

imperial government was forced to create the contrast Hungarian influences and expand language rights for Slavic peoples in education, culture, science and such as.

This issue is devoted to a great number of scientific works, which authors were lawyers, linguists, public figures. They represented well-known Ukrainian and Polish scientific schools and lived meanwhile in the only state – Austria (since 1867 – Austria-Hungary). About organization and using by Austrian office paperwork of the Ukrainian language in government, in the legal profession and the judiciary wrote well-known Ukrainian lawyers K. Levitsky, M. Zderkovskyy, S. Dnistriansky, Y. Semyhynivskyy, V. Levitsky and others.

The purpose of writing of this article is to examine the legal orders of archival documentary sources, historical and legal literature, in order to investigate the organization of office paperwork in Galicia in government and the judiciary and thus use legal terminology in the above-mentioned period.

The article also investigates all changes in the organization of the judiciary, which took place in Eastern Galicia in the specified time period. By reforming of the legal system the Austrian government has not left unattended and language issue. The Court was required to keep records of admissions in Ukrainian side, if it was the mother language of the plaintiff or the defendant. The lawyers also had the right to use the Ukrainian language in the trial, if it was the mother language for process' side. Ukrainians also were free to use the Ukrainian language (oral and writing) in state, administrative and judicial bodies.

Best idea of the real of Ukrainian legal terminology applied by Galician lawyers in the End of the XIX – at the Beginning of XX century was found from the literary work of Ivan Franko «Cross-path», which is considered as one of the most important sources of Galician legal terminology of that time period.

As you know Ukrainian lawyers provided to Ukrainian Galician practical advices for legal protection of language rights.

Despite a rather difficult situation Galician intellectuals could use orders, rulings and regulations of the Austrian government for wider application of the Ukrainian language in the state and public bodies, schools, courts and etc.

Key words: Ukrainian legal terminology, office work, state bodies, legal proceedings, lawyer's practice, West Ukrainian lands, right of language, government language, region language.

УДК 341.9 (347.7)

А. В. ЗЕЛЕНЮК,
*студентка Інституту міжнародних відносин
КНУ імені Тараса Шевченка*

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТОРГОВОЇ МАРКИ

З інтенсифікацією торгівельних відносин між Україною та Європейським Союзом, все більше українських виробників прагнуть збувати свою продукцію в європейських країнах. Це призводить до того, що наші підприємці мають реєструвати європейські торгові марки з метою забезпечення ефективного захисту своїх торгових марок в європейських країнах. Європейська торгова марка є економічно вигідним інструментом для українських підприємців, які можуть значно зекономити кошти на реєстрації європейської торгової марки в

Бюро із гармонізації на внутрішньому ринку, отримуючи при цьому захист відповідних прав в усіх державах-членах Союзу. Така процедура є набагато дешевшою та швидшою порівняно із реєстрацією торгової марки в кожній окремій державі-члені ЄС. Європейська торгова марка є економічно ефективним інструментом і для європейських компаній. Таким чином, дана тема є актуальною та потребує подальшого глибокого дослідження правової природи торгової марки Співтовариства, її реєстрації.

Загалом багато дослідників займаються вивченням питання захисту прав на торгіві марки Співтовариства, зокрема такі, як: Чарльз Гілен, Грєме Дінвуді, Девід Келінг, Мартін Зентфлебен, Ребекка Вонг, В. Скордамальє, О. Ямпольська, Я. Іолкін, С. Савич та інші. Окрім цього проблеми європейських торгових марок досліджуються в рамках ЕСТА – Європейської Асоціації торгових марок Співтовариства, а також Інституту Макса Планка з прав інтелектуальної власності та конкурентного права у Мюнхені.

Метою даної статті є дослідження процедурних особливостей реєстрації Європейських торгових марок; основних вимог до знаків, що підлягають реєстрації та прав, що надаються такою реєстрацією.

Єдина Європейська торгова марка, також відома як Торгова Марка Співтовариства (Community trade mark) – це торгова марка, яка перебуває у процесі реєстрації або зареєстрована у Європейському Союзі через Бюро із гармонізації на внутрішньому ринку.

Торгова марка ЄС може складатися з будь-яких знаків, які можуть бути графічно відтворені, за умови, що вони відрізняють товари чи послуги одного підприємства від товарів та послуг іншого підприємства, зокрема слова, літери, цифри, фігури, рисунки, форми товару чи упаковки, кольори, мелодії та звуки, знаки, рухомі знаки та їхні комбінації [1;10].

Торгова марка Співтовариства може використовуватися як марка виробника, товару чи послуги. Вона також може існувати у формі колективної торгової марки, що гарантує походження та якість товару чи послуги, які виробляються або надаються членами асоціації, яка володіє правами на торгову марку.

Головною перевагою торгової марки ЄС є її унітарний характер, що дає власнику торгової марки Співтовариства такий самий обсяг прав, що дає отримання національної торгової марки, але на відміну від останніх діє на території всього Союзу.

Реєстрація та використання торгової марки ЄС регулюється Регламентом Ради ЄС № 207/2009 «Про торгову марку Співтовариства» від 26 лютого 2009 року, Директивою 2004/48/ЄС «Про примусове здійснення прав на інтелектуальну власність» від 29 квітня 2004 року, та Регламентом Комісії № 2869/95 від 13 грудня 1995 року в редакції від 6 грудня 2004 року «Про мита, що стягуються Бюро з гармонізації на внутрішньому ринку за реєстрацію товарних знаків та промислових зразків», Директивою Ради ЄС 2008/95/ЄС «Про зближення законодавства держав-членів стосовно товарних знаків та знаків обслуговування» від 22 жовтня 2008 року.

27 квітня 2013 року Європейська Комісія опублікувала пропозиції щодо змін до Регламенту про торгову марку Співтовариства, Директиви про торгіві

марки та Регламенту про мита. 25 лютого 2014 року Європарламент прийняв даний проект у першому читанні. Даний документ передбачає зміну назви торгової марки ЄС з «Торгова марка Співтовариства» на «Європейська торгова марка», реформу правового поля взаємодії Бюро та національних агентств, а також внесення змін до законодавчих актів з метою узгодження їхніх положень з відповідними національними законами держав-членів ЄС [6; 57].

Насамперед, для реєстрації торгової марки Співтовариства необхідно визначити, які знаки можуть бути зареєстровані як торгова марка Співтовариства. Торгові марки, що підлягають реєстрації, мають відповідати вимогам ст. 4 Регламенту про торгову марку Співтовариства та ст. 2 Директиви про торгові марки. Торгова марка має складатися із знаків, що можуть бути графічно представлені та здатні відрізнити одні товари чи послуги від інших. Вимога графічного представлення не означає, що знаки, які не можна сприймати візуально, не підлягають захисту. Це визначив Суд ЄС у своєму рішенні по справі *Sieckmann/DPMA*. Суд ЄС також зазначив, що знаки повинні бути відображені у ясній, точній, автономній, легко доступній, зрозумілій, стійкій та об'єктивній формі [5]. У випадку, якщо торгова марка складається лише з кольорів, вимога графічного відображення вважається виконаною у разі наявності міжнародного ідентифікаційного коду для певного кольору (справа *Libertel/Benelux Merkenbureau*) [3]. У рішенні по справі *C-283/01- Shield Mark/Kist* Суд ЄС визначив, що, якщо торгова марка складається з мелодії чи звуків або запаху, такі знаки можуть бути відображені через нотний запис або хімічну формулу [4].

Ця судова практика була врахована в проекті змін до Регламенту та Директиви. Згідно з проектом вимога графічного відображення скасовується. Замість неї вводиться вимога відображення. Причиною таких змін є стрімкий розвиток високих технологій, які дозволяють створювати більшу різноманітність нетрадиційних торгових марок, які все частіше повністю чи частково не можуть бути графічно представлені. Проте така зміна не гарантує спрощення процедури захисту таких торгових марок, оскільки, наприклад, хімічні формули чи нотні записи, можуть бути складними для розуміння як відомствами, судами, так і громадськістю [7].

Окрім прямих вимог до торгових марок, Регламент встановлює ряд умов, за яких торгова марка Співтовариства не може бути зареєстрована. Такі підстави поділяються на абсолютні та відносні.

До абсолютних підстав належить:

- 1) невідповідність знаків визначенню торгової марки;
- 2) відсутність властивостей відрізнити товари та послуги;
- 3) торгові марки, що складаються виключно із знаків, що позначають вид, якість, кількість, призначення, ціну, географічне походження, дату виготовлення товару або надання послуги чи інші характеристики товарів та послуг;
- 4) торгові марки, що складаються виключно із знаків чи позначень, що стали загальноприйнятими в повсякденній мові чи у сформованій практиці торгівлі;
- 5) знаки, що мають форму, яка впливає з самої природи товару чи є необхідною або надає суттєву цінність товару;

б) торгові марки, які суперечать громадському порядку чи прийнятими принципами моралі;

7) торгові марки, що вводять споживачів в оману;

8) торгові марки, що не відповідають ст. 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Такі торгові марки ні в якому разі не можуть бути зареєстровані як торгові марки Співтовариства, а в разі реєстрації мають бути обов'язково оголошені недійсними [2].

Окрім цього, Регламент передбачає підстави для заперечення реєстрації чи оголошення її недійсною за заявою власника пріоритетної торгової марки (відносні підстави):

– подвійна ідентичність (одночасна ідентичність торгових марок та товарів чи послуг, що вони позначають);

– ідентичність або аналогічність товарів та послуг, за якими зареєстровані торгові марки, за умови наявності ймовірності, що споживач може переплутати такі товари чи послуги [2].

Реєстрація надає власнику торгової марки певні права та обов'язки.

Відповідно до ст. 9 Регламенту, реєстрація торгової марки Співтовариства надає її власнику виключне право попереджати неправомірне використання третіми особами без його згоди торгової марки або окремих знаків, що складають її.

До виключних прав власника торгової марки Співтовариства також відноситься право:

1) проставляти марку на товарах та/або їхніх упаковках;

2) пропонувати товари, виставляти їх на ринку та постачати, або пропонувати та надавати послуги під таким маркуванням;

3) імпортувати та експортувати товари під цим маркуванням;

4) використовувати знаки на ділових паперах та у рекламі.

Права, що надаються торговою маркою Співтовариства, мають переважну силу щодо третіх сторін з дати публікації реєстрації торгової марки [8].

Власник торгової марки Співтовариства вичерпує свої права з моменту розміщення товару на ринку Співтовариства за власною ініціативою або за його згодою. Виключенням із правила є законні підстави чинити опір подальшій комерціалізації товарів, зокрема, якщо стан товару змінюється або погіршується після розміщення на ринку.

Окрім прав, Регламент також покладає на власника торгової марки Співтовариства обов'язок використовувати таку торгову марку. Так згідно з ст. 15, власник має розпочати реальне використання торгової марки протягом 5 років з моменту реєстрації. Якщо він не розпочав або припинив використовувати торгову марку Співтовариства протягом 5 послідовних років, така торгову марка може бути анульована [2].

Процедуру реєстрації торгової марки в Бюро із гармонізації на внутрішньому ринку (ОНІМ) можна умовно поділити на 9 стадій:

1. Подача заявки.

2. Попередня експертиза щодо виконання основних вимог та відповідність дати подачі заявки.

3. Основна експертиза дотримання інших вимог та можливість застосування абсолютних підстав для відмови.

4. Пошук раніше зареєстрованих торгових марок Співтовариства та національних марок.

5. Направлення заявнику звіту про проведений пошук.

6. Публікація заявки.

7. Повідомлення власників торгових марок Співтовариства, які включені до звіту про публікацію.

8. Розгляд та обробка заперечень.

9. Видача та реєстрація торгової марки в Реєстрі торгових марок Співтовариства.

Відповідно до ст. 5 Регламенту, заявку на реєстрацію торгової марки Співтовариства можуть подати фізичні та юридичні особи, а також органи державної влади, не лише європейські, а й громадяни та юридичні особи з інших країн, що прагнуть релізувати свою продукцію або надавати послуги в Європейському Союзі. Заявку можна подати до Бюро з гармонізації на внутрішньому ринку безпосередньо, або до національних бюро, а також до Бюро з інтелектуальної власності Бенілюксу. В такому випадку такі бюро повинні протягом 2 тижнів з дня подачі заявки передати її в Бюро із гармонізації. Національне бюро або Бюро Бенілюксу може стягнути із заявника відповідне мито за таку передачу [2].

Заявник може скористатися правом пріоритету. Це право закладене у конвенції Паризького Союзу та має бути використане протягом шести місяців з дати першого подання заявки. Пріоритет ґрунтується на попередньо поданій заявці в одній з держав – учасниць Паризької Конвенції, держав-учасниць СОТ, угоди TRIPS. Це право поширюється також і на пріоритет, який виник у разі використання марки заявником протягом шести місяців до подачі заявки під час офіційних або офіційно визнаних виставок у значенні, наданого Конвенцією про міжнародні виставки 1928 року [9; 125].

Заявник торгової марки Співтовариства може також скористатися старшинством національної торгової марки. В окремій державі-члені заявник може посилатися на давній строк існування тотожної національної марки. Відповідна правова вимога має фігурувати у заявці на торгіву марку Співтовариства, але її можна висунути також апостеріорі, тобто після реєстрації торгової марки Співтовариства. Після внесення цієї вимоги до Реєстру, власник раніше зареєстрованої торгової марки може більше не продовжувати строк чинності свого свідоцтва. Це має сенс, якщо у майбутньому з якихось причин марка Співтовариства зникне, у цьому випадку її власник буде вважатися власником попередньої національної марки у країні її походження на тих самих підставах, що за умови її національної реєстрації. Старшинством національної торгової марки не можуть користуватися підприємства, які, зберігаючи повний контроль над знаком, передали права власності у різних країнах-членах різним юридичним особам [9; 126].

З моменту отримання заявки в Бюро її розглядають на відповідність формальним вимогам, зокрема чи містить заявка:

- 1) Заяву про реєстрацію торгової марки Співтовариства;
- 2) інформацію, що ідентифікує заявника;
- 3) перелік товарів або послуг, щодо яких запитується реєстрація торгової марки;
- 4) представлення (відображення) торгової марки.

Окрім цього Бюро перевіряє сплату збору за подання заявки у розмірі та в порядку, визначеному в Регламенті Комісії про мита, що стягуються за реєстрацію торгової марки Співтовариства.

Після публікації заявки на торгіву марку Співтовариства, будь-яка фізична або юридична особа чи будь-яка група або представник виробників, постачальників послуг, торговців чи споживачів можуть подати в Бюро письмові зауваження з поясненням, на основі яких підстав, передбачених ст. 7 Регламенту, торгова марка не може бути зареєстрована. Такі зауваження передаються заявнику, який може дати коментарі з приводу таких зауважень [9].

Окрім цього протягом трьох місяців після публікації заявки власники попередніх марок мають право подати свої заперечення, які можуть стати причиною відхилення заявки.

До реєстрації торгової марки заявник має право відкликати свою заявку, змінити її або скоротити її зміст. Окрім цього, заявник має право розділити свою заявку на декілька відокремлених заявок, предметами яких стають відповідні частини товарів чи послуг першої заявки.

Якщо торгова марка відповідає усім вищезазначеним вимогам, за умови, що не було висунуто жодних заперечень, або заперечення було відхилено, та якщо мито за реєстрацію сплачено, така торгова марка Співтовариства заноситься до Реєстру торгових марок Співтовариства. Така реєстрація чинна протягом 10 років та може бути продовжена на наступні 10 років за умови сплати мита за подовження строку чинності марки.

Регламент про торгіву марку Співтовариства створює обширну правову основу для реєстрації торгової марки Співтовариства. Сама процедура є досить зручною та ефективною та складається з 9 стадій, включаючи можливість подання заперечення проти реєстрації третіми сторонами та оскарження будь-якого процесуального рішення Бюро. У сукупності це, як правило, набагато дешевше ніж оплатити процедури реєстрації в кожній окремій державі ЄС.

Варто відзначити, що не кожний знак може бути зареєстрований як торгова марка Співтовариства. Регламент встановлює прямі вимоги до знаків, що можуть бути зареєстровані, як то вимога графічного представлення та вимога здатності розрізняти товари та послуги. Також Регламентом визначені абсолютні та відносні підстави відмови у реєстрації, тобто визначений перелік торгових марок, що не можуть бути зареєстровані як торгові марки Співтовариства.

Реєстрація торгової марки Співтовариства надає її власнику ексклюзивне право використовувати її та захищати від неправомірного використання третіми особами. Але при цьому на власнику лежить обов'язок реального використання торгової марки Співтовариства протягом 5 наступних років після реєстрації, за порушення якого така реєстрація може бути анульована.

Проте варто зазначити, що положення Регламенту мають досить загальний характер та не позбавлені прогалин, а тому вимагають додаткових роз'яснень. Так, наприклад, Регламент не регулює питання нетрадиційних торгових марок, а також встановлює лише загальні умови реєстрації, які потребують конкретизації.

Інструментами таких роз'яснень виступають рішення Апеляційної палати Бюро із гармонізації на внутрішньому ринку та Суду ЄС, а також Директиви Президента Бюро від 1 лютого 2015 року та 1 серпня 2014 року.

Список використаних джерел:

1. *David T. Keeling*. Intellectual property rights in EU Law. Volume 1. Free movement and Competition. – Oxford European Union Law Library, 2004. – p. 456.

2. Council Regulation No. 207/2009 on the Community trade mark of 26 February 2009/ Legal text. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=162995

3. Judgment of the Court of 27.11. 2003 in case C-283/01, Shield Mark BV v Joost Kist h.o.d.n. Memex. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48435&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=43766>

4. Judgment of the Court of 06.05.2006 in case C-104/01, Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbureau. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48237&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=43766>

5. *Rebecca Wong*. EU trade mark regulation 2014 [Text]/Rebecca Wong// Communications Law. – 2014. – Vol.19. – No.2. – p. 56-62.

6. Reform of the European Trade Mark system. – ECTA's preliminary comments on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and on the Proposal for amending the Directive 2008/95/EC to approximate the laws of the Member States relating to trade marks. – 2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ecta.org/IMG/pdf/ecta_opinion_on_legislative_package_summary.pdf

7. *Ronald Knaak*. Current Developments in European Trademark Law. The European Trade Marks Reform. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://vedjegyegyesulet.hu/uploads/downloads/roland-knaak-current-developments-in-european-trademark-law-the-european-trade-marks-reform.pdf>

8. *Юлкін Я.О.* Міжнародні процедури реєстрації товарних знаків за Мадридської Угодою про міжнародну реєстрацію знаків і Регламентом Ради (ЄС) про товарний знак Співтовариства / Я. О. Юлкін // Вісник академії адвокатури України . – 2006. – Вип. 5. – С. 71-76. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vaa_u_2006_5_9.pdf

9. *Скордамалья В.* Право інтелектуальної власності ЄС [Текст] : навч. посіб. / В. Скордамалья ; Програма Tacis Європейського Союзу в Україні. – К. : ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, 2005. – 156 с.

Зеленик А. В. Правове регулювання реєстрації Європейської торгової марки

Визначаються особливості процедури реєстрації торгової марки Європейського Союзу, основні вимоги до знаків, що підлягають такій реєстрації, а також права, які надаються торговою маркою Співтовариства. Здійснено аналіз чинних нормативно-пра-

вових актів Європейського Союзу, що регулюють функціонування торгових марок на європейському просторі. Також проаналізовано представлений у 2013 році проект змін до цих актів. Окрім нормативно-правових актів досліджено практику Суду ЄС з питань реєстрації торгових марок. Особлива увага акцентується на вимогах до таких торгових марок, зокрема в частині графічного представлення «нетрадиційних» торгових марок (звукові, кольорі і т.п.), а також на процедурних особливостях реєстрації торгових марок в Бюро із гармонізації на внутрішньому ринку.

Ключові слова: торгова марка Співтовариства; Бюро з гармонізації на внутрішньому ринку; право пріоритету; старшинство національної торгової марки; реальне використання; графічне представлення.

Зеленюк А.В. Правовое регулирование регистрации Европейской торговой марки

Определяются особенности процедуры регистрации торговой марки Европейского Союза, основные требования к знакам, подлежащих такой регистрации, а также права, предоставляемые торговой маркой Сообщества. Осуществлен анализ действующих нормативно-правовых актов Европейского Союза, регулирующих функционирование торговых марок на европейском пространстве. Также проанализирован представленный в 2013 году проект изменений к этим актам. Кроме нормативно-правовых актов исследована практика Суда ЕС по вопросам регистрации торговых марок. Особое внимание акцентируется на требованиях к таким торговым маркам, в том числе в части графического представления «нетрадиционных» торговых марок, а также на процедурных особенностях регистрации торговых марок в Бюро по гармонизации на внутреннем рынке.

Ключевые слова: торговая марка Сообщества; Бюро по гармонизации на внутреннем рынке; право приоритета; старшинство национальной торговой марки; реальное использование; графическое представление.

Zeleniuk Anastasiia. Legal regulation of registration of European trade mark

This article deals with the procedural features of registration of Community trade marks, main specifications for signs, subject to registration and the rights provided by registration of Community trade mark (CTM). The author has analyzed the provisions of European Union legal acts in force, governing functioning of trade marks in Europe as well as judgments of the Court of Justice of the European Union concerning issues of registration of Community trade mark with the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM).

The author has analyzed the latest proposals by the EU Commission drafted in order to update the current EU trade mark framework and address the inconsistencies that exist between the EU Trade Mark Directive 2008/95/EC and the EU Trade Mark Regulation 207/2009/EC.

Special attention is given to requirements for signs, subject to registration, especially to the requirement of graphical representation of signs. With the challenges arising in the digital environment, this approach becomes more and more questionable. Such requirement complicates the registration of so-called “unconventional” trademarks such as those consisting of smell, sound, melody, taste or colour, that cannot be graphically represented and as a result cannot be registered, according to traditional interpretation of the CTM Regulation. But the recent practice of the Court of Justice of the EU proves the opposite, stating conditions under which such trademarks may be registered with the Office for Harmonization in the Internal Market. Such conditions arising from precedents were also analyzed.

This article also highlights the rights provided to the owners of European trademarks. Along with the rights the article stresses on the obligation of the owner to put its trademark to genuine use, violation of which may lead to revocation of trademark.

It is also emphasized on procedure of registration of Community trademarks. In particular, it was analyzed the possibility of application for registration of Community trade marks by Ukrainian entrepreneurs. It is also studied that the applicant may use the right of priority during a period of six months from the date of filing of the first application. The priority is based on prior application of any State party to the Paris Convention or to the Agreement establishing the World Trade Organisation. It is also stated, that along with the priority, the proprietor of an earlier trade mark registered in a Member State, including a trade mark registered in the Benelux countries, or registered under international arrangements having effect in a Member State, who applies for an identical trade mark for registration as a Community trade mark for goods or services which are identical with or contained within those for which the earlier trade mark has been registered, may claim for the Community trade mark the seniority of the earlier trade mark in respect of the Member State in or for which it is registered.

The author has determined the main stages of the registration process with the Office for harmonization in the internal market as well as main requirements for application for Community trade mark.

Attention is given also to the procedures of opposition, revocation and declaration of invalidity of a Community trademarks. It is also emphasized that prior to the registration of the trade mark applicant may withdraw his application, modify it or reduce its content. In addition, the applicant has the right to split the application into several separate applications, objects of which shall be relevant goods or services of the first application.

This article contains actual information as to legal nature and registration procedure of European trade marks and may be interesting to researchers and professionals engaged in intellectual property law, especially in European trademark law.

Key words: Community trade mark; Office for harmonization in the internal market; the right of priority; seniority of national trade mark; genuine use; graphical representation.