтелектуальної власності Європейського Союзу.

Загалом заперечення може базуватися на чотирьох відносних підставах:

1. Володіння більш ранньою ідентичною або схожою торговельною маркою, зареєстрованою для таких самих або подібних товарів або послуг. Більш рання торговельна марка означає:
 - реєстрації або заявки про реєстрацію торговельної марки в країнах Європейського Союзу;
 - національні реєстрації або заявки про реєстрацію торговельних марок;
 - міжнародні реєстрації або заявки про міжнародну реєстрацію торговельних марок у країнах Європейського Союзу;
 - торговельні марки, які добре відомі в країні Європейського Союзу відповідно до статті *bis* Паризької конвенції.

Заперечення повинно продемонструвати, що існує вірогідність змішування двох торговельних марок. Така вірогідність повинна оцінюватися глобально, необхідно враховувати всі фактори, що мають стосунок до обставин справи, включаючи: схожість торговельних марок; схожість товарів і послуг; відповідну територію; попередне



існування торговельних марок; споживчу ціль.

2. Заперечення може базуватися на більш ранній торговельній марці, що має репутацію в одній або всіх країнах Європейського Союзу. Щоб заперечення було прийняте, необхідно довести, що:
 - торговельні марки, які розглядаються, ідентичні або схожі;
 - більш рання торговельна марка має репутацію у країнах Євросоюзу або на території, де вона охороняється (у разі національної або міжнародної реєстрації) на дату, коли торговельна марка ЄС оспорується;
 - використання більш пізньої торговельної марки призведе до несправедливого використання відмінного характеру або репутації більш ранньої торговельної марки або завдасть їй збитків.
3. Володіння незареєстрованою торговельною маркою або іншим позначенням, що використовується в комерційній діяльності, сфера якої не є тільки локальною, якщо законодавство країни Євросоюзу дозволяє власнику заборонити використання більш пізньої торговельної марки.
4. Заявка на торговельну марку ЄС була подана агентом або представником власника торговельної марки без його згоди.

Одне заперечення може бути подане на підставі одного або кількох відносних критеріїв та може стосуватися кількох попередніх прав.

Якщо торговельна марка, на підставі якої базується заперечення, була зареєстрована понад п'ять років від дати публікації оспоруваної заявки на торговельну марку ЄС, заявник може попередньо витребувати докази фактичного використання. Такий запит необхідно подати до закінчення строку, встановленого Відомством з інтелектуальної власності Європейського Союзу для відповіді заявника на заперечення. Якщо докази не надані або Відомство з інтелектуаль-

ної власності Європейського Союзу вважає їх недостатніми, заперечення автоматично відхиляється.

Усі витрати щодо заперечення несе сторона, яка програла, включаючи компенсацію стороні, яка виграла.

Відповідно до статистики Відомства з інтелектуальної власності Європейського Союзу більше 75 % поданих заперечень вирішуються мировими угодами сторін. Дійсно, оскільки заперечення можуть ґрунтуватися на попередній праві, що набути в будь-якій країні Євросоюзу, кожна зі сторін часто володіє попередніми правами у певних країнах. Відповідно угода про співіснування може бути укладена таким чином, що кожна зі сторін буде мати можливість зареєструвати свої позначення у якості торговельних марок ЄС для певних товарів і послуг, які їй цікавлять.

Якщо заявка про реєстрацію позначення відхилена, у заявника є тримісячний строк для перетворення заявки на торговельна марку ЄС на національні заявки в будь-якій країні Євросоюзу за його бажанням зі збереженням дати подання заявки до Відомства з інтелектуальної власності Європейського Союзу.

Додатково до процедури заперечення будь-яка зацікавлена особа має можливість надати письмові зауваження відносно будь-якого абсолютного критерію для відмови під час процедури у Відомстві з інтелектуальної власності Європейського Союзу. Однак відносні критерії для відмови можуть бути розглянуті лише у процесі розгляду заперечення.

Кожна зі сторін може оскаржити рішення за запереченням в Апеляційній раді Відомства з інтелектуальної власності Європейського Союзу. Після цього будь-яке питання може бути оскаржене в Суді Європейського Союзу, який правочинний лише анулювати або змінити прийняте рішення. При цьому Суд Європейського Союзу не виносить рішення щодо суми завданої шкоди.

Після реєстрації торговельної марки ЄС будь-яка третя особа може витребу-



ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

вати анулювання торговельної марки або визнання її недійсною безпосередньо у відділі анулювання Відомства з інтелектуальної власності Європейського Союзу або шляхом подання позову до суду.

Якщо торговельна марка ЄС фактично не використовувалася протягом п'яти років з моменту її реєстрації, то вона може бути анульована внаслідок невикористання. Регламент ЄС встановлює загальні правила дотримання власником торговельної марки ЄС цього критерію, а саме — власник повинен надати докази, що стосуються місця, тривалості, характеру та ступеня використання своєї торговельної марки. Такі докази обмежуються, у принципі, виготовленням упаковок, етикеток, прайс-листів, каталогів, рахунків-фактур, світлин, об'яв у засобах масової інформації. Торговельна марка ЄС анулюється лише для тих товарів і послуг, для яких вона не використовувалася. Для інших товарів і послуг вона буде збережена.

Торговельна марка ЄС буде анульована, якщо з причини діяльності або бездіяльності власника вона стала звичайним позначенням у торгівлі продуктів або послуг, для яких вона зареєстрована. Торговельна марка ЄС буде анульована, якщо внаслідок використання вона може ввести в оману суспільство, зокрема, щодо характеру, якості або географічного зазначення стосовно зареєстрованих товарів і послуг.

Позов щодо недійсності торговельної марки ЄС може базуватися на одному з абсолютних критеріїв для відмови, зокрема, у разі відсутності розрізняльної здатності, а також на одному з відносних критеріїв. Більше того, позов щодо недійсності торговельної марки ЄС, який є ширшим, ніж заперечення, може базуватися на більш ранніх правах, таких як право на ім'я, авторське право або будь-яке інше право на промислово-власність.

Однак, власник більш ранньої торговельної марки ЄС або національної

торговельної марки, який допустив використання більш пізньої торговельної марки ЄС протягом п'яти років, втрачає право витребувати визнання більш пізньої торговельної марки недійсною. Тому необхідно ретельно відстежувати подання заявок на торговельні марки ЄС конкурентами, щоб мати можливість вчасно подати заперечення або позов про визнання таких торговельних марок недійсними.

Після подання заявки про реєстрацію торговельної марки ЄС та сплати збору вона буде зареєстрована протягом 18 місяців з дати подання, якщо не буде заперечень третіх сторін.

Торговельна марка ЄС охороняється протягом десяти років з дати подання заявки. Реєстрація може бути подовжена строком на десять років. При цьому доказів фактичного її використання надавати не потрібно.

Торговельна марка ЄС надає її власнику виключне право забороняти третім особам без його згоди використовувати з комерційною метою:

- будь-яку ідентичну торговельну марку або позначення для таких самих товарів і послуг;
- будь-яку ідентичну або схожу торговельну марку або позначення для таких самих або споріднених товарів і послуг, що може призвести до ризику сплутування у свідомості споживачів з торговельною маркою ЄС;
- будь-яку ідентичну або схожу торговельну марку або позначення для неідентичних або несхожих товарів і послуг, якщо торговельна марка ЄС має репутацію у країнах Європейського Союзу.

Виключне право на торговельну марку ЄС виникає з дати публікації.

Передача, уступка або надання ліцензії щодо торговельної марки ЄС можливі лише для всіх країн Європейського Союзу.

Уступка торговельної марки ЄС повинна бути підтверджена письмовим документом, що підписаний сторонами.



При цьому документи не обов'язково повинні бути оригінальними. Для реєстрації уступки достатньо надати Відомству з інтелектуальної власності Європейського Союзу заяву, підписану кожною зі сторін. Усі передачі права власності повинні бути зареєстровані, оскільки новий власник не зможе обстоювати будь-які права на торговельну марку ЄС до офіційної реєстрації передачі.

Ліцензійні угоди на торговельні марки ЄС (виключні або невиключні) дозволені для всіх або частини товарів і послуг. Ліцензійна угода не потребує зазначення такого положення, як контроль якості. Ліцензійні угоди також повинні бути зареєстровані у Реєстрі торговельних марок ЄС. Доказ наявності ліцензійної угоди не потрібен, якщо заява про це подана та підписана влас-

ником торговельної марки ЄС. Однак, якщо заява про реєстрацію ліцензії подається та підписується тільки ліцензіатом, останній повинен надати ліцензійну угоду та лист-згоду власника торговельної марки ЄС.

Отримання захищеної торговельної марки ЄС необхідне для успішної стратегії захисту бренду. З моменту створення система торговельних марок ЄС стала одним із найбільш важливих інструментів, що доступний як юридичним, так і фізичним особам, які мають намір ефективно захистити свої права на торговельні марки в Європі. ◆

Список використаних джерел / List of references

1. Регламент Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу (кодифікація). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_003-17?find=1&text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0#w1_7.
1. Rehlament Yevropeiskoho parlamentu i Rady (IeS) № 2017/1001 vid 14 chervnia 2017 roku pro torhovelnu marku Yevropeiskoho Soiuzu (kodyfikatsiia). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_003-17?find=1&text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0#w1_7.

Надійшла до редакції 26.05.2022 року

Kovalenko T. Trademark registration in the European Union. The development of economic integration of European countries has created the need to create a single system of legal protection of trademarks, as it should contribute to the formation of a common market, the conditions of which are the possibility of competition and free movement of goods and services in European countries. One of the legal instruments to meet these conditions is the trademark, which must be used in the European Union. The creation of a common economic space in Europe has contradicted the national laws of each of the member states of the European Union. Therefore, there is a need to create a single European system of trademark protection.

According to the EU Regulation, one of the main functions of an EU trademark is to guarantee the origin of goods and services sold or provided to consumers under that trademark. The EU trademark is unitary. As it is registered for all member states of the European Union through a single procedure, it acquires rights only if it is accepted in all member states of the European Union. An EU trademark is acquired only through registration, not use.



The EU regulation provides for the free movement of goods and services between member states. Accordingly, the owner of an EU trademark cannot object to the use of such a registered trademark in the European Union. Moreover, the EU regulation defines not only the registration criteria, but also the examination procedure, including the possibility of objections to registration made by third parties, and the procedure for filing claims for infringement of trademark rights.

Either party may appeal the decision on the objection to the Board of Appeal of the European Union Intellectual Property Office. Thereafter, any issue can be appealed to the Court of Justice of the European Union, which can only annul or change the decision.

Once the EU trademark application has been published, the pre-emption holder has three months to file an objection. Obtaining an EU trademark is essential for a successful brand protection strategy. Since its inception, the EU trademark system has become one of the most important tools available to both legal entities and individuals who want to effectively protect their trademark rights in Europe.

Keywords: trademark, EU Regulation, EU trademark, European Union, European system of trademark protection