**ВИСНОВОК**

**Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації окремих положень законодавства Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності»**

**(реєстр. № 1199 від 06.09.2019 р., н.д. М. Іонова та інші)**

1. **Загальна характеристика законопроекту.**

Метою прийняття проекту Закону, згідно з пояснювальною запискою, є узгодження положень законодавства України у сфері охорони прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки і торговельні марки з правом Європейського Союзу, а також імплементація положень 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).

Проектом Закону пропонується шляхом внесення змін до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, а також законів України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на промислові зразки» та «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», зокрема: розширити перелік об’єктів технологій, на які не поширюється правова охорона; передбачити можливість подання заявок в електронній формі; надати право будь-якій особі подати мотивоване заперечення проти заявки протягом шести місяців від дати публікації відомостей про заявку на винахід; уточнити порядок надання додаткової охорони прав на винаходи; розширити перелік прав та обов’язків суб’єктів прав на винаходи (корисні моделі); запровадити правову охорону незареєстрованих промислових зразків; передбачити досудове скасування свідоцтва в Апеляційній палаті.

**2.  Належність законопроекту за предметом правового регулювання до сфери дії права Європейського Союзу.**

Проект Закону за предметом правового регулювання охоплюється положеннями Глави 9 «Інтелектуальна власність» Розділу ІV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію.

В Європейському Союзі правовідносини, які є предметом правового регулювання проекту Закону, регулюються:

* *Директивою 98/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 липня 1998 року про правову охорону біотехнологічних винаходів* (Official Journal L 213, 30.07.1998, p. 13 – 21) (далі – Директива 98/44/ЄС);
* *Регламентом (ЄС) № 469/2009 Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 р. про додатковий охоронний сертифікат для лікарських засобів* *(кодифікована версія)* (Official Journal L 152, 16.06.2009, р. 1 – 10) (далі – Регламент (ЄС) № 469/2009);
* *Регламентом (ЄС) № 1901/2006 Європейського Парламенту та Ради від 12 грудня 2006 р. про лікарські засоби для педіатричного застосування, яким внесено зміни до Регламенту (ЄЕС) № 1768/92, Директив 2001/20/ЄС і 2001/83/ЄС та Регламенту (ЄС) № 726/2004* (Official Journal L 378, 27.12.2006, р. 1 – 19) (далі – Регламент (ЄС) № 1901/2006);
* *Регламентом Ради (ЄС) № 6/2002 від 12 грудня 2001 року про промислові зразки Співтовариства* (Official Journal L 3, 05.01.2002 р., С. 1 – 24) (далі – Регламент № 6/2002/ЄС);
* *Директивою 98/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 року про правову охорону промислових зразків* (Official Journal L 289, 28.10.1998 р., С. 28 – 35) (далі – Директива 98/71/ЄС);
* *Регламентом (ЄС) 2017/1001 Європейського Парламенту та Ради від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу (кодифікована версія)* (Official Journal L 154, 16.06.2017 р., С. 1 – 99) (далі – Регламент (ЄС) 2017/1001);
* *Директивою (ЄС) 2015/2436 від 16 грудня 2015 року Європейського Парламенту та Ради про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок* (Official Journal L 336, 23.12.2015 р., С. 1 – 26) (далі – Директива (ЄС) 2015/2436).

При цьому слід зазначити, що з початком застосування з 1 жовтня 2017 року Регламенту (ЄС) 2017/1001 втратили чинність:

* *Регламент Ради (ЄС) № 207/2009 від 26 лютого 2009 року про торговельну марку Співтовариства* (Official Journal L 78, 24.03.2009 р., С. 1 – 42) (далі – Регламент № 207/2009) (втрата чинності – 30.09.2017 р.);
* *Регламент (ЄС) 2015/2424 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2015 року про внесення змін до Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 про торговельну марку Співтовариства та Регламенту Комісії (ЄС) № 2868/95 стосовно імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 40/94 про торговельну марку Співтовариства та скасування Регламенту Комісії (ЄС) № 2869/95* *щодо зборів, які сплачуються до Бюро (Відомства) з гармонізації внутрішнього ринку (торговельні марки та промислові зразки)* (Official Journal L 341, 24.12.2015 р., С. 21 – 94) (втрата чинності – 30.09.2017 р.).

Крім того, на підставі Директиви (ЄС) 2015/2436 втратила чинність *Директива 2008/95/ЄС від 22 жовтня 2008 року Європейського Парламенту та Ради про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок* (Official Journal L 299, 08.11.2008 р., С. 25 – 33) (далі – Директива 2008/95/ЄС) (втрата чинності – 14.01.2019 р.).

Міжнародно-правовими актами з питань, які є предметом регулювання законопроекту є:

* *Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року* (набрання чинності для України 25 грудня 1991 р.);
* *Конвенція про охорону біологічного різноманіття від 1992 року* (набуття чинності для України 07.02.1995, Закон України «Про ратифікацію Конвенції про охорону біологічного різноманіття» N 257/94-ВР від 29.11.1994 р.);
* *Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 6 грудня 2005 року* (далі – Угода ТРІПС).

**3.  Відповідність законопроекту праву ЄС.**

За результатами правового аналізу проекту Закону щодо його відповідності aquis ЄС та зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію слід зазначити таке.

Угода про асоціацію не визначає переліку актів ЄС у сфері інтелектуальної власності для імплементації Україною, тому, по суті, Україна має зобов’язання лише щодо імплементації відповідних положень Угоди про асоціацію.

Проектом Закону пропонується внести зміни відповідно до статей 193 – 200 та 212 – 223 Угоди про асоціацію, а також положень Директиви 98/44/ЄС, Директиви 98/71/ЄС, Регламенту № 6/2002/ЄС, Директиви 2008/95/ЄС, Регламенту № 207/2009, Регламенту (ЄС) № 469/2009, Регламенту (ЄС) № 1901/2006.

Принагідно варто зазначити, що імплементація Директиви 98/71/ЄС, Регламенту № 6/2002/ЄС, Директиви 2008/95/ЄС, Регламенту № 207/2009, Регламенту (ЄС) № 1901/2006, Директиви 98/44/ЄС та Регламенту (ЄС) № 469/2009 у національне законодавство України передбачена Планом заходів з виконання Угоди про асоціацію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 25 жовтня 2017 р. № 1106 (строк виконання до 31 грудня 2023 р.). При цьому слід зауважити, що основні положення цих директив та регламентів корелюються або є ідентичними із положеннями Угоди про асоціацію.

У проекті Закону в цілому враховано положення Угоди про асоціацію, а саме, щодо процедури реєстрації торговельної марки (стаття 193), підстав для анулювання реєстрації торговельної марки (стаття 198), визначення промислового зразка (стаття 212), механізму охорони щодо зареєстрованого та незареєстрованого промислового зразка (стаття 213), термінів дії охорони промислового зразка (стаття 214), можливості отримання додаткової охорони прав на винаходи щодо лікарських засобів (стаття 220).

Крім того, положення законопроекту узгоджуються зі змістом статей 8 (частини 1, 2), 9, 10, 20, 37, 45, 47 Регламенту № 6/2002/ЄС, а також статей 7 (частини 1, 2), 8, 13 Директиви 98/71/ЄС.

Варто зазначити, що *пункт 5 преамбули Директиви 98/71/ЄС* містить положення щодо відсутності необхідності запроваджувати повномасштабне наближення національних законодавств про промислові зразки держав-членів, достатньо, якщо таке наближення буде обмежене тими положеннями національних законодавств, які безпосередньо стосуються функціонування внутрішнього ринку; тоді як умови щодо санкцій, способів захисту та примусового виконання прав слід врегульовувати на рівні національних законодавств.

Також у *пункті 6 преамбули Директиви 98/71/ЄС* зазначається, що регулювання умов стосовно процедур реєстрації, продовження строку дії та визнання недійсними прав на промисловий зразок, а також наслідків такої недійсності, залишається на розсуд держав-членів ЄС.

Так, проектом Закону пропонується внести зміни до частини 2 статті 461 Цивільного кодексу України та частини 2 статті 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», передбачивши, що промисловим зразком може бути зовнішній вигляд виробу або його частини, що визначається, зокрема, лініями, контурами, кольорами, формою, текстурою та/або матеріалом виробу та/або його оздоблення. Такий підхід відповідає положенням *статті 1 Директиви 98/71/ЄС*, *статті 3 Регламенту № 6/2002/ЄС* та *статті 212 Угоди про асоціацію*, відповідно до яких термін «промисловий зразок» означає зовнішній вигляд усього продукту або його частини, який обумовлений особливостями, зокрема, ліній, контурів, кольорів, форми, текстури та/або матеріалу продукту та/або його оздоблення.

Разом з тим, пропоновані проектом Закону зміни до частини 1 статті 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» в частині визначення терміну «промисловий зразок» не відповідають визначенню, передбаченому у статті 212 Угоди про асоціацію, статті 1 Директиви 98/71/ЄС та статті 3 Регламенту № 6/2002/ЄС.

Законопроектом також пропонується внести зміни до частини п’ятої статті 465 Цивільного кодексу України та частини п’ятої і шостої статті 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», передбачивши новий підхід до розрахунку строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на зареєстрований промисловий зразок, а також визначивши строк правової охорони незареєстрованого промислового зразка. Так, зазначено, що строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на зареєстрований промисловий зразок становить п’ять років від дати подання заявки на промисловий зразок в установленому законом порядку і продовжується за клопотанням власника промислового зразка на один або більше п’ятирічних періодів. Загальний строк чинності цих прав не може перевищувати двадцяти п’яти років від дати подання заявки. Строк правової охорони незареєстрованого промислового зразка становить 3 роки від дати його доведення до загального відома на території України. Такий підхід відповідає положенням *статті 214 Угоди про асоціацію*, *статті 10 Директиви 98/71/ЄС* та *статей 11, 12 Регламенту № 6/2002/ЄС*.

Також слід зазначити, що запропонована проектом Закону нова редакція статті 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» узгоджується зі змістом *статті 213 Угоди про асоціацію*, *статей 3, 4, 5, 6 Директиви 98/71/ЄС* та *статей 4, 5, 6, 7 Регламенту № 6/2002/ЄС*.

В частині врегулювання питань щодо торговельних марок проект Закону загалом не суперечить статтям 193 – 200 Угоди про асоціацію.

Разом з тим, слід взяти до уваги, що ***Регламент № 207/2009 втратив чинність 30 вересня 2017 року****.* Він був ***замінений******Регламентом (ЄС) 2017/1001***, прийнятим у червні 2017 року, який почав застосовуватися з 1 жовтня 2017 року.

Також необхідно врахувати, що ***Директива 2008/95/ЄС з 15 січня 2019 року втратила чинність у зв’язку з ухваленням Директиви (ЄС) 2015/2436***, і згідно зі статтею 54 цієї Директиви держави-члени до 14 січня 2019 року повинні привести своє законодавство у відповідність до статей 3 – 6, 8 – 14, 16 – 18, 22 – 39, 41, 43 – 50 Директиви (ЄС) 2015/2436.

Проте, у проекті Закону не враховано положення Регламенту (ЄС) 2017/1001 та Директиви (ЄС) 2015/2436.

Так, наприклад, одне із нововведень, запроваджених з 1 жовтня 2017 року, полягає в тому, що більше не застосовується вимога графічного представлення. Втім, змінами, які законопроектом пропонується внести до частини 2 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», передбачено, що об’єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, придатні для їх графічного відтворення. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, форма або пакування товарів. Таке доповнення чинної редакції статті Закону хоч і відповідає положенням *статті 4 Регламенту № 207/2009* та *статті 2 Директиви 2008/95/ЄС*, але при цьому не враховує положення *статті 4 Регламенту (ЄС) 2017/1001*та *статті 3* *Директиви (ЄС) 2015/2436*, в яких йдеться про позначення, з яких торговельна марка може складатися і в якій формі вона може бути представлена.

Ще один приклад стосується доповнень, які пропонується внести до чинної редакції частини 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Ці доповнення хоч і не суперечать *частині 2 статті 193 Угоди про асоціацію*, а також *статті 3 Директиви 2008/95/ЄС* та *пунктам (с), (d), (g) частини 1 статті 7 Регламенту № 207/2009*, проте також не враховують положення, що містяться в *Регламенті (ЄС) 2017/1001* та *Директиві (ЄС) 2015/2436*. Так, в *пункті (m) частини 1 статті 7 Регламенту (ЄС) 2017/1001* зазначено, що не повинні бути зареєстровані торговельні марки, які складаються з або відтворюють в своїх суттєвих елементах більш раннє найменування сортів рослин, зареєстроване відповідно до законодавства Союзу або національного законодавства, або міжнародних угод, стороною яких є Союз або зацікавлена держава-член, що передбачає охорону прав на сорти рослин, і які стосуються сортів рослин того самого або близькоспоріднених видів. Аналогічним за змістом є *пункт (l) частини 1 статті 4 Директиви (ЄС) 2015/2436*.

**4.**   **Висновок Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом.**

Проект Закону **не суперечить** праву Європейського Союзу та зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію. Водночас, потребує більш повної імплементації актів права ЄС, зокрема, Регламенту (ЄС) 2017/1001 та Директиви (ЄС) 2015/2436.