

Лекція 5

Тема 3: Торговельні марки та їх неправомірне використання

Право інтелектуальної власності на географічне зазначення

Мета: Ознайомити студентів з особливостями правового захисту інтелектуальної власності на географічне зазначення

Навчальні питання

1. Поняття та види географічних зазначень.
2. Реєстрація географічного зазначення.
3. Майнові права інтелектуальної власності на географічне зазначення
4. Захист географічних зазначень в актах міжнародного законодавства

Література.

1. Аксютіна А.В., Нестерцова-Собакарь О.В., Тропін В.В. та ін. Інтелектуальна власність: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / За заг ред канд. юрид. наук, доц. Нестерцової- Собакарь О.В. — Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. — 140 с.
2. Берзін П. С Незаконне використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг. — К.: Атака, 2005.
3. Горленко С А. Правовая охрана наименований мест происхождения товаров. - М: ВНИИПИ, 1998.
4. Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищих навч. П68 закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. 69 с.
5. Гульбин Ю. Т. Правовая охрана и защита интеллектуальной собственности. — М.: Вершина, 2006.
6. Демченко Т. С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз). — К.: Вид-во «Преса України», 2004.

7. Демченко Т. С. Правове регулювання промислової власності в Європі та в Україні: Принципи побудови та шляхи зближення. — К.: Вид-во «Преса України», 2005.

1. Поняття та види географічних зазначень

Бувають ситуації, коли товар має особливі властивості, певні якості, репутацію чи інші характеристики, які зумовлені характерними для цього географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора. У цих випадках на попит продукції впливає місце її походження.

Географічне зазначення (далі-ГЗ) – це назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, що походить з цього географічного місця та має певні якості, репутацію або інші характеристики, зумовлені, здебільшого, характерними для цього географічного місця природними умовами або людським фактором чи поєднанням цих природних умов і людського чинника.

Механізм охорони географічних зазначень істотно відрізняється від інших об'єктів інтелектуальної власності (далі-ІВ). Пояснюється це, зокрема, тим, що в силу об'єктивного існування географічного об'єкта (населеного пункту, регіону тощо) особа повинна мати право користуватися вказівками на нього, якщо вона виробляє товар чи надає послуги на цій території.

На сьогодні законодавство України у сфері **ІВ** не приведене у відповідність до положень ЦК. У зв'язку з цим ЦК в главі 45 передбачає право **ІВ** на ГЗ, а Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» від 16 червня 1999 р. *під зазначенням товару розуміє просте зазначення походження товару і кваліфіковане зазначення походження товару, яке, в свою чергу, включає назву місця походження товару і ГЗ походження товару.*

При визначенні, яке позначення може бути ГЗ, необхідно враховувати, що *видові назви товарів* і прості зазначення походження товарів не можуть бути об'єктами **ІВ**.

Видова назва товару — це застосовувана в назві товару назва географічного місця, в якому спочатку товар цього виду вироблявся, яка згодом стала загальноновживаною в Україні як назва певного виду товару безвідносно до

конкретного місця його походження (наприклад, ковбаса «Московська», «Одеська» тощо).

У цьому випадку втрачено характерний для географічного зазначення зв'язок «місце — товар», а натомість виник зв'язок «товар — якість».

Просте зазначення походження товару — будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару.

Ним може бути і назва географічного місця, яка вживається для позначення товару або як складова такого позначення.

Наприклад, словесне позначення «Виготовлено в Україні», графічне зображення Ейфелевої вежі, що асоціюється з Парижем, пірамід — із Єгиптом, Золотих Воріт — із Києвом тощо.

Правова охорона простого зазначення походження товару надається на підставі його використання і полягає у недопущенні використання зазначень, що є неправдивими (фальшивими) чи такими, що вводять споживачів в оману щодо дійсного географічного місця походження товару.

Пояснюється це тим, що основна функція простого зазначення походження товару — інформативна: зазначити географічне місце, де вироблений товар чи надана послуга.

Кваліфіковане зазначення походження товарів підлягає охороні як об'єкт ІВ на підставі його реєстрації.

Підставою для цього є наявність зв'язку «місце — особливі властивості, конкретні якості чи репутація, інші характеристики товару».

У цьому випадку передбачається прямий зв'язок між:

- *якістю продукту;*
- *наявністю в нього конкретних особливостей або інших характеристик; -*
- місцем його виробництва.*

До того ж наявність цих якостей у товарі є постійною і зумовлена природними умовами чи характерним для цього географічного місця людським фактором, що об'єктивно існує в зазначеному географічному місці.

Відповідно до ЗУ «**Про охорону прав на зазначення походження товарів**» кваліфіковане зазначення походження товару включає назву місця походження товару і географічне зазначення походження товару.

Назва місця походження товару — *назва географічного місця, яка використовується для позначення товару, що походить із зазначеного географічного місця та має особливі властивості, виключно або головним чином зумовлені характерними для цього географічного місця природними*

умовами або поєднанням цих природних умов із характерним для цього географічного місця людським фактором.

***Географічне зазначення походження товару** — назва географічного місця, яка використовується для позначення товару, що походить із цього географічного місця та має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені характерними для цього географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора.*

Розмежування між назвою місця походження та географічним зазначенням походження проводиться за трьома критеріями:

По-перше, назва місця походження товару буде лише у випадку, коли товар має особливі властивості, а географічне зазначення — коли товар має певні якості, репутацію або інші характеристики.

По-друге, для назви місця походження **обов'язковою є вимога, що властивості товару виключно або головним чином зумовлені самою природою та людським фактором.** Тобто для назви місця походження залежність особливих характеристик товару від природних умов місця походження товару є обов'язковою: хоча особливі властивості товару, позначеного цією назвою, можуть залежати і від людського фактора, характерного для цієї місцевості, однак обов'язково в поєднанні з природними умовами (тобто використанням місцевої сировини, кліматичних умов, корисних копалин тощо).

Для географічного зазначення походження у цьому ж контексті використовується термін «в основному», тобто допускається менш твердий зв'язок. У цьому випадку особливі характеристики, якість і репутація можуть залежати як від природних умов, так і від людського фактора, а також можуть бути зумовлені поєднанням природних умов і професійного досвіду, традицій і етнографічних особливостей, характерних для цієї місцевості.

По-третє, виробництво і переробка товару, позначуваного назвою місця походження, здійснюються в межах зазначеного географічного місця, а для географічного зазначення походження. Достатньо, щоб хоча б основна складова позначеного цією назвою товару вироблялася або перероблялася в межах зазначеного географічного місця.

Отже, для *географічного зазначення походження сировина може бути привезена з інших регіонів і піддана істотній переробці, достатній для надання характерних рис готовому товару.*

Прикладом назви місця походження є миргородська мінеральна вода, Краснодарський чай тощо, а географічного зазначення походження товару — вологодські мережива, петриківський дерев'яний розписний посуд тощо.

Не надається правова охорона кваліфікованому зазначенню походження товару, що:

- *не відповідає вищезазначеним умовам надання правової охорони;*
- *суперечить публічному порядку, принципам гуманності та моралі;*
- *є видовою назвою товару;*
- *правильно вказує на географічне місце виготовлення товару, але створює у споживачів помилкове уявлення про те, що товар виготовлено в і іншому географічному місці;*
- *є назвою сорту рослини чи породи тварини і тому здатне ввести в оману споживачів щодо дійсного походження товару.*

Однакові зазначення походження товару, що використовуються для позначення різних за властивостями однорідних товарів, можуть отримати правову охорону за умови забезпечення при використанні цих зазначень відмінностей, достатніх для запобігання введенню в оману споживачів щодо дійсної ідентифікації товарів.

Правова охорона надається омонімічним зазначенням походження товару, якщо забезпечене запобігання введенню в оману споживачів щодо дійсної ідентифікації товару, географічного місця походження товару або його меж. Дія прав на географічне зазначення, як і на інші об'єкти інтелектуальної власності, територіально обмежена.

Правова охорона не надається кваліфікованому зазначенню походження товару, пов'язаному з географічним місцем в іноземній державі, якщо Україна не має відповідної угоди з іноземною державою про взаємну охорону цього виду зазначень походження товару або це зазначення не охороняється у відповідній іноземній державі.

Якщо має місце зіткнення прав на назву місця походження товару і торговельної марки законодавець віддає перевагу першому із зазначених. Так, не може бути підставою для відмови в наданні правової охорони заявленій назві місця походження чи заявленому географічному зазначенню походження товару зареєстрована в Україні торговельна марка, що складається тільки з цього позначення або містить у собі заявлене позначення як елемент.

Оскільки на сьогодні ЦК не містить визначення *терміну «географічне зазначення»*, *то можна запропонувати таке визначення терміна: географічне зазначення* — це назва географічного місця, яка використовується для позначення товару, що походить із цього географічного місця та має особливі властивості, певні якості, репутацію або інші характеристики, виключно, головним чином або в основному зумовлені характерними для цього географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов із характерним для цього географічного місця людським фактором.

2. Реєстрація географічного зазначення

Оскільки *географічне зазначення* є існуючою назвою географічного місця, то право на цей засіб індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів і послуг не може належати одній особі.

Тому існує необхідність внести кваліфіковане зазначення походження товару до Державного реєстру України кваліфікованих зазначень походження товару, і тільки потім зацікавленим особам за наявності необхідних умов може бути видане свідоцтво на право використання кваліфікованого зазначення походження товару.

У зв'язку з цим законодавство передбачає **два етапи** в набутті прав **ІВ** на географічне зазначення:

1) *реєстрація кваліфікованого зазначення походження товару,*

2) надання права на використання зареєстрованого зазначення походження товару, що підтверджується **свідоцтвом**.

Це послугувало підґрунтям того, що Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» розрізняє суб'єктів права на реєстрацію і суб'єктів права на його використання.

Зокрема, право на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару мають:

- особа чи група осіб, які в заявленному географічному місці виробляють товар, особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики якого пов'язані і цим географічним місцем;
- асоціації споживачів;

- установи, що безпосередньо стосуються вироблення чи вивчення відповідних продуктів, виробів, технологічних процесів або географічних місць.

Що стосується права на використання зареєстрованого географічного зазначення, то ним можуть бути наділені лише юридичні та фізичні особи — підприємці, які в географічному місці, зазначеному в Реєстрі, виробляють товар, особливі властивості, певні якості чи інші характеристики якого відповідають тим, що внесені до Реєстру.

*ЦК до суб'єктів права **ІВ** на географічне зазначення відносить виробників товарів, асоціації споживачів, інших осіб, визначених законом.*

*Якщо **заявка на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару** подається особою, яка виробляє товар, для якого заявляється зазначення, заявка вважається одночасно і заявкою на реєстрацію права на використання*

цього зазначення, тобто в цьому випадку обидва етапи реєстрації вчиняються одночасно, (п. 1 ст. 10 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»).

Реєстрація проводиться шляхом внесення до Реєстру необхідних даних про кваліфіковане зазначення походження товару та осіб, що мають право на використання зареєстрованого зазначення походження товару.

Дані про реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та права на його використання *публікуються в офіційному бюлетені Держдепартаменту ІВ «Промислова власність».*

Заявка на реєстрацію в іноземній державі кваліфікованого зазначення походження товару, пов'язаного з географічним місцем на території України,

може бути подана тільки після його реєстрації в Україні (ст. 16 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»).

Процедура реєстрації передбачена Правилами складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару, затвердженими Наказом Міністерства освіти і науки України № 598 від 17 серпня 2001 р. зі змінами та доповненнями.

3. Майнові права інтелектуальної власності на географічне зазначення

Право ІВ на географічне зазначення виникає з дати державної реєстрації цього права, якщо інше не встановлено законом (ст. 501 ЦК).

Відповідно до ст. 503 ЦК правами ІВ на географічне зазначення є:

- 1) право на визнання позначення товару (послуги) географічним зазначенням;
- 2) право на використання географічного зазначення;
- 3) право перешкоджати неправомірному використанню географічного зазначення, в тому числі забороняти таке використання.

Права **ІВ** на географічне зазначення, що належать окремим суб'єктам права **ІВ** на географічне зазначення, встановлюються законом.

Істотні відмінності в природі правової охорони кваліфікованого зазначення походження товару й інших об'єктів **ІВ** породжують відмінності в повноваженнях їх користувачів.

По-перше, надання права користування кваліфікованим зазначенням походження товарів одній особі не обмежує права інших осіб — виробників

товарів у цій місцевості на отримання свідоцтва на використання цього ж географічного зазначення.

Подруге, особа, що одержала право на користування географічним зазначенням, не може видавати ліцензію на його використання іншим особам.

По-третє, власник свідоцтва на використання географічного зазначення не може забороняти (перешкоджати) спеціально уповноваженим органам здійснювати контроль за наявністю в товарі особливих властивостей і інших характеристик, на підставі яких зареєстроване кваліфіковане зазначення походження товару або право на його використання.

Обсяг правової охорони географічного зазначення визначається характеристиками товару (послуги) і межами географічного місця його (її)

походження, зафіксованими державною реєстрацією права **ІВ** на географічне зазначення.

*Право ІВ на географічне зазначення є чинним із дати, наступної за датою державної реєстрації, і охороняється безстроково за умови збереження характеристик товару (послуги), позначених цим зазначенням. Що стосується права на використання зареєстрованого географічного зазначення, то воно підтверджується свідоцтвом про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару і обмежене в **часі строком дії свідоцтва — 10 років із дати подачі заявки.***

Термін дії свідоцтва може бути продовжений Держдепартаментом на наступні 10 років на підставі заяви, поданої власником свідоцтва, протягом

останнього року його дії, за умови надання підтвердження спеціально уповноваженого органа, що власник свідоцтва виготовляє товар у (географічному місці, зазначеному в Реєстрі, а характеристики товару відповідають характеристикам, внесеним до Реєстру.

Заява власника свідоцтва про продовження терміну його дії може бути подана протягом шести місяців після закінчення строку дії свідоцтва, за умови сплати за цей строк збору, збільшеного на 50%.

Дія реєстрації географічного зазначення може бути припинена судом у разі втрати характерних для цього географічного місця умов і можливостей виготовлення товару, описаного в Реєстрі, а також визнання цього зазначення видовою назвою товару.

Дія реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару, пов'язаного з географічним місцем в іноземній державі, припиняється також у зв'язку з припиненням правової охорони цього зазначення в країні походження. **Право на використання зареєстрованого географічного зазначення може бути припинене:**

- а) за рішенням суду у зв'язку з втратою товаром особливих властивостей або інших характеристик, описаних у Реєстрі, від дати, встановленої судом;*
- б) у разі ліквідації юридичної особи або смерті фізичної особи, що є власником свідоцтва;*
- в) у разі подання власником свідоцтва заяви до Установи про відмову від права на використання цього зазначення (право припиняється з дня офіційної публікації відомостей про це);*

г) у разі несплати збору за продовження строку дії свідоцтва.

Право припиняється з першого дня дії наступного строку, за який збір не сплачено.

Реєстрація географічного зазначення як об'єкта інтелектуальної власності може бути визнана судом недійсною у разі його невідповідності умовам надання правової охорони.

Підставою визнання недійсним права на використання кваліфікованого зазначення походження товару та свідоцтва, що його посвідчує, може слугувати порушення вимог законодавства при їх реєстрації.

Визнані недійсними реєстрація кваліфікованого зазначення походження товару, реєстрація права на використання кваліфікованого зазначення

походження товару та свідоцтва, що посвідчує це право, вважаються такими, що не набрали чинності.

4. Захист географічних зазначень в актах міжнародного законодавства

Питання правового захисту географічних зазначень має актуальність не лише на національному, а й на міжнародному рівні.

Слід зазначити, що у світі напрацьована достатня практика захисту цього об'єкта права **ІВ**, яка відповідним чином знайшла закріплення в актах міжнародного законодавства.

Так, у Рекомендаціях Всесвітньої організації **ІВ** (ВОІВ) з цього приводу зазначено таке.

Розглядаючи географічні зазначення як спеціальний вид різних позначень, використовуваних у торгівлі, а отже, як особливу категорію **ІВ**, важливо відрізняти їх від торговельних марок (далі - **ТМ**).

Якщо **ТМ** ідентифікує підприємство, яке пропонує для продажу на ринку певні товари або послуги, то географічне зазначення ідентифікує географічний район, в якому перебуває одне або кілька підприємств, що виробляють певний вид продукції, щодо якої використовується географічне зазначення.

Таким чином, «власника» географічного зазначення немає не в тому розумінні, що одна особа або підприємство може не допустити і інших осіб або інші підприємства до використання географічного зазначення, а в тому, що кожне і будь-яке підприємство, розташоване в районі, якого стосується географічне зазначення, має право використати це зазначення для товарів, які

походять із зазначеного району. Разом із тим, право використовувати географічне зазначення до виробу може бути обмежене дотримання певних умов якості, таких, які пропоновані, *наприклад*, у адміністративних постановах, що регулюють використання найменувань місць походження.

Перш за все, охорона означає право перешкоджати не уповноваженим особам використовувати географічне зазначення або щодо виробів, які не походять із зазначеної географічної місцевості, або щодо виробів, які не відповідають приписаним стандартам якості.

Крім того, існує другий аспект, що стосується надання охорони, а саме питання охорони географічних зазначень від їх перетворення в родові поняття. Як тільки географічне зазначення перейшло до родового поняття, воно втрачає всю свою розпізнавальну здатність і, отже, втрачає свою охорону (п.11.9). За

відсутності міжнародної угоди вирішувати питання відносно того, чи є географічне зазначення родовим поняттям, слід національному законодавству.

Аналізуючи норми міжнародних актів, які встановлюють охорону географічних зазначень на міжнародному рівні, слід назвати Паризьку конвенцію про охорону промислової власності, Мадридську угоду про припинення неправдивих або таких, що вводять в оману, зазначень походження товарів, Лісабонську угоду про охорону найменувань місць походження та їх міжнародної реєстрації.

Зокрема, декілька положень Паризької конвенції про охорону промислової власності стосуються конкретно зазначень походження або найменувань місць походження:

- ст. 1 (2) містить посилення на «зазначення походження» і «найменування місць походження» у переліку об'єктів охорони промислової власності; - ст. 9 передбачає деякі санкції, які застосовні у випадках прямого або опосередкованого використання неправдивих зазначень;
- ст. 10 закріплює положення статей 9 і 10.

Зокрема, ст. 10 зобов'язує країни Союзу забезпечити громадянам інших країн Союзу законні засоби для ефективного припинення всіх дій, зазначених у статях:

- 9 (знаки, фірмові найменування: арешт при ввезенні продуктів, що незаконно споряджені товарним знаком чи фірмовим найменуванням),

-10 (неправильні вказівки: арешт при ввезенні продуктів, споряджених неправильною вказівкою про походження продуктів чи про особу виробника тощо),

- 10bis (недобросовісна конкуренція).

Крім того, вони зобов'язуються передбачити заходи, що дозволяють союзам, об'єднанням, існування яких не суперечить законам їх країн і які представляють зацікавлених промисловців, виробників чи торговців, діяти через суд чи адміністративні органи з метою припинення дій, передбачених у статтях 9,10, 10bis, тією мірою, якою це дозволяє закон країни, де витребовується охорона, для союзів і об'єднань цієї країни.

Основна перевага охорони, що надається Паризькою конвенцією щодо зазначень походження, полягає в розширенні територіального охоплення Паризького союзу. З іншого боку, питання про зазначення, що в країнах інших, ніж країна походження, є родовими назвами виробу, не розглядається в Паризькій конвенції, так що держави — члени Паризького союзу цілком вільні щодо цього.

Санкції, хоча і згадуються спеціально в тексті Паризької конвенції, не в усіх випадках мають обов'язковий характер і застосовуються тільки до неправдивих, а не тих, що вводять в оману, зазначень походження. Лісабонська угода про охорону найменувань місця походження товарів і їх міжнародної реєстрації (1958 р.) її квінтесенцією є положення, що не дозволяє

охоронюваним найменуванням місця походження товарів трансформуватися у видові позначення (що сталося, наприклад, із шампанським і коньяком).

Міжнародна реєстрація втрачає дію тільки в двох випадках: коли зареєстроване найменування стало родовим поняттям у країні походження або коли міжнародна реєстрація анульована Міжнародним бюро за клопотанням відомства країни походження.

Мадридська угода про припинення неправдивих або тих, що вводять в оману, зазначень походження на товарах.

Угода є спеціальною угодою в межах Паризького союзу. Угода спрямована на припинення не тільки неправдивих, а й тих, що вводять в оману, зазначень походження на товарах.

Стаття 1 (1) Мадридської угоди передбачає, що на будь-який товар, що містить неправдиве або таке, що вводить в оману, зазначення походження, яке прямо або опосередковано вказує на одну з держав — учасниць Мадридської угоди або на місце, що є в цій державі, як на сторону або місце походження товару, повинен бути накладений арешт при ввезенні в будь-яку державу — учасницю Мадридської угоди.

В Угоді про торгові аспекти прав інтелектуальної власності ТРІПС вимагається наявність певної репутації товару щодо місця його походження.

Під географічними зазначеннями Угода розуміє такі зазначення, які визначають товар як такий, що походить із території країни-члена, регіону або району цієї території, коли ця якість, репутація або інші характеристики товару

значною мірою пов'язані з його географічним походженням (ст. 22). Із метою реалізації положень Угоди ТРІПС, яка була погоджена Рішенням (ЄС) 94/800, було визначено необхідність передбачити можливість запобігання незаконному використанню географічних зазначень, захищених третьою державою — членом СОТ.

Що стосується різних форм охорони географічних зазначень на національному рівні, то експерти ВОІВ виділяють три основні системи.

Перша система включає охорону, яка не заснована на рішенні, винесеному компетентним органом, що здійснює охорону щодо конкретного географічного зазначення, проте яка є наслідком прямого застосування законодавчих положень або принципів, установлених судовою практикою.

Друга система стосується охорони географічних зазначень шляхом реєстрації колективних знаків (включаючи сільськогосподарські етикетки) або сертифікаційних знаків (як гарантованих знаків).

Третя система включає всі спеціальні види охорони географічних зазначень, яка є результатом рішення, винесеного компетентним органом державної влади, що здійснює охорону. Ця система включає охорону найменувань місць походження, чи то вони є результатом реєстрації у відомстві промислової власності, чи результатом прийняття указів. Ця система також включає охорону, здійснювану відповідно до регламентів.

Вдалим прикладом регулювання національним законодавством відносин щодо впровадження спеціальних видів охорони географічних зазначень можна назвати французький закон від 6 травня, який вперше визнав існування

найменувань місць походження і заклав умови для їх охорони. Відповідно до цього закону найменуванням місця походження є назва країни, району або місцевості, що служить для позначення товару, який походить із цієї країни, району або місцевості та якість і особливості якого визначаються виключно або головним чином географічним середовищем, включаючи природні умови і людські фактори.

Враховуючи успішне функціонування системи охорони французьких найменувань місць походження, така сама або подібна система була введена також в інших країнах.