

УДК 347.77(061.1+477)

## РЕФОРМА ОХОРОНИ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

**Капіца Ю. М.**

Кандидат юридичних наук, директор Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України.

**Анотація.** *Прийняття Європейським Союзом у 2015 році директиви 2015/2436 та регламенту 2015/2424 призвело до суттєвих змін щодо охорони торговельних марок на рівні держав-членів ЄС та торговельної марки Спільноти. Вказані зміни є наслідком політики цільного наближення законів держав-членів з усіх питань охорони торговельних марок, що відрізняється від моделі гармонізації «мінімальних прав» та підходів ЄС до гармонізації законодавства стосовно інших об'єктів промислової власності. Порівняння змін до законодавства ЄС та законодавства України свідчить про необхідність внесення низки доповнень до національного законодавства, що стосуються реєстрації ольфакторних та інших нетрадиційних марок; уточнення обсягу захисту прав; підстав для відмови у реєстрації; використання торговельних марок; укладання ліцензійних договорів, охорони колективних торговельних марок тощо. Суттєвим є уточнення порядку реєстрації торговельних марок в Україні з забезпеченням відповідності процедури реєстрації, порядку, визначеному директивою 2015/2436.*

**Ключові слова:** *торговельні марки, охорона прав інтелектуальної власності, Європейський Союз, гармонізація законодавства, захист прав.*

**Постановка проблеми.** Дослідження сучасного стану охорони торговельних марок в ЄС є актуальним питанням з врахуванням зацікавленості українських компаній у отриманні охорони своїх торговельних марок в державах-членах ЄС, а також у зв'язку з вимогами щодо наближення законодавства України до законодавства ЄС. При цьому положення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС щодо охорони торговельних марок, які мають бути імплементовані в Україні, не включають істотні зміни законодавства ЄС у цій сфері 2015 року. В той же час Законом України «Про Державну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» передбачено приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність з *acquis communautaire*.

**Мета статті** – дослідження формування сучасної охорони торговельних марок в ЄС та вироблення пропозицій щодо зміни національного законодавства.

**Аналіз останніх досліджень та публікацій.** У 2004-2005 рр. в рамках Державної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС було здійснено порівняльне дослідження законодавства Європейського Союзу та України у сфері охорони інтелектуальної власності, у тому числі стосовно охорони торговельних марок, з виробленням пропозицій щодо змін національного законодавства [1]. Проблематика охорони торговельних марок в ЄС розглядалася також у наукових публікаціях Демченко Т., Капіца Ю., Кожарської І., Мироненко Н., Іолкіна Я., Міндрул А., Ямпольської О. та інших фахівців. Метою статті є аналіз реформи охорони торговельних марок в ЄС у 2015 р., що не було предметом зазначених досліджень. У 2004-2005 рр. в рамках Державної програми адап-

тації законодавства України до законодавства ЄС було здійснено порівняльне дослідження законодавства Європейського Союзу та України у сфері охорони інтелектуальної власності, у тому числі стосовно охорони торговельних марок, з виробленням пропозицій щодо змін національного законодавства [1]. Проблематика охорони торговельних марок в ЄС розглядалася також у наукових публікаціях Демченко Т., Капіци Ю., Кожарської І., Мироненко Н., Іолкіна Я., Міндрул А., Ямпольської О. та інших фахівців. Метою статті є аналіз реформи охорони торговельних марок в ЄС у 2015 р., що не було предметом зазначених досліджень.

**Основні результати дослідження.** 16 грудня 2015 р. Європейським парламентом та Радою були прийняті Директива 2015/2436 про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок (далі – Директива), та Регламент 2015/2424 щодо доповнення Регламенту 207/2009 про торговельну марку Спільноти (далі – Регламент) [2]. Вказаними документами були запроваджені суттєві зміни регулювання охорони торговельних марок на національному рівні та рівні ЄС. Політика щодо змін у регулюванні була наслідком особливого шляху ЄС з гармонізації національного законодавства у цій сфері у порівнянні з іншими об'єктами права інтелектуальної власності.

На відміну від прийняття директив ЄС щодо винаходів у сфері біотехнологій, топографій напівпровідникових винаходів, авторського права і суміжних прав Директива 89/104/ЄЕС про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок 1989 року була прийнята як передумова введення торговельної марки Спільноти. В той же час запровадження торговельної марки Спільноти та практика Суду ЄС здійснили істотний вплив на одноманітне тлумачення положень Регламенту та Директиви з розширенням гармонізації національного законодавства за межі, передбаченими Директивою.

Останні ініціативи Європейської комісії з реформування охорони торговельних марок 2015 року свідчать про намагання утворити в ЄС уніфікований режим охорони торговельних марок як на рівні ЄС, так і держав-членів, з запровадженням на національному рівні норм матеріального права та процедури розгляду заявок аналогічних положенням Регламенту щодо торговельної марки Спільноти.

Слід відзначити, що за час застосування Директиви 89/104/ЄЕС до неї були внесені зміни лише щодо строків її імплементації. В той же час судовою практикою з тлумачення положень Директиви Судом Справедливості є найширшою у порівнянні з іншими об'єктами права інтелектуальної власності, що охороняються на рівні ЄС. Судом ЄС розглянуто та прийнято рішень, що тлумачать положення Директиви 89/104/ЄЕС, більш ніж у 110 справах. Діяльність Суду ЄС, як зазначають Dinwoodie G., Wetherill S., Geiger C., Mellor J. та інші автори призвела майже до повної гармонізації матеріального права щодо торговельних марок, незважаючи на згадування лише часткової гармонізації у преамбулі директиви. Суд ЄС, не приділяючи занадто уваги принципу субсидіарності, запровадив практику обмежити будь-який маневр з боку держав-членів, знайшовши, що навіть не обов'язковим положенням директиви має бути надано однакове загальноєвропейське значення [3, с. 6-7].

Підстави цього було знайдено у констатації Судом прийняття Директиви як засобу для введення уніфікованої охорони торговельних марок в Спільноті Регламентом 40/94, а також через інтерпретацію положень директиви. При цьому Судом не бралось до уваги застереження щодо обмеженого обсягу директиви у пункті 3 Преамбули з зверненням уваги на інші положення Преамбули Директиви. Так, у справі Case C-482/10 вказувалося, що директива забезпечує гармонізацію матеріального права торговельних марок особливої важливості, що найбільш безпосередньо впливає на функціонування внутрішнього ринку, та пункт 3 Преамбули не виключає, що гармонізація з цього питання є завершеною. Також

пункт 10 Преамбули визначає, що зареєстровані марки «мають мати однаковий захист у правових системах всіх держав-членах», що надає підстави для розширення гармонізації за межі тексту директиви [4].

Практика Суду ЄС свідчить про суттєвий вплив Регламенту 40/94 на тлумачення, а також розширення обсягу дії Директиви 89/104/ЄЕС з метою досягнення відповідності між цими двома актами, що отримало назву «вертикальної гармонізації» або «вертикальної відповідності» [5, с. 88]. Так у рішенні 2009 року (Case C-482/09) щодо тлумачення положень директиви, судом був здійснений висновок, що в ЄС має бути єдина концепція обмеження прав власника марки у зв'язку з його не запереченням використанню пізніше зареєстрованої торговельної марки. Вказане було підтримано тим, що положення з обмеження прав внаслідок не заперечення існують у Регламенті. Таким чином, незважаючи, що право на торговельну марку Спільноти визначено як автономна система, що застосовується незалежно від будь-якої національної системи, Суд ЄС визначив, що обмеження прав внаслідок не заперечення у значенні статті 9 (1) Директиви, є важливим елементом права ЄС та її розуміння та обсяг має бути ідентичним у всіх державах-членах. У зв'язку з тим Суд має надати автономну та загальну інтерпретацію цієї концепції в рамках Європейського правового порядку (п. 37).

Судом ЄС було прояснено такі важливі аспекти Директиви, як концепція «схожості до ступеню змішання» та обсягу прав. Були визначені умови заміни упаковки товарів з торговельною маркою; вичерпання прав на торговельну марку; використання торговельної марки реселером; імовірності сплутування, яка включає імовірність асоціації з раніше створеною маркою; використання торговельної марки у рекламі; поширення охорони відомої торговельної марки на товари або послуги, для яких вона не зареєстрована; використання торговельної марки для потреб опису; охорони ольфактронних знаків; відповідальності провайдерів за використання торговельних марок третіх сторін тощо [1, с. 270-283].

Судом ЄС розглянуто також більше 30 справ з тлумачення положень Регламенту 40/94.

Крім зазначених вище судових рішень щодо тлумачення норм директиви, виходячи з положень та практики застосування Регламенту 40/94, суттєвим чинником наближення законодавства стало визначення у державах-членах національних судів першої та другої інстанції, що мали юрисдикцію розгляду справ, пов'язаних з порушенням та чинністю прав на торговельні марки Спільноти.

Такі ж самі суди переважно розглядали справи стосовно національних реєстрацій торговельних марок, що призвело до впливу не тільки на однакове тлумачення національними судами положень матеріального права національних актів з торговельних марок, а й на процедури реєстрації [5, с. 89]. Крім того розповсюдженою практикою було висловлення позиції Офісу з гармонізації під час слухань справ щодо директиви Судом Справедливості, зокрема, що стосується справи IP Translator (Case C-307/10), що також вплинуло на вироблення єдиного з торговельною маркою Спільноти тлумачення положень директиви.

Рішення Суду ЄС з інтерпретації положень Регламенту значною мірою були використані при підготовці у 2013 р. проекту змін до Регламенту.

У політичних документах Європейським Союзом неодноразово підкреслювалося успіх системи охорони торговельних марок в ЄС та вказувалося, що це було суттєвим вкладом у укріплення конкурентоздатності Спільноти [6]. Разом з тим зазначалося необхідність вдосконалення системи охорони з досягненням більшої ефективності та прозорості та врахуванням нових змін щодо використання торговельних марок у комерції [7].

Вказане мало бути реалізовано через більш високий рівень наближення законодавства держав-членів з метою досягнення більшої відповідності з положеннями Регламенту 40/94, включаючи уточнення положень матеріального права, а також приведення процедур реєстрації торговельних марок на національному рівні у відповідність до процедур Офісу з гармонізації. Також передбачалося модернізувати текст директиви та регламенту з відображенням рішень Суду Справедливості та утворити більш тісний зв'язок між діяльністю Офісу з гармонізації та національних офісів з торговельних марок [8].

У 2009-2011 р. на замовлення Європейської комісії Інститутом інтелектуальної власності та конкуренції Макса Планка було проведено дослідження європейської системи функціонування торговельних марок [9]. Вказані результати були використані при підготовці Комісією у 2013 р. та прийнятті у 2015 р. Регламенту 2015/2424 та Директиви 2015/2436. Нові положення Директиви включали:

- можливість реєстрації нетрадиційних марок (ольфакторні тощо);
- розширення та уточнення обсягу захисту прав, що включає можливість власнику торговельної марки заборони: порівняльної 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, якщо 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. Зауважимо, що такі права відносно імпорту товарів надає Регламент 5129/2013/ЄС щодо митних процедур для товарів, підозрюваних у порушенні прав інтелектуальної власності тощо.

- 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 (ст. 5, 22-26, 27-36 та ін. директиви 2015/2436).

Принциповою новелою змін 2015 року є розповсюдження Директиви 2015/2436 на процедуру реєстрації марок національними офісами. Зазначимо, що це є першим таким заходом Європейської комісії щодо об'єктів промислової власності, та, фактично, має наслідком досягнення невластивого інструменту директив наближення не окремих положень національного законодавства, а досягнення суттєвої ідентичності (уніфікації) законодавства щодо торговельних марок у цілому.

Крім того Директива включає норми щодо кооперації національних офісів та Офісу з гармонізації внутрішнього ринку з метою запровадження одноманітності практики та розробки спільних інструментів (глава 4).

Таким чином, 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.

Стосовно торговельної марки Спільноти змінами до Регламенту уточнюються питання процедури подання заявок та проведення експертизи. Так, ОНІМ не буде здійснювати

пошук щодо попередніх реєстрацій, враховуючи, що й раніше при проведенні такого пошуку, результати не надавали абсолютної впевненості у правомірності реєстрації. Здійснення пошуку може проводитися за заявою заявника (ст. 38). Зміни норм матеріального права у регламенті 2015/2424 запроваджуються аналогічно зазначеним вище змінам директиви.

Аналіз відповідності актів ЄС щодо охорони торговельних марок та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідчить про низку змін та доповнень, які мають бути введені до національного законодавства, що зазначалось нами у ряді публікацій [1, с. 287-291, 10, с. 445-450, 11]. Прийняття Директиви 2015/2436 ставить на меті введення також й подальших змін стосовно: реєстрації ольфактронних та інших нетрадиційних марок; 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.** Особливістю гармонізації національного законодавства з охорони торговельних марок в ЄС є спрямування до цільного наближення законів держав-членів з усіх питань охорони торговельних марок. Вказане відрізняється від моделі гармонізації «мінімальних прав» та підходів ЄС до гармонізації законодавства стосовно інших об'єктів промислової власності. Вказаний підхід є наслідком позиції Суду ЄС, який призвів до майже повної уніфікації матеріального права щодо торговельних марок навіть у питаннях, визначених директивою 87/104/ЄЕС як необов'язкові та незважаючи на мету директиви – лише часткову гармонізацію законодавства держав-членів.

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. Вказане має бути досягнуто через визначення обов'язками раніше необов'язкових положень директиви 87/104/ЄЕС; більш щільного наближення положень матеріального права; врахування у директиві рішень Суду ЄС, а також утворення однотипної процедури розгляду заявок національними відомствами, що мають відповідати правилам Офісу з гармонізації внутрішнього ринку.

Аналіз відповідності актів ЄС з охорони торговельних марок та законодавства України свідчить про низку додаткових змін та доповнень, які мають бути введені до національного законодавства, у порівнянні з визначеними раніше стосовно директиви 89/104/ЄЕС. 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 використаної літератури

1. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України [Капіца Ю. М., Ступак С. К., Воробйов В. П. та ін.]; за редакцією Ю. М. Капіци. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2006. – 1104 с.
2. 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.

3. 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.
4. Case C-482/10, Case C-307/10, Chartered Institute of Patent Attorneys v Registrar of Trade Marks («IP Translator»), [2012] ETMR 42.
5. The Europeanization of Intellectual Property Law. Towards a European legal methodology / Edited by Ansgar Ohly, Justine Pila. – Oxford : University Press, 2013. – 283 p.
6. Competitiveness Council Conclusions of 21 and 22 May 2007, Council document 9427/07.
7. A Single Market for Intellectual Property Rights: Boosting creativity and innovation to provide economic growth, high quality jobs and first class products and services in Europe. COM(2011) 287 final.
8. Par. 1.2, Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks. COM/2013/0162 final.
9. Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System. Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich. –2011. – 290 p.
10. Огляд стану адаптації законодавства України до *acquis communautaire*. Державний департамент адаптації законодавства. К. : ТОВ «Ніка-Принт», 2006. – 515 с.
11. Кожарська І. Ю. Деякі питання охорони торговельних марок в ЄС та законодавство України у цій сфері / Кожарська І. Ю // Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони: Зб. наук. статей. – К. : Інст держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – С. 247-273.

## THE REFORM OF TRADE MARKS PROTECTION IN THE EUROPEAN UNION AND IT'S IMPACT ON LEGISLATION OF UKRAINE

**Kapitsa Y. M.**

Director of the Centre of Intellectual Property and Technology Transfer of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ph.D.

**Abstract.** *The adoption of the EU in 2015 the Directive 2015/2436 and Regulation 2015/2424 resulted in significant changes for the protection of trade marks at the level of the Member States and the EU trade mark. These changes are the result of the policy of the entire approximation of Member States laws in all issues of trademarks, which differs from the harmonization of «minimum rights» and the EU approach to harmonization of legislation on other industrial property objects. Comparison of changes to EU legislation and legislation of Ukraine demonstrates the necessity of making a number of amendments to national legislation regarding registration of scent and other non-traditional marks; clarify the scope of protection of rights; grounds for refusal of registration; concluding license agreements, protection of collective marks etc. It is essential to provide the clarification of the procedure for registration of trademarks in Ukraine to ensure compliance with the registration procedure, established by the Directive 2015/2436.*

**Key words:** *trade marks, intellectual property, European Union, harmonization of the legislation, enforcement.*

### References

1. Pravo intelektual'noyi vlasnosti Yevropeys'koho Soyuzu ta zakonodavstvo Ukrayiny [Kapitsa Yu. M., Stupak S. K., Vorobyov V. P. ta in.]; za redaktsiyeyu Yu. M. Kapitsy. – К. : Vydavnychyy Dim «Slovo», 2006. – 1104 s.
2. 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.
3. 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.

4. Case C-482/10, Case C-307/10, Chartered Institute of Patent Attorneys v Registrar of Trade Marks («IP Translator»), [2012] ETMR 42.
5. The Europeanization of Intellectual Property Law. Towards a European legal methodology/Edited by Ansgar Ohly, Justine Pila. – Oxford : University Press, 2013. – 283 p.
6. Competitiveness Council Conclusions of 21 and 22 May 2007, Council document 9427/07.
7. A Single Market for Intellectual Property Rights: Boosting creativity and innovation to provide economic growth, high quality jobs and first class products and services in Europe. COM(2011) 287 final.
8. Par. 1.2, Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks. COM/2013/0162 final.
9. Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System. Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich. – 2011. – 290 p.
10. Ohlyad stanu adaptatsiyi zakonodavstva Ukrayiny do acquis communautaire. Derzhavnyy departament adaptatsiyi zakonodavstva. – K. : TOV «Nika-Print», 2006. – 515 s.
11. Kozhars'ka I.Yu. Deyaki pytannya okhorony torhovel'nykh marok v Yevropeys'komu Soyuzi ta zakonodavstvo Ukrayiny u tsiy sferi/ Kozhars'ka I.Yu // Promyslova vlasnist' v Ukrayini: problemy pravovoyi okhorony: Zb. nauk. statey. – K. : Int derzhavy i prava im. V.M.Korets'koho NAN Ukrayiny, 2004. – S. 247-273.

## **РЕФОРМА ОХРАНЫ ТОРГОВЫХ МАРОК В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ**

**Капица Ю. М.**

Кандидат юридических наук, директор Центра интеллектуальной собственности и передачи технологий НАН Украины.

**Аннотация.** *Принятие Европейским Союзом в 2015 году директивы 2015/2436 и регламента 2015/2424 привело к существенным изменениям в охране торговых марок на уровне государств-членов ЕС и торговой марки ЕС. Указанные изменения являются следствием политики полного сближения положений законов государств-членов ЕС по всем вопросам охраны торговых марок, что отличается от модели гармонизации «минимальных прав» и подходов ЕС к гармонизации законодательства в отношении других объектов промышленной собственности. Сравнение изменений законодательства ЕС и законодательства Украины свидетельствует о необходимости внесения в национальное законодательство ряда дополнений, касающихся регистрации ольфакторных и других нетрадиционных марок; уточнения объема защиты прав; оснований для отказа в регистрации; использования торговых марок; заключения лицензионных договоров, охраны прав на коллективные торговые марки и др. Существенным является уточнение порядка регистрации торговых марок в Украине с обеспечением соответствия процедуры регистрации, определенной директивой 2015/2436.*

**Ключевые слова:** *торговые марки, интеллектуальная собственность, Европейский Союз, гармонизация законодательства, защита прав.*