

*Коросташова І.М.,  
к.ю.н., головний спеціаліст-  
юрисконсульт відділу правового забезпечення  
Дніпропетровської митниці Державної митної  
служби України*

## **ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА СПІЛЬНОТИ**

Торговельні марки, як і інші засоби ідентифікації учасників цивільного обігу - комерційні позначення, фірмові найменування і географічні зазначення, використовуються для поліпшення маркетингової якості товарів і послуг, в процесі розрізнення товарів, їх виробників чи географічних регіонів, з яких вони походять. В процесі використання торговельних марок відбувається формування ділової репутації виробника та підвищення комерційної цінності товарів, а також розвиток ринку шляхом надання можливості розрізнити марковані товари і послуги щодо їх походження, їхньої якості і шляхом їх рекламування серед споживачів. Комерційні позначення формують ділову репутацію виробників товарів і послуг, а комерційна репутація останніх становить цінність для підприємства, оскільки відображає його ділову та комерційну репутацію, яка в свою чергу може трансформуватися у більш високі доходи на ринку.

Проблеми пов'язані з охороною прав на торговельні марки досліджувались Афанасьєвим К., Дахно І., Дроб'язко В., Підпригора О., Святоцьким О., Сердюком Г., Цибульовим П. та іншими вченими та спеціалістами у сфері інтелектуальної власності. Однак, окремі питання охорони прав на торговельні марки у країнах Європейської Спільноти висвітлювались Андрощуком Г., Капіцею Ю., Пахренко-Андерсон А., Шевельовою Т. Однак, на думку автора, питання що стосуються європейського досвіду охорони прав на торговельні марки і шляхів вирішення проблем пов'язаних з охороною таких прав не достатньо висвітлені у науковій літературі.

Слід сказати, що після прийняття Паризької конвенції з охорони промислової власності у 1883 році [1] була розпочата міжнародна стандартизація охорони торговельних марок, що розгорталась прийняттям Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (1891 р.) [2] та Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (1989 р.) [3].

Паризькою конвенцією не врегульовані розбіжності у законодавстві держав-членів і це породило низку проблем що ставали на заваді вільному руху товарів та свободі надання послуг і могли порушити конкуренцію. В Європі ці проблеми особливо гостро проявилися після заснування Європейського Співтовариства (підписання Договору про заснування відбулося у Римі у 1957 році [4]. Створення спільного ринку, економічного та валютного союзу та реалізація спільної політики і солідарності держав-членів, в тому числі визначили стосовно торговельних марок такі потреби:

- у наведенні прикладів позначень, які можуть складати торговельні марки, з огляду на те, що вони мають риси, які відрізняють товари та послуги одного виробника від інших;

- в узгодженні підстав відмови у реєстрації торговельній марці чи визнання її недійсною;

- у зменшенні загальної кількості зареєстрованих у державах-членах торговельних марок та відповідно й кількості конфліктів, що виникали між особами, які мають права на них;

- у правовому закріпленні вимоги дійсного використання зареєстрованої торговельної марки та скасування прав у разі її невикористання;

- у створенні процедури реєстрації торговельної марки із прискоренням, спрощенням, зменшенням витрат та забезпеченням охорони торговельної марки на території всіх держав-членів відразу, отже постала нагальна потреба у запровадженні торговельної марки Спільноти.

Так наприклад, проблема, пов'язана з недобросовісністю заявників, які не використовують торговельні марки є досить актуальною у всіх країнах світу.

Пахаренко-Андерсон А. та Шевельова Т., досліджуючи вище означену проблему зазначають, що правова природа інституту недобросовісності заявника при поданні ним заявки на реєстрацію прав інтелектуальної власності на торговельні марки є складною юридичною проблемою [5, с.11];

Зазначена проблема пов'язана з тим, що у національних законодавствах багатьох країн, і в тому числі України для суб'єктів права на торговельну марку відсутні обмеження щодо фізичних осіб, які не здійснюють підприємницьку діяльність (не виробляють товари та не надають послуги) і, як наслідок не використовують торговельні марки. Так, Андрощук Г. та Пахаренко-Андерсон А. у своїх дослідженнях посилаються на практику західноєвропейських країн, а саме на Закон Німеччини про торговельні марки 1994 р. (параграф 3.1.) [6], який передбачає можливість реєстрації торговельної марки винятково підприємством.

В той же час, аналіз законодавства Італії, Іспанії, країн Бенілюксу не містить прямих вказівок на те, що наявність підприємства чи підприємницької діяльності є необхідною умовою для реєстрації торговельної марки [7]. Більше того, нині чинний Кодекс інтелектуальної власності Франції (ст.L.711-1) [8] визначає торговельні марки - як здатне до графічного відтворення позначення, що служить для розрізнення товарів чи послуг фізичної чи юридичної особи. При цьому в Кодексі не міститься жодних спеціальних вимог до правового статусу таких осіб.

Тому, на рівні Європейського співтовариства процес стандартизації було розвинуто прийняттям Першої директиви Ради ЄС про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок (89/104/ЄЕС) у 1988 році [9, с.747-755] та Регламенту Ради ЄС про торговельні марки Спільноти (№40/94) у 1993 році [9, с.773-831].

У 1976 році Європейська Комісія підготувала Меморандум про запровадження торговельної марки Спільноти (далі - ТМС) та здійснила широке дослідження важливості марок як ідентифікаторів для виробу товарів чи послуг. У Меморандумі зазначалось, що ефект введення торговельної марки

Спільноти може бути суттєво послаблений у зв'язку з відмінностями національних законодавств. Пропонувалося, щоб разом з актом про ТМС було прийнято акт щодо гармонізації законодавств держав-членів. Однак, у зв'язку з політичними труднощами навколо ТМС, зокрема, щодо розташування Відомства з ТМС, було вирішено розпочати з гармонізації законодавства.

Перший варіант Директиви було запропоновано у 1980 р., проте, внаслідок тривалих погоджень між Комісією, Парламентом та державами-членами процес її прийняття тягнувся вісім років.

Наступним кроком ЄС після здійснення заходів в сфері наближення законодавства країн-учасниць було прийняття Регламенту Ради (ЄС) №40/94 від 20 грудня 1993 року про торговельні марки Спільноти.

Регламент передбачив створення відомства з реєстрації ТМС — Офісу з гармонізації внутрішнього ринку ЄС, що був розміщений в іспанському місті Алі-канте (далі — ОНІМ). Офісом розроблені процедури розгляду заявок, утворено апеляційний орган, що розглядає скарги осіб, яким відмовлено в реєстрації тощо. Рішення Відомства можуть бути оскаржені в Суді першої інстанції і в Суді ЄС.

Важливість запровадження ТМС пов'язана передусім:

- з наданням виключних прав власникові забороняти використання торговельних марок третім особам на всій території Європейського Співтовариства;
- спрощенні формальності реєстрації (заявка може подаватися на вибір заявника - прямо до Офісу чи до національного відомства; документи подаються однією з офіційних мов ЄС; надається єдиний документ про реєстрацію торговельної марки);
- відсутня потреба у національній реєстрації торговельної марки. В ТМС може реєструватись і та марка, що вже була подана на реєстрацію чи зареєстрована за національною процедурою, і не тільки в державах-членах ЄС, а й у країнах-учасниках Паризької конвенції та СОТ.

Якщо якийсь продукт, позначений торговельною маркою, призначено до продажу більш ніж в двох європейських країнах, дешевше зареєструвати таку торговельну марку в Офісі Відомства з гармонізації внутрішнього ринку ЄС, ніж в кожній окремій країні.

Регламентом №40/94 визначена процедура реєстрації ТМС і вимоги до торговельних марок - можливість представлення у графічній формі і здатність відрізнити товари чи послуги однієї компанії від товарів і послуг іншої тощо. Марка, що заявлена на реєстрацію, повинна мати всі необхідні ознаки охороноздатності на всій території ЄС, а отже і реєстрація заявки стає неможливою в тому разі, якщо вона не відповідає вимогам законодавства хоча б одної країни ЄС.

Власником ТМС можуть стати всі фізичні та юридичні особи як держав-членів ЄС та інших країн. Можуть бути зареєстровані колективні торговельні марки —викладені умови їх отримання, положення, що регулюють їх використання, умови визнання недійсними та умови для анулювання.

Крім цього, Регламент визначив абсолютні та відносні підстави для відмови у реєстрації марки, необхідний термін користування ТМС - 5 років після реєстрації; статус ТМС як об'єктів власності, права на ТМС, ТМС та опис майна, банкрутство, ліцензування. Термін дії реєстрації ТМС - 10 років з необмеженим можливим продовженням на наступний десятилітній термін за заявкою власника. Детально визначені питання щодо юрисдикції та процедури судового розгляду справ щодо ТМС.

Введення ТМС мало небачений успіх. В перший же рік замість очікуваних 15 000 заявок надійшло більше ніж 40 000. З 1993 р. по 2000 р. заявниками європейських країн було подано більш ніж 200 000 заявок і зареєстровано 93 000 марок. В той же час з 1997 до 2000 р. було подано 33 000 заперечень, що відобразило складність знаходження нової марки, що не конфліктувала б з відомими в межах держав-членів [10, с.269].

Економічні наслідки впровадження ТМС були представлені у спеціальному секторальному звіті ЄК «Промислова власність» (1998). Згідно з проведеними розрахунками, мали місце такі наслідки від введення ТМС:

- набагато спростилося управління правами щодо торговельних марок, оскільки існує лише одне право власності на території всієї Спільноти;
- надано можливість безвідкладно здійснювати вільний рух товарів в Єдиному ринку;
- надано можливість конвертувати національні торговельні марки у ТМС;
- забезпечено збереження національних торговельних марок для місцевих та регіональних потреб.

У 1995 р. Комісією було прийнято Регламент Комісії (ЄС) No 2868/95 щодо імплементації Регламенту 40/94. Мета Регламенту — забезпечити скоріше проходження процедури реєстрації ТМС прискорення прийняття рішень щодо заяв, заперечень, що подаються до Офісу Відомства з гармонізації внутрішнього ринку ЄС.

Вказаний Регламент 1995 р. визначає зміст і форму заявки; список товарів та послуг для спрощення подання і розгляду заявки; види оплати за подання заявки; процес подання заявки, публікацію заявки, проведення перевірки щодо абсолютних підстав у відмові; визначення пріоритету національної торговельної марки; правила щодо заперечень і доказів використання: зміст повідомлення щодо заперечення, факти і свідчення, і аргументи на підтримку заперечення, визначення, що може бути доказом використання; процедуру реєстрації: правила реєстрації марок, порядок видачі сертифікату реєстрації, вимоги щодо визнання раніш існуючих прав після реєстрації ТМС; відновлення реєстрації, правила передачі прав на ТМС, надання ліцензії, спеціальні положення щодо реєстрації ліцензій, регулювання отримання колективних ТМС; порядок подання апеляцій: зміст заяви, відмова у прийнятті, їх вивчення; положення щодо діяльності Офісу.

Однак в процесі реєстрації торговельних марок Спільноти виявився і ряд проблем. Однією з яких стала система пошуку щодо можливих попередньо

існуючих конфліктних прав на торговельні марки, не виправдано подовжує процедуру реєстрації ТМС та покладає додаткові адміністративні обов'язки на національні відомства, Офіс Відомства з гармонізації внутрішнього ринку ЄС і заявників. На перспективу збільшення кількості країн-учасниць ЄС, передбачається, що ця система пошуку стане ще більш дорогою та складною. Крім того, у зазначених Директивах ЄС було закладено норми стосовно обмежень щодо громадянства та місця проживання для доступу до системи ТМС. Відповідно до правил прийняття рішень щодо включення ТМС, такі рішення можуть прийматися тільки Апеляційною радою, що не виправдано затягує процедуру прийняття рішень.

З метою усунення проблем, що виявилися в процесі реєстрації торговельних марок Спільноти, а також удосконалення процедури впровадження та реєстрації ТМС, Комісією ЄС було запропоновано проект, яким, передбачає також уточнення норм щодо професійного представництва з приведення їх у відповідність до принципів свободи надання послуг у зв'язку з чим реєстрації в ОНІМ, професійний представник зберігатиме цю реєстрацію, незалежно від того, в якій країні ЄС він проживає чи надає послуги. Комісія ЄС також запропонувала неурядовим організаціям розробити Кодекс поведінки професійних представників в ОНІМ. Крім того, Комісією ЄС запропоновано: скасувати обмеження щодо громадянства та місця проживання для доступу до системи ТМС; змінити правила прийняття рішень Апеляційною радою Офісу Відомства з гармонізації внутрішнього ринку ЄС, зокрема та надати можливість прийняття рішень одноособово головою Апеляційної ради; а найголовніше спростити систему пошуку щодо можливих попередньо існуючих конфліктних прав на торговельні марки.

**Висновки:** Актуальність питань, пов'язаних з охороною прав на торговельні марки та регулювання правовідносин у цій сфері сьогодні не викликає ніяких сумнівів. Впровадження Європейським Співтовариством торговельної марки Спільноти – є важливим кроком до безпроблемного руху товарів на території ЄС. Більше того, система ТМС дозволяє здійснити

реєстрацію ТМС правовласниками торговельних марок з будь-якої країни, що приєдналась до Світової організації торгівлі. Це дає правовласникам таких ТМС можливість отримати охорону прав на свою торговельну марку у всіх країнах –учасницях ЄС та вільно здійснювати обіг товарів маркованих нею та надавати послуги у межах території європейського Співтовариства.

Не дивлячись на проблеми, пов'язані з реєстрацією Торговельних марок Спільноти, важко переоцінити переваги власників прав на ТМС. Тому, перспективним вбачається сьогодні впровадження європейського досвіду реєстрації ТМС в межах СНД (з відповідною назвою, статусом та обсягом правової охорони), а також та Митного Союзу.

### **Література:**

1. Паризька конвенція про охорону промислової власності [Електронний ресурс] // Ліга-Закон Еліт 8.2.2 [Електронний ресурс]: база нормативно-правових документів / Інформаційно-аналітичний центр "Ліга". – Електрон. дані. – К., 2011. - Режим доступу: <http://search.ligazakon.ua/search/law/>, платний.
2. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків [Електронний ресурс] // Ліга-Закон Еліт 8.2.2 [Електронний ресурс]: база нормативно-правових документів / Інформаційно-аналітичний центр "Ліга". – Електрон. дані. – К., 2012. - Режим доступу: <http://search.ligazakon.ua/search/law/>, платний.
3. Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків [Електронний ресурс] // Ліга-Закон Еліт 8.2.2 [Електронний ресурс]: база нормативно-правових документів / Інформаційно-аналітичний центр "Ліга". – Електрон. дані. – К., 2012. - Режим доступу: [http:// search.ligazakon.ua /search/law/](http://search.ligazakon.ua/search/law/), платний.
4. Договір про заснування Європейського Співтовариства /Міжнародне приватне право. Міжнародні договори України . Том 1 / Відп. Ред.. та упорядники А. Довгерт та В.Крохмаль. – К.: , «Port- royal» , 2000. – С.902-991.



5. Пахренко-Андерсон А., Шевелева Т. Деякі аспекти права інтелектуальної власності на торговельні марки //Інтелектуальна власність. – 2004. - №12 С.7-12.
6. Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований и географических указаний в Германии / Пер., ред., коммент. Г.А.Андрощук, А.П.Пахаренко. – К.: Таксон, 1997. – С.19.
7. Эмдина Ю.М. Спекулятивне товарне знаки. 95.06.12. // Патентное дело. Дайджест российской и зарубежной Пресс. – 1995. - №6. – С.44-45.
8. Code de la propriete intellectuelle. Paris: Litec, 2000. – P.301-353.
9. Капіца Ю.М. Право інтелектуальної власності Європейського союзу та законодавство України: - К.: Слово, 2006. - 1101 с.
10. Commissioner F. Bolkestein speech «The protection of Industrial Property in Europe and its place in the world». Alicante, 29 May 2000 //www.europe.eu.int/comm./internal\_market.