

ЗБЛИЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ З ПРАВОМ ЄС

*Ткачук Геннадій Віталійович,
аспірант юридичного факультету Донецького національного
університету імені Василя Стуса*

Євроінтеграційні напрями України зумовлюють зближення законодавства України у сфері інтелектуальної власності з правом Європейського Союзу (далі – ЄС) з метою підвищення стандартів охорони об'єктів інтелектуальної власності. Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами²⁴⁵, Україна має забезпечити подальші додаткові заходи, процедури та засоби захисту, необхідні для дотримання охорони прав інтелектуальної власності, які мають бути добросовісними і справедливими, ефективними, співрозмірними і стримуючими та застосовуватись таким чином, щоб уникнути створення перешкод законній торгівлі та забезпечити їх захист від зловживань.

До об'єктів інтелектуальної власності належить, зокрема, торговельна марка, яка використовується суб'єктами господарювання для індивідуалізації товарів і послуг, розвитку конкуренції, захисту прав виробників і споживачів.

Національне законодавство з питань охорони прав на торговельні марки включає норми, які містяться у ст. ст. 157, 158 Господарського кодексу України, главі 44 Цивільного кодексу України, Законах України «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Право ЄС у сфері охорони товарних знаків зазнало істотних змін у зв'язку з прийняттям в грудні 2015 р. нових директиви і регламенту: Директива (ЄС) 2015/2436 Європейського парламенту і Ради про зближення законів держав-членів щодо товарних знаків набула чинності 13 січня 2016 року (попередня

²⁴⁵ Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. *Офіційний вісник України*. 2014. № 75. Ст. 2125.

Директива 2008/95 / ЄС втрачає свою дію з 15 січня 2019 г.); Регламент (ЄС) 2015/2424 Європейського парламенту і Ради, що доповнює Регламент 207/2009 про товарний знак Співтовариства, набув чинності 23 березня 2016 р. Оновлене законодавство спрямоване на спрощення та гармонізацію процедури подачі заявки, правову визначеність окремих положень, покращення координації між регіональним та національними відомствами для удосконалення наднаціонального механізму охорони товарних знаків в межах всього ЄС.

Відповідно до зазначеної Директиви (п. 19) концепція порушення права на товарний знак має включати використання позначення як торгового найменування або подібного позначення за умови, що воно використовується для цілей індивідуалізації товарів або послуг. Серед передбачених змін важливе значення в контексті удосконалення національного законодавства мають положення щодо заборони підготовки до порушення (п. 26). Підготовчі дії, такі як поширення і продаж ярликів, етикеток, упаковки та подібних предметів, які згодом можуть комбінуватися з контрафактними виробами, будуть розглядатися як такі, що потенційно порушують право. Власник товарного знаку повинен мати можливість запобігати застосування ідентичного або схожого товарного знаку до зазначених матеріалів, а також запобігати пропозицію, розміщення на ринку, зберігання, імпорт або експорт будь-яких спірних матеріалів²⁴⁶.

Вищезазначені положення про заборону підготовчих дій до порушення прав на торговельні марки і їх характеристику доцільно закріпити в ст. 20 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.

В ЄС проводиться політика, спрямована на узгодження законодавства про товарні знаки з суміжними областями правового регулювання, які стосуються забезпечення свободи конкуренції. Зокрема, обґрунтовується, що охорона товарного знаку повинна бути узгоджена з іншими значущими цінностями,

²⁴⁶ Шугурова И.В. Реформа законодательства о товарных знаках Европейского Союза / Инновационный центр развития образования и науки. 2016. URL: <http://izron.ru/articles/aktualnye-problemy-yurisprudentsii-i-puti-resheniya-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-mezhdunarodno-sektsiya-3-grazhdanskoe-pravo-predprinimatelskoe-pravo-semeynoe-pravo-mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-/reforma-zakonodatelstva-o-tovarnykh-znakakh-evropeyskogo-soyuza/>.

такими, як свобода конкуренції. Суд справедливості ЄС в своїх постановках вважає за необхідне брати до уваги інтереси, які повинні бути врівноважені. З огляду на це розроблено Рекомендації щодо заходів забезпечення свободи вираження і збалансованої конкуренції в праві ЄС про товарні знаки з метою включення відповідних положень до законодавства та його тлумачення²⁴⁷. Ці рекомендації передбачають положення для встановлення відповідної системи обмежень при визначенні умов надання правової охорони об'єкту, спираючись на необхідність узгодження інтересів власників товарних знаків, споживачів, конкурентів, суспільства. Так, в постанові Суду ЄС у справі *L'Oréal vs Bellure* зазначається, що функції товарного знаку відповідно до ст. 5 (1) (a) Директиви по товарних знаках полягають не тільки в гарантії для споживачів походження товарів або послуг, але також включають гарантії якості товарів або послуг, питання інформування, інвестування або реклами. Дане рішення розглядають як введення права про заборону недобросовісної конкуренції в практику Суду ЄС, незважаючи на те, що воно стосується товарних знаків²⁴⁸.

У зазначених Рекомендаціях наводиться перелік випадків вільного використання позначень: використання в цілях критики, коментування і пародії; для цілей повідомлення про поточні події; використання, що впливає з принципу вичерпання прав на товарний знак, включаючи пропозицію товарів, випущених на ринок; використання в рекламі; використання позначки чи вказівки, які є описовими відповідно до мови будь-якої держави - члена ЄС²⁴⁹.

Важливе значення для удосконалення охорони прав на торговельні марки мають положення Директиви Європейського парламенту та Ради ЄС 2006/114 / ЄС від 12 грудня 2006 року про введення в оману та порівняльну рекламу²⁵⁰. В

²⁴⁷ Шугурова И. Обеспечение сбалансированной конкуренции по законодательству Европейского Союза о товарных знаках. *Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность*. 2017. №2. С. 66-73. С. 68.

²⁴⁸ Hetherington L. *L'Oréal v Bellure: Closer to Law of Unfair Competition in Trademark Law?* Newsletters July 27 2009. URL: <http://www.internationallawoffice.com/>.

²⁴⁹ Шугурова И. Обеспечение сбалансированной конкуренции по законодательству Европейского Союза о товарных знаках. *Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность*. 2017. №2. С. 66-73. С. 68.

²⁵⁰ Директива Європейського парламенту та Ради ЄС 2006/114 / ЄС від 12 грудня 2006 року про введення в оману та порівняльну рекламу. URL: <http://old.minjust.gov.ua/file/31123.docx>.

преамбулі (п.п. 13-15) цієї Директиви визначаються основні правила співіснування прав на торговельні марки і порівняльної реклами. Так, передбачено, що Перша Директива Ради 89/104/ЄЕС від 21 грудня 1988 року про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок надає власнику зареєстрованої торговельної марки ексклюзивні права, включаючи право забороняти усім третім сторонам використовувати в торгівлі будь-який символ, який є ідентичним або подібним до торговельної марки, по відношенню до ідентичних товарів або послуг, або навіть, за доцільності, до інших товарів. В той же час, для того, щоб порівняльна реклама була більш ефективною, необхідним може бути позначення товарів або послуг конкурента, посилаючись на торговельну марку або торговельну назву, власником якої є конкурент. Таке використання чужої торговельної марки або інших розпізнавальних ознак не порушує ексклюзивне право у випадках, коли при використанні дотримано положень, викладених у цій Директиві, при цьому очікуваною метою є виключно розрізнення поміж ними і таким чином об'єктивне підкреслення різниць.

У зв'язку з цим ст. 4 (d), (f), (g), (h) Директиви 2006/114 / ЕС називає допустимі випадки порівняльної реклами з використанням товарного знаку конкурента. Порівняльна реклама при здійсненні порівняння дозволяється лише за дотриманням таких умов: (a) вона не є такою, що вводить в оману в межах значень пункту (b) статті 2, статті 3 та частини 1 статті 8 цієї Директиви, або статей 6 та 7 Директиви 2005/29/ЄС від 11 травня 2005 року щодо нечесної комерційної практики «підприємство-споживач» на внутрішньому ринку; (b) вона порівнює товари та послуги, що задовольняють одні й ті ж самі потреби або використовуються за одним і тим самим призначенням; (c) вона об'єктивно порівнює одну або більше матеріальних, співставних, контрольованих та репрезентативних характеристик таких товарів або послуг, які можуть включати ціну; (d) вона не підриває довіри до або не обмовляє торговельні марки, торговельні назви, інші розрізняючі марки, товари, послуги, діяльність або обставини конкурента; (e) для продуктів з призначеним

використанням, вона в кожному випадку стосується продуктів з однаковим призначенням; (f) вона не користується нечесними перевагами від репутації торговельної марки, торговельної назви або інших розпізнавальних знаків конкурента або вказування на походження конкуруючих продуктів; (g) вона не представляє товари або послуги у якості імітації або репродукції товарів або послуг із захищеною торговельною маркою або торговельною назвою; (h) вона не створює змішення між торгівцями, між рекламодавцем та конкурентом або між торговельною маркою, торговельною назвою, іншими розпізнавальними марками, товарами або послугами рекламодавця та конкурента.

Наведені положення спрямовані на узгодження принципів охорони торговельних марок і розвитку вільної конкуренції, що є актуальним і для національного права. Тому доцільно доповнити ст. 7 «Порівняльна реклама» Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» вищенаведеними умовами правомірного використання чужої торговельної марки у порівняльній рекламі.

Наступною є Директива № 2005/29 / ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС про недобросовісну комерційну практику по відношенню до споживачів на внутрішньому ринку (Директива про недобросовісну комерційну практику) (Страсбург, 11 травня 2005 року)²⁵¹. Вказана Директива спрямована на забезпечення нормального функціонування внутрішнього ринку і досягнення високого рівня захисту прав споживачів шляхом уніфікації законодавчих, підзаконних та адміністративних положень держав-членів ЄС, які зачіпають економічні інтереси споживачів в області недобросовісної комерційної діяльності. У п.13. Додатку 1 передбачено, що до недобросовісної комерційної діяльності відноситься, зокрема, реклама товару, схожого на товар іншого конкретного виробника, таким чином, що у споживача може скластися

²⁵¹ Директива № 2005/29/ЄС Европейского парламента и Совета ЕС о недобросовестной коммерческой практике по отношению к потребителям на внутреннем рынке (Директива о недобросовестной коммерческой практике) (Страсбург, 11 мая 2005 года). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b43.

враження, що рекламований товар вироблений даним виробником. Згідно ст.6 комерційна діяльність вважається такою, що вводить в оману, якщо вона містить недостовірну інформацію або створює загальне уявлення про товар, що вводить в оману або здатна ввести в оману середньостатистичного споживача, навіть якщо інформація вірна щодо одного або кількох елементів, і спонукає або може спонукати споживача здійснити операцію, яка не була б здійснена, якби споживач мав достовірні дані. Комерційна діяльність також вважається такою, що вводить в оману, якщо виходячи з фактичної ситуації, беручи до уваги всі особливості і обставини, вона веде або може вести до скоєння середньостатистичним споживачем угоди, яка при інших обставинах не була б здійснена, і включає в себе, зокрема, будь-яке просування товару на ринку, включаючи порівняльну рекламу, яке породжує труднощі в ідентифікації товарів, торгових знаків чи інших відмітних знаків контрагентів.

Вищенаведений аналіз вказує на те, що право ЄС в галузі охорони прав на торговельні марки складається з низки Директив Європейського парламенту та Ради ЄС, які стосуються як безпосередньо охорони торговельних марок, так і питань, пов'язаних з конкурентною політикою, порівняльною рекламою, захистом прав споживачів. Охорона товарних знаків розглядається як частина конкурентного права.

Вказаним європейським принципам не відповідають останні зміни до національного законодавства. Так, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» передбачено внесення до підрозділу 10 Розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України пункту 51 наступного змісту: «Установити, що положення законів України “Про Антимонопольний комітет України» і «Про захист економічної конкуренції» не застосовуються до об'єктів права інтелектуальної власності та/або здійснення діяльності,

пов'язаної з їх використанням, а також до правовідносин, що виникають у процесі будь-якого використання об'єктів права інтелектуальної власності²⁵².

Із прийняттям вказаних змін у професійному середовищі виникли побоювання щодо можливості органів Антимонопольного комітету України виконувати свої обов'язки у сфері припинення недобросовісної конкуренції, пов'язаної з неправомірним використанням об'єктів інтелектуальної власності.

У цьому контексті слід зазначити, що відповідно до ч. 3 ст. 3 Закону України «Про захист економічної конкуренції», особливості застосування законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема щодо певних галузей промисловості, можуть бути встановлені виключно шляхом внесення змін до цього Закону. З огляду на це, працівники Антимонопольного комітету України вважають, що за таких обставин у своїй діяльності щодо захисту економічної конкуренції вони повинні керуватися нормами не Податкового кодексу України, а спеціального законодавства про захист економічної конкуренції²⁵³.

Таким чином, проведений аналіз права ЄС про охорону торговельних марок свідчить, що з метою зближення національного законодавства з відповідними положеннями актів ЄС потребують удосконалення норми Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в частині закріплення кола дій, що є підготовкою до порушення прав; Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» щодо закріплення умов правомірного використання чужої торговельної марки у порівняльній рекламі, а також заборони дій, що вводять в оману споживачів за допомогою використання підприємцем чужої торговельної марки.

²⁵² Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів: Закон від 23.11.2018. *Відомості Верховної Ради*. 2018. № 49. Ст.399.

²⁵³ Панаїотіді С. З пустого в порожнє: чому зміни до ПК не вплинуть на роботу АМК. Юридична газета online. URL: <http://jur-gazeta.com/publications/practice/antimonopolne-konkurentne-pravo/z-pustogo-v-porozhne-chomu-zmini-do-pk-ne-vplinut-na-robotu-amku.html>.