

УДК 347.772:340.5

**Ольга Рассомахіна,**кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права і процесу  
юридичного інституту Національного авіаційного університету

## ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄС

*У статті розкриваються питання про стан імплементації актів ЄС у сфері охорони торговельних марок у законодавстві держав—членів ЄС та особливості охорони торговельних марок у державах—членах ЄС. Із урахуванням наведеного досвіду правового регулювання та правозастосовної практики автор робить пропозиції щодо удосконалення законодавства України у даній сфері.*

**Ключові слова:** *правове регулювання, імплементація законодавства, охорона прав інтелектуальної власності, торговельна марка.*

Належна реалізація прав інтелектуальної власності на торговельні марки розглядається світовою спільнотою як невід'ємна умова ефективного розвитку економіки, важливий фактор підвищення конкурентоспроможності продукції, захисту від недобросовісної конкуренції, а усунення недоліків у правовому регулюванні охорони торговельних марок є одним із завдань законопроектної роботи у даній сфері. Ще більш актуальним є питання удосконалення правової охорони торговельних марок стає у зв'язку із процесом прийняття змін до законодавства про інтелектуальну власність [1], в тому числі законодавства у сфері охорони торговельних марок, та роботою щодо внесення змін до Цивільного кодексу України [2]. В контексті цього важливим є порівняльно-правові дослідження у даній сфері та врахування досвіду зарубіжних країн щодо врегулювання спеціальних питань охорони торговельних марок. Серед таких досліджень можна назвати ті, які проводилися Т. С. Демченко [3], Ю. М. Капіцею [4], О. П. Орлюк [5] та іншими. Зупинимось на деяких спеціальних питаннях охорони торговельних марок за законодавством ЄС та його держав-членів, які не завжди знаходили комплексне висвітлення у наукових публікаціях, а також на формулюванні рекомендацій щодо удосконалення законодавства України у даній сфері, що і становить завдання даного дослідження.

Правова охорона торговельним маркам у ЄС надається на двох рівнях. На

національному рівні законодавство країн-учасниць має бути узгодженим із Директивою № 2008/95/ЄС «Про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок» від 22.10.2008 р., а на рівні Спільноти торговельні марки охороняються відповідно до Регламенту № 207/2009 від 26.02.2009 р. про торговельну марку Спільноти. Сьогодні усі держави-члени ЄС прийняли відповідні законодавчі акти для імплементації норм Першої Директиви 89/104/ЄЕС Ради від 21.12.1988 р. про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок, хоча це не обов'язково свідчить про їх вичерпність або узгодженість. Дана Директива була замінена Директивою 2008/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22.10.2008 р. про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок у державах-членах ЄС, згідно зі ст. 17 якої це 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.

Формами імплементації актів ЄС у сфері охорони торговельних марок у законодавстві держав-членів є закони та підзаконні нормативно-правові акти, деякі з яких видаються у порядку делегування владних повноважень. У законодавчих актах окремих держав-членів, спрямованих на узгодження національного законодав-

ства із положеннями Директиви, врегулюванню підлягали, зокрема, питання: 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. Досвід ЄС щодо врегулювання процедури реєстрації прав на торговельні марки було розглянуто у окремій публікації автора [6]. У відповідних національних законах закріплено окремі норми або розділи щодо охорони колективних торговельних марок, а також норми, що визначають порядок міжнародної реєстрації торговельних марок та торговельних марок Спільноти.

Тенденціями розвитку законодавства ЄС у сфері охорони торговельних марок є внесення змін та вжиття заходів, спрямованих на зближення національних систем охорони торговельних марок із системою торговельних марок Спільноти, подальше узгодження положень Директиви 2008/95 та Регламенту ЄС 207/2009 з метою зменшення розходжень у межах системи охорони торговельних марок в Європі у цілому [7].

Під час входження нових держав до Європейського Союзу виникає 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.

Перелік питань, що потребують узгодження, є таким: поширення дії права на торговельну марку Спільноти 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 у зв'язку із відмінностями 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 [8].

Таким чином, у випадку можливого приєднання України до ЄС потребуватиме вирішення питання чинності права на торговельну марку Спільноти на території України, його співвідношення із правом на національну торговельну марку та іншими раніше існуючими правами, а також встановлення правил застосування щодо торговельної марки Спільноти підстав відмови у правовій охороні, подання заперечення проти заявки під час процедури реєстрації, визнання недійсною реєстрації, заборони використання у зв'язку із відмінностями у законодавстві ЄС та України.

Щодо деяких спеціальних питань. Стосовно співвідношення правової охорони об'єктів торговельних марок та об'єктів авторського права підпунктом iii) п. с) ч. 4 ст. 4 Директиви 2008/95/ЄС встановлено, що держава-член може передбачити відмову у реєстрації торговельної марки або визнання її недійсною, коли використання такої торговельної марки може бути заборонено на підставі раніш набутого авторського права. Аналогічну норму закріплено у п. с) ч. 2 ст. 53 Регламенту ЄС № 207/2009. Відомства відмовляють у реєстрації торговельних марок, якщо останні порушують авторське право іншої особи. Практика відомств держав-членів ЄС не є однозначною стосовно реєстрації у якості торговельних марок об'єктів авторського права у тих випадках, коли об'єкт авторського права перейшов у суспільне надбання [9].

Згідно з підпунктом iv) п. с) ч. 4 ст. 4 Директиви 2008/95/ЄС встановлено, що держава-член може передбачити відмову у реєстрації торговельної марки або визнання її недійсною, коли використання такої торговельної марки може бути заборонено на підставі раніш набутого права промислової власності. Аналогічну норму закріплено у п. d) ч. 2 ст. 53 Регламенту ЄС № 207/2009. Відповідно до законодавства держав-членів ЄС питання про запобігання зіткненню прав на промислові зразки та торговельні марки, що є актуальним і для України, необхідно вирішувати з точки зору законодавства

про торговельні марки. Або використовувати законодавство про недобросовісну конкуренцію.

Згідно зі ст. 2 Першої Директиви ЄС 89/104/ЄЕС від 22.10.2008 р. торговельна марка може складатися з будь-яких позначень, які можливо представити у графічній формі. Фахівці Європейського суду коментують дану норму так: позначення, яке не може сприйматися за допомогою зору, може бути товарним знаком лише у випадку, якщо його можна відобразити графічно, за допомогою фігур, ліній або письмових позначень і, що дуже важливо, якщо це відображення буде ясным, однозначним, закінченим, легко доступним, зрозумілим, довговічним та об'єктивним [10]. Проте методи графічного представлення нетрадиційних видів знаків не є уніфікованими і нормативно закріпленими у законодавстві ЄС. Для прикладу, відомство Норвегії, приймаючи голограми на реєстрацію у якості торговельних марок, публікує їх як зображувальні знаки у бюлетені товарних знаків. Один із можливих способів представлення даної категорії позначень — їх детальний словесний опис з наданням у вигляді зображень покадрових ескізів із вказівкою, під яким кутом видно те чи інше зображення. У деяких юрисдикціях допускається реєстрація звукових позначень, зокрема у Франції. У більшості випадків для реєстрації звук має бути представлений графічно, за допомогою нотного запису або словесного опису, також можна надавати касети та компакт-диски. У випадку немюзикального звуку заявка повинна включати характеристики звуку або діаграму частот та супроводжуватися звуковою доріжкою, записаною на аудіоносії. Не існує якогось переважного підходу стосовно графічного представлення даного виду позначень, відомства застосовують різноманітні способи, інколи їх комбінації. Деякі юрисдикції, наприклад у країнах, Бенілюксу, приймали для реєстрації смакові позначення. Графічним представленням такого позначення може бути опис та вказівка на те, що він стосується смакового позначення [11].

З урахуванням вищевикладеного можна зробити такі **висновки**. Для узгодження норм національного законодавства з нормами європейських стандартів у галузі охорони нетрадиційних видів торговельних марок необхідно визначитися, чи

слід законодавчо закріплювати вимогу про графічне представлення позначення торговельної марки і таким чином робити її обов'язковою, а також визначити способи представлення нетрадиційних видів товарних знаків.

Необхідною є більш детальна конкретизація переліку підстав відмови у правовій охороні. Норми щодо охорони колективних торговельних марок доцільно закріпити у окремій статті відповідно до Закону.

Потребує удосконалення порядок проведення експертизи торговельних марок, визначений у законодавстві України. У державах—членах ЄС та під час реєстрації торговельної марки Спільноти не здійснюється обов'язкова експертиза щодо наявності відносних підстав відмови у правовій охороні, хоча і проводиться відповідний пошук, дане питання може розглядатися на етапі розгляду заперечення щодо заявки. В Україні Відомство може протиставити заявці виявлені об'єкти прав третіх осіб. Тому необхідно більш чітко врегулювати питання щодо перевірки та посилання на відносні підстави відмови у правовій охороні торговельній марці у процедурі реєстрації шляхом внесення відповідних змін до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Досвід держав-членів ЄС показує, що вирішення питання про наявність відносних підстав відмови у правовій охороні (щодо більшості таких підстав) слід виносити на стадію опротестування заявки володільцями більш ранніх прав. Деякі відомства держав-членів ЄС повідомляють володільців більш ранніх прав про результати пошуку щодо наявності відносних підстав для відмови у правовій охороні, крім того, у законодавстві більшості держав—членів ЄС передбачено опублікування відомостей про заявку. Тому доцільно розглянути питання щодо закріплення норми про повідомлення відомством власників більш ранніх прав щодо заявки, а також удосконалити порядок ознайомлення інших осіб із матеріалами заявки, передбачивши у законодавстві України норми про публікацію відомостей про заявки на торговельні марки, в тому числі он-лайн.

## ПРИМІТКИ

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань інтелектуальної власності № 7205 від 04.10.2010 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=38675](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=38675).
2. Відбулося засідання Науково-експертної ради при Державній службі інтелектуальної власності України з метою обговорення пропозицій щодо змін, які плануються внести до Книги IV Цивільного кодексу України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://mon.gov.ua/ua/news/1280-vidbulosya-zasidannya-naukovo-ekspertnoyi-radi-pri-dergeavnyi-slug-ebi-intelektualnoyi-vlasnosti-ukrayini>.
3. Демченко Т. С. Охрана товарных знаков (сравнительно-правовой аспект) : монография. — 2-е изд., перераб. и доп. / Т. С. Демченко. — К. : Ин-т государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, 2005. — 208 с.
4. Право інтелектуальної власності та законодавство Європейського Союзу / Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробйов [та ін.] ; за ред. Ю. М. Капіци. — К. : Слово, 2006. — 1104 с.
5. Правове забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в контексті Європейської інтеграції: концептуальні засади : монографія / В. С. Дроб'язко, А. В. Міндрул, О. О. Твезенко [та ін.] ; за ред. О. П. Орлюк. — К. : Лазурит-Поліграф, 2010. — 464 с.
6. Рассомахина О. А. Удосконалення порядку розгляду заявок на торговельні марки із врахуванням досвіду Європейського Союзу / О. А. Рассомахина // П'яті цивілістичні читання, присвячені 85-річчю з Дня народження професора О. А. Підопригори, 31.03.2011 р. : зб. наук. доп. і ст. — К., 2011. — С.185—188.
7. Working document on the Future revision of the Trade Mark system in the European Union, Council of the European Union, № 8767/10 PI 42, of 21 April 2010 [Electronic resource]. — Mode of access : <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st08/st08767.en10.pdf>.
8. 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.
9. Trademarks and Their Relation with Literary and Artistic Works [Electronic resource]/ Standing Committee on the law of trademarks, industrial designs and geographical indications (SCT/18/4, 12-th of September, 2007), 18-th Session Geneva, November 12 to 16, 2007, 5p. — Mode of access : [http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting\\_id=13322](http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=13322).
10. Фюннер А. Регистрация и использование товарных знаков украинских предприятий в Европе — новые возможности / Александр фон Фюннер // Интеллектуальная собственность. — 2004. — № 8. — С. 11—19.
11. Герман П. Нетрадиционные обозначения (регистрация в качестве товарных знаков за рубежом) / П. Герман // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. — 2007. — № 4. — С. 63—72.

***Рассомахина Ольга. Особенности охраны товарных знаков по законодательству Европейского Союза и государств—членов ЕС.***

*В статье рассматриваются вопросы о состоянии имплементации актов ЕС в сфере охраны товарных знаков в законодательство государств—членов ЕС и особенности охраны товарных знаков в государствах—членах ЕС. Учитывая данный опыт правового регулирования и правоприменительной практики в этой сфере автор дает рекомендации относительно усовершенствования законодательства Украины в данной сфере.*

***Ключевые слова:*** правовое регулирование, имплементация законодательства, охрана прав интеллектуальной собственности, товарный знак.

***Rassomakhina Olga. Features of trademark protection under the law of the European Union and EU member states.***

*The state of implementation of the EU acquis communautaire in the field of trademark protection to the national legislation of EU member states and peculiarities of trademark protection in the member states of the EU are examined herein. In light of the discussion of legal regulation and enforcement practices in this sphere the author makes suggestions as to the improvement of the legislation of Ukraine in this field.*

***Key words:*** legal regulation, implementation of law, intellectual property rights protection, trademark.