

Юридичні науки

УДК 347.772:340.5

Кресан Вікторія Валентинівна

магістрант

Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК»

Кресан Виктория Валентиновна

магистрант

Высшего учебного заведения «Университет экономики и права «КРОК»

Kresan Victoria

Master's Degree of the

«KROK» University

Науковий керівник:

Корольова Вікторія Вікторівна

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри державно-правових дисциплін

Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»

**РЕЄСТРАЦІЯ ТОРГОВИХ МАРОК В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС:
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
РЕГИСТРАЦИЯ ТОРГОВЫХ МАРОК В УКРАИНЕ И СТРАНАХ ЕС:
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
REGISTRATION TRADEMARKS IN UKRAINE AND COUNTRIES OF
EU: COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS**

Анотація. Стаття присвячена вивченню та порівнянню процедури реєстрації торговельної марки в Україні та країнах-учасницях Європейського Союзу. Торговельна марка розглядається як унікальний об'єкт персоніфікації бізнес-діяльності та як вагомий інструмент, на національному та міжнародному рівні, що дозволяє компанії зайняти

монопольне становище на ринку за рахунок правильно обраної стратегії охорони та захисту виключних прав на такий об'єкт інтелектуальної власності. Розглянуто механізм набуття охорони на торговельні марки у таких країнах Європейського Союзу, як: Великобританія, Італія, Іспанія, Німеччина та Франція. Виділено особливі аспекти процедури реєстрації торговельної марки у кожній із зазначених вище країн. Підкреслено необхідність адаптації діючих норм українського законодавства до європейських стандартів у зв'язку із ратифікацією Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Ключові слова: *інтелектуальна власність, торговельна марка, захист торговельної марки.*

Анотація. *Стаття посвячена изучению и сравнению процедуры регистрации торговой марки в Украине и странах-участниц Европейского Союза. Торговая марка рассматривается как уникальный объект персонификации бизнес-деятельности и как весомый инструмент на национальном и международном уровнях, что позволяет компании занятости монопольное положение на ринку за счет правильно выбранной стратегии охраны и защиты исключительных прав на такой объект интеллектуальной собственности. Рассмотрены механизм получения охраны на торговые марки в таких странах Европейского Союза, как Великобритания, Италия, Испания, Германия и Франция. Выделенных особые аспекты процедуры регистрации торговой марки в каждой из указанных выше стран. Подчеркнуто необходимость адаптации действующих норм украинского законодательства к европейским стандартам в связи с ратификации Украиной Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.*

Ключевые слова: *интеллектуальная собственность, торговая марка, защита торговой марки.*

***Summary.** The article is devoted to the study and comparison of the procedure for registration of a trademark in Ukraine and the countries of the European Union. The trademark is considered as a Unique Object of Personification of Business Activity and as a powerful tool at the National and International Levels, which allows the employment company to have a monopoly position on Sites All due to the rightly chosen strategy of protection and protection Exclusive rights to such an object of intellectual property. The mechanism for obtaining trademark protection in the countries of the European Union such as: Great Britain, Italy, Spain, Germany and France is considered. Special aspects of the trademark registration procedure are set out in each of the above-mentioned countries. The necessity of adaptation of the existing norms of Ukrainian legislation to European standards in connection with the ratification of the Association Agreement with the European Union was emphasized.*

***Key words:** intellectual property, trademark, trademark protection.*

Актуальність обраної тематики. Становлення і розвиток ринкових відносин в сучасній Україні стало стимулом до початку активного використання в підприємницькій сфері визнаних засобів індивідуалізації товарів і послуг – торгових марок (знаків). На сьогоднішній день торгові марки є для споживачів, мабуть, єдиним орієнтиром серед безлічі однорідних товарів. Що стосується виробників, то для них застосування товарних знаків стало невід'ємною частиною підприємницької діяльності в умовах зростаючої конкуренції з боку інших виробників. Настільки інтенсивна динаміка обумовлена тим, що ще до недавнього часу в Україні товарним знакам не приділялося достатньої уваги.

В умовах ратифікації Україною Угоди про асоціацію з ЄС виникла нагальна необхідність удосконалення методів охорони та захисту торгових марок на національному та міжнародному рівні, так як Угода з ЄС відкриває нові ринки для збуту товарів та надання послуг для власників виключних

прав на торговельні марки як в Україні, так і в країнах ЄС, тому слід заздалегідь подбати про збереження своїх законних прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемні аспекти реєстрації торгових марок на вітчизняному та міжнародному рівні досліджуються в наукових працях вчених та дослідників, таких як: О. В. Басай, В.П. Воробйов, П. Герман, Т.С. Демченко, Ю. М Капіца, О. О. Ковальчук, І. Ю. Кожарська, О. А. Рассомахіна, Т. Є. Ромат, Т. В. Рудникта, С. К. Ступак, А. Фюрнер та ін. Однак, не дивлячись на великий інтерес науковців до даної теми, вона все ж залишається неповністю розкритою. Деякі дослідники стверджують, що сучасне законодавство України в цій сфері в цілому відповідає міжнародним стандартам, а інші вважають, що національне законодавство України (у відповідній частині) потребує змін та доповнень [6, ст. 109].

Метою даної статті є аналіз особливостей процедури реєстрації торговельних марок в Україні та країнах-членах Європейського Союзу, таких як: Великобританія, Італія, Іспанія, Німеччина, Франція; з'ясування можливих шляхів удосконалення національного законодавства, що регулює відповідні суспільні відносини, враховуючи досвід європейських країн.

Україна - одна із небагатьох країн, де процедура реєстрації має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи і проводиться закладом експертизи відповідно Закону та правил [8]. Це означає, що торговельна марка проходить не тільки перевірку на відповідність формальним ознакам, а й проводиться експертиза по суті (кваліфікаційна експертиза) на відповідність умовам охороноздатності позначення, а також на тотожність та схожість з зареєстрованими торговими марками.

Більшість країн-членів Європейського Союзу перевіряють торгові марки на відповідність тільки формальним ознакам та критеріям

охороноздатності, а далі дані публікуються у відповідних доступних всім джерелах інформації та надається опозиційний період для подання заперечень з боку третіх осіб.

Зокрема, у Франції реєстрація торгових марок відбувається на підставі закону «Про товарні знаки і знаки обслуговування» від 04 січня 1991 р., де заявка на реєстрацію приймається та розглядається Національним інститутом промислової власності Франції (INPI). Зазвичай реєструється графічне зображення та словесні елементи, що не входять в протиріччя з нормами моралі і громадського порядку та за відсутності умов, через які споживач може бути введений в оману, і позначення не буде носити загальний характер. Законодавством Франції також передбачено, що можуть бути захищені усі види торгових знаків, крім «запаху», «смаку» та гарантійних знаків. INPI не ставить перед собою завдання перевірки на тотожність та схожість з охоронюваними і заявленими на реєстрацію торговими марками. Тому, в разі наявності вже зареєстрованого схожого позначення, власнику дається право самостійного вирішення даного питання шляхом подання мотивованого заперечення протягом двох місяців після публікації даних про конкуруючий знак в Офіційному віснику. Реєстрація торгової марки також може бути оскаржена в порядку цивільного судочинства [10].

Процедура реєстрації торгової марки в Іспанії проводиться у відповідності до Закон № 17/2001 від 7 грудня 2001 г. «Про товарні знаки». Подача заяви здійснюється в Іспанський Офіс Патентів і Торгових Марок (Spanish Patent and Trademark Office (SPTO / OEPM), де оцінюється відповідність торгової марки існуючим формальним вимогам. Іспанське законодавство передбачає реєстрацію більшості видів торгових марок: словесних, зображувальних, позначень, що містять букви, цифри та їх комбінації, об'ємних (тривимірних) позначень, звуків та будь-яких позначень, що містять комбінацію вищевказаних ознак, за винятком

«запахів» [12]. Після проходження формальної перевірки проводиться перевірка торгової марки на відповідність вимогам закону. Заява повністю анулюється, якщо перевірка законності дає негативний результат. У разі позитивного результату перевірки законності протягом двох місяців здійснюється публікація заяви про реєстрацію торгової марки в Іспанії в Офіційному віснику авторських прав. Метою публікації є надання третім особам можливості оскаржити реєстрацію торгової марки, якщо вони вважають, що дана реєстрація будь-яким чином порушує їх права. Якщо не було виявлено будь-яких перешкод до реєстрації, а також зазначена реєстрація не була опротестована, проводиться реєстрація торгової марки строком на 10 років [5, с. 64-76].

Італія відноситься до числа країн, законодавство яких не передбачає перевірку на подібність з уже занесеними до реєстру торговими марками. Цим процедура реєстрації в Національному патентному бюро (Italian Patent and Trademark Office) країни відрізняється від аналогічної реєстрації в інших країнах, де схожість з іншими товарними знаками може служити причиною для відмови. В Італії про захист так званих виключних прав власник інтелектуальної власності повинен піклуватися самостійно.

Товарний знак в Італії може складатися зі слів, графіки або їх комбінацій, обов'язковим вважається володіння відмітними характеристиками й унікальність позначення. Термін дії реєстраційного сертифіката становить 10 років від моменту оформлення правового захисту торгової марки.

Що ж стосується Великобританії, то тут процес реєстрації торгової марки проходить через Патентний Офіс Великобританії (UK Patent Office) та полягає в формальному пошуку торгової марки, в рамках якого проводиться: перевірка ідентичних або схожих знаків серед вже зареєстрованих в Патентному офісі в ідентичному або аналогічному класі товарів або послуг; аналіз можливих причин заперечування реєстрації

торгової марки; перевірка, чи не включена торгова марка в список невідповідних знаків третього розділу Закон Об'єднаного Королівства 1994 року «Про товарні знаки» [13]. У заяві необхідно вказати наступну інформацію: відомості про торгову марку (клас, опис послуг / товарів, а також вказівку, чи включає вона в себе логотип); інформацію про заявника. Якщо рішення позитивне, Патентний офіс публікує оголошення в Журналі торгових марок і щоп'ятниці на своєму сайті протягом 3 місяців. На території Великобританії можна зареєструвати унікальну торгову марку, яка може включати в себе: слова; звуки; зображення (логотипи); кольори; поєднання всього вищевказаного. Однак, існують обмеження, адже торгові марки Об'єднаного Королівства не можуть бути: образливими; описовими (торговельна марка не повинна описувати товари або послуги, до яких вона буде належати); знак або логотип не повинен вводити в оману споживачів; торгова марка не може бути 3-мірної форми, пов'язаної з логотипом, наприклад, не можна використовувати в якості торгової марки логотип у вигляді тривимірної форми яйця для товарів «яйця»; торговий знак, логотип не повинен бути надто схожий на будь-який державний символ - прапори, герб чи інші [5, с. 85].

Реєстрація торгової марки в Німеччині здійснюється у Федеральному Патентному Відомстві (Deutsches Patent und Markenamt (DPMA)). Відповідно до ч.2 р.1 §3 Закону Німеччини «Про охорону товарних знаків та інших позначень» товарний знак може бути зареєстрований в словесній (букви, цифри), образотворчої (графічної, колірної), звуковій формі, а також в їх поєднанні. Також законодавством Німеччини визначено, що заборонені до реєстрації торгові марки, які: вводять в оману потенційних споживачів; не мають графічного зображення; схожі з іншими брендами, такими, що підлягають правовій охороні на території Німеччини; містять в собі державні знаки та емблеми; визнані такими, що ображають громадськість. Виходячи із наведеної вище інформації можна зробити висновок, що

Німеччина, так же як і Україна проводить експертизу позначень по суті на тотожність та схожість. За результатами даної експертизи приймається рішення щодо реєстрації торгової марки, після чого інформація публікується у журналі «Markenblatt» і третім особам надається трьохмісячний термін для подання заперечень проти реєстрації. Якщо таких заперечень не надійшло до відомства, то проводиться реєстрація знаку в національному реєстрі «DPMAregister» і власникові направляється свідоцтво на товарний знак, яке засвідчує виключне право на його використання строком на 10 років [14].

Таким чином, як вбачається з законодавства європейських держав, процедура реєстрації торгової марки в деяких країнах є схожою, а в деяких суттєво відрізняється. Наприклад, законодавством Німеччини, Іспанії, та України передбачена перевірка торгових знаків на тотожність та схожість з поданими чи вже зареєстрованими торговими марками, а ось такі країни як Італія і Франція, вважають здійснення таких дій прерогативою самого власника виключних прав.

Підсумовуючи вищевикладене, можна стверджувати, що законодавство України у сфері охорони торговельних марок у цілому відповідає європейським стандартам, проте містить певні недоліки та потребує удосконалення.

Література

1. Бабецька І. Я. Особливості реєстрації знаків для товарів та послуг / І. Я. Бабецька // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. - 2015. - № 12. - С. 108-112.
2. Балашов І. А. Вдосконалення правової охорони знаків для товарів і послуг в Україні відповідно європейському законодавству у цій сфері / І. А. Балашов, О. І. Булахова, П. Д. Антоненко, Т. М. Матяшова //

- Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - 2012. - Вип. - 1. Том 3. - С. 124–127.
3. Капіца Ю. М. Реформа охорони торговельних марок в Європейському Союзі та її вплив на законодавство України / Ю. М. Капіца // Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць. Київ, 2016. - Вип. 127 (ч. 1). - С. 80–86.
 4. Кожарська І. Ю. Деякі питання охорони торговельних марок в ЄС та законодавство України у цій сфері / Кожарська І. Ю // Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони: Зб. наук. статей. – К.: Інст держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – С. 247-273.
 5. Порівняльне право про торговельні марки / Уклад. А.А. Герц. Х., 2010. - 112 с.
 6. Немеш П. Ф. Правова охорона колективної торговельної марки / П. Ф. Немеш // Порівняльно-аналітичне право. - 2015. - № 6. - С. 107–110.
 7. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15>
 8. Про охорону прав на знаки для товарів та послуг: Закону України від 15.12.1993 № 3689-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3689-12> (дата звернення: 19.11.2018)
 9. Директива Європейського парламенту и Совета «О сближении законодательств государств-членов в отношении товарных знаков»: Международный документ от 16.12.2015 № 2015/2436 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=15947>

10. Паризька конвенція про охорону промислової власності: Міжнародний документ від 20.03.1883 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_123
11. Кодекс інтелектуальної власності Франції 1992 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=179120 (дата звернення: 19.11.2018)
12. Закон № 17/2001 от 7 декабря 2001 г. «О товарных знаках» (с поправками, внесенными Законом № 24/2015 от 24 июля 2015 г. «О патентах») [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=414515 (дата звернення: 19.11.2018)
13. Закон Соединенного Королевства 1994 года «О товарных знаках» (неофициальная сводная редакция закона 2008 года) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=6051> (дата звернення: 19.11.2018).
14. Закон Германии «Об охране товарных знаков и других обозначений» от 25.10.1994 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=18028> (дата звернення: 19.11.2018).