

ДЕЯКІ НОВЕЛИ ДРУГОГО ЕТАПУ РЕФОРМИ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Анатолій ГОРНІСЕВИЧ,

директор з розвитку відносин інтелектуальної власності, Укрпатент,
м. Київ

З 1 жовтня 2017 року відкривається другий етап реформи торговельної марки Європейського Союзу та стають чинними такі правові акти:

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 р. про торговельну марку Європейського Союзу, яким кодифікується Регламент Ради (ЄС) № 207/2009 [1];

Виконавчий регламент Комісії (ЄС) № 2017/1431 від 18 травня 2017 р., яким встановлюються детальні правила для виконання певних положень Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 про торговельну марку Європейського Союзу (далі – Виконавчий регламент) [2];

Делегований регламент Комісії (ЄС) № 2017/1430 від 18 травня 2017 р., яким доповнюється Регламент Ради (ЄС) № 207/2009 про торговельну марку Європейського Союзу та яким скасовуються Регламент Комісії (ЄС) № 2868/95 і Регламент Комісії (ЄС) № 216/96 (далі – Делегований регламент) [3];

Рішення Виконавчого директора Відомства Європейського Союзу з питань інтелектуальної власності № ЕХ-17-4 від 16 серпня 2017 р. стосовно зв'язку електронними засобами [4].

Одночасно втрачають чинність:

Регламент Ради (ЄС) № 207/2009 від 26 лютого 2009 р. про торговельну марку Європейського Союзу;

Регламент Комісії (ЄС) № 2868/95 від 13 грудня 1995 р. з виконання Регламенту

Ради (ЄС) № 40/94 про торговельну марку Спільноти;

Регламент Комісії (ЄС) № 216/96 від 5 лютого 1996 р., яким встановлюються правила процедури Апеляційної палати Відомства з гармонізації на внутрішньому ринку (торговельні марки та промислові зразки).

У зв'язку з цим доречно звернути увагу на деякі новели другого етапу реформи торговельної марки Європейського Союзу.

23 березня 2016 року набрав чинності Регламент (ЄС) № 2015/2424 Європейського Парламенту та Ради, що вносить зміни до Регламенту про торговельну марку Спільноти (далі – Заміняючий регламент).

Серед іншого, Заміняючий регламент змінює: найменування Відомства на Відомство Європейського Союзу з питань інтелектуальної власності; назву торговельної марки, що адмініструється Відомством, на торговельну марку Європейського Союзу; та систему плати за торговельні марки. Також були внесені зміни до процедури експертизи, абсолютних підстав, заперечення та анулювання, відносних підстав та апеляції. Огляд змін можна знайти за адресою: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/eu-trade-mark-regulation-technical#23mar16>.

Заміняючий регламент містить низку положень, які стануть застосовуватися з 1 жовтня 2017 року, оскільки вони повинні були бути розвинуті вторинним

законодавством.

Вторинне законодавство складається із зазначених вище Виконавчого регламенту та Делегованого регламенту.

Процес законодавчої реформи демонструє успіх системи торговельної марки Європейського Союзу, підтверджуючи, що її основні принципи пройшли випробування часом і продовжують відповідати потребам та очікуванням бізнесу. Проте вона прагне закріпити цей успіх, зробивши його більш ефективним та послідовним у цілому та адаптуючи його до епохи Інтернету.

Зокрема, Заміняючий регламент спрямований на спрощення процедур та підвищення правової визначеності, а також чітке визначення всіх завдань Відомства, включаючи рамки співпраці та зближення практики між Відомством і відповідними відомствами держав-членів.

З 1 жовтня 2017 року відбудуться зміни у трьох таких основних напрямках:

- графічне представлення та види торговельної марки;
- сертифікаційні марки;
- процедурні вимоги.

Графічне представлення та види торговельної марки

При поданні заявки на торговельну марку з 1 жовтня 2017 року вимога графічного представлення більше не застосовується.

Спеціальні правила та вимоги для представлення торговельної марки встановлені статтею 3 Виконавчого регламенту.

Згідно з нею торговельна марка повинна бути представлена у будь-якій придатній формі з використанням загальнодоступної технології за умови, що вона може бути відтворена у реєстрі в ясний, чіткий, самодостатній, легкодоступний, зрозумілий, довговічний та об'єктивний спосіб з тим, щоб надати можливість компетентним органам і громадськості визначити ясно і чітко предмет охорони, що надається її власнику

Представлення торговельної марки визначає предмет реєстрації. Якщо воно супроводжується описом, такий опис повинен узгоджуватися з представленням та не повинен розширювати його обсяг.

У результаті створена система за принципом «те, що ви бачите, — це те, що ви отримаєте», яка допомагає зробити внесення торговельної марки до реєстру яснішим, доступнішим та простішим для пошуку.

Водночас статтею 3 Виконавчого регламенту встановлюються спеціальні правила та вимоги для представлення найбільш популярних видів торговельної марки, включаючи деякі технічні вимоги, відповідно до специфіки та атрибутів певної торговельної марки.

Метою є підвищити правову визначеність для користувачів і знизити частку заперечень щодо формальних вимог.

Особливості найбільш популярних видів торговельної марки описані у наведеній нижче таблиці. В ній представлено перелік найпопулярніших видів торговельної марки, способи їх представлення, вимоги до його опису та формату, прийняті Відомством при поданні торговельної марки з 1 жовтня 2017 року.

«Стаття 3 Представлення торговельної марки

1. Торговельна марка повинна бути представлена у будь-якій придатній формі з використанням загальнодоступної технології за умови, що вона може бути відтворена у реєстрі в ясний, чіткий, самодостатній, легкодоступний, зрозумілий, довговічний та об'єктивний спосіб з тим, щоб надати можливість компетентним органам і громадськості визначити ясно і чітко предмет охорони, що надається її власнику.

2. Представлення торговельної марки визначає предмет реєстрації. Якщо представлення супроводжується описом відповідно до пункту 3(d), (e), (f)(ii), (h) або пункту 4, такий опис пови-

Таблиця

Вид торговельної марки	Особливість	Зміст особливості
Словесна	Визначення:	торговельною маркою є виключно слова чи літери, цифри, інші стандартні типографські знаки або їх комбінація
	Представлення:	репродукція позначення в стандартному прописі та компонованні, без будь-яких графічних особливостей чи кольору; опис марки: не вимагається; формат представлення: не встановлено
Зображувальна	Визначення:	в торговельній марці використовуються нестандартні символи, стилізація чи компоновання, або графічне зображення чи колір (зображувальна марка), включаючи марки, якими є виключно зображувальні елементи або комбінація словесних та зображувальних елементів
	Представлення:	відтворення позначення з показом усіх його елементів та, якщо доречно, його кольорів; опис марки: не вимагається; формат представлення: не встановлено; зміни в практиці: Відомства: колір більше не може заявлятися, представлення повинно містити кольори, де це доречно, і всі елементи позначення.
Формна	Визначення:	торговельною маркою є чи охоплюється тривимірна форма, включаючи контейнери, упаковку, власне продукт або їх зовнішній вигляд
	Представлення:	графічне відтворення форми, включаючи комп'ютерно сформоване зображення, або подання фотографічного відтворення. Графічне та фотографічне відтворення може містити різні вигляди. Якщо представлення не надається в електронній формі, воно може містити до шести різних виглядів; опис марки: не вимагається; формат представлення: JPEG
Позиційна	Визначення:	торговельною маркою є певний спосіб розміщення цієї марки на продукті або прикріплення до нього
	Представлення:	відтворення, яке належним чином ідентифікує позицію марки та її розмір або пропорцію щодо відповідних товарів. Елементи, які не є частиною предмету реєстрації, повинні бути візуально дискламовані, переважно ламаними чи пунктирними лініями; опис марки: представлення може супроводжуватись описом, в якому деталізується як позначення прикріплюється на товарах; формат представлення: JPEG OBJ STL X3D
Шаблонна	Визначення:	торговельною маркою є виключно набір елементів, які регулярно повторюються
	Представлення:	відтворення, що показує шаблон повторення; опис марки: представлення може супроводжуватись описом, в якому деталізується як її елементи повторюються регулярно (раніше був обов'язковим); формат представлення: JPEG
Кольорова (один)	Визначення:	торговельною маркою є виключно один колір без контурів
	Представлення:	відтворення кольору та зазначення цього кольору посиланням на загальновизначений код кольору; опис марки: не вимагається; формат представлення: JPEG; зміна в практиці: в даний час колірний код не є обов'язковим
Кольорова (комбінація)	Визначення:	торговельною маркою є виключно комбінація кольорів без контурів
	Представлення:	відтворення, яке показує систематичне розташування комбінації кольорів у рівномірному та заздалегідь визначеному вигляді та зазначення цих кольорів посиланням на загальновизначений колір коду; опис марки: може бути додано опис, в якому деталізується систематичне розташування кольорів; формат представлення: JPEG; зміна в практиці: в даний час колірний код не є обов'язковим

Деякі новели другого етапу реформи торговельної марки ЄС

Звукова	Визначення:	торговельною маркою є виключно звук або комбінація звуків
	Представлення:	аудіофайл, яким відтворюється звук, або точне зображення звуку в нотному записі; опис марки: не вимагається; формат представлення: JPEG MP3 (max 2 Mb); зміна в практиці: поточними вимогами є нотний запис (з необов'язковим звуковим файлом) або сонограф, що повинен супроводжуватися звуковим файлом
Рухова	Визначення:	торговельною маркою є чи охоплюється рух або зміна позиції елементів марки
	Представлення:	відеофайл або серія послідовних знімків зображень, що показують рух або зміну позиції; опис марки: коли використовуються знімки зображень, вони можуть бути пронумеровані або супроводжуватися описом, яким пояснюється послідовність; формат представлення: JPEG MP4 (max 20 Mb)
Мультимедійна	Визначення:	торговельною маркою є чи охоплюється комбінація зображення та звуку
	Представлення:	аудіовізуальний файл, що містить комбінацію зображення та звуку; опис марки: не вимагається; формат представлення: MP4 (max 20 Mb)
Голографічна	Визначення:	торговельною маркою є елементи з голографічними характеристиками
	Представлення:	відеофайл або графічне чи фотографічне відтворення, що містить вигляди, необхідні для достатньої ідентифікації голографічного ефекту в цілому; опис марки: не вимагається; формат представлення: JPEG MP4 (max 20 Mb)

нен узгоджуватися з представленням та не повинен розширювати його обсяг.

3. Якщо заявка стосується будь-якого з видів торговельної марки, перелічених у пунктах (а)-(j), вона повинна містити вказівку на це. Без шкоди для пунктів 1 чи 2 вид торговельної марки та її представлення повинні узгоджуватися між собою таким чином:

(а) у разі коли торговельною маркою є виключно слова чи літери, цифри, інші стандартні типографські знаки або їх комбінація (словесна марка), ця марка повинна бути представлена поданням репродукції позначення в стандартному прописі та компонованні, без будь-яких графічних особливостей чи кольору;

(б) у разі коли в торговельній марці використовуються нестандартні символи, стилізація чи компоновання, або графічне зображення чи колір (зображувальна марка), включаючи марки, якими є виключно зображувальні елементи або комбінація словесних та зображувальних елементів, ця марка повинна бути представлена поданням відтворення позначення з показом усіх його елементів та,

якщо доречно, його кольорів;

(с) у разі коли торговельною маркою є чи охоплюється тривимірна форма, включаючи контейнери, упаковку, власне продукт або їх зовнішній вигляд (формна марка), ця марка повинна бути представлена поданням графічного відтворення форми, включаючи комп'ютерно сформоване зображення, або поданням фотографічного відтворення. Графічне та фотографічне відтворення можуть містити різні вигляди. Якщо представлення не надається в електронній формі, воно може містити до шести різних виглядів;

(д) у разі коли торговельною маркою є певний спосіб розміщення цієї марки на продукті або прикріплення до нього (позиційна марка), ця марка повинна бути представлена поданням відтворення, яке належним чином ідентифікує позицію марки та її розмір або пропорцію щодо відповідних товарів. Елементи, які не є частиною предмета реєстрації, повинні бути візуально дискламовані, переважно ламаними чи пунктирними лініями.

Представлення може супроводжуватись описом, в якому деталізується, як позначення прикріплюється на товарах;

(е) у разі коли торговельною маркою є виключно набір елементів, які регулярно повторюються (шаблонна марка), ця марка повинна бути представлена поданням відтворення, що показує шаблон повторення. Представлення може супроводжуватись описом, в якому деталізується, як її елементи повторюються регулярно.

(f) у разі кольорової марки,

(i) коли торговельною маркою є виключно один колір без контурів, ця марка повинна бути представлена поданням відтворення кольору та зазначенням цього кольору посиланням на загально-визнаний код кольору;

(ii) коли торговельною маркою є виключно комбінація кольорів без контурів, ця марка повинна бути представлена поданням відтворення, яке показує систематичне розташування комбінації кольорів у рівномірному та заздалегідь визначеному вигляді та зазначення цих кольорів посиланням на загально-визнаний колір коду Також може бути додано опис, в якому деталізується систематичне розташування кольорів;

(g) у разі коли торговельною маркою є виключно звук або комбінація звуків (звукова марка), ця марка повинна бути представлена поданням аудіофайлу, яким відтворюється звук, або точного зображення звуку в нотному записі;

(h) у разі коли торговельною маркою є чи охоплюється рух або зміна позиції елементів марки (рухова марка), ця марка повинна бути представлена поданням відеофайлу або серією послідовних знімків зображень, що показують рух або зміну позиції. Коли використовуються знімки зображень, вони можуть бути пронумеровані або супроводжуватися описом, яким пояснюється послідовність;

(i) у разі коли торговельною маркою є чи охоплюється комбінація зображення та звуку (мультимедійна марка), ця

марка повинна бути представлена поданням аудіовізуального файлу, що містить комбінацію зображення та звуку;

(j) у разі коли торговельною маркою є елементи з голографічними характеристиками (голографічна марка), ця марка повинна бути представлена поданням відеофайлу або графічного чи фотографічного відтворення, що містить вигляди, необхідні для достатньої ідентифікації голографічного ефекту в цілому.

4. Якщо торговельна марка не охоплюється жодним із видів, зазначених у пункті 3, її представлення повинно відповідати стандартам, викладеним у пункті 1, і може супроводжуватися описом.

5. Якщо представлення надається в електронній формі, Виконавчий директор Відомства визначає формати та розмір електронного файлу, а також будь-які інші відповідні технічні характеристики.

6. Якщо представлення не надається в електронній формі, торговельна марка повинна бути відтворена на одному аркуші паперу, окремо від аркуша, на якому відображається текст заявки. Єдиний аркуш, на якому відтворюється марка, повинен містити всі відповідні вигляди чи зображення та не повинен перевищувати розміру DIN A4 (висота 29,7 см, ширина 21 см). Навколо повинне бути залишене поле не менше 2,5 см.

7. Якщо правильна орієнтація марки не є очевидною, вона повинна бути зазначена додаванням слова «верх» на кожному відтворенні.

8. Відтворення марки повинне бути такої якості, щоб давати можливість:

(a) зменшити його до розміру не менше 8 см в ширину і 8 см у висоту; або

(b) збільшити його до розміру не більше 8 см в ширину і 8 см у висоту.

9. Подання прикладу або зразка не є належним представленням торговельної марки».

Додаткову інформацію щодо графічного представлення та видів торговельної марки можна отримати за адресою:

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/elimination-of-graphical-representation-requirement>.

Сертифікаційні марки

Сертифікаційні марки є новим видом торговельної марки на рівні ЄС, хоча вони існують декілька років у певних системах національного рівня в ЄС.

Сертифікаційна марка Європейського Союзу визначається як марка яка є «придатною для відрізнення товарів чи послуг, які сертифіковані власником знака стосовно матеріалу, способу виробництва товарів або виконання послуг, якості, точності чи інших характеристик, за винятком географічного походження, від товарів і послуг, які не є сертифікованими у такий спосіб».

По суті, сертифікаційний знак ЄС стосується гарантії специфічних характеристик певних товарів і послуг.

Це вказує на те, що товари і послуги, споряджені цією маркою, відповідають певному стандарту, викладеному в правилах використання, та контролюються під відповідальність власника сертифікаційного знака, незалежно від ідентифікації підприємства, яке дійсно виробляє або надає відповідні товари та послуги і насправді використовує сертифікаційний знак.

Заявники сертифікаційних знаків

повинні включати в свої заявки повідомлення про те, що вони є заявленими на сертифікаційну марку ЄС.

Правила використання є сутністю сертифікаційної марки. Вони повинні бути подані протягом двох місяців від подання заявки і містити, зокрема:

- характеристики товарів чи послуг, які мають бути сертифіковані;
- умови використання сертифікаційної марки;
- заходи з випробування та нагляду, що мають застосовуватися власником сертифікаційної марки.

Є два важливі обмеження для сертифікаційної марки ЄС. По-перше, вона не може належати особі, яка здійснює підприємницьку діяльність, що включає поставку товарів та послуг сертифікованого виду. Власник сертифікаційної марки не має права використовувати цю марку для охоплених нею сертифікованих товарів чи послуг. По-друге, вона не може бути подана з метою розрізнення сертифікованих товарів чи послуг за географічним походженням.

Сертифікаційна марка повинна застосовуватися для товарів і послуг, які будуть сертифіковані власником цієї марки. Перелік товарів та послуг заявленої сертифікаційної марки ЄС повинен також бути включеним у правила використання.

A

Використані джерела

1. Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (codification) Official Journal of the European Union, 16.6.2017, L 154/1,
2. Commission Implementing Regulations (EU) 2017/1431 of 18 May 2017 laying down detailed rules for implementing certain provisions of Council Regulation (EC) No 207/2009 on the European Union trade mark, Official Journal of the European Union, 8.8.2017, L 205/39,
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/>
3. Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1430 of 18 May 2017 supplementing Council Regulation (EC) No 207/2009 on the European Union trade mark and repealing Commission Regulations (EC) No 2868/95 and (EC) No 216/96,
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=Decision No EX-17-4 of the Executive Director of the Office of 16 August, 2017 concerning communication by electronic means,https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=Decision%20EX-17-4%20of%20the%20Executive%20Director%20of%20the%20Office%20of%2016%20August%202017%20concerning%20communication%20by%20electronic%20means)

Продовження у наступному номері