



## ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК У КРАЇНАХ ЄС У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

**Наталія Мироненко,**

*доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент  
НАПрН України, заступник директора з наукової  
роботи НДІ інтелектуальної власності НПрН України  
ID ORCID: 0000-0003-0220-988X*

У статті зазначається, що подальша підготовка України до членства в ЄС передбачає завершення всеосяжної трансформації всіх сфер. Один з векторів такої трансформації стосується торговельних марок як необхідного елементу вільного обміну товарами та послугами. Зазначається, що формування європейських стандартів щодо охорони та захисту торговельних марок у ЄС було зумовлене процесами глобалізації та інтеграції. Розкриваються окремі особливості правової охорони торговельних марок в Італії, Португалії, Швейцарії, Франції та інших країнах. Окрема увага приділяється охороні територіальних марок та їх співвідношенню з добре відомими марками.

Ключові слова: торговельна марка, країни ЄС, територіальні марки, національні бренди, охорона торговельних марок

**Вступ.** Набуття Україною статусу кандидата на членство в ЄС та подальша підготовка до членства передбачає завершення всеосяжної трансформації всіх сфер, створення умов, коли країна житиме за принципами Євросоюзу та його законами, які спрямовані на захист кожного громадянина та бізнесу. Один з векторів такої трансформації стосується торговельних марок як необхідного елементу вільного обміну товарами та послугами.

Правова охорона торговельних марок (далі — ТМ) у країнах ЄС включає три рівні: міжнародний, регіональний, національний, що стало результатом пошуку універсального правового механізму охорони та захисту ТМ, права на які, порівняно з іншими об'єктами права інтелектуальної власності, найчастіше порушуються.

Формування європейських стандартів охорони та захисту прав на ТМ були зумовлені процесами глобалізації економіки, активізації торговельного капіталу на внутрішніх та міжнародних ринках. Ураховуючи, що законодавство країн ЄС стосовно охорони ТМ містило розбіжності, які могли завадити вільному рухові товарів та свободі надання послуг, порушувати конкурентні основи спільного ринку на основі міжнародних актів, і в першу чергу Паризької конвенції з охорони промислової власності, були укладені міжнародні акти, які створюють на сьогодні регіональний рівень правового регулювання охорони та захисту ТМ у країнах ЄС.

Правова модель урегулювання відносин щодо ТМ на регіональному рівні сприяла зближенню національних законодавств країн Євросоюзу. Водночас це



стосувалося норм імперативного характеру, що містяться в директивах та регламенті. Натомість є низка положень диспозитивного характеру, відповідно до яких країни ЄС індивідуально вирішують питання з їх віддзеркалення в національному законодавстві, що не створює суперечностей, проте надає особливостей правовому режиму охорони ТМ у кожній конкретній країні.

**Літературний огляд.** Питання правової охорони торговельних марок у зарубіжних країнах у різний час були предметом порівняльно-правових досліджень багатьох науковців, серед яких Г. Андрощук, Л. Работягова, О. Кашинцева, Ю. Капіца та інші. Процеси інтеграції та глобалізації, що відбуваються у світі, обумовлюють необхідність змін у законодавстві країн, які характеризуються певними особливостями та дають змогу виявити загальні тенденції таких змін.

**Мета статті** — на основі аналізу законодавства у сфері промислової власності виявити особливості правової охорони та захисту торговельних марок в окремих країнах ЄС і на цій основі виявити існуючі можливості та визначити доцільність запозичення європейського досвіду з метою вдосконалення законодавства України у вказаній сфері правового регулювання з огляду на європейський вектор розвитку України та набуття нею статусу кандидата на членство в ЄС.

**Виклад основного матеріалу.** Законодавство всіх європейських країн визначає об'єкт, який може бути ТМ, як «позначення, яке може бути відображене графічно та спроможне відрізнити товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших». Відповідно до статті 28 Директиви Європейського парламенту та Ради (ЄС) 2015/2436 (далі — Директива 2015/2436) про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок держави мають право самостійно вирішити питання про можливість реєстрації гарантійних та сертифікаційних позначень як ТМ. До

країн, у яких здійснюється реєстрація гарантійних позначень, належить Німеччина, Італія та Франція. При реєстрації сертифікаційних чи гарантійних позначень (іншими словами «клеєм контролю й гарантій») країни-члени можуть керуватися як нормами національного законодавства, так і положеннями міжнародних нормативних документів. При цьому держави-члени можуть передбачити, що гарантійна чи сертифікаційна марка не підлягає реєстрації, якщо заявник не має права сертифікувати товари чи послуги, для яких повинна бути зареєстрована марка (ч. 2 ст. 28 Директиви 2015/2436).

Що ж стосується реєстрації нетрадиційних торговельних марок, таких як «звук», «запах», «смак», то законодавство деяких країн визначає процедуру їх реєстрації (Паризька конвенція, ст. 6). Наприклад, при реєстрації «звукової» торговельної марки законодавством Німеччини — стаття 3 Закону про охорону торговельних марок та інших позначень (Закон про товарні знаки) [10], Італії — стаття 7 Кодексу промислової власності Італії [5] та Португалії — стаття 222 Кодексу промислової власності Португалії [6] визначено представлення її у вигляді аудіофайла [7].

Об'єктом реєстрації як торговельна марка у країнах ЄС відповідно до Директиви про наближення законодавства про торговельні знаки може бути «запах», який повинен описуватися графічно. Водночас практика розгляду справ про реєстрацію таких торговельних марок є неоднозначною. У 1994 році у Великій Британії було відмовлено в реєстрації ароматичної марки для знаменитих парфумів «Шанель № 5» на тій підставі, що запах повинен відрізнити одні товари від інших, а парфуми, тобто носій запаху, в цьому випадку є товаром сам по собі. Отож товарний знак вказує на вид товару.

У 1999 році Відомство Європейського Союзу вирішувало питання реєстрації ТМ «запах свіжоскошеної трави» для тенісних м'ячів. Спочатку заявка було від-



хило на підставі відсутності графічного зображення знака. Пізніше у своєму запереченні до Апеляційної палати заявник вказав на те, що нюхова ТМ повинна бути зареєстрована, оскільки така реєстрація не суперечить правилам, оскільки марка була представлена графічно (у словесному описі). На цій підставі Апеляційна палата вирішила, що ця марка була представлена в потрібній формі. Окрім того, на думку Апеляційної палати, «запах свіжоскошеної трави» — це особливий запах, який легко впізнати досвідченим шляхом [8]. Пізніше у своєму рішенні від 12 грудня 2002 року Суд справедливості по справі Sieckmann, C-273/00 (щодо нюхового позначення) зазначив, що стаття 2 вказаної директиви повинна тлумачитися таким чином, що позначення може становити ТМ як таке, що не сприймається візуально, якщо воно може бути виконано графічно (п. 45). Суд також зазначив, що «у випадку нюхових позначень вимога щодо графічного виконання не виконується шляхом наведення хімічної формули, письмового словесного опису, подання зразка відповідного запаху чи через поєднання зазначених елементів» (п. 73) [3. 7–13].

Водночас законодавство країн ЄС містить норми, у яких зазначаються об'єкти, що не можуть бути зареєстровані як ТМ або можуть бути такими за дотримання певних умов. Так, відповідно до ч. 1 статті 8 Кодексу промислової власності Італії як ТМ не можуть бути зареєстровані портрети людей без їхньої згоди, а після їх смерті — без згоди чоловіка та дітей, батьків та інших нащадків по висхідній лінії — родичів до четвертого коліна. Власні імена, відмінні від імен особи, яка запитує реєстрацію, можуть бути зареєстровані як ТМ, доки їх використання не завдає шкоди репутації, майну чи гідності тих, хто має право носити такі імена (ч. 2 ст. 8). Імена відомих людей можна зареєструвати або використовувати як ТМ самою такою особою або за згодою її нащадків до четвертого коліна. Не підлягає реєстрації знак,

що може суперечити закону, громадському порядку чи моралі (ч. 4 ст. 10)

Важливим є питання щодо визначення суб'єктів, які можуть виступати заявниками. Це питання в різних країнах вирішується по-різному. Наприклад, право на отримання виключних прав фізичними особами закріплене в нормах італійського та іспанського законодавства. Натомість законодавство Німеччини визначає, що державну реєстрацію торговельної марки можуть отримати тільки фізичні та юридичні особи, товариства, здатні набувати права та нести обов'язки, що здійснюють підприємницьку діяльність [12, sec. 7 Chapter 2]. Суб'єктом права власності або ліцензійного використання товарних знаків за Законом Республіки Польща «Про право промислової власності» є суб'єкт підприємницької діяльності.

Принципове значення у правовому режимі охорони ТМ має використання знака. Відповідно до нормативних актів, що становлять основу регіонального рівня правової охорони ТМ, її використання є підставою для анулювання такого знака. Однак різні країни по-різному вирішують це питання у своєму законодавстві. Зокрема за законом про товарні знаки Франції правова охорона надається знакам лише на підставі їх реєстрації. Однак, якщо знак протягом останніх п'яти років не використовується, він може бути предметом позову про відкликання реєстрації. Закон про товарні знаки Великої Британії передбачає можливість відмови у наданні правової охорони заявленого на реєстрацію знака, якщо виявляється, що заявник не має наміру фактично використовувати його для маркування своїх товарів. Такий же принцип закріплений у Кодексі промислової власності Італії (ст. 19).

Відповідно до п. 1 статті 153 Закону Республіки Польща «Про право промислової власності» власнику ТМ належить виняткове право на дійсне комерційне або професійне використання ТЗ на всій території країни. Використанням



ТЗ згідно зі статтею 154 вказаного закону буде вважатися розміщення цього знака на товарах, охоплених охоронним правом або на їх упаковках, пропозиція і введення цих товарів в обіг, їх імпорт, експорт, а також складування з метою пропозиції та введення в обіг, а також пропозиція або надання послуг під цим знаком. Це також розміщення знака на документах, пов'язаних з введенням товарів в обіг або пов'язаних з наданням послуг. Дійсне використання товарного знака не може мати тимчасового характеру або бути одноразовим. Водночас Закон Республіки Польща «Про право промислової власності» визначає, що саме не можна вважати використанням знака. У п. 5 статті 169 вказаного закону, зокрема, зазначається, що дійсним використанням не вважається використання знака в рекламі товару, який не доступний на державному ринку і не виготовляється в країні на експорт. Не буде вважатися дійсним використанням ТЗ у телефонних книжках або сертифікатах [4].

Обов'язок власника ТЗ використовувати його в товарах і на їх упаковці або в комерційних документах, інформації, рекламі та в рекламних матеріалах у тому вигляді, у якому він зареєстрований, або у формі, що відрізняє його характерні елементи, не змінюючи при цьому свого особливого характеру, закріплений також у Законі Словацької Республіки від 6 лютого 1997 року «Про товарні знаки».

Як свідчить судова практика, питання встановлення факту невикористання ТМ як підстави припинення дії свідоцтва були предметом розгляду судових органів та постановлення відповідних рішень. Звертаючись до правових позицій Європейського суду справедливості доречним буде згадати справу *Levi's*, С-12/12 та рішення по ній від 18 квітня 2013 року. Ця справа стосувалася тлумачення поняття «дійсного використання» ТМ і питання, чи буде вважатися використанням ТМ, що використовується тільки як частина чи в поєднанні з

іншою ТМ, її дійсним використанням. Розглянувши цю справу, Суд справедливості у п. 37 зазначив, що «вимога дійсного використання ТМ у сенсі положень частини першої статті 15 Регламенту №40/94 Європейської Ради від 20 грудня 1993 р. щодо торговельної марки Співтовариства дотримується, коли зареєстрована ТМ набула розрізняльної здатності як результат використання іншої комбінованої ТМ, частиною якої є перша ТМ; або коли така ТМ використовується виключно у поєднанні із іншою ТМ, а обидві ТМ до того ж зареєстровані як окрема ТМ [3, 52].

Використання знака є не лише обов'язковою умовою підтримання його чинності, а й може допомогти подолати відмову в реєстрації. Так, якщо відмовлено у реєстрації марки через відсутність відмінності, описовий характер або через те, що марка позначена загальноживаним у торгівлі словом, заявник може подолати заперечення, довівши, що знак став відмінним щодо товарів або послуг, відносно яких він заявляється через його використання. Докази повинні підтверджувати, що відмінність була отримана завдяки використанню:

- на всій території, на якій торговельна марка не має відмінного характеру;
- додати подання заявки на торговельну марку ЄС або (у разі процедури анулювання) після реєстрації та до запиту про визнання її недійсною.

Якщо знак позбавлений відмінного характеру в усьому Європейському Союзі (що зазвичай має місце для нетрадиційних знаків), доказ набутої відмінності не вимагається для кожної окремої країни-члена. Екстраполяція доказів набутої відмінності на інші країни-члени можлива за умови, що відповідні ринки є однорідними і щонайменше деякі докази використання подано для галузі, на яку екстраполюються докази [11].

Правові режими охорони ТМ за національним режимом можуть відрізнять-



ся від правового режиму ТМ ЄС особливостями набуття правової охорони.

На рівні Євросоюзу захист незареєстрованих торговельних марок не передбачений. У дев'ятій частині преамбули Регламенту ЄС щодо товарних знаків спеціально зазначено, що права на торговельну марку ЄС «не повинні бути отримані інакше, як шляхом реєстрації». Проте власники національних незареєстрованих ТЗ, якщо вони користуються охороною відповідно до законодавства держав-членів, можуть посилалися на попередні права у процедурах, пов'язаних з позовами про недійсність ТМ та запереченнями на них за певних умов. Захист, для незареєстрованих ТМ, як правило, доступний лише на національному рівні. Бюро інтелектуальної власності ЄС (EUIPO) веде список визнаних незареєстрованих прав у країнах-членах у своїх керівних принципах.

Стаття 40 Директиви 2015/2436 дала країнам-учасникам можливість передбачити у своєму законодавстві процедуру, відповідно до якої перед реєстрацією ТМ будь-яка фізична або юридична особа та будь-яка група чи орган, що представляють виробників, постачальників послуг, торговців або споживачів, може надати офісу письмові зауваження для пояснення підстав, на яких ТМ не підлягає реєстрації *ex officio* або може бути відхилена. Такі особи не є сторонами провадження, яке розглядає офіс. Ця процедура може поширюватися на сертифікаційні та гарантійні марки, якщо такі регулюються у державах-членах. Вивчення законодавства країн ЄС свідчить, що деякі з них скористалися такою можливістю. Період, протягом якого можуть надійти до офісу зауваження та пояснення, на підставі яких ТМ не може бути зареєстрована або повинна бути відхилена, отримав у законодавстві країн ЄС назву «опозиційного періоду», який має статус обов'язкового. У різних країнах він має різну тривалість, наприклад у Франції — 2 місяці, у Польщі — 6 місяців. Суть його полягає

в тому, що після проходження експертизи на відповідність формальним вимогам та відсутність абсолютних підстав для відмови у реєстрації подана заявка на реєстрацію публікується для оскарження з боку третіх осіб. Це слугує додатковою гарантією дотримання принципу неупередженості при визначенні закладом експертизи тотожності та схожості заявлених позначень з раніше зареєстрованими знаками чи поданими раніше на реєстрацію позначеннями. Національне законодавство деяких європейських країн, зокрема Німеччини, Іспанії, Італії, визначає вичерпний перелік осіб, які можуть подати заперечення проти реєстрації. Наприклад, у Кодексі промислової власності Італії чітко визначено, що заперечення може бути подано: заявником та власником раніше зареєстрованих товарних знаків; ліцензіатом виключних прав на раніше зареєстровані товарні знаки; особою, організацією та асоціацією, які мають відповідні права. Кодекс інтелектуальної власності Франції, серед інших, до таких осіб відносить муніципальні органи, за умови, що ТМ містить у своєму складі назву такого органу.

Законодавство ЄС визнає добре відомі торговельні марки, а також торговельні марки «з репутацією». Як зазначалося в літературі, це різні [11] юридичні поняття, проте є значний ступінь збігу. Для посиленого захисту ТМ з репутацією необхідна реєстрація в Європейському Союзі. Загальновідомі знаки у значенні статті 6 *bis* Паризької конвенції, як правило, захищені лише від ідентичних або подібних товарів. Торговельні марки з репутацією, зареєстровані в ЄС, отримують посилений захист від несправедливих переваг або шкоди, завданої їх відмітному характеру чи репутації, — захист, який поширюється на різні товари та послуги.

У деяких країнах Євросоюзу, окрім уже згаданих ТМ, правова охорона надається й іншим. Відповідно до статті 11 *ter* Кодексу промислової власності Італії встановлюється охорона «Історичної



торговельної марки, що становить національний інтерес». Італійське відомство з патентів і торговельних марок заснувало спеціальний реєстр таких марок. Таку реєстрацію ТМ можуть отримати за умови, що вони зареєстровані не менше п'ятдесяти років тому або якщо протягом цього періоду можна продемонструвати (довести) їх безперервне використання для продажу продуктів або послуг, виготовлених компаніями, що історично пов'язані з територією Італії. Реєстрація здійснюється за запитом володільця або ліцензіата ТМ. Реєстрація дасть змогу використовувати спеціальний логотип «Історичний бренд національного інтересу», який повинен бути запроваджений Міністерством економічного розвитку Італії (ст. 185 *bis* Кодексу). Такий бренд може використовуватися у виробництві та в рекламі.

Історичний бренд національного інтересу є новим інститутом, яким був доповнений Кодекс промислової власності. Мета введення цього інституту спрямовується на захист ТМ, що становлять національний інтерес, захист нематеріальної спадщини історичних знаків італійського підприємництва (аналогічний інститут існує у Франції та Швейцарії). З метою покращення використання історичних брендів створюється фонд захисту [2]. Створення фонду переслідує дві мети: сприяння продовженню виробничої діяльності та збереження рівня зайнятості населення. Фонд буде підтримувати підприємства, які володіють історичними брендами, що зареєстровані у спеціальному реєстрі та які перебувають у кризовій ситуації. За рахунок фонду буде надаватися державна допомога тим підприємствам, які мають намір припинити діяльність або перемістити її за межі національної території. Підприємства, яким необхідна допомога, повинні надіслати міністерству інформацію щодо: 1) економічних, фінансових та технічних причин припинення або зменшення діяльності; 2) причини зменшення зайнятості працівників на підприємстві; 3) дій, які планується здійснити для

пошуку нових покупців. Після отримання інформації Міністерство економічного розвитку Італії розпочинає процедуру оцінки надання допомоги з метою захисту національних інтересів. Ті компанії, які не надсилають необхідну інформацію, повинні сплатити адміністративний штраф. Законодавство щодо товарних знаків національного значення перебуває у стадії свого формування та розвитку. Зокрема є кілька проектів законодавчих декретів, положення яких можуть бути включені до Кодексу промислової власності. Один з них — декрет № 1518. Його основна ідея — визнати недійсними ТМ, що були зареєстровані до 01.01.1969 р., за умови, що володільць такої марки припиняє виробництво продукту не території, де він був зареєстрований на дату реєстрації ТМ. Декрет № 1631 вводить поняття «національні історичні бренди високої територіальної цінності» та пропонує позбавити власника прав у разі перенесення виробництва продукту з місця його запровадження. Аналіз запропонованої моделі правової охорони історичних марок в Італії дає змогу зробити кілька висновків: по-перше, реєстрація історичних брендів не є обов'язковою, а може здійснюватися за бажанням їх власників; по-друге, у законі відсутня така умова визнання бренду історичним як вироблення продукції або надання послуг виключно на території Італії. Ідеться лише про те, що компанії-виробники продукції або надання послуг повинні бути історично пов'язані з територією Італії; по-третє, запропоновані підходи та обмеження охорони історичних ТМ суперечать принципам правової охорони ТМ у Євросоюзі. Серед адвокатів Італії висловлювалася пропозиція обмежитися лише вказівкою на основний офіс виробництва продуктів або сировини, з якої вони виробляються [1]. Ідеться фактично про запровадження територіальної марки Італії, визначення умов її охорони та використання. Певний досвід охорони територіальних марок, брендів існує у Швейцарії та Франції та сягає своїм корінням у поча-



ток XVIII століття. Класичним прикладом правової охорони та використання територіального бренду є указ Козімо III Медичі 1716 року «Про регіони істинного виноробства». У цьому документі було визначено кілька винних брендів, у тому числі й К'янти, та карта території — де і що виробляється. Указ забороняв виробляти за межами Тоскани такі самі вина та використовувати такі самі назви вин. Так був закріплений територіальний принцип охорони торговельних марок і територіальний принцип походження самої продукції. Окрім того, указом були встановлені умови збору врожаю, його переробки та зберігання. Тобто були встановлені єдині умови, яким повинно відповідати виробництво вина, що гарантувало його якість. Виробники, які дотримувалися цих вимог, а їхня продукція відповідала встановленій якості, мали право маркувати свою продукцію спеціальним відмінним знаком у вигляді чорного півника. Цей знак і досі розміщується на оригінальній продукції, яка має високу репутацію та довіру, що виправдовує її вартість. Таким чином три століття посіпіль діяла перевага виноробам певної території.

Однією з відомих територіальних ТМ у наш час є марка «Швейцарія». Розміщена на упаковках товарів ТМ «Swissness» викликає у користувачів асоціації чогось ексклюзивного, що відрізняється традиціями виробництва та характеризується високою якістю. Це також сприяло виробництву підробок і наповненню ринку контрафактною продукцією з відповідними наслідками, що супроводжують такі процеси. Ці негативні процеси спонукали до внесення змін та відповідних поправок до Федерального закону про захист товарних знаків (ТмРА), який набув законної сили 1 січня 2017 року. Внесені зміни встановлюють правовий режим використання ТМ «Швейцарія», а Федеральний закон від 21 червня 2013 року «Про охорону швейцарського герба та інших державних символів» (Federal Act of June 21, 2013, on the Protection of the Swiss Coat

of Arms and Other Public Signs (status as of January 1, 2017) [9] дозволив маркувати швейцарським хрестом швейцарські товари та послуги за винятками, встановленими у законодавстві.

Відповідно до законодавства Швейцарії використовувати ТМ «Швейцарія» можна без будь-якої реєстрації за дотримання законодавчих приписів щодо певного роду товарів та послуг. При цьому, відповідно до статті 51a ТмРА, особа, яка використовує ТМ «Swissness», несе відповідальність за законність її використання. Тягар доказування покладається на користувача. У Федеральному законі про захист товарних знаків закріплено вимоги, яким повинні відповідати продукти харчування, промислові товари, послуги, дотримання яких надає право виробнику маркувати результати своєї діяльності як швейцарські. Так, відповідно до статті 48b ТмРА закріплено такий принцип: для того щоб продукти харчування маркувалися вказаною ТМ, необхідно, щоб діяльність, яка забезпечує продукт певною характеристикою, здійснювалася у Швейцарії або 80 % сировини такого продукту вироблялося у Швейцарії. Щодо промислових товарів вимоги дещо інші: у країні має здійснюватися хоч б один з виробничих процесів з виготовлення товару та щоб не менше 60 % виробничих витрат надходило на територію Швейцарії, які повинні включати, у тому числі, витрати на дослідження, сертифікацію та забезпечення якості (ст. 48c ТмРА). Послуга буде визнаватися швейцарською за умови реєстрації офісу або одного з головних офісів виробника послуг у Швейцарії (ст. 49 ТмРА).

Окрім того, виробники окремих товарів можуть готувати проекти вимог (своєрідні стандарти) з використання маркування «Swissness». Такі вимоги були запроваджені щодо годинників та косметики. Підтримання іміджу ТМ «Swissness» забезпечується не лише закріпленням відповідних вимог, дотримання яких покладається на національних виробників, а й при укладенні між-



народних двосторонніх договорів з іноземними партнерами, коли продукція, вироблена за договором, яка маркована ТМ «Swissness» або «Зроблено в Швейцарії» (використовуються як синоніми), повинна відповідати та оцінюватися з позицій швейцарського законодавства, а у разі виникнення спору останній буде вирішуватися на основі швейцарського законодавства.

Продавці та виробники оригінальних швейцарських товарів повинні вживати цивільно-правових заходів протидії будь-якому неналежному використанню марки «Swissness». Водночас, відповідно до закону про «Swissness», якщо вчиняються дії, що можуть завдати шкоди інтересам Конфедерації, особливо при можливому зловживанні таких позначень як «Swissness», швейцарський хрест та герб, Швейцарський федеральний інститут інтелектуальної власності має право вчиняти відповідні дії. Він є юридичною особою публічного права, не залежить від федерального бюджету, є контактною установою уряду Швейцарії, тісно співпрацює з митними органами у разі, коли є підозра ввезення до країни контрафактних товарів, що маркуються ТМ «Swissness». Ця установа тісно співпрацює з торговельними асоціаціями, інформуючи їх про можливе неправомірне використання ТМ, яка містить позначення «Swissness» або швейцарський хрест з метою забезпечення можливості торговельним асоціаціям подати заперечення проти реєстрації ТМ, яка містить у собі такі позначення. На цей орган покладена також функція проведення експертизи товарних знаків.

У закордонній правозастосовній практиці органи правосуддя апелюють до такого поняття як «описовий знак, що є суспільним надбанням». Показовим у цьому відношенні є постанова Швейцарського Федерального трибуналу від 6 липня 2009 року по спору радіо Suisse Romande проти Федерального інституту інтелектуальної власності щодо відмови у реєстрації швейцарського товарного знака № 1889/2006 RADIO SUISSE RO-

MANDE (Радіо Швейцарії Романді) на тій підставі, що описові знаки, які є суспільним надбанням, повинні залишатися у вільному доступі для всіх учасників ринку і тому не можуть бути монополізовані.

Торговельні марки, які стали добре відомими у світі та мають приналежність до конкретної держави, набувають статусу національних брендів, як, наприклад, Chanel, Lacoste, Christian Dior, Kenzo, Nina Ricci у Франції, MBT (Masai Barefoot Technology) виник у 1996 р., Omega розпочинає свою історію з 1848 р., Patek Philippe має 179-річну історію філософії компанії, Piaget зареєстрована в 1943 р. у Швейцарії.

Висновки. Таким чином, ТМ, які набули статусу загальновідомих національних брендів, водночас можуть мати й територіальне позначення відповідної територіальної марки, зокрема у Швейцарії — позначенням «Swissness» або швейцарським хрестом. Таке додаткове маркування територіальним брендом надає ще більшої ваги якості товару, позначення не суперечить одне одному, а діють хоча й окремо, проте дають спільний ефект для, скажімо, реклами виробника та його товару або послуги.

На жаль, в Україні, хоча деякі товари й можуть містити вказівку на місце походження товару, навіть із вказівкою на розміщення основних виробничих потужностей виробника, територіальна ТМ «Україна» не легалізована, не визначені умови її використання щодо різних груп товарів та послуг. Оскільки одним з основних векторів розвитку сфери інтелектуальної власності є євроінтеграція, доцільно було б використати досвід європейських країн щодо розвитку та запровадження територіальних ТМ не лише на рівні держави, а й на рівні окремих територій, запроваджуючи для них спеціальний правовий режим, на зразок ТМ «Swissness», або режим, що мав би за основу поєднання правових режимів охорони ТМ та місць походження товару. ●





## Список використаних джерел / List of references

1. Дарио Донго, Марина Де Нобили. Исторические товарные знаки, представляющие национальный интерес, реестр и защита в «декрете о росте». URL: <https://www.greatitalianfoodtrade.it/ru/mercati/marchi-storici-di-interesse-nazionale-registro-e-tutele-nel-decreto-crescita/>.
  2. Законопроект № 1518, поправка до ст. 24 Кодексу промислової власності у відповідності до Законодавчого декрету 10.2.05, № 30 про збереження історичних брендів.
  3. Судова практика Суду Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності. Київ, 2016. 220 с. С. 7–13.
  4. ACT OF 30 JUNE 2000 INDUSTRIAL PROPERTY LAW (JL of 2013, item 1410, as amended). URL: <https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/pl/pl076en.pdf>.
  5. Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. URL: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30I>.
  - 6.Codigo da Propriedade Industrial (aprovado pelo Decreto — Lei, n.36/2003, de 5 de Marco, e alterado pelos Decretos – Leis, n. s 318/2007,de 26 de Setembro, n 360/2007, 2 de Novembro, 143/2008, de 25 de Julho, e pela Lei n. 16/2008, de 1 de Abril). — Abril 2009, Edicao: Instituto Nacional de Propriedade Industrial.
  7. URL: <https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2003-34444175>.
  8. URL: <https://pravo.ua/articles/zashhita-jekzoticheskikh-torgovuyh-marok>.
  9. URL: <https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/16777>.
  10. Law on the Reform of Trade Mark Law and on the Incorporation of the First Council Directive of December 21, 1988, to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks (89/104/EEC) (Trade Mark Reform Law) (of October 25, 1994)\* Law on the Protection of Trade Marks and Other Signs (Trade Mark Law). URL: <https://wipolex.wipo.int/ru/text/126199>.
  11. Michael Hawkins and Dr Tobias Dolde. Trademark rights and protection in the European Union. URL: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d57-65864-fb9b-4b39-8f61-5df0cde562f5>
  12. Prerequisites for the Protection of Trade Marks by Registration.
- 
1. Daryo Donho, Maryna De Nobyly. Ystorycheskye tovarnyye znaky, predstavliayushchye natsyonalnyy ynteres, reestr y zashchyta v «dekrete o roste». URL: <https://www.greatitalianfoodtrade.it/ru/mercati/marchi-storici-di-interesse-nazionale-registro-e-tutele-nel-decreto-crescita/>.
  2. Zakonoproekt № 1518, popravka do st. 24 Kodeksu promyslovoi vlasnosti u vidpovidnosti do Zakonodavchoho dekretu 10.2.05, № 30 pro zberezhennia istorychnykh brendiv.
  3. Sudova praktyka Sudu Yevropeiskoho Soiuzu u sferi intelektualnoi vlasnosti. Kyiv, 2016. 220 s. S. 7–13.
  4. ACT OF 30 JUNE 2000 INDUSTRIAL PROPERTY LAW (JL of 2013, item 1410, as amended). URL: <https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/pl/pl076en.pdf>.
  5. Codice della proprieta industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. URL: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30I>.
  6. Codigo da Propriedade Industrial (aprovado pelo Decreto – Lei, n.36/2003, de 5 de Marco, e alterado pelos Decretos – Leis, n. s 318/2007,de 26 de Setembro, n 360/2007, 2 de Novembro, 143/2008, de 25 de Julho, e pela Lei n. 16/2008, de 1 de Abril). – Abril 2009, Edicao: Instituto Nacional de Propriedade Industrial.



7. URL: <https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2003-34444175>.
8. URL: <https://pravo.ua/articles/zashhita-jekzoticheskikh-torgovyh-marokj>.
9. URL: <https://wipo.int/ru/legislation/details/16777>.
10. Law on the Reform of Trade Mark Law and on the Incorporation of the First Council Directive of December 21, 1988, to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks (89/104/EEC) (Trade Mark Reform Law) (of October 25, 1994)\* Law on the Protection of Trade Marks and Other Signs (Trade Mark Law). URL: <https://wipo.int/ru/text/126199>.
11. Michael Hawkins and Dr Tobias Dolde. Trademark rights and protection in the European Union. URL: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d57-65864-fb9b-4b39-8f61-5df0cde562f5>
12. Prerequisites for the Protection of Trade Marks by Registration.

*Надійшла до редакції 20.07.2022 року*

**Myronenko N. Some peculiarities of legal protection of trademarks in EU countries in the context of European integration processes in Ukraine.** The article notes that Ukraine's further preparation for EU membership involves the completion of a comprehensive transformation of all spheres. One of the vectors of such a transformation concerns trademarks as a necessary element of the free exchange of goods and services. Legal protection of trademarks in EU countries covers three levels: international, regional and national. It is noted that the formation of European standards for the protection and protection of trademarks in the EU was determined by the processes of globalization and integration. The legal model for the regulation of TM relations at the regional level contributed to the convergence of the national legislation of the EU countries. Instead, there are numerous provisions of a dispositive nature, according to which EU countries individually decide on the issue of their reflection in national legislation, which does not create contradictions, but gives peculiarities to the legal regime of TM protection in each specific country. The article reveals some of these features. Attention is drawn to the possibility of registration of warranty and certification marks as TM, which was implemented by Germany, Italy, and France. The identical approach of the EU countries to the registration of «Sound» trademarks — in the form of an audio file — has been revealed. Based on judicial practice, the weaknesses of the registration of a smell as a trademark in the form of a graphic description are considered. Designations that cannot be registered as trademarks and features of registration as such of portraits of people and personal names are defined. The requirements for applicants when registering trademarks and the legal consequences of not using trademarks are determined, as well as the role of using a trademark in overcoming the refusal of registration. The article reveals the meaning and purpose of the «opposition period» and the specifics of its application in individual countries, using the example of Poland, Italy, France, and Germany. Special attention is paid to the protection of territorial brands, national brands and their correlation with well-known brands.

*Keywords:* trademark, EU countries, territorial marks, national brands, trademark protection