



**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку України)**

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 253-93-94, факс 226-31-81
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: nesopomy@me.gov.ua, код ЄДРПОУ 37508596

№ _____
На № _____ від _____

**Народному депутату України
Пташник В. Ю.**

Шановна Вікторіє Юріівно!

Мінекономрозвитку розглянуло Ваше звернення від 24.01.2017 № 01/4-223 щодо надання офіційної позиції Мінекономрозвитку стосовно положень проекту Закону № 5419 та повідомляє.

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 08.12.2016 № 45108/1/1-16 до листа Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 01.12.2016 № 04-23/3-1690 Мінекономрозвитку було опрацьовано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення публічності і недопущення зловживань в сфері реєстрації та обігу знаків для товарів і послуг, а також захисту та створення умов для реалізації прав їх власників» (реєстраційний № 5419 від 17.11.2016) та висловлено офіційну позицію у листі на Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти від 08.02.2016 № 2301-01/3990-01 (копія додається).

Додаток: на 8 арк. в 1 прим.

З повагою

Заступник Міністра

Михайло ПТАРЧУК

Стойко Д.А.
253-92-51

М2 Мінекономрозвитку
Вих. № 2301-04/8116-01 від 14.03.2017 15:56:59





МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку України)

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 253-93-94, факс 226-31-81
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: meconoptu@me.gov.ua, код ЄДРПОУ 37508596

№ _____
На № _____ від _____

**Першому заступнику Голови
Комітету Верховної Ради
України з питань науки і освіти
Співаковському О.В.**

*Щодо надання висновку
до законопроекту № 5419*

Шановний Олександр Володимировичу!

На Ваш лист від 07.12.2016 № 04-23/3-1690 та з урахуванням доручення Кабінету Міністрів України від 08.12.2016 № 45108/1/1-16 повідомляємо, що Мінекономрозвитку спільно з Міністерством фінансів, Міністерством юстиції, Державною службою інтелектуальної власності відповідно до статті 93 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» розглянуло проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення публічності і недопущення зловживань в сфері реєстрації та обігу знаків для товарів і послуг, а також захисту та створення умов для реалізації прав їх власників» (реєстр. № 5419 від 17.11.2016, далі – проект Закону), поданого народними депутатами України В. Пташник, А. Шкрум та іншими, та зазначає наступне.

Відповідно до пояснювальної записки проект Закону розроблено на виконання зобов'язань України за Угодою 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), а також задля забезпечення належного захисту прав інтелектуальної власності суб'єктів підприємницької діяльності, зокрема через створення сприятливих умов для набуття, використання і захисту прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг та покращення в Україні інвестиційного клімату шляхом забезпечення публічності та прозорості реєстраційних процедур.

М2 Мінекономрозвитку
Вих. № 2301-01/3990-01 від 08.02.2017 14:01:52



1. До пунктів 1 та 2 розділу I проекту Закону, якими пропонується внести зміни відповідно до Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» та Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» повідомляємо наступне.

1.1. Згідно з Пояснювальною запискою до проекту Закону основними нормативно-правовими актами, які регулюють правовідносини у цій сфері, є зокрема, Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» та Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

Разом з тим, слід зазначити, що вказаними законами не передбачено жодних положень щодо недопущення зловживань у сфері реєстрації та обігу знаків для товарів і послуг, а також щодо захисту та створення умов для реалізації їх власників.

1.2. Підпунктом 1 пункту 1 розділу I проекту Закону пропонується доповнити частину першу статті 20 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» (яка стосується шляхів державної підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва у сфері інновацій, науки і промислового виробництва), новим положенням, відповідно до якого держава сприяє захисту прав інтелектуальної власності суб'єктів малого і середнього підприємництва та створює умови для попередження порушень таких прав.

Разом з тим, змін до інших законів, якими б передбачалася реалізація такого положення, проектом Законом не запропоновано.

1.3. Підпунктом 1 пункту 2 розділу I проекту Закону пропонується внести зміни до статті 2 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» щодо стосовно уточнення змісту принципу захисту інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в частині захисту прав інтелектуальної власності.

У зв'язку із запропонованим варто зазначити, що стаття 2 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» вже закріплює принцип захисту інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, який полягає в тому, що Україна як держава забезпечує рівний захист інтересів усіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності на її території згідно із законами України.

Таким чином, вважаємо, що запропонована зміна-уточнення щодо забезпечення саме захисту прав інтелектуальної власності є недоцільною, оскільки вказаним Законом вже передбачається захист прав та інтересів усіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності без конкретизації цих прав та інтересів.

Варто також зазначити, що статтею 4 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» уже встановлено, що іноземці та особи без громадянства мають рівні з громадянами України права та обов'язки, передбачені цим Законом, відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

2. До пункту 3 розділу I проекту Закону, яким пропонується внести зміни до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закону) зазначаємо таке.

2.1. Відповідно до Пояснювальної записки до проекту Закону його розроблено на виконання зобов'язань України за Угодою про асоціацію, а також задля покращення в Україні інвестиційного клімату шляхом забезпечення публічності та прозорості реєстраційних процедур, і створення сприятливих умов для набуття, використання і захисту прав інтелектуальної власності на торговельні марки.

Разом з тим, у проекті Закону не в повній мірі враховані положення Угоди про асоціацію, Директиви 2008/95/ЄС від 22 жовтня 2008 року Європейського Парламенту та Ради про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок, Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 від 26 лютого 2009 року про торговельну марку Співтовариства.

2.2. Підпунктом 2 пропонується доповнити частину другу статті 2 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закону) новим положенням, відповідно до якого на документах, які приймає або затверджує відповідно до цього Закону Установа (центральный орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності) (свідоцтвах, їх дублікатах, рішеннях Установи, виписках з Реєстру тощо), може бути використано електронний цифровий підпис згідно із Законом України «Про електронний цифровий підпис».

Проте зазначена норма не дістала подальшої деталізації у тексті цього проекту Закону, що може призвести до ускладнення під час її реалізації на практиці.

При цьому вважаємо, що враховуючи різноманітність документів, які приймає або затверджує Установа згідно із Законом, та які пов'язані з виникненням прав та обов'язків суб'єктів правовідносин, саме у Законі має бути чітко передбачена можлива форма відповідних документів із зазначенням засобу ідентифікації підписувача.

Так, наприклад, відповідно до статті 193 Угоди про асоціацію підстави відмови у реєстрації торговельної марки мають бути повідомлені у *письмовій формі* заявнику, який матиме можливість оскаржити таку відмову та оскаржити остаточну відмову у судовому порядку.

2.3. Підпунктом 3 пропонується абзац п'ятий пункт 3 статті 6 Закону викласти у такій редакції: «географічними зазначеннями походження товару, що охороняються відповідно до чинного міжнародного договору або зареєстровані за заявками, поданими раніше дати подання (дати пріоритету) заявки, об'єктом якої є позначення, протиставлене цьому географічному зазначенню. Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися названими географічними зазначеннями».

Запропонована редакція щодо підстави для відмови в реєстрації знака для товарів і послуг є некоректною, оскільки суперечить базовим принципам охорони географічних зазначень та знаків з огляду на наступне.

Так, у запропонованій редакції використано термін «географічне зазначення походження товару», який відсутній у чинному законодавстві та у міжнародному праві як назва об'єкту права інтелектуальної власності.

Крім того, відмова в реєстрації знака на підставі зареєстрованого географічного зазначення не повинна залежати від дати подання заявки на географічне зазначення, оскільки охорона права на географічне зазначення діє від дати його реєстрації.

2.4. Підпунктом 3 пропонується доповнити пункт 3 статті 6 Закону новим абзацом сьомим щодо встановлення додаткової підстави для відмови в наданні правової охорони у випадку подання заявки на знак агентом чи представником іноземної особи без її дозволу.

Разом з тим звертаємо увагу, що відповідно до Регламенту 207/2009 від 26 лютого 2009 року про торговельну марку Співтовариства запропоноване положення може бути включено до чинного Закону за умови чіткого визначення процедури, а саме за умови надходження заперечення відповідної особи, оскільки факт наявності агентських відносин між заявником та певною іноземною особою ані Установа, ані заклад експертизи не може встановити самостійно.

2.5. Підпунктом 4 пропонується доповнити статтю 7 Закону новим пунктом 9 такого змісту: «9. Заявка подається в паперовому вигляді або в електронній формі. Заявка в електронній формі подається у порядку встановленому Установою. Спосіб подання заявки (у паперовому вигляді або в електронній формі) обирає заявник.»

У зв'язку із запропонованим варто зазначити, що основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання електронних документів встановлені Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг».

Відповідно до статті 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» електронним документом є документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа.

Поняття «обов'язкові реквізити» електронного документа розкрито у статті 1 вищевказаного Закону, згідно з якою це обов'язкові дані в електронному документі, без яких він не може бути підставою для його обліку і не матиме юридичної сили.

2.6. Підпунктом 5 пропонується доповнити пункт перший статті 9 Закону новими абзацами другим, третім та четвертим, що стосуються множинного та часткового пріоритету заявки.

Разом з тим, звертаємо увагу, що відповідно до положень права ЄС вказані у проекті Закону норми не є такими, що в обов'язковому порядку повинні бути імplementовані країнами-членами ЄС, а запропонована

редакція відповідних положень є неповною, оскільки пріоритет поширюється не лише на ті товари і послуги, які зазначені в попередній заявці, але й на ті, які не зазначені у попередній заявці, але охоплюються переліком товарів і послуг, наведеним у заявці.

2.7. Підпунктом 6 пропонується пункт восьмий статті 10 Закону викласти у новій редакції, при цьому передбачивши, що «будь-яка особа протягом двох місяців від дати, опублікування відповідно до пункту 15¹ цієї статті відомостей про заявку може подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, встановленим цим Законом.

Перебіг строку для подання заперечення проти міжнародної реєстрації знака починається від дати опублікування Установою відомостей про отриману заяву про поширення на територію України охорони, що виникає внаслідок міжнародної реєстрації знака для товарів і послуг».

При цьому, пунктом 15¹, яким відповідно до проекту Закону доповнюється стаття 10 Закону, визначається, що Установа публікує відомості про заявку в Реєстрі у разі коли заявлене позначення не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає вимогам, встановленим у статтях 7 та 8 цього Закону, а сплачений збір відповідає встановленим вимогам, у дату завершення формальної експертизи.

Разом з тим зазначаємо, що статтею 41 Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 від 26 лютого 2009 року про торговельну марку Співтовариства встановлено, що впродовж терміну в три місяці після опублікування інформації про заявку на реєстрацію торговельної марки Співтовариства, може бути подано заяву про заперечення проти реєстрації торговельної марки на підставі неможливості її реєстрації:

з боку власників раніше зареєстрованих торговельних марок, про які йдеться у частині другій статті 8 Регламенту, а також ліцензіатів, уповноважених власниками таких торговельних марок, на підставі частин першої і п'ятої статті 8 Регламенту;

власниками торговельних марок, про які йдеться у частині третій статті 8 Регламенту;

власниками раніше зареєстрованих торговельних марок або позначень, про які йдеться у частині четвертій статті 8 Регламенту, та особами, уповноваженими згідно з відповідним національним законодавством реалізовувати такі права.

2.8. Підпунктом 6 також пропонується статтю 10 Закону доповнити новим пунктом 15², згідно з яким відповідь заявника на заперечення надсилається особі, яка подала заперечення.

Вважаємо, що запропонована процедура є недоцільною, оскільки заперечення та відповідь заявника на нього розглядає безпосередньо експерт закладу експертизи; при цьому зазначеним особам надасться право на оскарження рішення Установи, прийнятого на підставі заперечення. Тому

запропоноване положення безумовно зтягне процедуру проведення кваліфікаційної експертизи заявок на знаки.

2.9. Підпунктом 8 пропонується пункт перший статті 15 Закону доповнити новим положенням щодо надання права особі, яка подавала заперечення відповідно до пункту 8 статті 10 Закону, оскаржити прийняте на підставі заперечення рішення Установи до Апеляційної палати та удосконалити відносини щодо оскарження рішень установи.

У зв'язку із запропонованим варто зазначити, що на сьогодні розгляд справ в Апеляційній палаті здійснюється за участю заявника. Натомість запропоновані зміни передбачають лише надання заявником відповіді на заперечення особи, яка не є заявником, проти рішення Установи. Це призведе до обмеження права заявника безпосередньо брати участь у розгляді заперечення за його заявкою. Слід зауважити, що відповідно до права ЄС заявнику надається право безпосередньої участі в розгляді справ щодо оскарження відповідних рішень.

Тому, запропонована норма потребує доопрацювання з передбаченням права заявника брати участь у розгляді заперечення за його заявкою.

Крім того, змінами до пункту 6 статті 15 Закону пропонується надати особі, яка подала заперечення, але не є заявником, право продовжувати строк розгляду заперечення в Апеляційній палаті на 2 місяці. Така норма може сприяти навмисному затягуванню зазначеною особою прийняття рішення за заявкою. Вважаємо, що надання права третій особі подавати заперечення проти заявки не лише до закладу експертизи, а й до Апеляційної палати цілком реалізує її право на оскарження реєстрації спірного знака.

2.10. Підпунктом 9 пропонується внести зміни до пункту 6 статті 16 Закону, яким встановлено випадки, на які не поширюється виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак.

Так, зокрема, чинна редакція абзацу четвертого пункту 6 статті 16 Закону визначає, що у випадку використання знака для товару, введеного під цим знаком *в цивільний оборот* власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот. Тобто, цим пунктом закріплено загальноприйнятий на міжнародному рівні принцип «вичерпання прав».

Разом з тим, підпунктом 9 пункту 3 розділу I проекту Закону пропонується викласти абзац четвертий пункту 6 статті 16 Закону у такій редакції: «використання знака для товару, введеного під цим знаком *в цивільний оборот в Україні* власником прав на знак для товарів і послуг чи за його згодою, за умови, що вказаний власник не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот, якщо інше не передбачене законом».

Тобто, запропоновані проектом Закону зміни встановлюють національний принцип вичерпання прав.

У світовій практиці існує три підходи до цього принципу: міжнародний, регіональний та національний.

Згідно міжнародного підходу право власника забороняти використання торговельної марки вичерпується після продажу товару, незалежно де такі товари були введені в господарський обіг. Регіональний підхід передбачає, що право власника торговельної марки забороняти її використання вичерпується на території певного регіону після того, як товари були введені в цивільний обіг на території такого регіону. Згідно з національним принципом вичерпання прав, навіть якщо товари вже були введені в обіг на території іншої держави, їх імпорт та продаж на території держави, яка слідує національному принципу вичерпання прав, може здійснюватися лише за згодою власника торговельної марки або уповноваженої ним особи.

Виходячи з формулювання вищевказаної норми чинного Закону, можливість застосування принципу «вичерпання прав» на знак в Україні не залежить від територіального фактору його першого введення в цивільний обіг. Право на знак вважається вичерпаним внаслідок введення маркованого власником (чи за його згодою) товару в цивільний обіг у будь-якій країні світу. Міжнародний принцип вичерпання прав сприяє міжнародній торгівлі між країнами, якщо вона здійснюється без порушення прав інтелектуальної власності на торговельні марки (зокрема, якщо товари не є контрафактними, фальсифікованими чи підробками).

У Пояснювальній записці до проекту закону зазначено, що його розроблено задля покращення в Україні інвестиційного клімату шляхом забезпечення публічності та прозорості реєстраційних процедур, і створення сприятливих умов для набуття, використання і захисту прав інтелектуальної власності на торговельні марки. Водночас жодних аргументів та пояснень щодо необхідності та прогнозованих наслідків внесення такої суттєвої зміни стосовно зміни принципу «вичерпання прав» розробниками проекту акта не наведено.

Також необхідно зауважити, що статтею 160 Угоди про асоціацію закріплюється принцип вільного встановлення власного режиму вичерпання прав інтелектуальної власності, у тому у числі міжнародний, з урахуванням положень Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності.

Зміна підходу до принципу вичерпання прав на торговельні марки є дуже чутливим для економіки держави та безпосередньо впливатиме як на можливість доступу на ринок України оригінальних товарів, так і на можливість громадян України купувати ці товари за конкурентними цінами. Відповідні зміни можуть привести до створення монопольного становища на ринку імпорту товарів. Внесення такої зміни без належного соціально-економічного обґрунтування не підтримується.

Додатково зазначаємо, що зміст проекту Закону є таким, що майже повністю дублює зміст проекту Закону України «Про внесення змін до

деяких законодавчих актів України щодо правового забезпечення відкритості баз даних та прозорості реєстраційних процедур» (реєстраційний номер 2696 від 21.04.2015, унесений народними депутатами Пташник В.Ю. та іншими). Мінекономрозвитку було висловлено позицію щодо доцільності його прийняття у відповідних листах, надісланих Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (вих. № 2412-01/23560-01 від 20.07.2015) та Комітету Верховної Ради України з питань правової політики і та правосуддя (вих. № 2301-04/9096-01 від 29.03.2016). За результатами розгляду у Верховній Раді України 12 липня 2016 р. вказаний проект закону не було прийнято. Згідно з інформації, оприлюдненій на сайті Верховної Ради України, цей проект закону відхилено та знято з розгляду (goo.gl/x8w8hM).

Додатково інформуємо, що Кабінетом Міністрів України внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності», реєстраційний номер 5699 від 23.01.2017р. (далі – законопроект 5699).

Законопроект 5699 містить комплексний підхід до удосконалення охорони прав на торговельні марки з урахуванням вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також відповідних актів права Європейського Союзу.

Прийняття законопроекту 5699, розробленого Мінекономрозвитку, забезпечить у повній мірі виконання зобов'язань, взятих Україною відповідно до Угоди про асоціацію, та імплементацію в національне законодавство відповідних положень права ЄС у сфері охорони прав на торговельні марки, зокрема Директиви 2008/95/ЄС від 22 жовтня 2008 року Європейського Парламенту та Ради про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок, Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 від 26 лютого 2009 року про торговельну марку Співтовариства у національне законодавство, та забезпечить досягнення європейського рівня охорони прав інтелектуальної власності. У законопроекті 5699 враховано пропозицій проекту ЄС Twinning «Удосконалення правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності в Україні».

Враховуючи вищезазначене, проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення публічності і недопущення зловживань в сфері реєстрації та обігу знаків для товарів і послуг, а також захисту та створення умов для реалізації прав їх власників» (реєстраційний номер 5419 від 17.11.2016), унесений народними депутатами України Пташник В.Ю., Шкрум А.І. та іншими, не підтримується.

**Перший віце-прем'єр-міністр
України – Міністр економічного
розвитку і торгівлі України**



Степан КУБІВ