

## ЗАХИСТ ГЕОГРАФІЧНИХ ЗАЗНАЧЕНЬ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА США

### PROTECTION OF THE GEOGRAPHICAL INDICATIONS UNDER UKRAINIAN AND US LAW

Гирич О.С.,  
аспірант кафедри інтелектуальної власності,  
інформаційного та корпоративного права  
Львівський національний університет імені Івана Франка

У науковій статті досліджується сутність правової категорії «географічне зазначення походження товару». Аналізується розуміння цього поняття в науковій доктрині, а також в українському, міжнародному й американському законодавстві. Виокремлюються ознаки досліджуваного поняття, а також спільні й відмінні риси з поняттям «товарний знак». Досліджується мотивація у використанні географічного зазначення походження товару на території України та за її межами.

**Ключові слова:** інтелектуальна власність, індивідуалізація, засіб захисту, географічне розташування, конвенція.

В научной статье исследуется сущность правовой категории «географическое указание происхождения товара». Анализируется понимание этого понятия в научной доктрине, а также в украинском, международном и американском законодательстве. Выделяются признаки исследуемого понятия, а также общие и отличительные черты с понятием «товарный знак». Исследуется мотивация в использовании географического указания происхождения товара на территории Украины и за ее пределами.

**Ключевые слова:** интеллектуальная собственность, индивидуализация, средство защиты, географическое расположение, конвенция.

The scientific article examines the concept of the legal category "geographical indication". It is analyzed that «geographical indications» ("GIs") are defined at Article 22(1) of the World Trade Organization's (WTO) 1995 Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) as "indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographic origin". Examples of geographical indications from the United States include: "FLORIDA" for oranges; "IDAHO" for potatoes; and "WASHINGTON STATE" for apples. Examples of geographical indications from Ukraine include: "MORSHYNSKA" for mineral water, "LVIVSKA" for vodka, "KYIVSKIY" for pies. It is analyzed that the understanding of this notion in the scientific doctrine, Ukrainian, international and US legislation. It is studied how US trademark system works according to its long history. It is outlined the characteristic features of this concept as well as common and distinctive features with the notion of trademark. It is studied the motivation of use of geographical indication on the territory of Ukraine and abroad. Also the scientific article examines the new Ukrainian legislation which now is discussed. If this legislation will be adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine, it will be an important step for the Ukraine to bring our legislation in line with the requirements of the Association Agreement between Ukraine and the European Union and other World's legislation.

**Key words:** intellectual property, individualization, remedy, geographical location, convention.

**Актуальність теми.** У період глобалізації та в умовах ринкової конкуренції індивідуалізація виготовленої продукції забезпечується різними шляхами. Найпопулярнішим засобом індивідуалізації в праві інтелектуальної власності є позначення товарних знаків, проте суттєву роль відіграють і особливі властивості товару, пов'язані з географічним місцем його виготовлення. Людські, а також природні фактори, що є характерними для відповідного географічного місця, зумовлюють надання виробленим продуктам особливих параметрів і характеристик, які дають можливість відмежовувати їх від такої ж продукції інших виробників. Таким чином, споживач під час вибору товару орієнтується також на географічне місце його походження. За умови надшвидкого розвитку конкуренції виникає потреба правової охорони географічних назв, що використовуються в позначенні товару, яка забезпечується міжнародними конвенціями й українським законодавством.

**Стан наукового дослідження.** Термін «географічне зазначення походження товару» відносно новий для українського законодавства. Закріплення цієї правової категорії зумовлюється потребою уніфікації термінології та гармонізацією національного законодавства з міжнародно-правовими вимогами. Відповідну проблематику досліджували вітчизняні й іноземні науковці, зокрема О. Тараненко [1, с. 919], Ю. Бошицький [2, с. 15–54], В. Крижна [3, с. 435–458], М. Паладій [4, с. 13–14], Д. Чо [5, с. 575–577], Е. Лі [5, с. 597–601]. Українські науковці зосереджувалися на власне українських нюансах визначення поняття й інших внутрішній проблематиці. Натомість американські науковці Д. Чо й Е. Лі детально досліджували як європейське, так і американське зако-

нодавство, що стосується географічного зазначення походження товару.

Виходячи з вищевикладеного, метою цієї наукової статті є характеристика використання географічного зазначення походження товару відповідно до українського й американського законодавства, а також мотивація до використання географічного зазначення походження товару як дієвого засобу індивідуалізації в праві інтелектуальної власності у світі й зокрема в Україні.

**Викладення основного матеріалу.** Поняття географічного зазначення походження товару визначається у ст. 22(1) Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (далі – ТРІПС) як «...зазначення, які визначають товар як такий, що походить з території Члена угоди, регіону або місцевості на його території, коли якість, репутація чи інші характеристики товару значною мірою пов'язані з його географічним походженням» [6, с. 3].

Географічні зазначення походження товару можна розглядати як підмножину товарних знаків. Географічні зазначення виконують ті ж функції, що й товарні знаки, оскільки, як і товарні знаки, вони виступають ідентифікаторами джерела; гарантують якість; представляють цінні ділові інтереси.

**Захист географічних зазначень за законодавством США.**

У Сполучених Штатах Америки географічні зазначення на походження товару захищаються через загальну систему товарних знаків шляхом захисту через сертифікацію та колективні знаки. Сполучені Штати забезпечили захист іноземним і вітчизняним географічним зазначенням ще з 1946 р., тобто за багато років до прийняття Угоди ТРІПС

(1995 р.), відколи поняття «географічне зазначення» стало широко використовуватися.

Система захисту географічних зазначень США (GI system) використовує вже наявну структуру захисту товарних знаків і дає можливість будь-якій зацікавленій стороні протиставити чи скасувати зареєстроване географічне зазначення, якщо ця сторона вважає, що її права будуть порушені через реєстрацію або продовження існування такого географічного зазначення. Ті ж самі державні органи (United States Patent and Trademark Office) розробляють програми як для товарних знаків, так і для географічних зазначень [5, с. 575–577].

Відповідно до американського законодавства географічні зазначення не можуть бути зареєстровані як товарні знаки, якщо вони неправильно трактують походження товарів чи послуг або якщо вони є географічно описовими. Географічні зазначення вважаються такими, що неправильно трактують походження, якщо споживачі будуть введені в оману через використання знака на товари чи послуги, які не надходять із конкретно ідентифікованого місця.

Географічно описові зазначення можуть бути зареєстровані як товарні знаки, якщо споживачі починають сприймати товар чи послугу як ідентифікацію конкретної компанії, виробника чи групи виробників, і такий географічний знак більше не описує тільки те, звідки походять товари чи послуги, він також описує «джерело» походження товарів чи послуг. У такому разі географічне зазначення має «набутий характер». Основне значення для споживачів – географічне місце; вторинне значення для споживачів – це виробниче джерело. Якщо географічний описовий знак має вторинне значення для споживачів, то він має ідентифікацію джерела й захищається як товарний знак [7, с. 2–7].

*Захист географічних зазначень через колективні товарні знаки.*

Колективні товарні знаки – це знаки, які використовуються колективними організаціями (асоціаціями, профспілками, кооперативами, братськими організаціями чи іншими організованими колективними групами).

Колективні товарні знаки поділяються на власне колективні товарні знаки (на товари) і сервісні товарні знаки (на послуги). Обидва види можуть використовуватися лише членами колективних організацій. Вони використовують знаки для ідентифікації своїх товарів або послуг і для того, щоб відрізнити їх від товарів і послуг тих, хто не є членами таких організацій.

Колективні організації не можуть продавати товари чи надавати послуги під колективним товарним знаком, проте вони можуть заохочувати своїх членів продавати товари й надавати послуги під колективним товарним знаком. Колективний знак указує тільки на членство в організованій колективній групі. Ні колектив, ні його учасники не користуються колективним знаком для ідентифікації та розрізнення товарів або послуг. Обов'язково вказується, що особа, яка використовує такий знак, є членом організованої колективної групи. Усі учасники групи використовують такий знак, отже, жоден учасник не може володіти знаком, а колективна організація має право колективно використовувати знак на благо всіх членів групи. Сільськогосподарський кооператив продавців продукції є прикладом колективної організації, яка не продає свої товари й не надає послуги, а просуває товари та послуги своїх членів [8, с. 1–6].

*Захист географічних зазначень через сертифікацію.*

Сертифікаційний знак – це будь-яке слово, назва, символ або пристрій, що використовується стороною чи сторонами, відмінними від власника знака, для сертифікації деяких аспектів товарів або послуг третіх сторін.

Закон про торговельні марки в США відрізняє сертифікаційні знаки від товарних знаків за двома характеристи-

ками. По-перше, власник сертифікаційного знака його не використовує. По-друге, сертифікаційний знак не вказує на комерційне джерело та не розрізняє товари чи послуги однієї людини й інших осіб. Це означає, що будь-яка особа, якщо це відповідає стандартам сертифікації, має право використовувати сертифікаційний знак. Проте сертифікаційні знаки ідентифікують джерело в тому сенсі, що вони ідентифікують характер і якість товару та підтверджують, що ці товари відповідають певним стандартам. Сертифікаційний знак не може бути використаний власником знака, оскільки власник не виробляє товари чи не надає послуги, у зв'язку з чим цей знак використовується. Знак може використовуватися лише юридичними особами з дозволу власника знака. Таким чином, географічні зазначення походження товару в американській системі права можуть захищатися через сертифікаційні знаки [9, с. 73–75].

*Захист географічних зазначень за законодавством України.*

В Україні правове регулювання відносин, пов'язаних із географічним зазначенням місця походження товарів, передбачене Цивільним кодексом України (далі – ЦК України) (глава 45 «Право інтелектуальної власності на географічне зазначення») і спеціальним Законом України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Коло питань щодо цієї сфери відносин регулюється також Законами України «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про захист прав споживачів», «Про рекламу» тощо [10, с. 216–217].

Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» визначає правові засади охорони прав на зазначення походження товарів в Україні та регулює відносини, що виникають у зв'язку з їх набуттям, використанням і захистом. Закон надає правову охорону кваліфікованим зазначенням походження товарів. Статтями 1 і 6 Закону встановлено, що зазначення походження товару – термін, що охоплює (об'єднує) такі два терміни, як просте зазначення походження товару та кваліфіковане зазначення походження товару.

Просте зазначення походження товару – будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару. Ним може бути й назва географічного місця, яка вживається для позначення товару або як складова частина такого позначення.

Кваліфіковане зазначення походження товару – термін, що охоплює (об'єднує) такі два терміни, як назва місця походження товару та географічне зазначення походження товару.

Назва місця походження товару – назва географічного місця, яка вживається 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 такого географічного місця людським фактором.

Географічне зазначення походження товару – назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, що походить із цього географічного місця та має певні якості, репутацію чи інші характеристики, в основному зумовлені характерними для цього географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора [11, с. 216–217].

При зіставленні понять, які визначені в Законі України «Про охорону прав на зазначення походження товарів», відсутні чіткі критерії щодо встановлення відповідних характеристик, зв'язку між ними, якістю товарів і їх географічним походженням. Також є проблема щодо визнання географічного зазначення об'єктом права інтелектуальної власності. У ЦК України об'єктом визначається географіч-

не зазначення, а в Законі України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» – кваліфіковане зазначення походження товару, тобто поняття, яке за своєю суттю є вужчим. Крім цього, є відмінності й у суб'єктах права на географічні зазначення [12, с. 105–106].

Для вирішення всіх спірних питань стосовно трактування й захисту прав на географічні зазначення походження товару на початку 2017 р. Мінекономрозвитку подав проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень».

Згідно із цим законопроектом, зміни вносяться головним чином у Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів», змінюючи тим самим і саму його назву на Закон України «Про правову охорону географічних зазначень», узгоджуючи термінологію щодо географічних зазначень із Цивільним кодексом України.

Згідно з проектом, вводиться єдиний широкий термін «географічне зазначення», що означає найменування, яке ідентифікує товар, що походить із певної географічної місцевості і який має особливу якість, репутацію чи інші характеристики, зумовлені головним чином цією

географічною місцевістю, якщо хоча б один з етапів його виробництва здійснюється на зазначеній географічній території. Мета законопроекту — узгодження законодавства України з вимогами Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо географічних зазначень походження товарів [13].

**Висновки.** Географічне зазначення походження товару має дуже важливе значення як для суб'єктів господарювання, які виробляють продукцію з певною якістю, що зумовлена властивостями регіону, так і для споживачів такої продукції. Сучасне законодавство України щодо географічних зазначень походження товару застаріло й потребує змін. Сполучені Штати Америки мають довготривалий досвід у захисті й використанні географічних зазначень, тому Україні необхідно переймати його позитивні елементи. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень» здатен вирішити велику кількість питань і модернізувати українське законодавство, проте він був прийнятий лише в першому читанні, і подальша його доля невідома.

#### ЛІТЕРАТУРА

1. Тараненко О. «Географічні зазначення»: проблема термінологічної неоднозначності / О. Тараненко // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 919–923 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12tomptn.pdf>.
2. Бошицький Ю. Удосконалення правової охорони промислової власності в Україні – стимул і гарантія економічного зростання держави // Ю. Бошицький // Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони / за ред. Ю. Шемчушенка, Ю. Бошицького. – К. : Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2004 – С. 15–54.
3. Крижна В. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення / В. Крижна // Право інтелектуальної власності. Акад. курс / за ред. О. Орлюк, О. Святоцького. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2007. – С. 435–458.
4. Паладій Н. Защита географических указаний происхождения товаров в Украине / Н. Паладій // Интеллектуальная собственность – 2001. – № 5–6. – С. 13–15.
5. Choe D. International Intellectual Property: Problems, Cases and Materials / D. Choe, E. Lee // American Casebook Series. – 2014. – P. 312–313.
6. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода ТРІПС) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/981\\_018](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/981_018).
7. Johnson R. Geographical indications (Gis) In US Food and Agricultural Trade / R. Johnson // Congressional research service. – 2017. – P. 2–7 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : <https://fas.org/spp/crs/misc/R44556.pdf>.
8. U.S. Patent & Trademark Office // Geographical Indication Protection in the USA [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/globalip/pdf/gisystem.pdf>.
9. Shalevich I. Protection of trademarks and geographical indications / I. Shalevich // Intellectual economic law. – 2000. – P. 67–82 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://buffaloipjournal.org/volumepdfs/biplj614.pdf>.
10. Бошицький Ю. Основні проблеми правової охорони географічних зазначень в Україні / Ю. Бошицький // Актуальні проблеми держави і права. – 2008. – С. 216–222.
11. Про охорону прав на зазначення походження товарів : Закон України від 16.06.1999 р. № 752-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 32. – С. 267.
12. Гуменний Р. Проблемні питання правової охорони географічних зазначень / Р. Гуменний // Університетські наукові записки – 2009, № 3(31). – С. 105–108.
13. Коваль М. Географія в законі: як отримати право на зазначення місця походження товарів – 2017 / М. Коваль [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://forbes.net.ua/ua/opinions/1427937-geografiya-v-zakoni-yak-otrimati-pravo-na-zaznachennya-miscya-pohodzhennya-tovariv>.