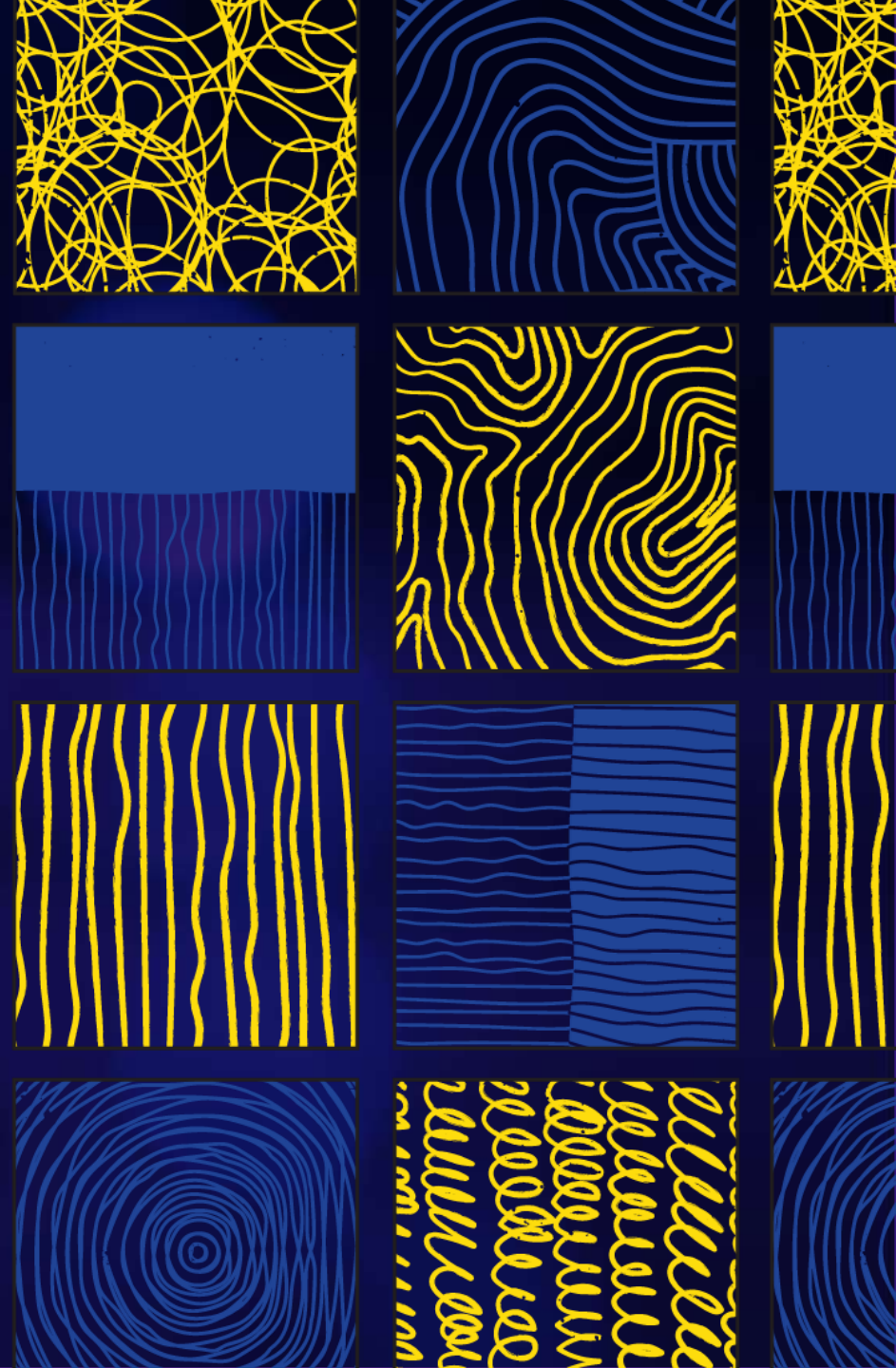


«Bad faith»

**як нова абсолютна підстава для визнання
недійсності торговельної марки: в рамках
імплементатії положень Директиви ЄС
2015/2436 та Регламенту ЄС 2017/1001**

*Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ –
начальник відділу прав на позначення департаменту розвитку сфери
промислової власності, член Апеляційної палати НОІВ*



КОРОТКО ПРО ІМПЛЕМЕНТАЦІЮ ЗАКОНОДАВСТВА

На сьогодні Україною направлено до Європейської комісії пропозиції до проекту Закону України «Про охорону прав на торговельні марки», розробленого на виконання Плану заходів з виконання рекомендацій Європейської Комісії, представлених у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2024 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.03.2025 № 300.



Довідково:

Під час підготовки проекту Закону проаналізовано досвід імплементації Директиви ЄС 2015/2436 та Регламенту ЄС 2017/1001 країнами-членами Європейського Союзу (Болгарія, Хорватія, Польща, Латвія, Австрія, Німеччина).

Пропозиції до Закону підготовлено з метою імплементації положень Директиви Європейського парламенту і Ради Європейського Союзу (ЄС) № 2015/2436 від 16.12.2015 про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок, а також забезпечення виконання Регламенту Європейського парламенту і Ради Європейського Союзу (ЄС) № 2017/1001 від 14.06.2017 про торговельну марку Європейського Союзу.

<https://nipo.gov.ua/ip-daidzhest-yevrointehratsii/>

Про положення про «Bad faith» як абсолютної підстави для визнання недійсності торговельної марки

ПОЛОЖЕННЯ ПРО «BAD FAITH» МІСТИТЬСЯ В:

- ✓ Регламенті Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу

Стаття 59(1)(b) - Абсолютні підстави для визнання недійсності:

Торговельну марку ЄС визнають недійсною на підставі заяви до Офісу або зустрічного позову у межах провадження щодо порушення:

(b) якщо заявник діяв недобросовісно («Bad faith»), коли подавав заявку на торговельну марку.

Якщо існують підстави для визнання недійсності лише для деяких товарів чи послуг, для яких торговельну марку ЄС зареєстровано, торговельну марку визнають недійсною лише для таких товарів чи послуг.

- ✓ Директиві Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2015/2436 від 16 грудня 2015 року про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок

Стаття 4 - Абсолютні підстави для відхилення або визнання недійсності

2. Торговельну марку можуть визнати недійсною, якщо заявник подав заявку на реєстрацію недобросовісно («Bad faith»).

Будь-яка держава-член також може передбачити, що така торговельна марка не підлягає реєстрації.

Про положення про «Bad faith» як абсолютної підстави для визнання недійсності ТМ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО «BAD FAITH»

- ІМПЛЕМЕНТОВАНО в проекті Закону України «Про охорону прав на торговельні марки»:

Стаття 58. Абсолютні підстави для визнання реєстрації торговельної марки недійсною

1. Реєстрація торговельної марки може бути визнана недійсною на підставі поданої до НОІВ заяви або у судовому порядку на підставі зустрічного позову у провадженні щодо порушення прав, якщо:

1) торговельну марку зареєстровано з порушенням вимог статті 8 цього Закону;

2) заявник подав заявку недобросовісно («Bad faith»).

Якщо підстави для визнання реєстрації торговельної марки недійсною поширюються лише на деякі товари і послуги, для яких торговельну марку зареєстровано, реєстрація торговельної марки може бути визнана недійсною лише щодо таких товарів і послуг.



Висновки:

Директива та Регламент ЄС розглядають недобросовісність лише як абсолютну підставу для недійсності торговельної марки ЄС, на яку можна посилатися **або в ОФІСІ, або В СУДОВОМУ ПОРЯДКУ** шляхом зустрічного позову в провадженні про порушення. Таким чином, недобросовісність не має значення в рамках експертизи чи проваджень щодо заперечення.

Керівні принципи щодо торговельних марок EUIPO (Trade mark guidelines) містять орієнтовний перелік чинників, які можуть визначати недобросовісність при поданні заявки, зокрема такі:

А. Відповідний момент часу

Відповідним моментом часу для визначення того, чи мала місце недобросовісність з боку власника EUTM, є момент подання заявки на реєстрацію.

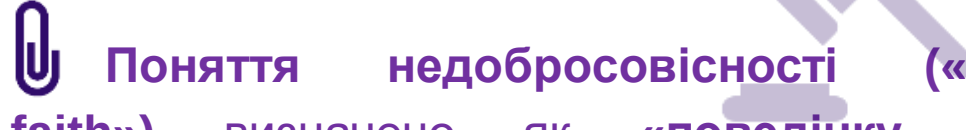
Однак, слід зазначити наступне.

Факти та докази, датовані до подання заявки, можуть бути враховані для тлумачення наміру власника на момент подання заявки на торговельну марку ЄС. Ці факти можуть включати, серед іншого, чи вже існує реєстрація марки в державі-члені, в Офісі; обставини, за яких ця марка була створена, та її використання з моменту її створення.

В. Поняття недобросовісності

Поняття недобросовісності («*Bad faith*»), зазначене у статті 59(1)(b) (Регламенті ЄС 2017/1001), але не має точного визначення в законодавстві. Його оцінюють за суб'єктивним наміром заявника при поданні заявки і за об'єктивними категоріями доброчесності та чесної ділової практики.

Визначення:

 Поняття недобросовісності («*Bad faith*») визначено як «поведінку, яка відхиляється від прийнятих принципів етичної поведінки або чесної комерційної та ділової практики» за пропозицією Генерального адвоката Шарпстон (висновок Генерального адвоката Шарпстон від 11.06.2009, у справі C-529/07, ТМ Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).

Підстава недобросовісності застосовується, коли:

- з відповідних та узгоджених ознак видно, що власник торговельної марки ЄС подав заявку на реєстрацію не з метою участі в чесній конкуренції, а з наміром підірвати інтереси третіх осіб у спосіб, несумісний з чесною практикою, або з наміром отримати, навіть не орієнтуючись на конкретну третю особу, виключне право для цілей, відмінних від тих, що належать до функцій ТМ, зокрема до основної функції зазначення походження (12/09/2019, [C-104/18 P](#), TM STYLO & KOTON (рис.), EU:C:2019:724, § 46).

Тобто, коли заявник подає заявку не для фактичного використання, а з метою подальшого перепродажу марки, отримання відшкодування, блокування конкурентів .



Що потрібно для з'ясування, чи діяв власник недобросовісно на момент подання заявки?



Відповідь:

Необхідно провести **загальну оцінку**, в якій *необхідно врахувати всі відповідні фактори окремої справи* (попереднє рішення від 27/06/2013, [C-320/12](#) , *TM Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37*), зокрема весь перелік товарів і послуг, для яких було подано заявку на знак, навіть якщо для деяких з них він не був остаточно зареєстрований.

*Далі наведено **невичерпний перелік цих факторів.***

Про невичерпний перелік цих факторів, які слід враховувати при встановленні факту недобросовісних дій заявника («Bad faith») при поданні заявки на торговельну марку:



1. Тотожність або схожість позначень

2. Знання про використання тотожного або схожого позначення

Наприклад, знання існують, коли сторони перебували у ділових відносинах одна з одною, коли репутація знака є загальновідомим фактом (08/05/2014, T-327/12, TM Simca, EU:T:2014:240, § 50),

або коли тотожність між оскаржуваним знаком та попередніми знаками «очевидно не може бути випадковою» (28/01/2016, T-335/14, TM DoggiS, EU:T:2016:39, § 60).

3. Нечесний намір власника торгової марки ЄС

це суб'єктивний фактор, який має визначатися з урахуванням об'єктивних обставин (11/06/2009, [C-529/07](#), TM Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42).

Кілька факторів можуть бути релевантними.

ПРИКЛАДИ нечесних намірів власника ТМ ЄС:

- Заявки на торговельні марки **подаються «спекулятивно»** - виключно з метою отримання **фінансової компенсації** (07/07/2016, [T-82/14](#), ТМ LUCEO, EU:T:2016:396, § 145).
- Метою заявника є **«користування» чужою репутацією** або зареєстрованими ТМ та скористатися цією репутацією (08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 56).

- **Відсутність будь-якого наміру використовувати торговельну марку** для деяких або всіх товарів та послуг, на які подається заявка, є недобросовісним діянням щодо неї, якщо заявник EUTM діяв з наміром підірвати інтереси третіх осіб у спосіб, несумісний з чесною практикою.
- Існування прямих або непрямих відносин між сторонами до подання заявки на торговельну марку ЄС, наприклад, додоговірних, договірних або післядоговірних відносин, також може бути ознакою недобросовісності з боку власника EUTM (11/07/2013, [T-321/10](#) , Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25-32).
- Власник EUTM намагається штучно продовжити пільговий період для невикористання, наприклад, шляхом подання повторної заявки на попередню EUTM, щоб уникнути дострокової втрати права в результаті невикористання (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 27).



З часом, судова практика та/або Офіс визначили низку факторів, які, розглядаючись окремо, недостатні для встановлення недобросовісності, але які в поєднанні з іншими відповідними факторами (які слід визначати в кожному конкретному випадку) можуть свідчити про існування недобросовісності.



Наприклад, той факт, що після успішної реєстрації EUTM, власник EUTM надсилає офіційне повідомлення іншим сторонам про припинення використання подібної ТМ, сам по собі не є ознакою недобросовісності. Такий запит підпадає під дію прав, що надаються реєстрацією EUTM. Однак, за обставин, коли цей запит пов'язаний з іншими факторами (наприклад, ТМ не використовується), це може свідчити про намір перешкодити іншій стороні вийти на ринок.



□ ПРО «СВІЖИЙ» КЕЙС ВІДДІЛУ ЗІ СКАСУВАНЬ EUIPO У СПРАВІ ПРО «BAD FAITH»

Рішення Відділу зі скасування EUIPO від 03 жовтня 2025 року –
у справі № С 65 396 про визнання недійсною торговельної марки «**AMUL**»

ОРГАН: Відомство Європейського Союзу з інтелектуальної власності (EUIPO), Відділ із розгляду заяв про скасування

СТОРОНИ

- **Заявник:** Kaira District Co-Operative Milk Producers' Union Limited (Індія), відома на ринку під брендом **AMUL**, одна з найбільших молочних компаній світу.
- **Власник оскаржуваної торговельної марки (EUTM):** HUB.NRW – EUIndia Invest GmbH (Мюльгайм-ан-дер-Рур, Німеччина).

ПРЕДМЕТ СПОРУ

Заявник подав **Заяву про визнання недійсною торговельної марки ЄС № 18 552 031 «AMUL»**, зареєстрованої 18 грудня 2021 р. для товарів класів **32** (безалкогольні напої) та **33** (алкогольні напої).

Основна підстава — **«Bad faith»** - недобросовісність при поданні заявки відповідно до ст. 59(1)(b) Регламенту (ЄС) 2017/1001 (EUTMR).



АРГУМЕНТИ СТОРІН

ПОЗИЦІЯ ЗАЯВНИКА

- Власник EUTM подав заявку на торговельну марку «AMUL», **знаючи про існування попередніх прав заявника на цю ТМ в Індії та в ЄС.**
- Обидва керівники — громадяни Індії, добре обізнані з ринком, знали, що «AMUL» є **відомою торговельною маркою.**
- Після подання заявки власник EUTM зареєстрував **доменні імена** (www.amul.eu та www.amulseltzer.eu) і **промислові зразки** упаковки продукції заявника **без дозволу.**
- Власник EUTM вів переговори із заявником як потенційний дистриб'ютор, приховуючи факт реєстрації ТМ та доменів.
- Заявник направив **вимогу про припинення порушення**, однак власник відмовився і натомість вимагав від заявника підписання дистриб'юторського договору **та сплати 180 678 євро** за передачу торговельної марки та доменів.
- Дії власника EUTM свідчать про **зловмисне використання торговельної марки як інструменту тиску.**

ДОКАЗИ, ПРЕДСТАВЛЕНІ ЗАЯВНИКОМ

- статті про визнання «AMUL» однією з найбільших молочних компаній у світі; реєстрації торговельних марок «AMUL»;
- судові рішення Індії у справі по поданій ТМ в Індії;
- витяги з веб-сайтів власника торговельної марки ЄС, а саме:
- інформація щодо продукції під маркою «AMUL TRU»





ПОЗИЦІЯ ВЛАСНИКА ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ ЄС

- Власник визнав, що ініціював контакт із заявником, але наполягав, що діяв **добросовісно**, нібито для «захисту майбутньої дистрибуції» продукції Amul у ЄС.
- Він запевняв, що **не мав наміру перешкоджати заявнику** у використанні торговельної марки «Amul» у межах ЄС, а реєстрація була **«запобіжним заходом» - захистити заплановану дистриб'юторську угоду** щодо напоїв «Amul», яка могла б бути зірвана третьою стороною, якби власник не забезпечив правовий захист спірного позначення. А використання марки разом із логотипами та зображеннями банок напоїв на вебсайті **amul.eu** призначалося **виключно для створення обізнаності про оригінальний продукт**.
- Також зазначав, що готовий був передати торговельну марку заявнику після відшкодування витрат.



ОЦІНКА EUIPO

Власник торговельної марки, за власними словами, діяв як **потенційний агент** заявника, тому на нього поширювалась **вимога діяти добросовісно**. Проте він:

- подав заявку на тотожну торговельну марку **без згоди** заявника;
- зареєстрував **промислові зразки та домени** під такою самою ТМ;
- вимагав **грошову компенсацію** за передачу цих прав.

Реєстрація використовувалася як **важіль впливу** для примушення Заявника укласти договір та сплатити значну суму.

Такі дії є **порушенням принципу чесної ділової поведінки** та свідчать про використання торговельної марки як **інструмента тиску**, а не для законного комерційного використання.

Відділ зазначив, що такі дії не відповідають принципам добросовісності та є зловживанням правом на реєстрацію, а поведінка власника порушує принципи чесної комерційної практики.



ВИСНОВОК ВІДДІЛУ ЕУІРО

Торговельна марка була подана з **недобросовісним наміром**, для отримання неправомірної вигоди, і підлягає визнанню недійсною **у повному обсязі**.

Тож, Заяву про визнання недійсною ТМ задоволено повністю, торговельну марку ЄС № 18 552 031 «**AMUL**» **визнано недійсною для всіх товарів**, що охоплюються реєстрацією.

РОЗПОДІЛ ВИТРАТ

Власник торговельної марки зобов'язаний компенсувати:

- плату за провадження у справі про скасування;
- витрати на представництво заявника, у загальному розмірі **1 080 євро**.



Дякую за увагу



+380 (44) 494-05-51

office@nipo.gov.ua