

TRADEMARK APPLICATION AND PROTECTION PROCEDURE IN THE USA AND THE EU

Taljat Agush

PVPU Euro College, Republic of North Macedonia, t.agush@skopjemetropolitan.edu.mk

ORCID ID: 0009-0008-3816-4867

Abstract: The subject of this paper will be the analysis of what a trademark is, the basis of the reasons and what reasons for refusal exist, how they can be overcome and will briefly pay attention to the absolute reasons for acceptance or refusal in the practice of the European Union and the USA. Specifically, the paper will address the differences in the manner of trademark registration in the USA and the European Union in relation to the levels of registration, the laws for trademark registration in the USA and the EU, the differences in the registration process and commercial use, the difference in the typology of trademarks and the protection of the trademark in relation to similar trademarks. In principle, there is not much difference in the regulations of the US and the EU, but in practice it is necessary to take into account some specific differences that exist in the regulations in order to understand how to proceed in specific cases. This is certainly important for companies from the Republic of North Macedonia that want to register a company or already have business cooperation that requires respect for the right to trademark protection with institutions or companies from the US and the EU.

Keywords: Registration and protection of trademark protection in the US and the EU

ПОСТАПУВАЊЕ ПРИ ПРИЈАВА И ЗАШТИТА НА ТРГОВСКА МАРКА ВО САД И ЕУ

Таљат Агуш

ПВПУ Еуро Колеџ, Република Северна Македонија, t.agush@skopjemetropolitan.edu.mk

ORCID ID: 0009-0008-3816-4867

Резиме: Предметот на овој труд ќе биде анализата на тоа што е трговска марка, основата на причините и какви причини за одбивање постојат, како може тие да се совладаат и на кратко ќе се обрне внимание на апсолутните причини за прифаќање или одбивање во практиката на Европската Унија и САД. Конкретно, трудот ќе се осврне на разликите во начинот на регистрација на трговска марка во САД и во Европската Унија и тоа во однос на нивоата на регистрацијата, законите за регистрација на трговска марка во САД и ЕУ, разликите во процесот на регистрацијата и на комерцијалната употреба, разликата во типологијата на трговските марки и заштитата на трговската марка во однос на слични трговски марки. Во принцип не постои голема разлика во регулативите на САД и ЕУ но во пракса потребно е да се води сметка за некои специфични разлики кои постојат во регулативата за да се разбере како да се постапи во конкретни случаи. Тоа секако е важно и за компаниите од Република Северна Македонија кои сакаат да регистрираат компанија или веќе имаат деловна соработка која бара почитување на правото на заштита на трговската марка со институции или компании од САД и ЕУ.

Клучни зборови: Регистрација и заштита на трговска марка во САД и ЕУ

1.ВОВЕД

Иако со работата на Светската организација за интелектуална сопственост се повеќе се хармонизираат и приближуваат законодавствата на земјите во врска со трговските марки, сепак сè уште постојат значајни разлики во законските прописи и во постапувањето на Заводите во различните земји. Генерално постојат два вида на барања за да може еден знак да функционира како трговска марка. Првиот вид се однесува на основната функција на трговската марка, односно на процесот на разликување на стоките или услугите на едно претпријатие од оние на други претпријатија. Вториот вид се однесува на потенцијалните негативни ефекти на трговската марка доколку таа доведува до заблуда или ако е спротивна на јавниот поредок или моралот. Овие два вида на барања практично постојат во сите национални закони. Исто така тие се јавуваат и во членот бiquinques (В) на Париската конвенција за заштита на индустриската сопственост. Овој член претставува основа на причините за одбивање или поништување на трговска марка. Сите земји потписнички се должни во своите закони да ги содржат овие причини за одбивање или поништување на трговска марка. Првата причина за одбивање или поништување на трговската марка, согласно член бiquinques, се применува во ситуации кога марка е во конфликт со правата на трети лица стекнати во земјата каде што се бара заштита. Ова право може да биде право на порано регистрирана марка или друго право, како на пример право на трговско име или авторско право. Оваа причина за одбивање може да се примени и во случаите кога трговската марка би можела да повреди и лични права.

Втората причина за одбивање или поништување на трговска марка во согласност со членот б^{qu}inques, се состои од три можности : (1) кога марката е лишена од дистинктивност; (2) кога е дескриптивна; (3) кога е вообичаена за означување на стоките или услугите. Третата причина за одбивање или поништување на трговска марка во согласност со членот б^{qu}inques е кога таа е спротивна на моралот и јавниот поредок во земјите каде што се бара заштита.

2. ПРАКТИКАТА ВО ЕУ И САД

Иако постојат многу сличности во испитувањето на пријавите и причините за одбивање на трговските марки сепак во секоја држава постои различна практика во работата на институциите надлежни за тоа. Во трудот накратко ќе ги претставам разликите и сличностите во постапувањето на испитувачите во почетната фаза на постапката за признавање на трговска марка во САД и во Европската Унија. Исто така ќе бидат наведени апсолутните причини за одбивање на пријава за трговска марка во законодавството на Европската Унија и ќе се сретнеме со неколку примери од практиката на Заводот за интелектуална сопственост на Европската Унија (EUIPO).

3. АПСЛУТНИ ПРИЧИНИ ЗА ОДБИВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ ЗА ТРГОВСКА МАРКА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА СПОРЕД РЕГУЛАТИВА (ЕУ) 2015/2424

Во земјите членки на Европската Унија трговските марки може да се заштитат на национално ниво како национална трговска марка или пак со една апликација поднесена до Заводот за интелектуална сопственост на Европската Унија како трговска марка на Европската Унија. Овие два вида на трговски марки коегзистираат и се комплементарни. Националните трговски марки се попогодни за малите и средни претпријатија кои работат на национално ниво. Трговската марка на Европската Унија постои од 1994 година. Во Април 2015 година Европскиот Парламент, Советот на ЕУ и Европската Комисија постигнаа политички договор за реформа на системот на трговски марки. Европскиот Парламент го изгласа пакетот реформи за трговски марки на 16 Декември 2015 година. Пакетот се состои од Директива (ЕУ) 2015/2436 и Регулатива (ЕУ) 2015/2424. Директивата има за цел хармонизација на законите на државните членки во врска со трговските марки. Оваа регулатива е дел од законодавството на ЕУ и затоа треба да се толкува според прифатените заеднички европски стандарди, а не според различните национални стандарди.

Според најновата реформа и измените на член 4 од регулативата, трговската марка на ЕУ може да се состои од било какви знаци, посебно зборови, вклучувајќи и лични имиња, или од цртежи, букви, бројки, бои, облик или пакување на производи, звуци, под услов таквите знаци да се подобни за:

- а) разликување на производите или услугите на пазарот; и
- б) прикажување во регистарот на трговски марки на Европската Унија на начин кој им овозможува на надлежните тела и на јавноста да го одредат точно и јасно предметот на заштита кој е даден на носителот.

Исто така направени се измени на член 7, став 1, во кој се набројани апсолутните причини за одбивање на пријава за трговска марка. Според член 7, став 1, апсолутни причини за одбивање се следните :

- а) знаци кои не се во согласност со член 4;
- б) трговски марки кои немаат дистинктивен карактер;
- в) трговски марки кои се состојат исклучиво од знаци и индикации или некоја друга карактеристика на производите и услугите;
- г) трговски марки составени исклучиво од знаци или индикации кои станале вообичаени во секојдневниот говор или во добра верба и во воспоставената трговска практика;
- д) знаци кои се составени исклучиво од :
- ѓ) обликот, или друга карактеристика, кои произлегуваат од самата природа на добрата
- е) обликот, или друга карактеристика на добрата, кои се потребни за да се добие одреден технички резултат
- ж) обликот, или друга карактеристика, кои им даваат значајна вредност на добрата
- з) трговски марки кои се спротивни на јавниот поредок или на прифатените морални начела;
- с) трговски марки кои можат јавноста да ја доведат во заблуда, како на пример за природата, квалитетот или географското потекло на производите или услугите;
- и) трговски марки кои немаат одобрение од надлежните органи и кои мора да бидат одбиени според член 6. од Париската конвенција за заштита на индустриската сопственост, понатаму во текстот, „Париска конвенција“;
- ј) трговски марки кои содржат службени знаци, амблеми или грбови кои не се опфатени со членот бег. од Париската конвенција;
- к) трговски марки кои се исклучени од регистрација врз основа на законодавството на Унијата или на националното право или на меѓународните договори во кои Унијата или државата членка се странки, со кои се обезбедува заштита на ознаките на потекло и географските ознаки;

- л) трговски марки кои се исклучени од регистрација врз основа на законодавството на Унијата или меѓународните договори во кои Унијата е странка, со кои се обезбедува заштита на традиционалните изрази за вино;
- љ) трговски марки кои содржат или се состојат од ознаки на потекло или од географски ознаки кои се регистрирани во согласност со Регулативата на Советот за заштита на географските ознаки и ознаките на потекло и прехранбените производи, кога истите одговараат на некој од случајите од член 13 на таа Регулатива и се однесуваат на ист вид на производи, ако пријавата на трговска марка е поднесена до Комисијата по датумот на поднесување на пријавата за регистрација на ознаката на потекло или на географската ознака;
- м) трговски марки кои се исклучени од регистрација врз основа на законодавството на Унијата или меѓународните договори во кои Унијата е странка, со кои се обезбедува заштита на загарантирани традиционални специјалитети;
- н) трговски марки кои се состојат од претходна деноминација на растителни видови или ја репродуцираат во своите битни елементи, која е регистрирана во согласност со законодавството на Унијата или националното право или со меѓународни договори во кои Унијата или државата членка се странки, со кои се предвидува заштита на права на растителни видови и кои се однесуваат на растителни видови од ист вид или сродни растителни видови;

Во водичот за испитување на трговските марки на Европската Унија на Заводот за интелектуална сопственост на Европската Унија објаснети се подетално апсолутните причини, дадени се насоки на испитувачите како да постапуваат во одредени случаи и наведени се примери од пријави за трговски марки кои биле одбиени поради апсолутни причини. Некои од наведените примери од практиката во ЕУ се:

Слика бр. 1



Извор: www.alamo.com

Знакот се состои од петоаголник кој е едноставна геометриска фигура. Според Судот, знаци составени од основни геометриски фигури како што се кругови, линии, правоаголници или петоаголници не се способни да пренесат порака на потрошувачите дека се работи за трговска марка. Овој знак е одбиен поради недостаток на дистинктивен карактер.

Знаци составени од зборови одбиени поради тоа што немаат дистинктивен карактер:

- **ECO** кое укажува на „еколошки”.
- **FLEX** или **FLEXI** кое укажува на „флексибилно”.
- **MEDI** кое укажува на „медицинско”.
- **GREEN** кое укажува на „подобно за животната средина”.
- **MULTI** кое укажува на „многу, неколку, повеќе од едно”.
- **MINI** кое укажува на „многу мало или ситно”.
- **MEGA** кое укажува на „многу големо”.
- **PREMIUM/Premium** кое укажува на „најдобар квалитет”.
- **PLUS** кое укажува на „вишок, екстра, висок квалитет или супериорност”.
- **SUPER** за означување на „позитивните квалитети на доброта и услугите”.
- **UNIVERSAL** за означување на добра кои се погодни за генерално или универзално користење.

Слика бр. 2



Извор: www.vecteezy.com

За облека, опрема за глава и ремен во класата 25, знак во изглед со коњ се смета за дескриптивен затоа што укажува на целта, односно дека таа опрема се користи за јавање на коњ. Затоа што јавноста ќе направи директна врска меѓу коњот и јавањето, со тоа доаѓа до поврзаност меѓу коњот и самите производи (дескриптивност).

Знак спротивен на моралот – Ататурк е национален симбол со духовна и политичка значајност за луѓето што живеат во Европа и имаат турско потекло. Баналното користење на зборот како знак за означување на производи и услуги е спротивно на моралот и забрането во регулативата.

4.3 АКЛУЧОК

Споредбата се однесува на системите на Европската Унија и на САД, не на националните системи на државите членки на Европската Унија. Разликата е забележлива во почетната фаза каде што Заводот за интелектуална сопственост на Европската Унија (EUIPO) не одбива пријави за трговска марка по релативни причини, туку ги испитува само наведените законски апсолутни причини со кои се спречува регистрација на неподобни трговски марки. Во САД испитувачите се должни да направат пребарувања во регистарот на Американскиот завод за патенти и трговски марки за да проценат дали знакот за кој се бара заштита е сличен или идентичен на некоја постоечка трговска марка, со што би можело да дојде до забуна кај потрошувачите. Доколку проценат дека постои можност да дојде до забуна тие во својата забелешка ги наведуваат регистрираните трговски марки или поднесените пријави кои имаат приоритет пред пријавата во која се наоѓа знакот кој се испитува. Може да видиме дека системот во Европската Унија му остава на пазарот односно на компаниите сами да одлучат дали ќе поднесат приговор за пријава на трговска марка и барање за одбивање по релативни причини. Со ова кажано, правниците и правните тимови на компаниите имаат голема одговорност да следат дали некоја друга компанија или лице имаат пријава за трговска марка која е иста или слична со нивната. За разлика од ова, во системот во САД државните службеници односно испитувачите уште на почетокот се грижат за тоа да не дојде до регистрација на трговска марка слична на претходно пријавена и со тоа да дојде до забуна или заблуда кај потрошувачите. Исто така, носителот на одредена трговска марка која била претходно регистрирана може да даде согласност за регистрирање на нова трговска марка која е слична на неговата и Американскиот завод за патенти и трговски марки иако не е обврзан да ја регистрира, сепак мора да ја земе во предвид согласноста пред да ја одбие пријавата поради релативни причини. Може да видиме дека на испитувачите во Заводот за интелектуална сопственост на Европската Унија (EUIPO) не им е оставена голема дискреција и се ограничени на строги правила за испитување дали постојат апсолутни причини за одбивање. За разлика од нив, испитувачите во Американскиот завод за патенти и трговски марки имаат голема слобода и дискреција за испитување на апсолутни и релативни причини и донесување на одлука по сопствена оценка, земајќи во предвид дали со пријавата на трговската марка може да дојде до забуна кај потрошувачите. Друга разлика е што во САД за регистрација на трговска марка треба да се поднесат докази дека истата ќе биде користена во трговски односи или на пазарот и доколку во меѓувреме таа не биде користена истата регистрација може да биде поништена. За разлика од ова, во Европскиот систем доволно е да се плаќаат такси за продолжување на трговската марка без никакви докази за употреба на истата.

РЕФЕРЕНЦИ:

- European Union Intellectual Property Office. (2026). *Guidelines for examination of European Union trade marks, 2016–2017*. EUIPO Guidelines.
- Faraj, H., & Almajbari, M. (2024). *The legal protection of trademarks (A comparative study)*. University of Benghazi.
- Feng, Y. (2024). Analysis of the advantages of trademark registration offer compared with relying on unfair competition or passing-off to enforce rights over trademarks. *Advances in Economics, Management and Political Sciences*, 71(1), 23–28.
- Kanojiya, D. (2022). Trademark infringement and revocation/cancellation of trademark. *Law Article*.
- Krasnikov, A., & Jayachandran, S. (2022). Building brand assets: The role of trademark rights. *Journal of Marketing*, 59(5). American Marketing Association.
- Myronenko, N. (2025). Some issues of improving the legal protection of trademarks. *Theory and Practice of Intellectual Property*, 2(2), 21–30.
- Париска конвенција за заштита на индустриската сопственост од 20 март 1883 година, ревидирана во Брисел на 14 декември 1900 година, во Вашингтон на 2 јуни 1911 година, во Хаг на 6 ноември 1925 година, во Лондон на 2 јуни 1934 година, во Лисабон на 31 октомври 1958 година, во Стокхолм 14 јули 1967. (2011). *Службен весник на РМ*, бр. 5/74.
- Поленак-Акимовска, М., et al. (2003). *Право на индустриска сопственост: Избор на текстови*. Скопје: Правен факултет „Јустинијан Први“.
- Reboul, Y., Polenak-Akimovska, M., & Naumovski, G. (2010). *Introduction to trademarks and geographical indications*. Skopje.

- Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs). (2015). *Official Journal of the European Union*.
- Tarigan, R. H., Saidin, S., & Saigan, P. R. (2026). Law enforcement regarding the grounds of bad faith in trademark cancellation lawsuits. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*, 4(2), 181–191.
- Yang, C. C. (2023). Preventing indigenous elements from being registered as trademarks: A comparison of approaches across countries. *Journal of Social Research*, 2(8), 2826–2834.