УДК 347.772
DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2024-2/132

ГЕОГРАФІЧНІ ЗАЗНАЧЕННЯ ТА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ ЯК ОБ'ЄКТИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ: ДО ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ

GEOGRAPHICAL INDICATIONS AND TRADEMARKS AS OBJECTS OF INDUSTRIAL PROPERTY: ON THE PROBLEM OF CORRELATION

Мартинюк І.В., аспірант кафедри права інтелектуальної власності та патентної юстиції
Національний університет «Одеська юридична академія»

У статті досліджено проблеми співвідношення географічного зазначення та торговельної марки. Встановлено, що торговельна марка і географічне зазначення є двома самостійними об'єктами промислової власності, призначеними для індивідуалізації товарів. З дослідження заданої теми за чинним законодавством та в контексті позицій правників, висловлених на доктринальному рівні зроблено висновок, що крім спільних та подібних рис торговельної марки та географічного зазначення, існують також відмінності між досліджуваними категоріями, які полягають у наступному. Торговельна марка позначає комерційне походження товару чи послуги, натомість географічні зазначення позначає їх географічне походження, а також зумовлені ним особливості. Визнання відповідної торговельної марки об'єктом охорони промислової власності здійснюється через відповідність визначеним знакам та атрибутам. При цьому обсяг правової охорони географічного зазначення визначається характеристиками товару і межами географічного місця його походження, зазначеними у Реєстрі. Зазначається, що різним є і обсяг прав, що виникають із географічного зазначення та торговельної марки. Так, право на географічне зазначення, на відміну від права на торговельну марку, не містить права розпорядження географічним зазначенням. Існують та досліджуються науковцями також процедурні відмінності у державній реєстрації географічного зазначення та торговельних марок. Встановлено, серед іншого, що географічне зазначення, на відміну від торговельної марки, у якої строк дії свідоцтва встановлюється з правом продовження, реєструють на невизначений термін і в його поновленні вже немає потреби (лише в разі внесення певних змін). Важливими моментами при реєстрації є опис і докази його унікальності та географічного походження, що потребує захисту.

Ключові слова: географічні зазначення, торговельні марки, засоби індивідуалізації, права промислової власності.

The article examines the issues of correlation between a geographical indication and a trademark. It is established that a trademark and a geographical indication are two independent objects of industrial property intended for individualization of goods. Based on the study of this topic in the context of the positions of lawyers expressed at the doctrinal level, the author concludes that the differences between the categories under study are as follows. A trademark denotes the commercial origin of a product or service, while geographical indications denote their geographical origin and the peculiarities resulting therefrom. Recognition of the respective trademark as an object of industrial property protection is based on compliance with certain signs and attributes. In this case, the scope of legal protection of a geographical indication is determined by the characteristics of the goods and the boundaries of the geographical place of its origin specified in the Register. It is noted that the scope of rights arising from a geographical indication and a trademark is also different. Thus, the right to a geographical indication, unlike the right to a trademark, does not include the right to dispose of the geographical indication. There are also procedural differences in the state registration of geographical indications and trademarks, which are being studied by scientists. It has been established, among other things, that a geographical indication, unlike a trademark, is registered for an indefinite period and does not need to be renewed (only if certain changes are made). Important aspects of registration are the description and proof of its uniqueness and geographical origin, which requires protection.

Key words: geographical indications, trademarks, means of individualization, industrial property rights.

Актуальність теми. Сьогодні ринок достатньо насичений товарами та послугами найрізноманітніших сфер, видів та цінових категорій. Увійти на ринок та переконати споживачів, що саме ви – найкращі, найсучасніші та найпрофесійніші, стає все складніше, зважаючи на конкуренцію на ринку. Серед класичних засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу та їх продукції, насамперед торговельні марки та географічні зазначення сприяють вирішенню цього завдання [1]. Як зазначає О. І. Чепис, в умовах глобалізації міжнародного торгового простору географічні зазначення, як і торговельні марки, стали ключовими факторами підвищення конкурентоздатності продукції та захисту від недобросовісної конкуренції. Їх пов'язує спільне призначення, адже вони мають на меті забезпечити маркування продукції та виступають засобами її індивідуалізації [2; 92]. Водночас, функції їх суттєво відрізняються: торговельні марки ідентифікують товар серед аналогічної продукції інших виробників, а географічні зазначення засвідчують високу якість позначеного продукту шляхом вказівки на зв'язок властивостей товару із конкретним географічним середовищем. Тобто природні чи людські фактори, характерні для відповідного географічного місця, зумовлюють надання виробленим продуктам особливих параметрів, що забезпечують їх відмежування від однорідної продукції інших виробників. Тому використання географічного зазначення може здійснювати будь-який виробник, що у межах відповідного району виробляє продукцію, якість якої відповідає обумовленим показникам [3, с. 61]. Однак, непоодинокими є випадки змішування зазначених категорій, що робить актуальною детальну характеристику кожної з них з метою встановлення спільних і відмінних рис, а отже, чіткого окреслення сфери дії кожної.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика дослідження торговельних марок і географічних зазначень, зокрема, і у аспекті їх подібності і відмінності є досить популярною серед вітчизняних науковців. Так, відповідні проблеми досліджувалися О. А. Кодинцем, О. І. Чепис, Г. О. Андрощуком, У. В. Коберник, В. Кратом, О. П. Орлюк, О. І. Харитоновою, та ін.

Метою є дослідження питань співвідношення географічних зазначень і торговельних марок з виокремленням подібних і спільних рис.

Виклад основного матеріалу. Окремою групою об'єктів права промислової власті є засоби індивідуалізації, що складаються з комерційних найменувань, торговельних марок і географічних зазначень. Особливості засобів індивідуалізації виробників товарів і послуг і результатів їхньої діяльності як самостійної групи об'єктів промислової власності полягають у спільній спрямованості цих результатів інтелектуальної творчої діяльності на зовнішнє вирізнення участі суб'єктів у відповідних відносинах. Вони не приймають безпосередньої участі у забезпеченні матеріального виробництва тощо. Їхня роль полягає у ідентифікації виробника і його товарів у економічному обігу. Правова охорона географічних зазначень в Україні та Європейському Союзі

є одним із ключових питань порядку денного в межах процесу адаптації законодавства нашої держави до acquis communautaire. [4, с. 69].

П. 1 ст. 22 Угоди ТРІПС [10] визначає географічні зазначення як зазначення, що визначають товар як такий, що походить з території члена, регіону або району цієї території, коли певна якість, репутація або інші характеристики товару значною мірою пов'язані з його географічним походженням.

Згідно положень ЦК України обсяг правової охорони географічного зазначення визначається характеристиками товару (послуги) і межами географічного місця його (її) походження, зафіксованими державною реєстрацією права інтелектуальної власності на географічне зазначення. До прав інтелектуальної власності на географічне зазначення відносяться: право на визнання позначення товару (послуги) географічним зазначенням; право на використання географічного зазначення; право перешкоджати неправомірному використанню географічного зазначення, в тому числі забороняти таке використання. Відповідно до ЦК України [5] суб'єктами права інтелектуальної власності на географічне зазначення є виробники товарів, об'єднання виробників, інші особи, визначені законом. Спеціальний закон у зазначеній сфері – Закон «Про правову охорону географічних зазначень» [6] визначає географічне зазначення як найменування місця, що ідентифікує товар, який походить з певного географічного місця та має особливу якість, репутацію чи інші характеристики, зумовлені головним чином цим географічним місцем походження. При цьому хоча б один з етапів виробництва якого (виготовлення (видобування) та/або переробка, та/або приготування) здійснюється на визначеній географічній території. При цьому розрізняють також назву місця походження товару як вид географічного зазначення, який означає найменування, що ідентифікує товар, який походить з певного географічного місця та який має особливі якості або властивості, виключно або головним чином зумовлені конкретним географічним середовищем з притаманними йому природними і людськими факторами, і всі етапи виробництва якого (виготовлення (видобування) та/або переробка, та/або приготування) здійснюються на визначеній географічній території.

Право на реєстрацію такого зазначення має об'єднання, яке виробляє товар, видобуває сировину для нього, переробляє тощо. На думку О. П. Орлюк, географічне зазначення – це певний колективний бренд, що використовують для позначення продукції, яку можна ідентифікувати за місцем походження і яка відповідає певним критеріям якості, традиційності тощо. Серед перших українських продуктів із географічним зазначенням – «Шабаг», «Аша-Абаг», «Ялпуг», «Закарпатське вино» і «Придунайська Бесарабія» (для вин), «Гуцульська овеча бриндзя», «Гуцульська коров'яча бриндза» (для сирів), «Херсонський кавун», «Мелітопольська черешня», «Мед Закарпаття». Зараз серед офіційно зареєстрованих відповідно до вимог ЄС географічних зазначень є «Гуцульська овеча бриндзя», «Гуцульська коров'яча бриндза», «Мелітопольська черешня». Наприкінці 2021 року, незадовго до повномасштабного вторгнення, було подано на реєстрацію марки «Ялпуг», «Закарпатське вино», «Придунайська Бесарабія», «Херсонський кавун», «Мед Закарпаття», «Вино долини Фрумушика», «Баранина Фрумушика-Нова» [7].

Правова охорона географічним зазначенням надається на підставі їх реєстрації у порядку, встановленому Законом «Про правову охорону географічних зазначень» або відповідно до міжнародних договорів України. Правова охорона географічного зазначення діє безстроково, за винятком випадків дострокового припинення дії реєстрації географічного зазначення, передбачених законом. При цьому обсяг правової охорони географічного зазначення визначається характеристиками товару і межами географічного місця його походження, зазначеними у Державному реєстрі України географічних зазначень, який ведеться в електронній формі (п. 13, ч. 1 ст. 1 Закону).

Відповідно до вказаного Закону, право на державну реєстрацію географічного зазначення має об'єднання осіб, які в зазначеному географічному місці виробляють товар та/або видобувають, та/або переробляють сировину для товару, особлива якість, репутація чи інші характеристики якого зумовлені цим географічним місцем. При цьому об'єднання осіб означає будь-яку сукупність осіб незалежно від її організаційно-правової форми або складу. Одна фізична або юридична особа має право на реєстрацію географічного зазначення у разі, якщо: 1) вона є єдиним виробником, який у цьому географічному місці виробляє товар та/або видобуває, та/або переробляє сировину для товару та бажає подати заявку на реєстрацію географічного зазначення; 2) географічна територія, на якій здійснюється виробництво (видобування) та/або переробка, та/або приготування товару, має характеристики, які істотно відрізняються від прилеглих територій, або характеристики товару відрізняються від товарів, вироблених на прилеглих територіях.

Згідно Закону, реєстрація географічного зазначення надає право: а) використовувати географічне зазначення; б) вживати заходів щодо заборони використання географічного зазначення особами, які не мають на це право; в) провадити діяльність із забезпечення відповідності товару, для якого зареєстровано географічне зазначення, специфікації товару, погодженій спеціально уповноваженим органом, або документу; г) поширювати інформацію та провадити іншу діяльність, спрямовану на повідомлення споживачам про особливі якості товару, для якого зареєстровано географічне зазначення; ґ) інші права, визначені законодавством про правову охорону географічних зазначень. Законом визначено, що особи, які мають право використовувати зареєстроване географічне зазначення, не можуть видавати ліцензію на використання географічного зазначення.

Географічне зазначення має велике значення і нехтування цим може нести певну правову небезпеку. Так, пасажир подав до суду на канадську авіакомпанію через те, що під час перельоту йому безкоштовно подали не шампанське, а ігристе вино. Як повідомляється, пасажир Даніель Макдуфф виконував рейс на Кубу. Коли Макдуфф бронював квитки, авіакомпанія запевняла його, що під час перельоту пасажирів частуватимуть безкоштовним шампанським. Чоловік заявляє, що зазнав збитків, адже перевізник свідомо використовував облудну рекламу для продажу квитків. Адвокат Макдуфа Себастьян Пакетта заявив, що його клієнту була запропонована більш дешева альтернатива шампанського, «але була технічно нестандартною». Як відомо, «шампанське» – ігристе вино, виготовлене з винограду, який росте у регіоні Шампань, що за 160 км на схід від Парижа. Термін «шампанське» часто використовується виробниками ігристого вина в багатьох країнах і місцевостях. Однак, коректно його використовувати лише стосовно вина, виробленого у Шампані [8].

Україна також робила аналогічні помилки. Так, у 2018 році між Україною та ЄС на рівному місці виникло чергове напруження. Цього разу причиною для непорозуміння став наказ Мінагрополітики «Про виробництво коньяків в Україні» [9]. Цей документ об'ємний, він встановлює правила «присвоєння зірочок», згадує про ключові правила коньячної технології, а ще – визначає мінімальний рівень коньячних спиртів вітчизняного виробництва, за умови якого продукція має право називатися коньяком України, зокрема, у 2026 та 2027 роках. Річ у тім, що Україна, ратифікуючи Угоду про асоціацію з ЄС (далі – Угода про асоціацію) [18], зобов'язалася припинити використання низки географічних найменувань,

які зарезервовані за конкретними країнами ЄС – в тому числі таких назв, як «коньяк», «шампанське», «токай» тощо. Київ домовився про 10-річний перехідний період, протягом якого Україна може продавати на внутрішньому ринку 12 зареєстрованих найменувань алкогольної продукції, зареєстрованих за країнами-членами ЄС, в тому числі коньяк (ст. 208 УА). Відрахунок цього терміну розпочався від 1 січня 2016 року – з дати, коли ЄС розпочав тимчасове використання УА. А відповідно, українські виробники втрачають право використовувати назву «коньяк» по закінченню 2025 року. Таким чином, Наказ Мінагрополітики суперечить Угоді про асоціацію. З нього випливає, що термін «коньяк України» буде використовуватися і в 2026, і в 2027 роках, і навіть після цього терміну. А про Угоду з ЄС у ньому не згадано взагалі – немов в уряді і не чули про неї [11].

Така ситуація трапилася тому, що для деяких широко відомих продуктів може за звичкою, застосовуватися так звана універсальність, яскравим прикладом чого слугує справа TTAB (Trademark Trial & Appeal Board). Після широко обговорюваної справи BOOKING.COM Верховного суду про універсальність, Судова і апеляційна рада (Рада) розглянула власну справу про універсальність. Int'l. Dairy et al. v. Interprofessionnel du Gruyere визначає, чи є географічний сертифікаційний знак GRUYERE загальною назвою для сиру або правомочним для реєстрації в якості сертифікаційного знака. На додаток до надання великої дорожньої карти про те, як довести заяву про універсальність, цей випадок також може бути цікавим фахівцям з харчової промисловості та індустрії напоїв, які прагнуть отримати і забезпечити дотримання сертифікаційних знаків.

За визначенням заявників сир GRUYERE – це сир, що походить з регіону Грюйєр в Швейцарії і Франції. У вересні 2015 року заявники, які також володіють не сертифікаційною реєстрацією товарного знака, заснованою на використанні (що не було заперечено і не було запрошено анулювання), подали заявку на реєстрацію GRUYERE як сертифікаційного знака для сиру. У разі її затвердження він надасть кандидатам права, за допомогою яких вони зможуть сертифікувати сири як справжні сири GRUYERE, і забороняти не сертифікованим виробникам використовувати цю назву для опису своїх сирів. Противники, Міжнародна асоціація виробників молочних продуктів (чиє заперечення було відхилено через відсутність правоздатності), Рада з експорту молочної продукції США, Atalanta Corporation і Intercibus Inc. (разом іменовані «Противники») виступили проти цієї заяви на тій підставі, що GRUYERE є загальною назвою (generic name) для типу сиру. Противники представили традиційні докази, щоб показати, що громадськість сприймає GRUYERE як тип сиру з дірками, а не як сир, що походить з певного регіону Швейцарії чи Франції (наприклад, визначення GRUYERE, статті, каталоги, Інтернет – джерела, всі з яких використовують GRUYERE для опису сирів, що не відносяться до регіону) [12]. Тобто, в даному випадку ми маємо справу з генеріцидом (перетворенням у видову назву).

Досить цікавим в контексті охорони місця походження товарів стало питання розмежування місця виробництва певної продукції та родової назви певної групи товарів. Розв'язання цього питання Мадридська угода 1891 р. покладала на національні суди країн-учасниць Паризької конвенції, водночас такий порядок не поширювався на регіональні найменування походження виноробної продукції [13].

30.09.2022 року опубліковано Закон України «Про особливості правової охорони географічних зазначень для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, захист прав та застосування схем якості, включаючи традиційні гарантовані особливості для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів» від 06 вересня 2022 року № 2572-IX [14]. Для географічних зазначень та назв місць походження товару сільськогосподарської продукції або харчових продуктів схемами якості є схеми, що включають визначені Законом України «Про правову охорону географічних зазначень» та згадуваним Законом засади визнання, правової охорони і застосування географічних зазначень та назв місця походження товару, що встановлені для забезпечення уніфікованої охорони найменувань як об'єктів права інтелектуальної власності та інформування споживачів про особливості товару, що формують його додану вартість. Для цілей цього Закону як схему якості для назви місця походження товару виділяють, надають правову охорону та використовують найменування, що ідентифікує товар, який походить з певного географічного місця, як частини країни, населеного пункту, місцевості тощо, або, у виняткових випадках, країни; особи, які мають право на використання зареєстрованого географічного зазначення або традиційної гарантованої особливості, мають право наносити поруч із зареєстрованими найменуваннями попереджувальне маркування про те, що таке найменування зареєстровано в Україні, у вигляді передбаченого Законом України «Про правову охорону географічних зазначень» маркування та/або національного символу. Реєстрація географічного зазначення або традиційної гарантованої особливості визнається недійсною у разі невідповідності критеріям надання правової охорони, передбаченим статтями 6, 20 цього Закону. Визнана недійсною реєстрація географічного зазначення або традиційної гарантованої особливості вважається такою, що не набрала чинності, з дня їх реєстрації. При визнанні реєстрації географічного зазначення недійсною НОІВ повідомляє про це у своєму бюлетені, а спеціально уповноважений орган вносить відповідні зміни до переліку користувачів. При визнанні реєстрації традиційної гарантованої особливості недійсною спеціально уповноважений орган вносить відповідні відомості до Реєстру традиційних гарантованих особливостей [15] та до переліку користувачів.

Як і географічні зазначення, торговельна марка має різне категоріально-понятійне втілення у міжнародних правових актах, законодавствах держав ЄС та України. За визначенням ВОІВ торговельна марка – це позначення, що використовується на товарах, або у зв'язку з їх продажем. Твердження, що позначення використовується «на» товарі, означає, що воно може з'являтися не тільки на самому товарі, але й на контейнері або обгортці, в яких товар знаходиться під час його продажу. Коли позначення використовується «у зв'язку зі збутом» товару, стосується, головним чином, появи позначення (знака) в рекламі (газетній, телевізійній тощо) або у вітринах магазинів, в яких продається товар. Якщо торговельна марка використовується у зв'язку з послугами, вона може називатися «знаком обслуговування». Наприклад, знаки обслуговування використовуються готелями, ресторанами, авіакомпаніями, туристичними агентствами, агентствами з прокату автомобілів, пральнями та хімчистками. Все, що було сказано про торговельні марки, стосується також, mutatis mutandis, знаків обслуговування [16].

ВОІВ визначаються також чотири основні функції ТМ: сприяння виділенню продукції або послуги підприємства з-поміж продукції або послуг, представленої іншими підприємствами; ідентифікація конкретного підприємства, що пропонує продукцію чи послуги на ринку – вказівка на походження товарів чи послуг, для яких використовується марка; вказівка на конкретну якість продуктів або послуг; сприяння маркетингу та продажу продуктів або послуг [16].

П. 1 ст. 15 Угоди ТРІПС передбачає здатність утворити торговий знак для «будь-якого знака або сполучення знаків, що дають змогу відрізнити товари або послуги одного підприємства від товарів або послуг іншого під-

приємства». Зазначеним пунктом також встановлено: «…Такі знаки, зокрема слова, що включають імена осіб, літери, цифри, фігуральні елементи та сполучення кольорів, а також будь-яке сполучення таких ознак, мають право бути зареєстрованими як торгові знаки. Якщо ознаки природно не дають змогу розрізнити відповідні товари та послуги, члени можуть запровадити реєстрацію залежно від відмінності, що набувається завдяки використанню. Члени можуть вимагати як умову реєстрації, щоб знаки сприймалися візуально».

Таким чином, визнання відповідної торгової марки об'єктом охорони промислової власності здійснюється через відповідність визначеним знакам та атрибутам. Нормативно-правові основи, якими закріплено такі ознаки, утворюють дещо неоднорідну систему актів та положень, хоча підпорядковуються тренду на приведення до узгодження та уніфікації основних норм. Стаття 492 ЦК України визначає, що торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Згідно Ст. 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, що видається на умовах та у порядку, встановлених законом. Наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг визначається обсяг правової охорони ТМ. Не потребує засвідчення свідоцтвом право інтелектуальної власності на ТМ, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою. Суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Таке право на певну ТМ може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.

Добросовісні способи користування правами промислової власності (зокрема щодо використання торговельної марки) є обов'язковою вимогою та невід'ємним атрибутом зарубіжних практик. В законодавстві США, прикладом, за використання в торгівлі будь-яких слів, термінів, імен, символів або пристроїв (будь-якої їх комбінації), будь-яке неправдиве зазначення походження, здатне вводити в оману опис або представлення факту, що:

– може спричинити плутанину, спричинити помилку чи ввести в оману щодо приналежності, зв'язку чи асоціації такої особи з іншою особою , або щодо походження, спонсорства чи схвалення її чи її товарів, послуг чи комерційної діяльності іншої особи;

– у комерційній рекламі чи просуванні спотворює природу, характеристики, якості чи географічне походження товарів, послуг чи комерційної діяльності своєї чи іншої особи,

– наступає відповідальність з цивільним позовом будь-якої особи, яка вважає, що їй заподіяно або може бути завдано шкоди внаслідок такого діяння. Під «будь-якою особою» розуміється будь-яка держава, державна установа, посадова особа або державний службовець, які діють у своїй офіційній якості та підпадають під дію зазначеного положення таким же чином і в тій самій мірі, що й будь-яка неурядова організація. Особа, яка звертається із позовом про порушення прав на товарний вигляд щодо товарного вигляду, не зареєстрованого в основному реєстрі, та звертається за охороною комерційного вигляду, несе тягар доведення того, що об'єкт, який вимагає захисту, не є функціональним. Наведеною нормою судовий захист здійснюється через повноваження суду застосовувати примусові обмеження щодо зазначених негативно-правових проявів (дій) [17].

Відповідно п. 3 ст. 193 Угоди про асоціацію передбачено, що підставами для відмови у реєстрації ТМ є: 1) її тотожність раніше зареєстрованій ТМ при тотожності товарів або послуг, для ТМ заявлена або зареєстрована, товарам або послугам, для яких раніше зареєстрована ТМ охороняється; 2) заснована на п.1 імовірність для споживача сплутати зазначені ТМ, зокрема через імовірність виникнення асоціацій із раніше зареєстрованою ТМ. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони у ст. 195 визначає права, пов'язані із торговельною маркою, зокрема виключне право власника на торговельну марку, а також право перешкоджати її використанню третіми особами без відповідного дозволу в торговельній діяльності: a) будь-якого позначення, яке є тотожним до торговельної марки стосовно товарів або послуг, які є тотожними до товарів або послуг, для яких торговельна марка зареєстрована; b) будь-якого позначення, якщо через свою тотожність або схожість до товарів або послуг, на які поширюються торговельна марка і позначення, існує імовірність, що споживач може їх сплутати, зокрема імовірність асоціації між позначенням і торговельною маркою.

Ст. 196 Угоди визначає права, встановлює винятки з прав, що пов'язані з торговельною маркою, констатуючи відсутність у власники ТМ права забороняти використання третіми особами в торговельній діяльності 1) власного найменування або адреси; 2) даних щодо виду, якості, кількості, призначення, вартості, географічного походження або часу виготовлення товарів чи послуг або інших характеристик товарів чи послуг; 3) самої ТМ у разі необхідності вказання призначення продукту або послуги, зокрема у формі обладнання та запасних частин, за умови, що особа використовує їх добросовісно відповідно до торговельно-промислової практики. Також власник ТМ не має права заборонити використання в торговельному обороті прав, які виникли раніше, якщо вони використовуються лише в окремій місцевості і якщо ці права визнаються законодавством Сторін і в межах території, на якій вони визнаються. До обмежених виняткі з прав, що пов'язані з ТМ віднесено забезпечене Сторонами Угоди добросовісне використання описових термінів, зокрема географічних зазначень, якщо виняток враховує законні інтереси власника ТМ та третіх осіб.

Говорячи про відмінності між досліджуваними категоріями, слід також зазначити, ТМ позначають комерційне походження товару або послуги, натомість географічними зазначеннями окреслюється географічне походження, а також зумовлені ним особливості відповідного товару або послуги.

Визнання відповідної торговельної марки об'єктом охорони промислової власності здійснюється через відповідність визначеним знакам та атрибутам. При цьому обсяг правової охорони географічного зазначення визначається характеристиками товару і межами географічного місця його походження, зазначеними у Реєстрі.

Різним є і обсяг прав, що виникають із географічного зазначення та торговельної марки. Так, право на географічне зазначення, на відміну від права на торговельну марку, не містить права розпорядження географічним зазначенням.

Окремою проблемою виступає той факт, що у доктрині розглядається наявність відмінностей у процедурі державної реєстрації географічного зазначення та торговельної марки [19].

Географічне зазначення, на відміну від торговельної марки, реєструють на невизначений термін і в його поновленні вже немає потреби (лише в разі внесення певних змін). Важливими моментами при реєстрації є опис і докази його унікальності та географічного походження, що потребує захисту.

Висновки. Як свідчить проведене дослідження, торговельна марка і географічне зазначення є двома самостій-

ними об'єктами промислової власності, призначеними для індивідуалізації товарів. Практика правозастосування дає підстави для висновку, що при оцінці можливості реєстрації торговельної марки як географічного зазначення, слід, насамперед, звертати увагу на його географічну вмотивованість. Тобто, визначити, чи існує взаємозв'язок між торговельною маркою і товаром, для маркування якого вона призначена. Географічно вмотивоване позначення важливо правильно оцінити за його географічною значущістю та популярністю. Правильна оцінка у даному випадку, як зазначають фахівці, визначає правильність висновку: чи буде зареєстроване заявлене позначення як торговельну марку з наданням їй правової охорони, чи можна розраховувати тільки на її включення в торговельну марку як елементу, що не охороняється. Ця умова відіграє важливу роль при оцінці відповідності позначення, що містить географічне зазначення, умовам охороноздатності [20, с.38]. За умов урахування вказаного комплексного підходу до бачення та вирішення проблем нормативного регулювання засобів індивідуалізації виникають додаткові можливості посилення правової охорони торговельних марок та географічних зазначень в єдиному економічному просторі держав Європи та на рівні міжнародного права за межами регіону.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гудима_Підвербецька М. Гостьова лекція докторки філософії Наталії Булат про правову охорону окремих об'єктів права промислової власності. URL: https://law.chnu.edu.ua/hostova-lektsiia-phd-natalii-bulat/
2. Чепис О.І. Правове регулювання географічних зазначень в Європейському Союзі. Матеріали 73-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу юридичного факультету (28 лютого 2019 року, м. Ужгород). За заг. ред. С.Б. Булеци, Я.В. Лазура. Ужгород, 2019. С. 92–96. URL: 1571682438572731.pdf (uzhnu.edu.ua)
3. Кодинець А.О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг: Монографія. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. 312 с.
4. Кобернік У.В. Правова охорона географічних зазначень в Україні та в інших державах Європейького Союзу: порівняльно-правовий аспект. Бюллетень Міністерства юстиції України. 2015. № 10. С. 69–75.
5. Цивільний кодекс України. *Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № № 40–44, ст. 356.* URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
6. Закон України «Про правову охорону географічних зазначень» від 16.06.1999 р. *Відомості Верховної Ради України* (ВВР), 1999, № 32, ст. 267. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-14#Text
7. Орлюк О. Для чого Україні географічні зазначення для місцевих товарів. URL: https://cs.detector.media/blogs/texts/185704/2023-10-26-dlya-chogo-ukraini-geografichni-zaznachennya-dlya-mistsevykh-tovariv/
8. Пасажир подав до суду на канадську авіакомпанію Sunwing через те, що під час перельоту йому безкоштовно подали не шампанське, а ігристе вино. URL: https://shlyahta.com.ua/pasazhyr-podav-sudu-na-aviapereviznyka-cherez-ihryste-vyno-zamist-shampanskoho-na-bortu/
9. Про затвердження Правил виробництва коньяків України: Наказ Мінагрополітики від 27.12.2017 р. № 702. URL: Про затвердження Правил виробниц... | від 27.12.2017 № 702 (rada.gov.ua)
10. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994 (TRIPS) / *Верховна Рада України*. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018
11. Панченко Ю., Сидоренко С. Конфлікт, настояний на коньяку: навіщо Україні нова проблема у відносинах з ЄС. URL: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/09/5/7086501/
12. Андрощук Г. Уроки GRUYERE: чому в США не вдалось захистити географічне зазначення. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/uroki-gruyere-chomu-v-ssha-ne-vdalos-zahistiti-geografichne-zaznachennya.html
13. Arrangement de Madrid concernant la répression des fausses indications de provenance sur les marchandises (1891). URL: https://wipolex.wipo.int/en/text/281783.
14. Закон України «Про особливості правової охорони географічних зазначень для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, захист прав та застосування схем якості, включаючи традиційні гарантовані особливості для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів» від 06 вересня 2022 року № 2572-IX. URL: (http://www.golos.com.ua/documents/z-2572-ix.pdf).
15. Про затвердження Порядку ведення Реєстру традиційних гарантованих особливостей : Міністерство аграрної політики та продовольства України від 31.08.2023 № 1614 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1625-23#Text
16. Основні аспекти промислової власності: Круглий стіл «Інтелектуальна власність та корінні народи». 23 і 24 липня 1998 року. Всесвітня організація інтелектуальної власності. URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_indip_rt_98/wipo_indip_rt_98_3_add-annex1.html#P117_5018
17. 15 U.S. Code § 1125 – False designations of origin, false descriptions, and dilution forbidden URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1125
18. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text
19. Якубівський І.Є. Проблеми набуття майнових прав інтелектуальної власності на географічне зазначення. *Право України*. 2016. № 11. С. 159–166.
20. Андрощук Г., Афян А. Конфлікт між торговельними марками та географічними зазначеннями: механізми вирішення. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2015. № 1. С. 37–45.