

ЯКОВЮК І. В.,доктор юридичних наук,
професор кафедри права Європейського
Союзу*(Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого)***АБРАМОВ С. Ю.,**студент III курсу факультету адвокатури
*(Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого)***БОРИСЕНКО П. В.,**студент III курсу факультету адвокатури
*(Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого)*

УДК 341.1

DOI <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2023.3.48>**ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЄС ТА УКРАЇНИ З ОХОРОНИ ПРАВ
НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ**

Авторами статті здійснено науковий аналіз деяких з нормативно-правових актів Європейського Союзу у сфері правового регулювання торговельних марок. Було визначено, які саме положення необхідно імплементувати в національне законодавство України, що є актуальним в рамках гармонізації законодавства з охорони прав на торговельні марки. У статті наголошується на важливості правової охорони торговельних марок, на специфічній природі цього елементу інтелектуальної власності та на необхідності гармонізації правових підходів у цій сфері як на регіональному, так і на національному рівні.

Було проаналізовано деякі з положень Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, Паризької конвенції про охорону промислової власності, Директиви 89/104/ЄЕС про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок, Регламенту Європейського Парламенту і Ради Європейського Союзу № 2015/2424 та Директиву Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу 2015/2436 від 16 грудня 2015 року про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок.

Було досліджено історію розвитку поняття “торговельна марка” в українському законодавстві. Авторами було виявлено в національному законодавстві наявність двох термінів: “торговельна марка” та “знак для товарів і послуг”. Проаналізувавши нормативно-правові акти в яких зазначено визначення цих двох термінів творці статті дійшли до висновку що ці два поняття в рамках цивільного законодавства України є тотожними.

Таким чином, авторами була виявлена необхідність внесення змін та доповнень в національне законодавство щодо уточнення обсягу захисту прав, використання торговельної марки, укладання ліцензійних договорів, охорони колективних торговельних марок тощо.



Реформа законодавства ЄС щодо торговельних марок обґрунтовує шлях ЄС до досягнення повної уніфікації національного законодавства держав-членів ЄС з охорони торговельних марок, а також посилює гармонізацію національних систем охорони торговельної марки з системою ЄС.

Ключові слова: інтелектуальна власність, торговельна марка, законодавство ЄС, гармонізація законодавства, реформування інституту права інтелектуальної власності, євроінтеграція.

Yakoviyuk I. V., Abramov S. Yu., Borysenko P. V. Harmonization of the legislation of the EU and Ukraine on the protection of trademark rights: regulatory and legal analysis

The authors of the article carry out a scientific analysis of some of the EU legal acts in the field of legal regulation of trademarks. The author has determined which provisions should be implemented into the national legislation of Ukraine, which is relevant in the context of harmonization of trademark protection legislation. The article emphasizes the importance of legal protection of trademarks, the specific nature of this element of intellectual property and the need to harmonize legal approaches in this area at both the regional and national levels.

The author analyzed some of the provisions of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Directive 89/104/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to trademarks, Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of the European Union and Directive 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of the European Union of December 16, 2015 on the approximation of the laws of the Member States relating to trademarks.

The article examines the history of development of the concept of "trademark" in Ukrainian legislation. The authors have identified two terms in the national legislation: "trademark" and "mark for goods and services". After analyzing the legal acts that define these two terms, the authors of the article came to the conclusion that these two concepts are identical within the civil legislation of Ukraine.

Thus, the authors have identified the need to amend and supplement national legislation to clarify the scope of protection of rights, use of trademarks, conclusion of license agreements, protection of collective trademarks, etc.

The reform of the EU trademark law substantiates the EU's path to achieving full unification of the national trademark laws of the EU Member States, and also strengthens the harmonization of national trademark protection systems with the EU system.

Key words: intellectual property, trademark, EU legislation, harmonization of legislation, reform of the intellectual property institution, European integration.

Вступ. Природа торговельних марок полягає в їх призначенні позначати товари і послуги одних осіб, які допомагають відрізнити їх від товарів і послуг інших осіб. Вони постають єдиним елементом між виробником і споживачем, сприяють розвитку виробництва, промисловості та економічного рівня держав та регіону зокрема. З активним розвитком рівня внутрішніх і зовнішньоекономічних торговельних відносин правове забезпечення захисту виключних прав на торговельні марки набуває все більшої актуальності та потребує регулювання не лише на національному, а й на регіональному рівні.

Торговельні марки набувають своєї актуальності, стають більш відомими з сучасним розвитком торговельних відносин та усе частіше реєструються в усьому світі. Вони вважаються ефективним інструментом, який допомагає споживачам отримати детальну інформа-



цію про певні товари або послуги. Також вони слугують засобом популяризації товарів та послуг на національному, регіональному та міжнародному ринках.

Втім, навколо відносин, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням прав на торговельні марки, можуть виникати такі проблеми, як неправомірне їх використання, недобросовісна конкуренція, розповсюдження контрафактної продукції тощо. Вирішення таких проблем вимагає ефективного, дієвого правового механізму, який, враховуючи тенденції глобалізації, має встановлювати єдині для застосування механізми регіонального регулювання.

Визначення поняття торговельних марок та інших загальних теоретичних питань розглядалися у роботах О.М. Мельник, О.А. Підпригорою, О.А. Рассомахіною, Т. Коваленком, О.В. Піхурцем, В.В. Гордейчуком. Окремі аспекти правової охорони та набуття прав на торговельні марки в ЄС розкриваються в роботах: Ю.Л. Бошицького, С.А. Заремби, О.В. Басая, В.В. Королеви, Демченко Т., Капіці Ю., Кожарської І., Мироненко Н., Іолкіна Я., Міндрул А., Ямпольської О. та інших фахівців. Наявні напрацювання не вичерпали можливості для подальшого дослідження особливостей набуття прав на торговельні марки.

Постановка завдання. Це дослідження є важливим у межах виконання зобов'язань, які взяла на себе Україна перед Європейським Союзом відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію). Метою виконання зобов'язань з боку України перед Європейським Союзом є поступовий та поетапний процес реформування та адаптації законодавства України до acquis ЄС.

Результати дослідження. У сучасній світовій економіці домінують капіталістичні відносини, що сприяють існуванню великої кількості підприємств. Торговельні марки є важливим елементом виокремлення товарів та послуг, що надає одна компанія від інших подібних пропозицій на ринку. Слід зазначити, що використання торговельних марок надає споживачу не тільки інформацію про власника, який володіє правами на ту чи іншу торговельну марку, але і підтверджує якість товарів та послуг [1].

Потенційний споживач, під час вибору певного товару чи послуги, очікує, що марковані ідентичними позначеннями товари належать одному й тому самому виробнику, якість яких йому стала відома раніше [2]. Також споживач, який з часом надає оцінку якості товару, буде обирати його поміж інших за відомою торговельною маркою. У більшості випадків, це породжує проблему “популярності марки”. Тобто чим більшим є попит на відповідну продукцію, тим більше вона приваблює інших підприємців скористатись такою торговельною маркою, щоб ввести в оману й залучити частину споживачів до себе. Через це виникають певні негативні наслідки, серед яких:

- зниження інтересу споживачів, якщо під підробленим знаком їм пропонується товар гіршої якості;
- погіршення інтересу покупця, який вперше встановив репутацію товару;
- через велику пропозицію схожої з оригіналом підробки, попит на оригінальний товар зменшується, що призводить до економічних збитків компанії.

Вищезазначене слугує яскравим доказом важливості належного правового регулювання торгових марок. На жаль, національна нормативна база не є ідеальною. Розглянемо питання суперечливості термінів щодо торговельних марок як об'єкту правовідносин інтелектуальної власності. Щодо причин такої суперечливості А.І. Кубах зазначає, що термін “торговельна марка” є новелою для вітчизняного законодавства з регулювання інтелектуальної власності.

Вважаємо за потрібне зазначити, що перед прийняттям Цивільного кодексу України зазначений об'єкт права інтелектуальної власності мав назву “знак для товарів і послуг” відповідно до Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.1993 № 3689-ХІІ. Сьогодні ж стаття 420 Цивільного кодексу України містить серед об'єктів права інтелектуальної власності “торговельні марки (знаки для товарів і послуг)”, що вказує на тотожність змісту понять “торговельна марка” і “знак для товарів і послуг”. Правове визначення “торговельної марки” зазначене у статті 492 Цивільного кодексу



України, де вказано: “Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів” [11].

Аналогічно і положення Господарського кодексу України містить перелік об'єктів інтелектуальної власності серед яких є торговельні марки (знаки для товарів і послуг) [12].

Не менш важливим національним нормативно-правовим актом є Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.1993 № 3689-ХІІ. До зазначеного Закону було внесено зміни щодо неврегульованості понять, шляхом прийняття Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями” від 21.07.2020 № 815-ІХ, у зв'язку з чим у тексті Закону № 3689-ХІІ слова “знаки для товарів і послуг” замінено словами “торговельна марка”. У статті 1 Закону розкривається термін “торговельна марка”, під яким розуміється позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Внесення зазначених вище змін слугує доказом виконання Україною зобов'язань, які встановлені Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, яка була ратифікована в 2014 році [13].

Втім, варто зазначити, що все ж основою регулювання відносини у сфері охорони прав на об'єкти промислової власності, у тому числі і регулювання торговельних марок (товарних знаків), є міжнародні та регіональні правові акти, на які орієнтується і український законодавець.

Наприклад, Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (далі – Угода TRIPS) у п. 1 ст. 15 містить положення яке вказує, що будь-яке позначення або сполучення позначень, за допомогою яких можна відрізнити товари або послуги одного підприємства від товарів або послуг іншого підприємства, являють собою товарний знак. Такі позначення, зокрема слова, включаючи власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи та комбінації кольорів, а також будь-яке сполучення таких позначень мають право бути зареєстровані як товарні знаки. Якщо позначенню не притаманна здатність відрізнити відповідні товари та послуги, члени можуть запровадити реєстрацію в залежності від розрізняювальної здатності, що набувається завдяки використанню. Члени можуть вимагати як умову реєстрації, щоб позначення сприймалися візуально [3].

Іншим міжнародним актом є Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року. Вона є основною міжнародною угодою щодо регулює відносини у сфері охорони прав на об'єкти промислової власності, порядок використання товарного знака його власником та визначає, що умови реєстрації товарних знаків визначаються в кожній країні відповідно до її національного законодавства [4].

Для цілей цього дослідження, важливо проаналізувати деякі з актів, які регулюють охорону торговельних марок в Європейському Союзі.

У 1989 році була прийнята Директива 89/104/ЄЕС про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок. Директива 89/104/ЄЕС стала передумовою для введення торговельної марки Спільноти. Зазначимо, що за час застосування Директиви 89/104/ЄЕС до неї були внесені певні зміни щодо строків її імплементації.

Директива 89/104/ЄЕС зазначала, що національне законодавство про торговельні марки містить розбіжності, які можуть стати на заваді вільному рухові товарів та свободі надання послуг і порушити конкуренцію на спільному ринку, тому з метою створення та функціонування внутрішнього ринку необхідно наблизити відповідні законодавства держав-членів. Але також в тексті Директиви 89/104/ЄЕС встановлено, що на час її прийняття не видається необхідним проведення повномасштабного наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок, а достатньо буде обмежити таке наближення тими національними положеннями законодавства, які найбільш безпосередньо впливають на



функціонування внутрішнього ринку. Таким чином, Директива 89/104/ЄЕС намагалася м'яко гармонізувати законодавство країн ЄС в сфері охорони права на торговельні марки.

Особливістю застосування Директиви 89/104/ЄЕС є те, що судова практика з тлумачення її положень Судом справедливості є досить широкою у порівнянні з положеннями Директив, які стосувалися інших об'єктів права інтелектуальної власності, що охороняються на рівні ЄС. Суд справедливості ЄС розглянув та прийняв рішення більш ніж у 110 справах, які тлумачать положення Директиви 89/104/ЄЕС. Дінвуді Дж., Везерілл С., Гейгер К., Меллор Дж. та інші автори зазначають, що діяльність Суду справедливості ЄС в цьому питанні майже призвела до повної гармонізації матеріального права щодо торгових марок, незважаючи на згадування необхідності лише часткової гармонізації у преамбулі Директиви 89/104/ЄЕС. Суд справедливості ЄС, не приділяючи занадто уваги принципу субсидіарності, запровадив практику обмеження будь-яких дій з боку держав-членів та визначив, що навіть не обов'язковим положенням Директиви 89/104/ЄЕС має бути надано однакове загальноєвропейське значення [4].

Також Суд справедливості ЄС надав тлумачення таким важливим аспектам Директиви 89/104/ЄЕС, як концепція "схожості до ступеню змішання" та обсяг прав. Концепція "схожості до ступеню змішання" полягає в тому, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. Були чітко встановлені умови заміни упаковки товарів з торговельною маркою, вичерпання прав на торговельну марку, використання торговельної марки реселлером, ймовірності сплутування, яка включає ймовірність асоціації з раніше створеною маркою, використання торговельної марки у рекламі, поширення охорони відомої торговельної марки на товари або послуги, для яких вона не є зареєстрованою, використання торговельної марки для потреб опису, охорони ольфакторних знаків, відповідальності провайдерів за використання торговельних марок третіх сторін тощо. Таким чином, Директивою 89/104/ЄЕС було здійснено спробу вирішення проблеми "популярності марки", а саме коли великий попит на продукцію формує велику кількість фальшивих копій на неї.

Майже через 20 років після прийняття Директиви 89/104/ЄЕС, період 2009–2011 р. на запит Європейської комісії Інститутом інтелектуальної власності інновації та конкуренції імені Макса Планка було проведено дослідження європейської системи функціонування торговельних марок [10].

Дослідження виявило, що існує потреба в розширенні вже вжитих заходів для зміцнення співпраці між національними відомствами та Відомством з інтелектуальної власності ЄС. Це стосується як технічних засобів, таких як спільні бази даних і платформи для адміністрування прав на торговельні марки, так і процесів, спрямованих на покращення послідовності розгляду справ щодо торговельних марок.

За результатами цього дослідження Європейською комісією в 2013 р. було підготовлено та згодом прийнято Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2015/2424 (далі – Регламент № 2015/2424) та Директиву Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу 2015/2436 від 16 грудня 2015 року про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок (далі – Директива 2016/2436) [7].

Регламент № 2015/2424 був скасований із прийняттям Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу (кодифікація). Втім, Регламентом № 2015/2424 термін «торговельна марка Співтовариства» було замінено у правовому порядку Союзу на термін «торговельна марка Європейського Союзу».

Директива 2015/2436 визначила, що торговельна марка може складатися з будь-яких позначень, зокрема слів, у тому числі власних імен та прізвищ, або зразків, літер, цифр, кольорів, форм товарів або пакувань товарів, або звуків, за умови, що такі позначення можуть:

– вирізняти товари або послуги одного підприємства з-поміж товарів або послуг інших підприємств;



– бути представлені у реєстрі у спосіб, який надає можливість компетентним органам та громадськості визначити чіткий і точний предмет охорони, наданої їм власнику.

Директивою 2015/2436 було розширено та уточнено обсяг захисту прав, який включає можливість власнику торговельної марки заборони: порівняльну рекламу, якщо вона не відповідає вимогам ст. 4 директиви 2006/114/ЄС, використання торговельної марки у фірмовому найменуванні або найменуванні компанії, права на які отримано пізніше ніж права на торговельну марку, ввезення на територію ЄС товарів з схожою торговельною маркою, навіть тоді, коли такі товари знаходяться під митними процедурами та не введені у вільний обіг; заборони розповсюдження та продажу етикеток та упаковок з зображення ідентичних чи схожих знаків. Хочемо зауважити, що такі права відносно імпорту товарів надає Регламент 5129/2013/ЄС щодо митних процедур для товарів, підозрюваних у порушенні прав інтелектуальної власності тощо.

Також було введено 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. Зміни, введені Директивою 2015/2436, мали 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. [8]

Принциповою новелою стало розповсюдження Директиви 2015/2436 на процедуру реєстрації марок національними офісами. Це стало першим заходом Європейської комісії щодо об'єктів промислової власності та, фактично, є наслідком досягнення невластивого інструменту директив – наближення не окремих положень національного законодавства, а досягнення суттєвої уніфікації законодавства щодо торговельних марок у цілому. Крім того, Директива 2015/2436 включає норми щодо кооперації національних офісів та Офісу з гармонізації внутрішнього ринку з метою запровадження одноманітності практики та розробки спільних інструментів.

Ініціативи Європейської комісії з реформування охорони торговельних марок свідчать про намагання створити в ЄС уніфікований режим охорони торговельних марок з запровадженням на національному рівні держав-членів ЄС норм матеріального права та процедури розгляду заявок аналогічних положенням Регламенту щодо торговельної марки Спільноти.

Аналізуючи Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” на відповідність актам ЄС щодо охорони торговельних марок можна зробити висновок, що в національне законодавство потрібно ввести низку змін та доповнень. А саме в рамках Директиви 2015/2436 до нашого законодавства слід внести такі зміни щодо уточнення обсягу захисту прав, при невикористанні торговельної марки визначення права відповідача вимагати у позивача доказів щодо використання торговельної марки протягом п'яти років, що передували можливому порушенню прав, уточнення підстав для відмови в реєстрації, використання торговельної марки, укладання ліцензійних договорів, охорони колективних торговельних марок тощо. Суттєвим є уточнення порядку реєстрації торговельних марок в Україні з забезпечення відповідності процедури реєстрації порядку, визначеному Директивою 2015/2436.

Висновки. Нами було розглянуто низку міжнародних, регіональних та національних нормативно-правових актів, які регулюють питання захисту торговельних марок.

Підбиваючи підсумки європейського реформування регулювання торговельних марок, можна сказати, що відступаючи від обмежень, властивих директиві як інструменту гармонізації, практика охорони торговельних марок в ЄС поступово призводить до уніфікації охорони прав на торговельні марки в державах-членах, що досягається через зміни положень директиви та рішення Суду ЄС, які суттєво зменшують або виключають можливість запровадження державами відмінних умов охорони на національному рівні.

Реформа законодавства ЄС щодо торговельних марок обґрунтовує шлях ЄС до досягнення повної уніфікації національного законодавства держав-членів ЄС з охорони торго-



вельних марок, а також посилює гармонізацію національних систем охорони торговельної марки з системою ЄС.

Аналіз відповідності законодавства України актам ЄС з охорони торговельних марок вказує на необхідність додаткових змін, які мають бути внесені до національного законодавства. Це стосується уточнення поняття торговельної марки, особливостей її використання, захисту прав, положень щодо колективних торговельних марок, а також процедури реєстрації торговельних марок в Україні.

Список використаних джерел:

1. Кубах А. І. Право інтелектуальної власності: навч. посіб. Харків: ХНАМГ, 2008. 149 с.
2. Мельник О. М. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні (цивільно-правовий аспект): монографія. Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. 135 с.
3. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15 квітня 1994 р. / Світова організація торгівлі.
4. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року
5. 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.
6. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21.12.1993 № 3759-XII. *Відомості Верховної Ради України*, 1994, № 10, ст. 43.
7. Панкратов Ф. Г., Баженов Ю. К., В. Г. Шахурин. Рекламная деятельность. Москва: Дашков и Ко, 2004. 526 с.
8. Капіца Ю. М. Реформа охорони торговельних марок в Європейському Союзі та її вплив на законодавство України. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 127 (частина I). 2016, с. 80-86.
9. Dinwoodie Graeme B. The Europeanisation of Trade Mark Law. Oxford Legal Studies Research Paper No. 54/2013. University of Oxford-Faculty of Law, 2013. – 23 p.
10. Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System. Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich. –2011. – 290 p.
11. Цивільний кодекс України 16.01.2003 № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>
12. Господарський кодекс України 16.01.2003 № 436-IV URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15>
13. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями” від 21.07.2020 № 815-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-20#Text>
14. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15 квітня 1994 р. / Світова організація торгівлі. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018

