

ШЛЯХИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

стандартів щодо прав інтелектуальної власності, зокрема права комерційних позначень, в контексті угоди про асоціацію між Україною та ЄС



Г. О. Михайлюк

кандидат юридичних наук, старший консультант Інституту законодавства Верховної Ради України

У статті проведено системно-аналітичне дослідження положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, які регулюють право інтелектуальної власності. Встановлено, що чимало внутрішніх правил ЄС необхідно імплементувати у вітчизняне законодавство. Надається порівняльно-правовий аналіз положень Гл. 9 Угоди про асоціацію та сучасного українського законодавства у цій сфері. Охарактеризовано розвиток законопроектної діяльності в досліджуваній галузі.

Ключові слова: торговельна марка, географічне зазначення, комерційне позначення, законопроект, імплементація.

В статті проведено системно-аналітичне дослідження положень Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, регулирующих право интеллектуальной собственности. Установлено, что большее количество внутренних правил ЕС необходимо имплементировать в от-

естественное законодательство. Предлагается сравнительно-правовой анализ положений Гл. 9 Соглашения об ассоциации и современного украинского законодательства в этой сфере. Охарактеризовано развитие законопроектной деятельности в исследуемой отрасли.

Ключевые слова: торговая марка, географическое указание, коммерческое обозначение, законопроект, имплементация.

The article is devoted to the systematic and analytical examination of intellectual property rights provisions within the approximation of national legislation to the EU law and the Association Agreement between the EU and Ukraine in particular. It has been established, that a lot of provisions from the EU internal rules have to be implemented into Ukrainian legislation. The comparative analysis of current Ukrainian legislation in the field of trade mark law with the Chapter 9 of the EU-Ukraine Association Agreement has been made. The development of law-making in the discussed branch of law has been characterized.

Keywords: trade mark, geographical indication, commercial designation, draft of law, implementation.

Перспективи законодавчого забезпечення підписання та виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода), є нагальним питанням сьогодення, яке набуло все більшої актуальності у зв'язку з політичними та економічними подіями, що сталися останнім часом в Україні [1]. Дієві шляхи імплементації стандартів, закріплених в положеннях Угоди, мають першочергове значення в умовах рефор-

мування вітчизняної системи законодавства, що сприятиме поступовій інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС. Розкриттю саме цих положень присвячене це дослідження.

У зв'язку з утворенням поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі та, як наслідок, збільшенням товарообігу в результаті скасування більшості ввізних мит, скасування експортних мит і лібералізації торгівлі послугами, загострюється значимість гармонізації правового забезпечення і регулювання права комерційних позначень, яке уособлює правові режими торговельних марок, географічних зазначень і фірмових (комерційних) найменувань.

Зміст Угоди про асоціацію між Україною та ЄС охоплює аспекти співробітництва за шістьма напрямками, які, в свою чергу, деталізуються за окремими секторами, серед яких визначне місце відводиться праву інтелектуальної власності.

Метою закріплення положень, що регулюють право інтелектуальної власності у Гл. 9 Угоди про асоціацію, є «спрощення створення і комерційного використання інноваційних продуктів та продуктів творчої діяльності на території Сторін», а також «досягнення належного та ефективного рівня охорони і захисту прав інтелектуальної власності», як передбачено у ст. 157 Угоди.

Вважаємо за доцільне зазначити, що конструкція Гл. 9 Угоди під назвою «Інтелектуальна власність» складається з трьох частин:

- частина 1. «Загальні положення»;
- частина 2. «Стандарти, що стосуються прав інтелектуальної власності»;
- частина 3. «Захист прав інтелектуальної власності».

Останні дві частини в свою чергу поділяються на підрозділи за певною розгалуженістю, а саме частина 2

має такі підрозділи: підрозділ 1. «Авторське право та суміжні права»; підрозділ 2. «Торговельні марки»; підрозділ 3. «Географічні зазначення»; підрозділ 4. «Промислові зразки»; підрозділ 5. «Патенти»; підрозділ 6. «Топології інтегральних мікросхем»; підрозділ 7. «Інші положення».

Частина 3. «Захист інтелектуальної власності» вміщує в себе три підрозділи, а саме: цивільні заходи, процедури та засоби захисту; відповідальність постачальників посередницьких послуг; інші положення.

У нашій роботі пропонується детальніше зосередити увагу на правовому регулюванні різновидів комерційних позначень, зокрема тих нормам національного законодавства, які є застарілими та не відповідають положенням Угоди. Особливу увагу буде приділено стану законопроектної діяльності у цій сфері.

Відповідно до міжнародної практики під комерційним позначенням розуміється позначення, що має розрізняльну здатність та використовується комерційним суб'єктом (юридичною або фізичною особою) для позначення себе на ринку і для відмінності від інших комерційних суб'єктів. Або, іншими словами, за міжнародною доктриною під комерційним позначенням розуміється будь-який ідентифікатор, що сприяє індивідуалізації та розпізнаванню комерційного суб'єкта та його діловій репутації і відрізняє його від інших комерційних суб'єктів [2, с. 28].

Українське законодавство дійсно не надає розгорнутого правового визначення терміна «комерційне позначення», але це зовсім не означає, що ця модель не має належних правових підстав для свого існування та необхідного правового регулювання для практичного застосування.

На національному рівні цивільне та господарське законодавство України наразі не містять норм, які безпосередньо стосуються правового режиму комерційних позначень. Незважаючи на те, що закріплений статтею 420 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) перелік об'єктів права інтелектуальної власності є відкритим, з огляду на п. 1 ст. 177 ЦК України об'єктами цивільних прав є речі, у т. ч., зокрема, результати інтелектуальної, творчої діяльності, в свою чергу ст. 418 ЦК України відзначає, що це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом [3].

Умовно перелік об'єктів права інтелектуальної власності, встановлений у ст. 420 ЦК України, поділений на чотири частини, і саме до четвертої групи відносять комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг) й географічні зазначення. Існує точка зору, що у точному значенні ці об'єкти не є результатами творчої діяльності, але в правовому режимі вони також прирівнюються до об'єктів промислової власності [4]. У спеціальній літературі їх прийнято називати правом на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг [5].

Отже, відповідно до національного законодавства комерційне позначення не вважається об'єктом права, що не відповідає нормам Стокгольмської конвенції 1967 р. [6] (на відміну від Цивільного кодексу Російської Федерації, де комерційним позначенням присвячена окрема Гл. 76.4 [7]).

Повертаючись до аналізу положень Угоди, відзначимо, що підрозділ 2 частини 2 Глави 9 Угоди регулює правовідносини, які виникають у зв'язку

з використанням торговельних марок. Детально вивчивши відповідні норми Угоди та положення вітчизняного законодавства, пропонуємо зосередитись на деяких неузгодженостях, які бажано врахувати суб'єктам законодавчої ініціативи в першу чергу.

Так, існують певні розбіжності у понятійно-категоріальному апараті норм національного законодавства порівняно зі статтями Угоди про асоціацію, що може зумовити поновлення дискусії серед українських учених і практиків із з'ясуванням відмінностей у їхньому змісті [8]. Найбільш вагомими новелами, які повинні бути імплементовані до вітчизняного законодавства, є такі: цілковито оновленою виглядає процедура реєстрації торговельних марок, пропонується запровадження системи реєстрації торговельних марок, в якій відмова відповідного органу з реєстрації торговельних марок в реєстрації торговельної марки буде належним чином обґрунтованою; заявник матиме можливість оскаржити таку відмову та оскаржити остаточну відмову в судовому порядку; надаватиметься можливість заявити заперечення проти поданих заявок на реєстрацію торговельної марки; пропонується забезпечити загальнодоступну електронну базу таких заявок на торговельні марки та інформацію про реєстрацію торговельних марок (ч. 1 ст. 193 Угоди). Крім того, частина 2 статті 193 Угоди значно розширює та поглиблює перелік підстав для відмови у реєстрації або визнання недійсною реєстрації торговельної марки. Вперше вводяться норми, які зазначають, що торговельна марка не реєструється, або, якщо вже зареєстрована, вона може бути визнана недійсною, якщо через свою тожність або схожість до раніше зареєстрованої торговельної марки та то-

жність або схожість товарів чи послуг, на які поширюються торговельні марки, існує ймовірність, що споживач може їх сплутати, зокрема ймовірність асоціації з раніше зареєстрованою торговельною маркою. Нові правила встановлюють, що реєстрація торговельної марки не надає власнику право забороняти третій особі використання в торговельному обороті прав, які виникли раніше, якщо вони використовуються лише в окремій місцевості та якщо ці права визнаються законодавством Сторін і у межах території, на якій вони визнаються; збільшено строк невикористання цілком чи частково торговельної марки, що може стати підставою для дострокового припинення дії свідоцтва повністю або частково (наразі строк невикористання становить три роки згідно з ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг») [9]. Угодою передбачено п'ятирічний строк невикористання торговельної марки, що є підставою для анулювання свідоцтва (ч. 1 ст. 198 Угоди).

Вважаємо, що на відміну від положень про правове регулювання торговельних марок, закріплені правові норми Гл. 9 ч. 2 підрозд. 3 Угоди про асоціацію щодо правового режиму географічних зазначень (за одним винятком) цілком логічно вписуються у національне законодавство, не створюючи колізій з відповідними статтями Гл. 45 ЦК України та Розд. 3 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРИПС) [10]. Цим винятком є певна незрозумілість положень ст. 221 Угоди, яка стосується «Підкомітету комітету з питань географічних зазначень». Так, в положеннях статті не конкретизується, у складі якої структури планується створення (ч. 1 ст. 211 Угоди) Підкомітету з географічних зазна-

чень: в рамках Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі – ВОІВ), де вже діє Постійний комітет ВОІВ з питань законодавства щодо торговельних марок, промислових зразків та географічних зазначень, чи мова йде про Європейський парламент і його структурні складові. Вважаємо за доцільне порекомендувати авторському колективу вищезгаданої статті після назви Підкомітету зазначити його приналежність до відповідної установи.

Важливим є той факт, що загалом норми положень підрозділу 3 частини 2 Глави 9 Угоди про асоціацію та відповідних Додатків XXII-A, XXII-B, XXII-C та XXII-D до Гл. 9 органічно доповнюють вже існуюче національне законодавство, не дублюючи зміст його норм [11]. Крім того, вагомою перевагою гармонізації законодавства у сфері права інтелектуальної власності стане отримання підтримки ЄС на забезпечення зміни торговельної марки продукції у зв'язку з виконанням зобов'язань, пов'язаних з дотриманням прав інтелектуальної власності, зокрема географічних зазначень. Відповідні домовленості про підтримку з боку ЄС буде закріплено не в тексті самої Угоди, а в документах, розроблених в рамках двостороннього переговорного процесу [12].

Разом з тим, на жаль, положення Угоди не містять правових норм, які б урегульовували правовий режим комерційних (фірмових) найменувань, адже в українському законодавстві існує чимало невизначеності щодо цього різновиду комерційних позначень, зокрема на законодавчому рівні відсутня навіть його дефініція. Відповідні норми Угоди могли б слугувати своєрідним орієнтиром для вітчизняних суб'єктів законодавчої ініціативи.

Сьогодні в Україні діють майже 10 спеціальних законів у сфері інте-

лектуальної власності, які дають змогу регулювати відносини щодо набуття, здійснення та захисту прав на всі об'єкти права інтелектуальної власності, однак їх переважна більшість була прийнята ще до 2000 р. Норми законодавства регулюються відповідними механізмами, які містяться у майже 100 відомчих нормативно-правових актах. Крім того, законодавча база в цій сфері включає відповідні укази Президента України та постанови Кабінету Міністрів України і Рекомендації Президії Вищих спеціалізованих судів України. Україна є учасницею 18 багатосторонніх міжнародних договорів, що діють у сфері інтелектуальної власності. Вказані міжнародні договори адмініструє ВОІВ, норми якої також є частиною національного законодавства України.

Для більш чіткого уявлення про динаміку оновлення законодавства у досліджуваній сфері пропонуємо поглянути на стан законопроектної діяльності в Україні. Протягом роботи всіх сесій VII скликання Верховної Ради України спостерігався значний спад у процесі формування законодавчої бази Верховної Ради України у напрямі оптимізації законодавства в сфері права інтелектуальної власності. Так, станом на 1 квітня 2014 року суб'єктами законодавчої ініціативи зареєстровано лише 4 законопроекти про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань інтелектуальної власності (проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань інтелектуальної власності» (реєстр. № 0903 від 12 грудня 2012 р.), проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері інтелектуальної власності» (реєстр. № 0904 від 12 грудня 2012 р.), проект Закону «Про внесення змін до Закону

України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» (щодо захисту прав інтелектуальної власності)» (реєстр. № 2056а від 17 травня 2013 р.), проект Закону «Про внесення змін до статті 430 Цивільного кодексу України (щодо унеможливлення зловживання стосовно об'єктів інтелектуальної власності, створених державним коштом)» (реєстр. № 3462 від 22 жовтня 2013 р.), 2 з яких зараз знаходяться на доопрацюванні в комітетах (реєстр. № 0903 та № 3462), 1 законопроект відкликано (реєстр. № 2056а) та 1 очікує на друге читання (реєстр. № 0904). Для порівняння за результатами всіх сесій VI скликання зареєстровано 14 законопроектів та 6 проектів постанов (з них лише 3 законопроекти набули статусу закону, 2 постанови підписані, 3 законопроекти очікують на друге читання, 1 повернений для доопрацювання, всі інші – відхилені та зняті з розгляду); за результатами всіх сесій V скликання зареєстровано 6 законопроектів та 3 проекти постанов (з них лише 2 законопроекти набули статусу закону, 2 постанови підписані, 5 повернені для доопрацювання); за результатами всіх сесій IV скликання зареєстровано 13 законопроектів, 7 проектів постанов та проект Кодексу України про інтелектуальну власність (з них лише 6 законопроектів набули статусу закону, 4 постанови підписані, 3 – заслухані та зняті з розгляду, 1 законопроект очікує на друге читання, 3 повернені для доопрацювання, в тому числі й проект Кодексу України про інтелектуальну власність, всі інші – і досі опрацьовуються в комітетах Верховної Ради України); за результатами всіх сесій III скликання зареєстровано 7 законопроектів, 3 проекти постанов (з них

лише 6 законопроектів набули статусу закону, 3 постанови підписані та 1 законопроект очікує на друге читання). Останні парламентські слухання за тематикою «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування» проводились у 2007 р. Провідну участь у підготовці необхідної для подальшої роботи Парламенту законопроектної бази взяв Кабінет Міністрів України. За його ініціативою розроблено більшість законопроектів. Подані законопроекти зазвичай опрацьовуються у Комітеті Верховної Ради України з питань освіти і науки, інколи у Комітеті Верховної Ради України з питань правової політики.

Отже, з вищенаведеного аналізу законопроектної діяльності щодо уніфікації вітчизняного законодавства стрімкого поштовпування у прийнятті змін до діючих чи прийняття повністю нових законодавчих актів поки що не спостерігається.

Наразі важливо максимально врахувати тенденції розвитку міжнародного законодавства, законодавств економічно розвинених країн та використати їх досвід для механізмів реалізації правових норм. Прагнення України інтегруватись у Європейське Співтовариство потребує найвищого рівня необхідного законодавчого узгодження, яке полягатиме у виконанні досить жорстких вимог щодо охорони прав інтелектуальної власності, визначених в Угоді та Директивах Ради ЄС [13]. Удосконалення норм національного законодавства та їх гармонізація із міжнародними стандартами повинні враховувати на національному рівні інтереси як правовласників комерційних позначень, так і третіх осіб, задіяних на внутрішньому й зовнішньому ринках товарів і послуг.

Список використаної літератури

1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.kmu.gov.ua>
2. *Ресенчук В.* Чи вважаються комерційні позначення об'єктами права інтелектуальної власності в Україні? / В. Ресенчук // Інтелектуальна власність. – 2013. – № 3. – С. 27-30.
3. Цивільний кодекс України : Кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
4. Гражданский кодекс Украины : комментарий. – Т. I. – Изд. третье. – Х. : ООО «Одиссей», 2005. – 832 с.
5. *Кодинець А. О.* Комерційне позначення як об'єкт права інтелектуальної власності / А. О. Кодинець // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 6. – С. 37-40.
6. Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності від 14 липня 1967 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua>
7. Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://base.garant.ru>
8. *Муравйов В. І., Мушак Н. Б.* Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС // В. І. Муравйов, Н. Б. Мушак / Віче. – 2013. – № 8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.viche.info>
9. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.
10. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності // Офіційний вісник України. – № 84. – 2010. – Ст. 503 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua>
11. Про охорону прав на зазначення походження товарів : Закон України № 752-14 від 16 липня 1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon.rada.gov.ua>
12. Економічні наслідки підписання Угоди про асоціацію між ЄС і Україною [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.slideshare.net>
13. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon.rada.gov.ua>