

Порівняльний аналіз особливостей реєстрації торговельних марок в Україні та державах-членах ЄС в контексті євроінтеграційних процесів

Стефанчук Микола Олексійович¹

Опубліковано	Секція	УДК
01.03.2024	Право	342.7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10617594>

Ліцензовано за умовами Creative Commons BY 4.0 International license

Анотація. У статті розкривається питання реєстрації торговельної марки в Україні та державах-членах Європейського Союзу. Аналізується процедура реєстрації торговельної марки в Україні. Визначено, що з метою захисту торговельних марок на європейському рівні було створено Відомство з інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO). Звертається увага на особливості реєстрації торговельної марки на національному рівні в Німеччині та Франції. На основі аналізу процедур реєстрації торговельних марок в Україні та країнах-членах ЄС встановлено, що процедура реєстрації подібна, а отже відповідає змісту зобов'язань України в межах Угоди про асоціацію.

Ключові слова: інтелектуальна власність, торговельна марка, реєстрація торговельної марки, захист прав інтелектуальної власності.

Comparative analysis of the features of trademark registration in Ukraine and EU member states in the context of european integration processes.

Annotation. The article discusses the issue of trademark registration in Ukraine and the member states of the European Union. A separate analysis of the trademark registration procedure in Ukraine was conducted for compliance with the provisions of the European Union legislation, and it was noted that the Ukrainian legislation complies not only with its main provisions, but also with Regulation 2017/1001 of the European Parliament and the European Union Trademark Council. It was determined that the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) was established to protect trademarks at the European level.

Attention is drawn to the peculiarities of trademark registration at the national level in Germany and France. It was noted that national trademarks and the EU trademark coexist and complement each other. Analyzing the European integration processes in Ukraine, the cooperation between the Ukrainian National Office of Intellectual Property and Innovation and EUIPO is emphasized.

¹ провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2983-2770>

Based on the analysis of trademark registration procedures in Ukraine and EU member states, it was established that the registration procedure is similar, and therefore corresponds to the content of Ukraine's obligations within the Association Agreement.

It is noted that, on the one hand, EU legislation is approaching the national laws on trademarks of member states, on the other hand, the EU has created its own system, which is an innovative tool of European law and represents a unitary right to a trademark, which is acquired through a single central filing Office for Intellectual Property of the EU and applies to all member states.

It is emphasized that Ukraine continues to move in the direction of harmonization of domestic legislation with the norms of EU law in the field of intellectual property law.

Keywords: intellectual property, trademark, trademark registration, protection of intellectual property rights.

Вступ

Походження торговельних марок сягає глибокої давнини, коли ремісники розміщували на своїх виробках свої підписи або знаки, які їх ідентифікували.

Торговельні марки належать до найдавніших об'єктів інтелектуальної власності. У Стародавньому Єгипті люди малювали різні знаки на кам'яних будівлях, щоб позначити походження будівельних матеріалів. Розвиток торгівлі викликав необхідність розрізняти походження товарів на ринку. Використовуваний знак був гарантією якості або певних характеристик товару. У Стародавній Греції торговельні марки називалися «signum» і використовувалися в основному на керамічних виробках, зброї та інших товарах для експорту [1]. Правова охорона торговельних марок вперше була надана в Стародавньому Римі. Неправомірне використання торговельної марки вважалося злочином, а правопорушнику загрожувала кримінальна відповідальність [2].

Згодом ці знаки розвинулися до сучасної системи реєстрації та захисту торговельних марок. Система допомагає споживачам ідентифікувати та придбати продукт чи послугу, оскільки їх характер і якість, на які вказує торговельна марка, відповідають їхнім потребам.

Вивченню окремих питань оформлення прав на торговельні марки присвячені роботи наступних науковців: Бабецька І. Я., Канюка І. М., Капіца Ю. М., Немеш П.Ф., Піцик Х. З., Протопопова Н.А., Разумова Г.В., Ткачук Г.В та ін. Водночас євроінтеграційні процеси в Україні підтверджують необхідність подальших досліджень у цій сфері.

Метою даної статті є дослідження сучасного стану законодавства України в сфері оформлення прав на торговельні марки та з'ясування особливостей реєстрації торговельних марок в Україні та країнах-членах ЄС.

Результати

На сьогодні торговельна марка – ефективний помічник у економічній діяльності, який служить для розрізнення товарів і послуг. Цьому ж відповідає і її головна функція — розрізнявальна. Її мета полягає в тому, щоб відрізнити товари та послуги одного типу від різних суб'єктів, за допомогою чого торговельна марка полегшує вибір споживачам.

Питання реєстрації торговельної марки регулюється як національним так і міжнародним правом.

Оскільки охоронний документ на торговельну марку діє лише в межах держави, в якій його було видано і не забезпечує захист прав на торговельну марку в інших країнах, важливого значення набуває реєстрація прав на марку в країнах, відмінних від країни її походження.

В Україні питання реєстрації торговельної марки регулюється Цивільним кодексом України [3] та Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) [4].

Правовими документами, що регулюють відносини у сфері міжнародної реєстрації торговельних марок, є Паризька конвенція про охорону промислової власності [5], Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків [6] та Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків [7].

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України торговельною маркою є будь-яке позначення або комбінація позначень, здатних відрізнити товари (послуги), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, елементи зображення, комбінації кольорів [3]. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Реєстрацію торговельних марок в Україні здійснює Національний орган інтелектуальної власності – державна організація Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (далі - УКРНОІВІ). Ці функції донедавна виконував Укрпатент.

Реєстрація торговельної марки в Україні відповідно до ст. 5 Закону передбачає, що право на торговельну марку виникає з моменту подання заявки на отримання свідоцтва. Строк дії свідоцтва становить десять років від дати подання заявки до УКРНОІВІ і продовжується за клопотанням власника свідоцтва щоразу на десять років, за умови сплати збору. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг [4].

Свідоцтво на торговельну марку дає його власнику право дозволяти використання торговельної марки або, навпаки, забороняти його використання, а також розраховувати на відшкодування шкоди, завданих неправомірним використанням.

Слід підкреслити, що відповідно до євроінтеграційних прагнень України вітчизняне законодавство у сфері інтелектуальної власності потребувало вдосконалення: воно не відповідало сучасним вимогам щодо охорони прав на позначення товарів і послуг. У зв'язку з цим у 2020 році було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки та промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» [8]. Цим законом внесено ряд змін у сферу реєстрації торговельних марок, у тому числі можливість подання заявки на реєстрацію в електронній формі. Також уточнено вимоги щодо заперечень проти рішень про набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Процедура реєстрації торговельної марки в Україні сьогодні виглядає наступним чином. Перед подачею заявки на реєстрацію торговельної марки до відповідного державного органу необхідно визначити клас використання згідно з переліком міжнародної класифікації товарів і послуг. Особа шукає вже зареєстровані або подані заявки на реєстрацію, щоб вони не збігалися із торговельною маркою яка планується реєструватись, оскільки це може призвести до відмови в реєстрації або створити потенційну загрозу для майбутнього використання торговельної марки.

Далі особа подає заявку на реєстрацію торговельної марки у паперовій або електронній формі. Заявка на реєстрацію повинна містити в електронному та друкованому вигляді всі необхідні дані, відомості про заявника, а також список товарів і послуг, щодо яких має бути зареєстрована торговельна марка. Підтвердження правильності заповнення всіх даних у заявці проводиться в межах формальної експертизи.

Законодавчо передбачено, що будь-яка особа протягом 3 місяців від дати публікації в електронному державному реєстрі торговельних марок України відомостей про заявку може подати мотивоване заперечення проти заявки. Заперечення слід сприймати як можливість не допустити реєстрацію спірної торговельної марки та уникнути судового спору, що є більш складним і затратним способом вирішення конфлікту.

Заперечення має бути вмотивованим та містити докази невідповідності торговельної марки нормам чинного законодавства. УКРНОІВІ розглядає таке заперечення і за фактом його розгляду та мотивованої відповіді на заперечення виносяться рішення про реєстрацію торговельної марки, або висновок про можливу відмову у реєстрації.

Через 18 місяців із моменту надсилання заявки відомство повідомляє про висновки кваліфікаційної експертизи. Саме у висновках пояснюється, чи відповідає заявлена торговельна марка вимогам для надання правової охорони та чи не зареєстровано аналогічне позначення.

У разі позитивного висновку й оплати всіх необхідних видів мита УКРНОІВІ видає свідоцтво про реєстрацію торговельної марки в Україні, яке дійсне десять років.

Україна підписавши Угоду про асоціацію з Європейським Союзом взяла на себе зобов'язання з гармонізації свого законодавства до стандартів Європейського Союзу (далі – ЄС) у різних сферах, зокрема у сфері інтелектуальної власності. Тому аналіз законодавства ЄС є важливим для вдосконалення вітчизняного законодавства[9].

Як вже зазначалось, правова охорона інтелектуальної власності є національною, а це означає, що, звертаючись за захистом торгової марки, зазвичай це потрібно робити на кожному з ринків, на яких особа має намір пропонувати свої продукти та/або послуги. Однак, коли справа доходить до ЄС, можна подати заявку на торговельну марку до Відомства з інтелектуальної власності Європейського Союзу (далі – EUIPO), яке є відповідальним за керування торговельними марками, поданими для захисту на європейському рівні. Торговельна марка ЄС автоматично забезпечує ефективний захист на всій території ЄС тому не є обов'язковим попереднє подання заявки на торговельну марку в національний орган у будь-якій конкретній країні-члені ЄС[10].

Варто наголосити, що у зв'язку з євроінтеграційним процесом, в Україні проходить низка заходів для підтримки процесу інтеграції України в ЄС. Зокрема, 2023 року відбулось підписання Робочого плану на 2024 та 2025 роки на виконання Меморандуму про взаєморозуміння щодо двостороннього співробітництва між УКРНОІВІ та EUIPO [11]. На шляху до інтеграції України в систему інтелектуальної власності ЄС Робочий план на 2024-2025 роки дозволить УКРНОІВІ скористатися підтримкою ЄС у сферах, пов'язаних з управлінням правами інтелектуальної власності: інструменти для цілей експертизи, підтримка у гармонізації практики реєстрації та експертизи заявок на торговельні марки з практикою ЄС.

Оскільки гармонізація законодавства про торговельні марки була важливим питанням у процесі інтеграції Європейського співтовариства, перше положення про товарні знаки Співтовариства було прийнято в 1993 році[12]. ЄС завжди прагнув створити торговельну марку, яка мала б діяти в усіх державах-членах після одноразової реєстрації, з цією метою було прийнято ряд нормативних актів. 14 червня 2017 ЄС ухвалив важливий регламент 2017/1001 Європейського парламенту та Ради про торговельну марку Європейського Союзу, який змінює попередні акти та включає багато змін[13].

Стаття 4 Регламенту 2017/1001 про торговельну марку ЄС визначає торговельну марку ЄС наступним чином: торговельна марка ЄС може складатися з будь-яких позначень, зокрема слів, включаючи особисті імена, або малюнків, букв, цифр, кольорів, форми товарів або упаковки товарів, або звуків, за умови, що такі позначення здатні:

відрізнити товари або послуги одного суб'єкта господарювання від товарів або послуг інших суб'єктів господарювання; та бути представленими в Реєстрі торговельних марок ЄС у спосіб, що дозволяє компетентним органам влади та громадськості чітко і ясно визначати об'єкт охорони, що надається його власникові. З цього випливає, що позначення, яке реєструється як торговельна марка, повинно відповідати двом основним вимогам: мати розрізняльну здатність і можливість бути представленим у Реєстрі торговельних марок ЄС[13].

Варто відзначити, що національні торговельні марки та торговельна марка ЄС співіснують і доповнюють одна одну. Та сама торговельна марка може бути зареєстрована на рівні ЄС та/або національному рівні. Торговельна марка ЄС складається з єдиної процедури реєстрації, яка надає власнику виключне право в усіх країнах-членах ЄС. Ця подвійна система відповідає вимогам компаній різного розміру, ринків і географічної присутності. Реєстрація на національному рівні може бути кращою для малих і середніх підприємств або місцевих фірм, яким не потрібен захист у всьому ЄС.

Відповідно до законодавства ЄС торговельна марка дійсна протягом десяти років і кожні десять років є можливість продовжити її на такий самий термін.

Специфіка торговельної марки ЄС полягає в тому, що її не можна обмежити дією виключно в одній країні. З приєднанням нових держав-членів до ЄС, правова охорона автоматично поширюється і на нових членів. Серед недоліків такої реєстрації варто зазначити, що у зв'язку з відмовою в реєстрації в одній з держав-членів ЄС, торговельна марка автоматично отримує відмову в реєстрації в усіх інших заявлених країнах.

Варто звернути увагу на національну процедуру реєстрації торговельних марок в деяких державах-членах ЄС, зокрема у Франції та Німеччині.

У Франції питання реєстрації торговельних марок врегульовано Кодексом інтелектуальної власності Франції [14]. Будь-яка компанія, незалежно від її організаційно-правової форми, або будь-яка фізична особа може зареєструвати торговельну марку в Національному інституті промислової власності (далі – INPI)[15].

Перш ніж зареєструвати торговельну марку, особа повинна створити свій знак і вибрати класи торгових марок. Після цього необхідно виконати декілька кроків.

Перший етап полягає в тому, щоб особа перевірила чи не зареєстрована вже така ж торговельна марка. INPI не проводить цю перевірку, тому пошук є відповідальністю особи, яка бажає зареєструвати торговельну марку. Особа перевіряє базу даних торгових марок INPI, щоб дізнатися, чи існує подібна зареєстрована торговельна марка: в подібних або ідентичних класах і для ідентичних або схожих продуктів.

Наступний крок – реєстрація торговельної марки. В INPI реєстрація торгової марки відносно проста. Особа заповнює і надсилає онлайн-форму заявки на торговельну марку. Після цього вона отримує підтвердження отримання, яке містить дві ключові відомості: дата подання та відповідний національний номер. Далі відбувається публікація INPI заявки на реєстрацію торговельної марки в офіційному бюлетені інтелектуальної власності. З моменту публікації заявки треті сторони мають 2 місяці, щоб оскаржити реєстрацію. Якщо заперечення вважається дійсним, торговельна марка не може бути зареєстрована.

Після закінчення терміну оскарження реєстрація торговельної марки публікується в бюлетені інтелектуальної власності. Після цього особа отримує свідоцтво про реєстрацію торгової марки, яке є підтвердження права на торговельну марку. Реєстрація торгової марки у Франції дає змогу скористатися 10-річним захистом з можливістю поновлення на невизначений термін[16].

В Німеччині діє подібна процедура реєстрації торговельних марок. Питання реєстрації визначено Законом Німеччини про охорону товарних знаків та інших знаків для товарів і послуг [17].

Заявки на торговельну марку подаються Німецькому відомству з патентів і товарних знаків (далі – DPMA) в електронному вигляді або в паперовому вигляді. Окрім інформації про особу, яка реєструється, і представлення торговельної марки, необхідно надати перелік товарів або послуг, для яких запитується реєстрація [18].

Перш ніж зареєструвати торговельну марку, особа має дослідити, чи вже існує подібна торговельна марка. Особа повинна переконатися, що її торговельна марка не порушує існуючі права інтелектуальної власності. Для цього можна використовувати кілька баз даних, для німецького ринку це база даних DPMA.

Після того, як особа подає заявку, DPMA розглядає її. Якщо немає скарг або якщо скарги вирішені, заявка вноситься до реєстру торговельних марок. DPMA також публікує нову торговельну марку в загальнодоступному журналі торгових марок. Якщо її опубліковано в журналі, будь-які особи мають можливість подати заперечення протягом 3 місяців після її публікації. Якщо заперечення буде прийнято, торговельну марку буде видалено, а заявка стане недійсною. Плата за реєстрацію торгової марки підприємець не повертається [19]. Після успішної реєстрації торговельної марки та після закінчення 3-місячного періоду оскарження захист торгової марки діє протягом десяти років, який обчислюється з дати отримання заявки.

Висновки

Аналізуючи процедуру реєстрації торговельних марок в Україні та державах-членах ЄС слід зазначити, що процедура реєстрації дуже подібна. В Німеччині та Франції національні процедури реєстрації мають як подібні, так і відмінні риси. На відміну від Німеччини у Франції заявку на реєстрацію можна подати лише в електронному варіанті, крім того строк для отримання заперечень від третіх осіб у вказаних країнах відрізняється. В Німеччині строк для відправлення заперечень становить 3 місяці, тоді як у Франції – 2 місяці. Таким чином, можна відзначити, що процедура реєстрації торговельної марки України більше схожа до процедури як діє в Німеччині.

У свою чергу, ЄС має спеціальне законодавство про торговельні марки. З одного боку, законодавство ЄС наближається до національних законів про торговельні марки держав-членів. З іншого боку, ЄС створив власну систему, яка є інноваційним інструментом європейського права і являє собою унітарне право на торговельну марку, яке набувається шляхом єдиної центральної подачі Відомству з інтелектуальної власності ЄС і поширюється на всі держави-члени.

Гармонізація українського законодавства з правилами ЄС має розширити можливості для іноземних інвестицій і сприятиме інтернаціоналізації українського бізнесу. Ці зусилля також відіграватимуть ключову роль в модернізації системи торговельних марок України та, зрештою, сприятимуть її інтеграції в ЄС. Новий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки та промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» покращує механізм захисту прав на торговельні марки, але не робить процедуру реєстрації простіше, оскільки все ще є багато нюансів.

Позитивним моментом звісно є той факт, що положення нашого законодавства стосовно торговельних марок, в цілому відповідає змісту Угоди про асоціацію з ЄС в цій сфері, а також чинних раніше актів вторинного законодавства ЄС. Україна прийняла ряд положень євроінтеграційного закону з метою гармонізації законодавства України з законодавством ЄС і продовжує активно рухатися в цьому напрямку.

Список використаних джерел

1. JAKL, L. Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice. Praha: Úrad průmyslového vlastnictví, 2003.
2. LOCHMANOVÁ, L. Práva na označení: obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku. Vyd. 1. Praha: Orac, 1997.
3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15>
4. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3689-XII. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12>
5. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року : набула чинності для України 25 грудня 1991 р. № 995_123. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123#Text
6. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року від 25.12.1991. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_134#Text
7. Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, прийнятий в Мадриді 28 червня 1989 р. від 28.06.1989. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_583#Text
8. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями: Закон України від 21.07.2020 № 815-IX. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-20#n527>
9. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014 р. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011.
10. European Union Intellectual Property Office (EUIPO). European Union. URL: https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/european-union-intellectual-property-office-euipo_en
11. ЄС та Україна домовилися про підтримку інтеграції України до системи інтелектуальної власності ЄС. Урядовий портал. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/yes-ta-ukraina-domovylysia-pro-pidtrymku-intehratsii-ukrainy-do-systemy-intelektualnoi-vlasnosti-ies>
12. Schovsbo, J. (2018). "Mark my words" Trademarks and Fundamental Rights in the EU. UC Irvine Law Review, 8(3), 563-564.
13. Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark. EUR-Lex. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1001>
14. Code de la propriété intellectuelle. Dernière mise à jour des données de ce code: 20 octobre 2023. Legifrance. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006069414/2023-12-07/
15. Comment déposer une marque? Bpifrance Création. URL: <https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/trouver-protoger-tester-son-idee/protoger-son-idee/comment-deposer-marque>
16. Comment déposer une marque? Legalstart. URL: <https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/depot-marque/deposer-sa-propre-marque/>
17. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen. Bundesamt für Justiz. URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/markeng/>

18. Das Deutsche Patent- und Markenamt. Deutsches Patent - und Markenamt. URL:<https://www.dpma.de/dpma/index.html>
19. Markenmeldung: national bis international eine Marke anmelden. Fuer-gruender. URL:<https://www.fuer-gruender.de/wissen/unternehmen-gruenden/schutzrechte/markenanmeldung/>