

**МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ
УКРАЇНОЮ ТА ЄС**

Стаття присвячена дослідженню положень проекту Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, які регулюють право інтелектуальної власності. Встановлено, що чимало внутрішніх правил ЄС буде імplementовано у вітчизняне законодавство. Надається порівняльно-правовий аналіз положень Глави 9 проекту Угоди про асоціацію та сучасного українського законодавства у цій сфері. Зазначені пропозиції з вирішення проблемних питань.

Ключові слова: торговельна марка, реєстрація, анулювання, використання, виключні права.

Михайлюк Г. О. Модернизация законодательного регулирования права интеллектуальной собственности в контексте Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Статья посвящена исследованию положений проекта Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, регулирующих право интеллектуальной собственности. Установлено, что большое количество внутренних правил ЕС будет имплементировано в отечественное законодательство. Предлагается сравнительно-правовой анализ положений Главы 9 проекта Соглашения об ассоциации и современного украинского законодательства в этой сфере. Очерчены возможные способы разрешения проблемных вопросов.

Ключевые слова: торговая марка, регистрация, аннулирование, использование, исключительные права.

Mykhailiuk G. O. The Improvement of Intellectual Property Rights Legislative Regulation in Terms of the Association Agreement between Ukraine and the EU.

The article is devoted to the examination of intellectual property rights provisions within the approximation of national legislation to the EU law and the draft of the Association Agreement between the EU and Ukraine in particular. It has been established, that a lot of provisions from the EU internal rules are going 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 draft of the EU-Ukraine Association Agreement has been made. Some problems in the abovementioned sphere have been stated and the solutions have been offered.

Keywords: trade mark, registration, revocation, usage, exclusive rights.

Важливе значення забезпечення правової охорони інтелектуальної власності для розвитку України зумовлено винятковою роллю інтелектуального капіталу в становленні світової економіки XXI століття, яка базується на знаннях. Це передусім визначено обраною Україною стратегією інноваційного розвитку економіки, що має спиратися насамперед на вітчизняний інтелектуальний капітал.

Законодавство України про інтелектуальну власність почало формуватися лише в 90-х роках ХХ століття, і його становлення продовжується одночасно зі становленням державності та формуванням правової держави.

Базис сучасного вітчизняного законодавства, яке регулює право інтелектуальної власності, а саме його під інститут право інтелектуальної власності на торговельну марку, закріплено на національному рівні вперше у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. [1]. Подальша правова регламентація здійснювалась опосередковано через прийняття галузевих кодексів, а саме: Цивільного та Господарського, Митного, Кримінального кодексів України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та ряду процесуальних кодексів. З 90-х років, на жаль, оновлення законодавчої бази права інтелектуальної власності в цій сфері не відбувалось. Поодинокі законопроекти лише дещо доповнювали вже існуюче законодавство, однак несуттєво.

Першим кроком на шляху до уніфікації вітчизняного законодавства із законодавством Європейського Співтовариства стала Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 1994 року, у ст. 51 якої проголошувалось, що важливою умовою для зміцнення економічних зв'язків між Україною та

Співтовариством є зближення існуючого і майбутнього законодавства України із законодавством Співтовариства. Серед основних галузей, які потребують уваги законодавців, згадувалась інтелектуальна власність [2].

У зв'язку з набуттям членства України у Світовій організації торгівлі та приєднанням до Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРИПС) була продовжена робота з гармонізації національного законодавства країн – членів СОТ щодо регулювання права інтелектуальної власності своїх громадян та громадян іноземних держав – членів СОТ на своїй території [3]. Угода наголошує на необхідності підтримувати певний баланс між захистом права інтелектуальної власності, який має сприяти технологічним інноваціям та обміну технологіями, та забезпеченням зростання добробуту і виробників, і споживачів. Україна зобов'язалась повністю виконувати Угоду ТРИПС з дати вступу до СОТ без використання будь-яких перехідних періодів.

Наступним кроком наближення законодавства України у сфері права інтелектуальної власності до відповідного права Європейського Союзу має стати підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (далі – проект Угоди) [4].

Зміст проекту Угоди 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, які регулюють право інтелектуальної власності у Главі 9 проекту 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 статті 157 проекту Угоди.

Першочергове питання, яке може виникнути одразу після погляду на підрозділ 2 частини другої Глави 9 проекту Угоди, – чому авторський колектив проекту Угоди вирішив використовувати термін «торговельні марки», адже українське законодавство неоднозначно підходить до трактування англomовного терміна «trade mark», що можна прослідкувати у використанні наступної термінології: знак для товарів та послуг (ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [1], Директива ЄС про зближення законодавств держав-членів відносно товарних знаків та знаків обслуговування № 2008/95/ЄС [5]), товарний знак, виробнича марка, виробничий знак (Угода ТРИПС [3]), торговельна марка (Глава 44 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 420, 492 [6]), Господарський кодекс України (ст.ст. 155, 157–158 [7]), торговий знак (Лист Державної податкової адміністрації України «Про податок на додану вартість» [8]), торговельний знак (закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [9]), логотип, фірмовий знак, торговий знак (закон України «Про телебачення і радіомовлення» [10]), виробнича марка, виробничий знак, знак обслуговування (Паризька конвенція про охорону прав промислової власності [11])? Визначення понятійно-категоріального апарату є темою для окремої дискусії, однак варто мати на увазі, що залишення термінології підрозділу 2 частини другої Глави 9 проекту Угоди у сучасному варіанті потребуватиме внесення відповідних законодавчих змін та коректив до національного законодавства з метою узгодження та гармонізації використовуваних визначень задля єдності термінології.

Як зазначають учені Муравйов В. І. та Мушак Н. Б., проект Угоди оперує різними термінами та може зумовити поновлення дискусії серед українських учених і практиків щодо з'ясування відмінностей у їхньому змісті та доцільності їх використання [12]. Наявність розбіжностей, на думку Малишевої Н. П., є об'єктивним явищем, спричиненим тим, що ні у міжнародно-правовій теорії, ні в сучасній правотворчій практиці досі не приділялося належної уваги теорії гармонізації законодавства, з'ясуванню базових понять і підходів до дослідження цього явища, хоча прикладні аспекти гармонізації законодавства є одними з найактуальніших і широко досліджуваних у зарубіжній правовій теорії, особливо в сучасному праві ЄС [13, с. 88].

Проект Угоди приділяє значну увагу питанням реєстрації та використання торговельних марок.

Цікавою новелою стане оновлена процедура реєстрації торговельних марок. Україна та ЄС запровадять систему реєстрації торговельних марок, в якій відмова відповідного органу з реєстрації торговельних марок в реєстрації торговельної марки буде належним чином обґрунтованою. Підстави відмови мають бути повідомлені у письмовій формі заявникові, який матиме можливість оскаржити таку відмову та оскаржити остаточну відмову у судовому порядку. Україна та ЄС нададуть також можливість заявити заперечення проти поданих заявок на реєстрацію торговельної марки. Така процедура заперечення має бути змагальною. Крім

того, Україна та ЄС забезпечать загальнодоступну електронну базу даних заявок на торговельні марки та інформацію про реєстрацію торговельних марок (ч. 1 ст. 193 проекту Угоди).

Зокрема, порівнюючи зміст ст. 6 закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» та ч. 2 ст. 193 проекту Угоди, вважаємо, що остання значно розширює та поглиблює перелік підстав для відмови у реєстрації або визнання недійсною реєстрації торговельної марки. Так, уперше акцентується увага на загальноприйнятих принципах моралі у назві торговельної марки, різновидах форм товару, добросовісній та звичній торговельній практиці. Встановлено перелік об'єктів, які не можуть бути зареєстровані як торговельні марки або у разі, якщо вони зареєстровані, можуть бути визнані недійсними (торговельні марки, які не мають жодної розрізняльної здатності; торговельні марки, які складаються виключно з позначень або даних, які стали загальноживаними у сучасній мові або у добросовісній та звичній торговельній практиці; торговельні марки, які суперечать публічному порядку або загальноприйнятим принципам моралі; торговельні марки, які носять такий характер, що вводять споживача в оману, наприклад, щодо характеру, якості або географічного походження товару або послуги; тощо).

Уперше вводяться норми, які зазначають, що торговельна марка не реєструється або, якщо вже зареєстрована, вона може бути визнана недійсною, якщо через свою тотожність або схожість до раніше зареєстрованої торговельної марки та тотожність або схожість товарів чи послуг, на які поширюються торговельні марки, існує імовірність, що споживач може їх сплутати, зокрема імовірність асоціації з раніше зареєстрованою торговельною маркою.

Однак нові правила встановлюють, що реєстрація торговельної марки не дає власнику право забороняти третій особі використання в торговельному обороті прав, які виникли раніше, якщо вони використовуються лише в окремій місцевості і якщо ці права визнаються законодавством Сторін і у межах території, на якій вони визнаються. Також реєстрація торговельної марки не надає власнику право забороняти третій особі використовувати в торговельній діяльності торговельну марку, якщо необхідно зазначити призначення продукту або послуги, зокрема у формі обладнання та запасних частин, за умови, що особа використовує їх добросовісно відповідно до торговельно-промислової практики. Проект Угоди в ч. 3 ст. 196 не захищає використання третіми сторонами власного імені та адреси правовласника, характеристик товару або послуги, торговельної марки у випадку необхідності її використання для зазначення цілі продукту або послуги (запчастини, аксесуари тощо). Натомість третя сторона може використовувати торговельні марки, які були зареєстровані раніше на певній території.

У запропонованій редакції ст. 195 «Права, пов'язані із торговельною маркою» проекту Угоди відчувається значний вплив положень ст. 5 (1) (а) Директиви про товарні знаки [14]. Основоположні праці європейських учених щодо використання торговельних марок базуються саме на різнобічному аналізі та тлумаченні цієї правової норми. За змістом вищезазначених статей реєстрація торговельної марки надає власнику виключне монопольне право на неї (термін «виключне право» використовується також у п.п. 2, 3. ч. 1. ст. 495 ЦК України). Власник має право перешкоджати третім особам, які не мають його дозволу, використовувати в торговельній діяльності: будь-яке позначення, яке є тотожним до торговельної марки стосовно товарів або послуг, які є ідентичними до товарів або послуг, для яких торговельна марка зареєстрована; будь-яке позначення, якщо через свою тотожність або схожість до товарів або послуг, на які поширюються торговельна марка і позначення, існує імовірність, що споживач може їх сплутати, зокрема ймовірність асоціації між позначенням і торговельною маркою.

Проект Угоди про асоціацію в контексті припинення повноважень власника вже зареєстрованої торговельної марки вживає словосполучення «часткова відмова в реєстрації», «анулювання», «визнання недійсною реєстрацію», тоді як Розділ V Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» застосовує тільки терміни «припинення дії свідоцтва», «визнання свідоцтва недійсним», а ЦК України у ст. 497 говорить про «припинення чинності майнових прав». Як це не парадоксально, але порівняльно-правовий аналіз відповідних статей вказує на певну схожість предмета, про який йдеться в нормах (автори просто по-різному до нього підходять). Передусім збільшено строк невикористання повністю чи частково торговельної марки, що може стати підставою для дострокового припинення дії свідоцтва повністю або частково (три роки згідно з ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»). Проект Угоди у ч. 1 ст. 198 передбачає п'ятирічний строк невикористання торговельної марки, що є підставою для анулювання свідоцтва. Реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п'ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній

території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте, жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом інтервалу часу між закінченням п'ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлене реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п'ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв'язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.

Більше того, проект Угоди у ч. 1 ст. 197 передбачає навіть настання санкцій для правовласника у разі невикористання торговельної марки протягом п'яти років. Якщо протягом п'ятирічного періоду з дати завершення процедури реєстрації власник не починає реальне використання торговельної марки для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована на відповідній території, або якщо таке використання призупинено протягом безперервного п'ятирічного періоду, по відношенню до торговельної марки можуть бути запроваджені санкції, якщо відсутні належні причини для її невикористання.

Ще однією новелою, поки що не прописаною в законодавстві України, є взаємозв'язок географічних зазначень з торговельними марками (ст. 206 проекту Угоди). Сторони відмовляють у реєстрації або визнають недійсною торговельну марку, яка відповідає будь-якій із ситуацій, що згадуються у ст. 204 (1) проекту Угоди, стосовно географічного зазначення, що охороняється, для подібних продуктів, за умови, що заявка на реєстрацію торговельної марки подається після дати подання заявки про реєстрацію географічного зазначення на відповідній території. Сторони не зобов'язуються охороняти географічне зазначення згідно зі ст. 203 проекту Угоди, якщо у світлі тієї, що гарно себе зарекомендувала або добре відомою торговельної марки, охорона може ввести в оману споживачів щодо справжньої ідентичності продукту.

Сторони охороняють географічні зазначення також, коли існує попередня торговельна марка. Попередня торговельна марка означає торговельну марку, використання якої відповідає одній із ситуацій, що згадуються у ст. 204(1) проекту Угоди, щодо якої було подано заявку, яку було зареєстровано або введено шляхом використання, якщо така можливість передбачена відповідним законодавством, на території однієї зі Сторін до дати, на яку заявка про охорону географічного зазначення передається іншій Стороні згідно з проектом Угоди. Продовження використання та поновлення такої торговельної марки може здійснюватися, незважаючи на охорону географічного зазначення, за умови, що в законодавстві Сторін щодо торговельних марок не існує підстав для визнання марки недійсною або її анулювання.

Підсумовуючи, можливо впевнено стверджувати, що Глава 9 «Інтелектуальна власність» проекту Угоди має добре виписану частину щодо застосування прав інтелектуальної власності, яка базується на внутрішніх правилах ЄС.

Зобов'язання, які бере на себе Україна в рамках Угоди про асоціацію з ЄС, вимагають значних змін у законодавстві. Угода про асоціацію з ЄС передбачає рівноправні відносини, де жодна сторона не має можливості нав'язувати власну волю, отже, Україна самостійно зобов'язується найближчим часом здійснити необхідні реформи у сфері права інтелектуальної власності, а саме, правовому регулюванні торговельних марок.

Як бачимо, проект Угоди про асоціацію вводить безліч нових процедур та правил щодо регулювання реєстрації та використання торговельних марок. Отже, законодавцю є над чим працювати найближчим часом, щоб привести вітчизняні правові норми у відповідність з європейськими реаліями. Сподіваємось, що це відбудеться в найкоротші терміни.

Список використаних джерел:

1. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.
2. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 1994 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_012.
3. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності // Офіційний вісник України. – № 84. – 2010. – Ст. 503 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/981_018.

4. 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/kmu/control/uk/publish/article?art_id=246581344&cat_id=223223535.
5. Директива ЄС про зближення законодавств держав-членів відносно товарних знаків та знаків обслуговування № 2008/95/ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_930.
6. Цивільний кодекс України : Кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.
7. Господарський кодекс України : Кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19–20, № 21–22. – Ст. 144.
8. Про податок на додану вартість : лист Державної податкової адміністрації України від 20 жовтня 1998 року № 12409/10/16-1220-26 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon.nau.ua/doc/?code=v2409225-98>.
9. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16 квітня 1991 року // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 29. – Ст. 377.
10. Про телебачення і радіомовлення : Закон України від 21 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 10. – Ст. 43.
11. Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html.
12. Муравйов В. І. 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/journal/3616/>.
13. Малишева Н. Р. Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом / Н. Р. Малишева. – К., 1998. – 88 с.
14. Trade Marks Directive 89/104/ЄЕС [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0104:en:HTML>.

** Михайлюк Галина Олегівна – кандидат юридичних наук, консультант відділу європейського права та міжнародної інтеграції Інституту законодавства Верховної Ради України.*