

УДК 347.772

Пахомов Володимир Васильович –

доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства
Навчально-наукового інституту права
Сумського державного університету

Volodymyr V. Pakhomov –

doctor of juridical sciences, professor,
head of the department of Criminal Law and Judiciary
Academic and Research Institute of Law
Sumy State University
(59 Petropavlovskaya, 40000, Sumy, Ukraine)

Дегтяр Руслана Олександрівна –

студентка Навчально-наукового інституту права
Сумського державного університету

Ruslana O. Dehtiar –

student of
Academic and Research Institute of Law
Sumy State University
(59 Petropavlovskaya, 40000, Sumy, Ukraine)

Еволюція правової охорони торговельних марок, як об'єкта права інтелектуальної власності у Європейському Союзі

Статтю присвячено аналізу розвитку правової системи Європейського Союзу (далі – ЄС) у галузі приватного права, зокрема, у сфері правової охорони інтелектуальної власності з питань охорони прав на торговельні марки. Дослідження еволюції правової системи ЄС з питання правової охорони та захисту торговельних марок є надзвичайно важливим та надає можливість визначити перспективи подальшого розвитку вітчизняного законодавства у цій сфері.

Ключові слова: торговельна марка; правова система; правова охорона; нормативний акт; ЄС.

Статья посвящена анализу развития правовой системы Европейского Союза (далее – ЕС) в области частного права, в частности, в сфере правовой охраны интеллектуальной собственности по вопросам охраны прав на торговые марки. Исследование эволюции правовой системы ЕС по правовой охране и защиты торговых марок является чрезвычайно важным и позволяет определить перспективы дальнейшего развития отечественного законодательства в этой сфере.

Ключевые слова: торговая марка; правовая система; правовая охрана нормативный акт; ЕС.

V.V. Pakhomov, R.O. Dehtiar Evolution of Legal Protection of Trademarks, as an Object of Intellectual Property Law in the European Union

The modern world characterized by the development of a competitive market environment, which over time has significantly strengthened the role of the trademark as an object of intellectual property rights. Trademarks, their system of protection, today is a very important factor of competition that contributes to the successful development of the state and maintaining a high level of international economic relations. Unfortunately, the national legislation in this area has shortcomings, and some rules do not meet the criterion of quality of law, economic and other social realities.

A significant advantage of recent decades is the processes of global and regional integration, which has prompted a change in the traditional role of nation-states and awareness of the need to lay the foundations of

supranational, interstate and other forms of political unions, territorial associations capable of governing society or continent, a specific place among which is the European Union (EU). Separated from international law, EU law has not completely merged with domestic (national) law, but is an independent legal system with a separate form of lawmaking and law enforcement, specific mechanisms to protect legal norms from violations.

The legal system of the European Union is an unprecedented independent legal system, the special development of which differs from individual states that are not part of the Union. That is why the study of the evolution of the EU legal system on the issue of legal protection and trademark protection is extremely important and provides an opportunity to determine the prospects for further development of domestic legislation in this area.

The European Union's intellectual property law has been developing rapidly in recent decades, by implementing the legal practical experience of EU member states in the field of intellectual property protection, for which Union law standards are a significant factor in developing national legislation and assessing the effectiveness of such rights.

Keywords: trademark; Legal System; legal protection; normative act; European Union.

Постановка проблеми. Сучасний світ характеризується розвитком ринкового конкурентного середовища, що з часом значно посилила роль торговельної марки, як об'єкта права інтелектуальної власності. Торговельні марки, їх система охорони, сьогодні є важливим чинником конкуренції, що сприяє успішному розвитку держави та підтримання високого рівня міжнародних економічних відносин. Правова система ЄС – безпрецедентна самостійна правова система, особливий розвиток якої відрізняється від окремих держав, що не входять до складу Союзу. Зважаючи на те, що Україною проголошено інтеграцію до ЄС як одне із ключових напрямів зовнішньої політики, адаптація українського законодавства у сфері інтелектуальної власності до законодавства ЄС набуває визначного значення. Тому питання дослідження еволюції правової системи ЄС з питання правової охорони та захисту торговельних марок є надзвичайно важливим.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти нормативного регулювання торговельних марок в ЄС досліджувалися у працях Р.Є. Еннана, В.Ю. Ярмага, Ю.М. Каціпи, А.М. Горнісевича та ін.

Невирішені раніше частини загальної проблеми. Питання еволюції нормативного регулювання торговельних марок у ЄС не достатньо досліджене у національній доктрині. Тому вивчення особливостей трансформаційних процесів правової охорони даного об'єкта права інтелектуальної власності є актуальним.

Метою статті є характеристика еволюції правового регулювання торговельних марок, як об'єкта права інтелектуальної власності у ЄС.

Виклад основного матеріалу. Саме поняття торгової марки, так і загалом правового регулювання сфери інтелектуальної власності в ЄС, сформувалось переважно під впливом правових моделей, які вже існували у його інтегрованих держав-членів та норм міжнародного права. Лише в результаті спільного аналізу актів ЄС та міжнародних нормативних актів, які врегульовують раніше й врегульовують сьогодні правові відносини з використання та охорони торгової марки, з'явилася нагода дослідити процес змін та визначити наміри законодавця у регулюванні цих правовідносин [1, с. 2-3].

Необхідність у прийнятті норм, зокрема щодо охорони та захисту торговельних марок, спричинена вимогою щодо уніфікації правового регулювання та забезпечення функціонування спільного ринку ЄС. В установчих договорах ЄС приділено замало уваги до проблематики прав інтелектуальної власності і така ситуація була майже незмінною починаючи з 1958 р. Два положення Договору про ЄС, які були чинними з моменту існування ЄС, містили положення, які стосувались захисту права інтелектуальної власності від втручання з боку ЄС. Проте, через це з'явився великий масив правовідносин на рівні ЄС, котрий створював загрозу для досягнення важливих цілей, які були поставлені перед ЄС.

Імплементация актів ЄС з охорони торговельних марок у законодавстві держав-членів приймається у формі законів та підзаконних нормативно-правових актах, наприклад, деякі з яких видаються у порядку делегування владних повноважень. Законодавчі акти держав-членів загалом спрямовані на

узгодження національного законодавства із положеннями Директиви, до питань, які підлягали врегулюванню відносили: визначення поняття торговельної марки та її об'єктів; абсолютних та відносних підстав відмови у правовій охороні; порядку проведення формальної експертизи та експертизи по суті; строків охорони; визнання реєстрації недійсною та її скасування [2]. Також такі акти містять спеціальні норми або розділи щодо охорони колективних торговельних марок, а також норми, що визначають порядок міжнародної реєстрації торговельних марок та торговельних марок Спільноти.

Перша Директива Ради ЄС 89/104/ЄЕС від 21.12.1988 р. «Про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок», містила статтю 2 яка визначає, що торговельна марка може складатися з будь-якого знаку, який можна представити у графічній формі, зокрема слів, включаючи власні імена, малюнків, літер, цифр, зображень товарів чи їхніх упаковок, за умови, що такі знаки здатні розрізняти товари чи послуги одного виробника від товарів чи послуг інших виробників [3, с. 750].

На сьогодні усі держави-члени ЄС прийняли відповідне законодавство для імплементації положень вище згаданої Першої Директиви, яка вже у 2008 році була замінена Директивою 2008/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22 жовтня 2008 року щодо наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок у державах-членах ЄС, відповідно до ст. 17, не змінює зобов'язань держав-членів щодо строків імплементації у національне законодавство скасованої Директиви, а посилання на норми Директиви 89/104 /ЄЕС розглядаються як посилання на норми Директиви 2008/95/ЄС.

20 грудня 1993 р. було прийнято Регламент Ради ЄС «Про торговельну марку спільноти», головною відмінністю якого від директиви є його загальне застосування. Так, відповідно до ст. 289 Договору про заснування Європейської Спільноти (Договір про заснування Європейського економічного співтовариства), він є обов'язковим у повному обсязі та повинен прямо застосовуватися в усіх державах-членах. Він фактично прирівнюється до національного закону і навіть має пріоритет

відносно нього Регламент Ради ЄС від 20.12.1993 р. «Про торговельну марку спільноти», вказує, що торговельна марка може складатися з будь-яких позначень, за умови, що такі позначення здатні вирізняти товари чи послуги одного виробника від товарів або послуг інших виробників (ст.4) [4, с. 777].

Окрім вищезгаданих Регламенту та Директив ЄС, держави, інтегровані у ЄС у практиці правового регулювання торговельних марок також не оминають увагою положення Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) від 15 квітня 1994 р. Окремо варто зазначити положення статті 15, у котрій вказано, що будь-яке позначення чи комбінація позначень, за допомогою яких можна відрізнити товари і послуги одного підприємства від товарів і послуг іншого, можуть являти собою товарний знак [5].

За Регламентом Ради (ЄС) № 40/94. кодифікованим у 2009 році як Регламент (ЄС) № 207/2009, було створено систему охорони торговельних марок, спеціально призначену для Союзу, яка забезпечувала охорону торговельних марок на рівні Союзу паралельно з охороною торговельних марок, доступною на рівні держав-членів.

Уже пізніше Регламент Комісії (ЄС) № 2868/95 від 13 грудня 1995 року про імплементацію Регламенту Ради ЄС №40/94 про торгові знаки співтовариства, давала наступне визначення торговельній марці: «будь який знак має бути представлений графічно, зокрема, словесно, у тому числі особистим ім'ям, малюнком, літерами, цифрами, формою товарів або їх упаковки, за умови, що такі ознаки здатні відрізняти товари або послуги одного підприємства від товарів і послуг інших підприємств».

Як можна побачити, дане визначення значно звужує можливості для появи нових видів нетрадиційних знаків товарів і послуг, через те, що поняття містить вимогу щодо «здатності представлені останньої в графічному вигляді», окрім цього також наголошується на «форму товарів або їх упаковки».

З цього приводу О. Ткачук вказує що, на жаль, практично неможливо сформувати графічне представлення торговельних марок, таких як звукові, нюхові та торговельні марки руху виходячи зі змісту даного визначення [6,

с. 26].

Пізніше, через посилення інтеграції країн-членів ЄС згодом призвело до застосування більш серйозних засобів захисту прав – введення охоронних документів ЄС, оскільки виникла необхідність вирішення проблеми співвідношення права на торговельну марку Спільноти та прав на національні торговельні марки та інші більш ранні права. Питання щодо узгодження законодавства у зв'язку із розширенням ЄС регламентовано ст. 165 Регламенту ЄС № 207/2009. До переліку питань, які потребували узгодження входили:

- поширення Спільнотою захисту прав на торговельні марки на територію нових-держав членів, зокрема визначення моменту, з якого право на торговельну марку Спільноти починає діяти на території нової держави-члена;
- застосування абсолютних підстав відмови у правовій охороні торговельній марці Спільноти під час процедури реєстрації за наявності відмінностей у законодавстві нової держави-члена, зокрема визначення часових меж застосування даних підстав;
- урахування права пріоритету під час застосування підстав відмови у реєстрації торговельній марці Спільноти та визначення часових меж опротестування заявки у зв'язку із відмінностями у законодавстві нової держави-члена;
- щодо визнання недійсною реєстрації торговельної марки Спільноти на території нової держави-члена у зв'язку із наявністю більш раннього права, набутого у новій державі-члені;
- щодо заборони використання торговельної марки Спільноти на території нової держави-члена у зв'язку із наявністю більш раннього права, набутого у новій державі-члені [7].

За останнє десятиліття історії розвитку нормативної бази ЄС спостерігається активізація розвитку правової системи саме у сфері правової охорони інтелектуальної власності, у тому числі торговельних марок.

16 грудня 2015 р. Європейським парламентом та Радою були прийняті Директива 2015/2436 про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок, та Регламент 2015/2424 щодо доповнення Регламенту 207/2009 про торговельну марку Спільноти.

Прийняття ряду змін спричинено необхідністю у гармонізації національного законодавства у цій сфері у порівнянні з іншими об'єктами права інтелектуальної власності ЄС.

Новели у вище згаданій Директиві були спрямовані на:

- можливість реєстрації нетрадиційних марок;
- використання торговельної марки у фірмовому найменуванні або найменуванні компанії, права які отримано пізніше ніж права на торговельну марку;
- ввезення на територію ЄС товарів з подібною торговельною маркою, навіть, якщо такі товари знаходяться під митними процедурами та не введені у вільний обіг;
- заборону розповсюдження та продажу етикеток та упаковок з зображення ідентичних чи схожих знаків;
- введення положення про врахування невикористання торговельної марки при розгляді справи щодо порушення прав на таку марку. У цьому випадку відповідач може вимагати у позивача доказів щодо використання торговельної марки протягом п'яти років, що передували можливому порушенню прав;
- введення змін, що мають на меті досягнення більш високого рівня наближення матеріальних положень законодавства держав-членів, що включає: уточнення підстав для відмови в реєстрації, зміни щодо захисту добре відомих торговельних марок, використання торговельної марки як об'єкту права власності, колективних марок, уточнення питань укладання ліцензійних договорів тощо (Статті 5, 22-26, 27-36 та ін. Директиви 2015/2436) [8].

Процедуру реєстрації марок національними офісами можна назвати чи не найважливішою новелою. Насправді, це є перша прийнята міра Європейської комісії щодо об'єктів промислової власності, що насправді, є наслідком досягнення невластивого інструменту директив наближення не окремих положень національного законодавства, а досягнення суттєвої ідентичності (уніфікації) законодавства щодо торговельних марок у цілому [9, с. 83].

Реформа *acquis* щодо торговельних марок ЄС 2015 року підтверджує шлях ЄС з досягнення повної уніфікації національного законодавства з торговельних марок, а також посилення зв'язку національних систем охорони з системою торговельної марки ЄС.

1 жовтня 2017 року розпочинається другий етап реформи торговельної марки ЄС. З цього часу набирають відповідні нормативно-правові акти: Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 р. про торговельну марку ЄС, яким кодифікується Регламент Ради (ЄС) № 207/2009 [10]; 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 ЄС [11].

Одночасно з цим втрачають чинність: Регламент Ради (ЄС) № 207/2009 від 26 лютого 2009 р. про торговельну марку ЄС; Регламент Комісії (ЄС) № 2868/95 від 13 грудня 1995 р. з виконання Регламенту Ради (ЄС) № 40/94 про торговельну марку Спільноти.

Основних змін на другому етапі реформи торговельної марки ЄС у 2017 році зазнали такі напрямки:

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

Правила та вимоги для представлення торговельної марки встановлені статтею 3 Виконавчого регламенту Комісії (ЄС) № 2017/1431 від 18 травня 2017 р. Відповідно до її положень, 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 [11].

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

Сертифікаційна марка ЄС визначається як марка яка є «придатною для відрізнення товарів чи послуг, які сертифіковані власником знаку 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».

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

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 [4].

Таким чином, з дослідження можна зазначити, що незважаючи на те, що право інтелектуальної власності у ЄС та формування відповідних законодавчих актів перебуває на стадії свого формування та вдосконалення, усе ж таки можна констатувати наявність вже сформованої, у особливій системи права інтелектуальної власності ЄС, яка побудована за принципами, що відрізняються від традиційних національних, з особливим предметом регулювання. До того ж дана система є новим правовим явищем, який досить інтенсивно та стрімко розвивається поряд з національними та міжнародною правовими системами. Сучасне правове регулювання відносин інтелектуальної власності у сфері торговельних марок у ЄС націлено на забезпечення ефективної охорони та захисту цих прав.

Список використаних джерел:

1. Ярмач В.Ю. Поняття, ознаки та функції торговельної марки у праві Європейського союзу. *Теорія і практика правознавства*, 2018. Вип. 1 (13). С. 267-281.
2. Рассомахіна О.А. Удосконалення порядку розгляду заявок на торговельні марки із врахування досвіду Європейського Союзу. *П'яті цивілістичні читання, присвячені 85-річчю з Дня народження професора О.А. Підпригорі*, 31.03.2011 р.: зб. наук. доп. і ст. Київ, 2011. С. 185-188.

3. Право інтелектуальної власності та законодавство Європейського Союзу / за ред. Ю.М. Каціпи. Київ: Видав. Дім «Слово», 2006. 1104 с.
4. Горнісевич А. М. Деякі новели другого етапу реформи торговельної марки Європейського Союзу. *Інтелектуальна власність*. 2017. № 8. С. 19-24
5. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності в межах світової організації торгівлі від 15.12.1993 р. (Угода TRIPS). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/981_018 (дата звернення: 10.09.2020).
6. Ткачук О. Деякі аспекти правової охорони нетрадиційних знаків для товарів і послуг. Об'ємні знаки для товарів і послуг. *Інтелектуальна власність*. 2015. № 5. С. 26-32.
7. Arnaud Folliard-Monguiral, David Rogers. The Community Trade mark and design system and the enlargement of the European Union. *European Intellectual Property Review*. 2004. № 26 (2). P. 48-58.
8. Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436>.
9. Капіца Ю. М. Реформа охорони торговельних марок в Європейському Союзі та її вплив на законодавство України. *Актуальні проблеми міжнародних відносин*, 2016. Випуск 127 (частина I). С. 80-86.
10. 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.
11. 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.

References:

1. Yarmak V.Yu. Poniattia, oznaky ta funktsii torhovelnioi marky u pravi Yevropeiskoho soiuzu. *Teoriia i praktyka pravoznavstva*, 2018. Vyp. 1 (13). S. 267-281.
2. Rassomakhina O.A. Udoskonalennia poriadku rozghliadu zaiavok na torhovelni marky iz vrakhuvannia dosvidu Yevropeiskoho Soiuzu. *P'iaty tsyvilistychni chytannia, prysviacheni 85-richchiu z Dnia narodzhennia profesora O.A. Pidopryhory*, 31.03.2011 r.: zb. nauk. dop. i st. Kyiv, 2011. S. 185-188.
3. Pravo intelektualnoi vlasnosti ta zakonodavstvo Yevropeiskoho Soiuzu / za red. Yu.M. Katsipy. Kyiv: Vydav. Dim "Slovo", 2006. 1104 s.
4. Hornisevych A. M. Deiaki novely druhoho etapu reformy torhovelnioi marky Yevropeiskoho Soiuzu. *Intelektualna vlasnist*. 2017. № 8. S. 19-24
5. Uhoda pro torhovelni aspekty prav intelektualnoi vlasnosti v mezhakh svitovoi orhanizatsii torhivli vid 15.12.1993r. (Uhoda TRIPS). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/981_018 (data zvernennia: 10.09.2020).
6. Tkachuk O. Deiaki aspekty pravovoi okhorony netradytsiinykh znakov dlia tovariv i posluh. Ob'iemni znaky dlia tovariv i posluh. *Intelektualna vlasnist*. 2015. № 5. S. 26-32.
7. Arnaud Folliard-Monguiral, David Rogers. The Community Trade mark and design system and the enlargement of the European Union. *European Intellectual Property Review*. 2004. № 26 (2). P. 48-58.
8. Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436>.
9. Kapitsa Yu. M. Reforma okhorony torhovelnykh marok v Yevropeiskomu Soiuzi ta yii vplyv na zakonodavstvo Ukrainy. *Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn*, 2016. Vypusk 127 (chastyna I). S. 80-86.
10. 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.
11. 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.