

УДК 347.77

**Ю. Л. БОШИЦЬКИЙ**

*Юрій Ладиславович Бошицький, професор, ректор Київського університету права НАН України*

## **СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ГЕОГРАФІЧНИХ ЗАЗНАЧЕНЬ В УКРАЇНІ**

Географічне зазначення має на меті ідентифікацію товару або послуги, що походить із території певного географічного місця – країни, регіону, місцевості або іншого географічного об'єкта та має певну якість, репутацію чи інші характеристики, істотно зумовлені цим географічним місцем, включаючи природні умови, людський фактор або поєднання природних умов і людського фактора. Ефективна правова охорона географічних зазначень повинна сприяти інтересам не тільки володільців прав на ці зазначення, а й споживачів та суспільства в цілому і має забезпечити добросовісність у конкурентній боротьбі.

Право на географічне зазначення в багатьох розвинутих країнах існує давно і успішно сприяє функціям ринкової економіки. Ще у 1883 році Паризька Конвенція про охорону промислової власності включила найменування місця походження товарів до об'єктів промислової власності і надала їм свою юрисдикцію.

### **Географічне зазначення як комерційне позначення**

Географічне зазначення належить до комерційних позначень, що покликані індивідуалізувати товари та послуги відповідних суб'єктів господарювання на ринку. На відміну від торговельної марки, воно несе у собі інформацію не про виробника, а про місце, з якого походить товар. Можна навіть стверджувати, що репутацію торговельної марки створює товар, який нею позначається, натомість географічне зазначення створює репутацію самому товару<sup>1</sup>.

Географічне зазначення товару є не просто вказівкою на місце його виготовлення, а слугує своєрідним показником та гарантією відповідного рівня його якості. За допомогою маркування географічного походження споживач може дізнатися про місце походження сировини та місце способи або технології виробництва продукції<sup>2</sup>. Окрім забезпечення приватних інтересів виробників, географічні зазначення та їх належна охорона необхідні ще й для збереження місцевих традицій і культурного різноманіття<sup>3</sup>. Ураховуючи ці обставини, значний крок для розвитку охорони географічних зазначень на міжнародному рівні зробив Європейський Союз. До сьогодні питання належного рівня охорони географічних зазначень залишається важливою умовою гармонізації з правом ЄС, роботу стосовно якої проводить Україна<sup>4</sup>.

Деякі зарубіжні науковці виділяють наступні напрями гармонізації законодавства у сфері інтелектуальної власності: принцип надання національного режиму; уніфікація змістовної частини законодавства держави шляхом встановлення мінімального обсягу охоронюваних прав; спільна робота держав в процесі подачі заявок та реєстрації об'єктів інтелектуальних прав; створення «супернаціональних» систем за рахунок укладення регіональних угод<sup>5</sup>.

Основним напрямом роботи у сфері охорони географічних зазначень є створення саме «супернаціональної» системи охорони, яка ґрунтується на відповідних умовах Договору про заснування ЄС (зокрема, у частині ведення спільної сільськогосподарської політики – ст. 37) та знаходить свій розвиток у положеннях актів вторинного права ЄС. Так, Регламент № 510/2006 передбачає наднаціональний (союзний) рівень охорони географічних зазначень сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів, Регламент № 479/2008 – географічних зазначень вин, Регламент № 1576/89 – географічних зазначень спиртних напоїв.

Зауважимо, що право ЄС не передбачає необхідності уніфікації національних систем охорони географічних зазначень за змістовою частиною, що відрізняє цю сферу від, наприклад, охорони торговельних марок. Уніфікація законодавства тут може проявлятися лише у тому, що країни-кандидати на вступ або треті країни передбачають у своїх національних законодавствах реєстраційну модель охорони кваліфікованих географічних зазначень, що в основному зумовлюється метою підготувати своїх виробників до реєстрації

їхніх географічних зазначень на рівні ЄС у разі вступу туди країни. Уведення реєстраційної системи охорони географічних зазначень нормами права інтелектуальної власності замість права захисту від недобросовісної конкуренції (яким охоронялися в тому числі і кваліфіковані географічні зазначення) мало підготувати європейських виробників до реєстрації їх географічних зазначень на рівні ЄС<sup>6</sup>. У цій частині українське законодавство відповідає вимогам ЄС.

Проте існуючий національний правовий режим охорони географічних зазначень в Україні не можна визнати ефективним як з точки зору задоволення внутрішніх потреб, так і з перспективи членства у ЄС. На сьогодні в Україні не зареєстровано жодного зазначення, яке могло б у подальшому набути загальносоюзної охорони. Необхідно вказати, що географічні зазначення природних мінеральних та джерельних вод (які в Україні переважають), як продовольчих товарів, дійсно до 2003 р. підлягали обов'язковій загальносоюзній реєстрації на підставі Додатку 1 Регламенту ЄС № 2081/92 (передував Регламенту 510/2006). Проте у зв'язку з низкою проблем (насамперед існування ідентичних назв для різних видів вод, фантазійних назв) було вирішено, що у питанні цих товарів та їх зазначень достатньо обмежитись лише гармонізацією законодавств держав-членів за Директивою 80/777 ЄЕС у справі видобування й продажу природних мінеральних та джерельних вод, без необхідності реєстрації географічних зазначень. У Регламент було внесено зміни в частині виключення з Додатку 1 природних мінеральних та джерельних вод. Відтоді у країнах ЄС позначення вказаних товарів охороняються як прості географічні зазначення.

Незважаючи на те, що Україна є державою, де сільське господарство тісно пов'язується з національною культурою, відповідними традиціями кулінарії, у державі не існує жодного зареєстрованого географічного зазначення сільськогосподарського продукту та продовольчого товару у значенні Регламенту Ради ЄС № 510/2006, незважаючи на те, що такі існують та використовуються.

У зв'язку з цим зауважимо, що європейський рівень охорони зазначень перебуває у тісному зв'язку із національним. Це можна продемонструвати на прикладі рішення Суду Справедливості ЄС у справі грецького сиру «FETA», який незважаючи на позицію виробників Німеччини та інших європейських країн не визнав зазначення «FETA» видовим, оскільки грецький уряд припинив практику відступу від традиційних методів виробництва цього сиру, вчасно вжив відповідних заходів, передбачивши у своєму національному законодавстві у 80-х рр. минулого століття географічні межі виробництва товару, метод виготовлення, створив усі необхідні умови, аби «FETA» на території Греції виготовлялась за традиційною технологією.

Географічним зазначенням для усіх видів товарів має надаватися належна охорона, яка запобігатиме введенню в оману споживачів щодо справжнього місця походження товару. Якщо використання географічного зазначення для товарів, що походять із іншої місцевості, не вводить в оману споживачів щодо справжнього місця походження товару, то таке використання не суперечить положенням Угоди ТРІПС, адже у такому випадку географічне зазначення може перетворити на видову назву товарів. У цьому полягає загальна охорона географічних зазначень для усіх товарів.

### **Основні аспекти правової охорони географічних зазначень, передбачені в Україні**

В Україні основні аспекти правової охорони географічних зазначень передбачені Цивільним Кодексом України (Глава 45 «Право інтелектуальної власності на географічне зазначення») та Законом України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» від 16 червня 1999 р. (ВВР. – 1999. – № 32. – Ст. 267), деякі положення якого конкретизовано у відповідних підзаконних нормативно-правових актах.

Законодавча база України включає такі нормативно-правові акти:

Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»<sup>7</sup>; Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції»<sup>8</sup>; Закон України «Про виноград та виноградне вино» (Стаття 8. Вина контрольованих найменувань за походженням)<sup>9</sup>; Цивільний Кодекс України ( Книга четверта. Право інтелектуальної власності. Глава 45. Право інтелектуальної власності на географічні зазначення)<sup>10</sup>; Господарський Кодекс України (Стаття 33. Неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання)<sup>11</sup>; розпорядження Кабінету Міністрів України «Про спеціально уповноважені органи для визначення та контролю особливих властивостей та інших характеристик товарів»<sup>12</sup>; наказ Міністерства освіти і науки України «Положення про Перелік видових назв товарів»<sup>13</sup>; наказ Міністерства освіти і науки України «Положення про Державний реєстр України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів»<sup>14</sup>.

Програма інтеграції України до Європейського Союзу проголошує гармонізацію українського законодавства відповідно до норм законодавства ЄС. У цьому контексті аналіз законодавства України та Європейського Союзу щодо охорони географічних зазначень допомагає констатувати наявність істотної різниці. В українському законодавстві не існує правових норм, які б мали на меті встановлення охорони географічних зазначень для певних товарів, наприклад, вин, спиртних напоїв або продуктів харчування.

У законодавстві ЄС, на відміну від українського, не існує загальних положень, які б стосувалися охорони географічних зазначень для усіх видів товарів. Є тільки спеціальні положення, що стосуються правової охорони географічних зазначень саме для певних видів товарів. Зокрема, це Положення Європейського Союзу: № 2081/92, № 2082/92, № 1493/99 та № 1576/89. Питання правової охорони географічних зазначень також регулюють Положення Європейського Союзу № 1263/96, № 3378/94, № 3290/94, якими було внесено зміни та доповнення до вищезазначених актів.

Наведені Положення ЄС діють лише щодо географічних зазначень для товарів, які спеціально в них зазначені. Так, Положення № 2081/92 стосується географічних зазначень для сільськогосподарських товарів та продуктів харчування, Положення № 1493/99 – географічних зазначень для вин, Положення № 1576/89 – географічних зазначень для спиртних напоїв. Усі положення Європейського Союзу мають пряму дію на території країн-членів.

Основним нормативно-правовим документом щодо правової охорони географічних зазначень в Європейському Союзі є Положення № 2081/92 про охорону географічних зазначень та вказівок про походження для сільськогосподарських продуктів та продуктів харчування, яке було прийнято ще 14 липня 1992 року. А на початок 2000 р. відповідно до цього Положення ЄС було зареєстровано 518 географічних зазначень та вказівок про походження<sup>15</sup>. Із них 138 було зареєстровано щодо сирів, 106 – щодо овочів та фруктів, 80 – для свіжого м'яса, 58 – щодо масел, 52 – щодо виготовлених м'ясних виробів. Якщо взяти статистичні дані стосовно країн, які зареєстрували свої географічні зазначення та вказівки про походження, то на частку Франції припадає 110 зазначень, на частку Італії – 100 зазначень, Португалії – 76 зазначень, Греції – 76 зазначень, Данії – 60 зазначень, Іспанії – 44 та Великобританії – 25 зазначень.

Відповідно до ст. 1.1 дія Положення № 2081/92 поширюється на географічні зазначення та вказівки про походження лише для сільськогосподарських продуктів та продуктів харчування, які спеціально визначено у Додатку I до цього Положення та в Додатку II до Угоди, якою засновується Європейська Економічна Співдружність. Такими продуктами є пиво, мінеральні води, хлібобулочні та кондитерські вироби, сіно, натуральні гуми та напої, виготовлені із екстрактів рослин. Із цього переліку можна побачити, що охорона надається як природним географічним зазначенням, а такими є географічні зазначення для мінеральних вод, натуральних гум, натуральних олій, так і штучним або змішаним географічним зазначенням: для кондитерських та хлібобулочних виробів.

Вищезазначене Положення містить два терміни: «географічне зазначення» та «вказівка про походження», визначення яких містяться у ст. 2. Відповідно до цієї статті вказівкою про походження визнається назва регіону, спеціальної місцевості або, у виключних випадках, країни, яка використовується для позначення сільськогосподарського продукту або продукту харчування, який походить звідтіля, та якість або характеристики якого суттєво або виключно обумовлюються специфічним географічним середовищем, що включає природний та людський фактори, та виготовлення і підготовка якого відбуваються на визначеній географічній території.

Географічним зазначенням, відповідно до п. 2.2 (b) визнається назва регіону або спеціальної місцевості, яка використовується для позначення сільськогосподарського продукту або продукту харчування, що походить звідтіля та має спеціальну якість, репутацію або інші характеристики, які обумовлені географічним місцем походження такого продукту, та виготовлення або підготовка якого відбувається на визначеній географічній території.

Слід підкреслити, що визначення термінів «географічне зазначення» та «вказівка про походження», які містяться у Положенні № 2081/92 ЄС, є майже ідентичними до визначення термінів «географічне зазначення» та «назва місця походження» відповідно до положень Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів».

Правова охорона географічних зазначень відповідно до законодавства ЄС та України одним із основних принципів охорони має принцип ненадання охорони тим географічним зазначенням/вказівкам про походження, які стали видовими назвами товарів. Однак немає узгодженості між Україною та Європейським Союзом з приводу того, які саме географічні зазначення є видовими назвами товарів.

Іншим основним принципом правової охорони географічних зазначень згідно із законодавством ЄС є принцип специфікації товарів, щодо яких застосовується відповідне географічне зазначення або вказівка про походження.

Українське законодавство не містить положень, які б визначали критерії специфікації товарів, процедуру щодо перевірки відповідності товарів вимогам специфікації. Вимоги щодо якості, особливих властивостей, інших характеристик товарів, які позначаються географічним зазначенням, містяться лише у п. «г» ст. 7 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». У п. 2(2) Положення про державний реєстр кваліфікованих зазначень походження товарів вказується, що запис про реєстрацію географічного зазначення має містити опис особливих властивостей, певних якостей, інших характеристик, репутації товару та межі географічної місцевості, де виробляється такий товар, з якою пов'язані ці особливі властивості, якість, інші характеристики та репутація товару. Окрім вищезазначених українське законодавство не містить положень щодо специфікації товарів. Розпорядження Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) від 23 квітня 2003 р. «Про спеціально уповноважені органи для визначення та контролю особливостей та інших характеристик товарів» так і не було реалізовано.

Слід зазначити, що встановлення специфікації або навіть критеріїв специфікації, які б підходили для усіх видів товарів, на нашу думку, є неможливим. Тому закріплення специфікації або критеріїв специфікації товарів не знайшло відображення в Законі України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» як у єдиному правовому акті, положення якого застосовуються для географічних зазначень усіх видів товарів. Наділення спеціальних державних органів компетенцією встановлення у підзаконних нормативних актах та контролю за дотриманням вимог специфікації вищезазначеним розпорядженням КМУ є цілком зрозумілим. Однак жоден із органів, перерахованих у цьому документі, досі не прийняв такі акти.

### Особливості суб'єктного складу географічних зазначень

Суб'єктами права на географічне зазначення є виробники товарів, асоціації споживачів. Права, які вони отримують на географічне зазначення, стосуються як прав на визнання позначення товару (послуги) географічним зазначенням, так і прав на використання географічного зазначення, прав перешкоджати неправомірному використанню географічного зазначення, в тому числі забороняти таке використання.

Суб'єктний склад осіб, які наділені правом реєстрації нових географічних зазначень/вказівок про походження, різниться між українським законодавством та законодавством Європейського Союзу. Згідно з Положенням № 2081/92 ЄС лише групи (асоціації) товаровиробників з певної місцевості наділені таким правом. Фізичні та юридичні особи мають таке право лише у певних випадках (які не визначено у законодавстві Європейського Союзу). Відповідно до Цивільного Кодексу України та Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» суб'єктний склад цього права є значно ширшим.

Згідно із законодавством Європейського Союзу і законодавства України правова охорона надається географічним зазначенням, які набули державної реєстрації відповідним шляхом. Відносини щодо реєстрації географічних зазначень в Україні врегульовано положеннями Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» та деталізовані наказом Міністерства науки та освіти України «Про затвердження Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару». Положення національного українського законодавства щодо реєстрації географічних зазначень та прав на зареєстровані географічні зазначення не суперечать положенням законодавства Європейського Союзу, оскільки останні визначають лише загальні риси системи реєстрації та залишають це питання для більш детальної розробки на розгляд самих країн-учасниць.

Українське законодавство відповідає також і вимогам ст. 13(1) Положення Європейського Союзу № 2081/92, яка визначає, що саме є порушенням права на географічне зазначення. Дана стаття містить обсяг правової охорони, яка надається географічним зазначенням та вказівкам про походження. Охорона надається від будь-якого прямого або непрямого комерційного використання для позначення продуктів, які не було належним чином відповідно до специфікації зареєстровано, якщо такі продукти є подібними до зареєстрованих продуктів та якщо таке застосування використовує репутацію географічного зазначення або вказівки про походження, що охороняються. Це стосується також будь-якого іншого неправдивого або такого, що вводить в оману споживачів, зазначення про походження, якості та суттєвих властивостей продукту на зовнішній або внутрішній упаковці, у рекламних матеріалах або інших документах, які мають відношення до продукту, або застосування для продукту такого упакування, що може ввести споживачів в оману щодо справжнього місця походження продукту. Правова охорона надається і від будь-яких інших дій, які можуть ввести споживачів в оману щодо справжнього місця походження продукту.

На відміну від Європейського законодавства, в Україні охорона географічних зазначень здійснюється на загальних підставах. Усі положення Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» можуть бути застосовані щодо охорони таких географічних зазначень. Жодних винятків або привілеїв українське законодавство щодо таких зазначень не містить. Усе законодавство Європейського Союзу щодо охорони географічних зазначень базується на специфікації товарів, які позначаються такими географічними зазначеннями. Законодавство ЄС у цій сфері основною метою, скоріше, має захист споживачів від недоброякісної продукції, ніж збереження географічних зазначень як таких. Тому специфікація товарів відіграє таку важливу роль і повинна бути детально розроблена та встановлена у нормативних актах третіх країн для того, щоб їх географічним зазначенням надавалася охорона в Європейському Союзі.

Той факт, що в Україні не існує специфікації товарів, які позначаються географічними зазначеннями, унеможливує отримання охорони для українських зазначень на території Європейського Союзу. Адже відповідно до ст. 12 правова охорона, передбачена Положенням № 2081/92, може бути надана географічним зазначенням і вказівкам про походження для сільськогосподарських продуктів та продуктів харчування, які походять із третіх країн, при дотриманні наступних вимог:

- наявність у законодавстві третьої країни специфікації продуктів, яка б була аналогічною до встановленої у ст. 4 Положення;
- наявність експертної установи та положень щодо експертизи відповідності продукту вимогам специфікації аналогічно до ст. 10 Положення;
- наявність правової охорони географічних зазначень та вказівок про походження в країні їх походження, яка б була аналогічною до охорони, що надається законодавством Європейського Союзу.

Для приведення законодавства України у сфері охорони географічних зазначень у відповідність до законодавства Європейського Союзу слід починати із встановлення специфікації товарів, щодо позначення яких використовуються українські географічні зазначення. Ефективна нормативна база, безумовно, сприятиме забезпеченню прав на географічні зазначення, спростить порядок використання географічних зазначень, оскільки право на використання географічного зазначення виникатиме без додаткової реєстрації прав на це, а лише з факту реєстрації права на географічне зазначення. Враховуючи європейський досвід та беручи до уваги, що значна частина норм, якими регулюються відносини щодо комерційних позначень, є близькими за змістом, доцільно прийняти єдиний Закон України «Про охорону прав на торговельні марки, географічні зазначення та комерційні найменування», в якому було б враховано вищенаведені положення щодо географічних зазначень.

### Щодо обсягу правової охорони географічного зазначення

Обсяг правової охорони географічного зазначення визначається характеристиками товару або послугами і межами географічного місця його їх походження, зафіксованими державною реєстрацією права інтелектуальної власності на географічне зазначення. Неодмінними умовами правової охорони географічного зазначення є: наявність у товарі особливих властивостей, цінних з погляду споживача, які підвищують конкурентоспроможність товару на ринку однорідних товарів, обумовленість цих властивостей винятково чи головним чином властивими даному, а не іншому географічному об'єкту природними (кліматичними, водними, ґрунтовими і т.п.), людськими (навичками майстрів, уміннями виготовлювачів) факторами чи тими й іншими чинниками одночасно.

Українське законодавство визначає просте зазначення походження товару і кваліфіковане зазначення походження товару. До першого належить будь-яке словесне чи зображувальне позначення, що прямо вказує на географічне місце походження товару. Просте зазначення походження товару не підлягає реєстрації. Правова охорона простого зазначення походження товару полягає у недопущенні використання зазначень, що є неправдивими і вводять в оману споживачів щодо дійсного географічного місця походження товару.

Кваліфіковане зазначення походження товару складається з двох об'єктів. Перше – це назва місця походження товару, тобто назва географічного місця, що вживається як позначення у назві товару з особливими властивостями, які зумовлені специфікою, природними умовами, людським фактором конкретного географічного місця. Друге – це географічне зазначення походження товару, тобто назва географічного місця, яка вживається як позначення у назві товару, що походить із цієї території, має певні якості, зумовлені природними умовами, людським фактором або їх поєднанням. Прикладами національних географічних зазначень можуть слугувати позначення типу «Коньяк Закарпатський» (зазначена область походження) чи «Миргородська», «Свалевська», «Трускавецька» (якість даної лікувальної мінеральної води обумовлена природними факторами населеного пункту).

За незаконне використання зазначення походження товару встановлено цивільну і кримінальну відповідальність. Міра відповідальності застосовуються до осіб, які протиправно використовують як зареєстроване зазначення походження товару, так і подібне до них позначення для однорідних товарів. Порухення може виражатися, наприклад, у виготовленні, застосуванні, пропозиції до продажу, продажу, іншому введінні в господарський обіг позначеного їм товару. Як порушення прав власника свідоцтва на зазначення походження товару кваліфікується несанкціоноване застосування однорідних товарів позначення.

Специфічною формою порушення найменувань географічних об'єктів є застосування зареєстрованого найменування в перекладі іншими мовами. Порушенням вважається використання зареєстрованого найменування в сполученні з такими словами, як «рід», «тип», «імітація» і т.п., а також застосування подібного позначення, здатного ввести споживачів в оману щодо місця походження й особливих властивостей товару. Прикладом одного із подібних порушень може бути використання на пляшках з мінеральною водою наклеюєк типу «Лужанская–7», «Есентуки–17» тощо. Порушенням прав на використання географічного зазначення походження товару є використання неправдивого зазначення або такого зазначення, що вводить споживача в оману щодо справжнього місця походження товару.

Будь-яке посягання на права власника свідоцтва на використання зареєстрованого кваліфікованого географічного зазначення походження товару тягне за собою відповідальність. Порушенням вважаються використання зареєстрованого географічного зазначення особою, яка не має свідоцтва про право на його використання; використання зареєстрованого географічного зазначення товару, якщо цей товар не походить із зареєстрованого для цього зазначення географічного місця. Також порушенням є використання зареєстрованого кваліфікованого географічного зазначення походження товару або подібного до нього позначення для відмінних від описаних у Реєстрі однорідних товарів, якщо таке використання вводить в оману споживачів щодо походження товару та його особливих властивостей або інших характеристик, а також для неоднорідних товарів, якщо таке використання завдає шкоди репутації зареєстрованого зазначення або є неправомірним використанням його репутації; використання зареєстрованого кваліфікованого географічного зазначення походження товару як видової назви.

Порушення права на використання кваліфікованого географічного зазначення тягне за собою цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність. Власник свідоцтва на використання географічного зазначення має право вимагати від порушника: припинення дій, що порушують право або створюють загрозу порушення; вилучення з обігу товару з неправомірним використанням географічного зазначення; вилучення з товару чи його упаковки неправомірно нанесеного географічного зазначення, а при неможливості цього знищення товару; відшкодування втрат, включаючи недержані доходи; відшкодування збитків у розмірі не більше ніж отриманий порушником прибуток; вжиття інших передбачених законами заходів, пов'язаних із захистом прав на географічне зазначення.

Відповідно до своєї компетенції суди можуть приймати рішення як про вилучення з товару або його упаковки неправомірно нанесеного географічного зазначення, конфіскацію товару, неправомірно маркованого географічним зазначенням; вилучення з обігу товару, неправомірно маркованого географічним зазначенням, так і про відшкодування шкоди, що завдається особі, яка має право на використання кваліфікованого географічного зазначення; визнання кваліфікованого географічного зазначення товару видовою назвою або скасування раніше визнаної видової назви товару.

**Стосовно оптимізації правової охорони географічних зазначень** доцільно констатувати, що національне законодавство в цілому відповідає міжнародними вимогам, зокрема вимогам Європейського Союзу та положенням Угоди ТРІПС. Однак слід зауважити, що Цивільний кодекс України визнає лише географічне зазначення об'єктом права інтелектуальної власності, у той час як за Законом України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» кваліфікованими зазначеннями походження є географічне зазначення та назва місця походження товарів. Цивільний кодекс України не звужує поняття кваліфікованого зазначення походження товарів, однак, на нашу думку, доцільно було б надати нове визначення терміну «географічне зазначення», що відповідало б визначенню ст. 22.1 Угоди ТРІПС. У такому разі це визначення включало б основні ознаки кваліфікованого зазначення походження товарів і також надавало б можливість зберегти поняття «назва місця походження товарів» як більш вузький підвид кваліфікованого зазначення походження товарів.

Не всі положення українського законодавства відповідають Угоді ТРІПС. Це стосується положення ст. 23(2) Угоди ТРІПС, якою забороняється реєстрація торговельних марок, що містять або складаються із географічних зазначень, для вин та спиртних напоїв, якщо такі вина та спиртні напої не походять із місцевості, на яку вказує географічне зазначення, навіть якщо таке використання торговельних марок не вводить споживачів в оману щодо справжнього місця походження вин та спиртних напоїв. Положення ст. 6(2) Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» ставлять необхідною умовою введення споживачів в оману для неможливості реєстрації товарних знаків, які містять або складаються із географічного зазначення, для товарів, які не походять із відповідної місцевості.

Зауважимо, що вимогам ст. 23(3) Угоди ТРІПС відповідають положення ст. 7(6) Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Однак, різницею між ст. 23(3) Угоди ТРІПС та наведеною статтею Закону України є те, що положення статті Угоди ТРІПС стосуються подолання конфлікту між омонімічними географічними зазначеннями для вин та спиртних напоїв, які походять із різних країн; тоді як положення статті Закону України стосується омонімічних українських географічних зазначень для усіх видів товарів. Це питання також повинно бути вирішено в законодавстві України щодо географічних зазначень. Щодо удосконалення чинного національного законодавства у цій сфері, то його слід привести у відповідність з вимогами ст. 24(5) Угоди ТРІПС. Ця стаття забезпечує непорушність прав власника торговельної марки аналогічної або схожої на географічне зазначення, якщо права на таку марку було набуто законним шляхом до вступу положень Угоди ТРІПС у дію у відповідній країні, або до реєстрації такого географічного зазначення у країні походження. Відповідно до ст. 14(7) Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» реєстрація географічного зазначення, аналогічного або схожого на товарний знак, має своїм наслідком анулювання реєстрації такого знаку, якщо його власник не має права на використання аналогічного або схожого географічного зазначення. У цьому аспекті українське законодавство потребує зміни.

Вітчизняне законодавство не містить положення, аналогічного вимогам ст. 24(8) Угоди ТРІПС, відповідно до якої використання особою свого імені або імені свого посередника у торгівлі має бути заборонено, якщо таке використання вводить споживачів в оману щодо справжнього місця походження товару. Тому вважаємо, що українське законодавство потрібно доповнити таким принципом вирішення конфлікту між комерційним найменуванням та географічним зазначенням.

Необхідно також передбачити у законодавстві певні критерії щодо встановлення відповідних характеристик, якості відповідних товарів та критерії встановлення зв'язку між певними характеристиками, якістю товарів та їх географічним походженням. На законодавчому рівні слід врегулювати порядок державної реєстрації прав на торговельну марку та географічне зазначення, порядок державної реєстрації договорів щодо розпорядження правами на торговельну марку.

### **Правова охорона географічних зазначень для вин та спиртних напоїв відповідно до Угоди ТРІПС**

При аналізі положень Угоди ТРІПС, що стосуються посиленої охорони географічних зазначень для вин та спиртних напоїв, доцільно розглянути положення, якими надається загальна охорона географічним зазначенням для усіх видів товарів. Це допоможе визначити різницю між загальною охороною та спеціальною охороною географічних зазначень та відповісти на питання, в чому саме полягає посилена охорона географічних зазначень для вин та спиртних напоїв за положеннями Угоди ТРІПС.

Так, ст. 22 Угоди ТРІПС встановлює загальні стандарти охорони географічних зазначень для усіх видів товарів. Країни-учасниці СОТ мають забезпечити правові засоби для усіх заінтересованих осіб щодо недопущення та попередження використання географічного зазначення, яке є неправдивим або вводить в оману споживачів щодо справжнього місця походження товару. Це дає можливість усім заінтересованим особам не дозволяти використання будь-яких засобів для позначення товару, що вказують або викликають асоціацію, що цей товар походить із географічної місцевості, який відрізняється від дійсного місця походження, якщо це вводить в оману споживачів щодо справжнього місця походження товару. Будь-яке використання є актом недобросовісної конкуренції відповідно до ст. 10bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Країна-учасниця відмовляє в реєстрації або визнає недійсною реєстрацію торговельної марки, яка включає в себе або складається із географічного зазначення, щодо товарів, які не походять із вказаної території, якщо використання такого зазначення в торговельній марці в даній країні-учасниці Угоди може ввести в оману споживачів щодо дійсного місця походження товару (ст. 22.3 Угоди ТРІПС). Йдеться не про всі торговельні марки, а про ті, що містять або повністю складаються із географічних зазначень та які застосову-

ються для позначення товарів, які не походять із відповідної місцевості. Торговельна марка може містити або повністю складатися із географічного зазначення для товарів, які не походять із відповідної місцевості, за умови, що таке використання торговельної марки не вводить в оману споживачів щодо справжнього місця походження товару. Це спрямовано на відмову в охороні тим географічним зазначенням, які стали видовими назвами товарів. Охорона географічного зазначення здійснюється щодо того, яке хоча є фактично правдивим щодо території, району або місцевості, з якої походить товар, дає неправдиву уяву споживачам стосовно того, що товар походить із іншої території (ст. 22.4 Угоди ТРІПС).

Положення ст. 23 Угоди ТРІПС стосуються додаткової охорони географічних зазначень, якими позначають вина та спиртні напої. Відповідно до ст. 23.1 кожна країна-учасниця має забезпечити правові засоби, які дозволяють усім заінтересованим особам не допускати використання географічного зазначення, що ідентифікує вина або спиртні напої, для позначення вин або спиртних напоїв, які не походять із місця, яке визначається таким географічним зазначенням, навіть у випадку, коли вказується справжнє місце походження товарів, або якщо географічне зазначення використовується у перекладі або супроводжується такими виразами, як «вид», «тип» та «імітація» або схожими виразами.

Відповідно до ст. 23.3 Угоди ТРІПС реєстрація торговельних марок для вин, які містять або складаються із географічного зазначення, яке ідентифікує вина, або торговельної марки для спиртних напоїв, що містить або складається із географічного зазначення, яке ідентифікує спиртні напої як такі, що походять із місця, вказаного географічним зазначенням, коли насправді такі вина та спиртні напої мають інше місце походження, не допускається або визнається недійсною країною-учасницею *ex officio*, якщо це передбачено її законодавством, або на запит заінтересованої особи. Таке використання торговельних марок забороняється незалежно від того, чи вводяться споживачі в оману щодо справжнього місця походження вин або спиртних напоїв.

Географічним зазначенням для вин та спиртних напоїв надається охорона від використання таких зазначень які насправді не походять із вказаної географічним зазначенням місцевості. Не передбачається введення або можливість введення таким використанням географічного зазначення для вин та спиртних напоїв споживачів в оману щодо їх справжнього місця походження як особливої умови надання правової охорони таким зазначенням. У відсутності такої ознаки, яка є обов'язковою для надання охорони географічним зазначенням для усіх інших видів товарів, полягає перша відмінність посиленої охорони географічних зазначень для вин та спиртних напоїв від правової охорони географічних зазначень для інших товарів. Однак цим не обмежується посилена охорона географічних зазначень для вин. Відповідно до ст. 23.4 Угоди ТРІПС правова охорона географічних зазначень для вин та правова охорона географічних зазначень для спиртних напоїв не збігаються.

Додаткова охорона географічних зазначень для вин та спиртних напоїв передбачає забезпечення усіх заінтересованих осіб правовими засобами для припинення або попередження використання географічних зазначень для вин та спиртних напоїв, які не походять із відповідної місцевості, на яку вказує географічне зазначення, навіть якщо зазначено справжнє місце походження таких товарів або географічне зазначення використовуються у перекладі або супроводжуються словами «вид», «стиль», «імітація» тощо.

Екстра-додаткова охорона географічних зазначень для вин відповідно до ст.ст. 23.3 та 23.4 Угоди ТРІПС передбачає положення щодо однакової охорони омонімічних географічних зазначень для вин; положення щодо встановлення багатосторонньої системи повідомлень та реєстрації географічних зазначень для вин, яким надається охорона в країнах-учасницях Угоди. Це делікатний баланс між країнами, які не бажали надання додаткової охорони географічним зазначенням для вин та спиртних напоїв, та країнами, які прагнули встановлення такої додаткової охорони.

Існує три категорії винятків із правової охорони географічних зазначень, що набувають особливого значення для охорони географічних зазначень для вин та спиртних напоїв. По-перше, країни-учасниці СОТ не зобов'язані надавати охорону географічним зазначенням, які стали родовими чи видовими назвами сортів винограду у країні, з якої походять вина та спиртні напої. Це положення ще раз підкреслює, що міжнародна правова охорона або охорона в інших країнах географічних зазначень залежить від правової охорони географічного зазначення у країні його походження. По-друге, у випадку, коли географічне зазначення вступає у конфлікт із торговельною маркою, яка існувала до появи такого географічного зазначення та права на яку було набуті законним шляхом, поява географічного зазначення не повинна впливати на законність використання та реєстрацію такої марки. По-третє, у певних випадках дозволяється використання географічного зазначення, яке використовувалося у країні-учасниці СОТ перед укладенням Угоди ТРІПС, навіть якщо таке географічне зазначення не стало родовою чи видовою назвою та право на торговельну марку, що існувала б до появи географічного зазначення, відсутнє.

Багато країн-учасниць СОТ вважають за доцільне урівняти правову охорону географічних зазначень для усіх видів товарів шляхом поширення додаткової охорони, яка надається географічним зазначенням для вин та спиртних напоїв, на географічні зазначення для інших товарів.

Можливість поширення додаткової охорони на інші продукти дозволяється і передбачається ст. 24.1 Угоди ТРІПС. Необхідність поширення додаткової охорони на географічні зазначення для інших продуктів сприятиме підвищенню експорту, оскільки вона підвищує шанси доступу на ринок для таких продуктів; без додаткової охорони значно більшою стає вірогідність того, що географічні зазначення для інших товарів із часом перетворюються на родові чи видові назви товарів; текст, який застосовується для географічних зазначень для продуктів, інших ніж вина та спиртні напої, є досить розпливчастим, що впливає і на охорону гео-

рафічних зазначень для інших продуктів; виробник, який має право на використання географічного зазначення, несе досить обтяжливий та дорогий обов'язок доведення, що споживачі були введені в оману або що стався акт недобросовісної конкуренції.

Пропозиція поширення додаткової охорони на географічні зазначення для інших товарів не знайшла підтримки у таких країнах, як США, Нова Зеландія, Парагвай, Чилі та Гватемала. З точки зору цих держав, поширення додаткової охорони на географічні зазначення для інших товарів виходить за рамки ст. 24.1 Угоди ТРІПС, оскільки стаття стосується індивідуальних, окремих географічних зазначень, а не цілих географічних місцевостей.

Небажаність поширення додаткової охорони на географічні зазначення для інших продуктів обґрунтовується тим, що таке поширення збільшить адміністративні витрати; відсутністю доказів того, що охорона, яка надається географічним зазначенням інших товарів відповідно до ст. 22 Угоди ТРІПС, є недостатньою. Також немає доказів, що поширення додаткової охорони на географічні зазначення для інших товарів приведе до підвищення ефективності охорони географічних зазначень; додаткова охорона може створити перешкоди для доступу на ринок для індустрій, які розвиваються; це може призвести до збільшення витрат та, як наслідок, збільшення цін на такі товари, які позначаються географічними зазначеннями із додатковою охороною.

Є підстави вважати, що багато проблем, які сьогодні існують в аналізованій сфері, могли бути врегульовані в результаті розробки та прийняття єдиного комплексного Закону України «Про охорону прав на торговельні марки, географічні зазначення та комерційні найменування», підготовка якого вже почалася, однак доля цього законопроекту невідома. Тому, сподіваючись на доопрацювання та прийняття зазначеного законопроекту, вважаємо, що запропоновані нами висновки та пропозиції можуть бути корисними законодавцям при підготовці змін до чинного законодавства України, що стосується комерційних позначень. Деякі пропозиції можуть бути корисними і для суддів у процесі розгляду відповідних справ у сфері інтелектуальної власності. Сподіваємося також, що викладене вище буде корисним і науковцям-правознавцям при розробці теоретичних аспектів правової охорони цих, особливо важливих для економіки країни, об'єктів права інтелектуальної власності.

<sup>1</sup> Актуальні проблеми правового регулювання інтелектуальної власності в Україні в умовах трансформації суспільних відносин // Державно-правове регулювання в умовах трансформації суспільних відносин : моногр. / за заг. ред. Ю. Л. Бошицького. – К. : Юридична думка, 2009. – С. 306–307.

<sup>2</sup> Крисанов Д. Географічні зазначення походження агропродовольчої продукції: європейський досвід і вітчизняні перспективи // Економіст. – № 10. – 2014. – С. 18.

<sup>3</sup> *Całka E.* Geograficzne oznaczenia pochodzenia. Studium z prawa wspólnotowego i prawa polskiego / Edyta Całka. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska. – 2008. – 363 s.

<sup>4</sup> Проблеми правотворення в сфері охорони інтелектуальної власності в Україні // Правотворення в Україні: теоретико-методологічні та прикладні аспекти : моногр. / за заг. ред. Ю. Л. Бошицького ; Київський університет права НАН України. – К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2010. – С. 251.

<sup>5</sup> Химмельрайх А. К истории влияния международных процессов гармонизации права интеллектуальной собственности на правовое регулирование в России / Антье Химмельрайх // Интеллектуальная собственность в России и ЕС: правовые проблемы : сб. ст. / под ред. М. М. Богуславського, А. Г. Светланова. – М. : Волтерс клувер, 2008. – 296 с.

<sup>6</sup> *Keipiński M.* Oznaczenia geograficzne w prawie własności przemysłowej / Marian Keipiński // Przegląd prawa handlowego. – grudzień 2002. – S. 1–12.

<sup>7</sup> Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 32. – Ст. 267 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/752-14>

<sup>8</sup> Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 36. – Ст. 164 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80>

<sup>9</sup> Закон України «Про виноград та виноградне вино» // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 31. – Ст. 419 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2662-15>

<sup>10</sup> Цивільний Кодекс України / Книга четверта. Право інтелектуальної власності. Глава 45. Право інтелектуальної власності на географічні зазначення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.civilniy.org.ua/book4th/g45/default.htm>

<sup>11</sup> Господарський Кодекс України / Стаття 33. Неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – № 19–20. – № 21–22. – Ст. 144 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15>

<sup>12</sup> Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про спеціально уповноважені органи для визначення та контролю особливих властивостей та інших характеристик товарів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0772-01>

<sup>13</sup> Наказ Міністерства освіти і науки України «Положення про Перелік видових назв товарів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0061-01>

<sup>14</sup> Наказ Міністерства освіти і науки України «Положення про Державний реєстр України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1086-01>

<sup>15</sup> Project of EU-Ukraine Association Agreement. Annex XXII-C. Geographical indications of agricultural products and food-stuffs referred to in Article 202 (3) of this Agreement. Available at: [comeuroint.rada.gov.ua/komevoint/doccatalog/document?id=5](http://comeuroint.rada.gov.ua/komevoint/doccatalog/document?id=5) [in Ukrainian].



Резюме

*Бошицький Ю. Л. Сучасні проблеми правової охорони географічних зазначень в Україні.*

Стаття присвячена питанням ідентифікації товарів та послуг, що походять із території певного географічного місця – країни, регіону, місцевості або іншого географічного об'єкта та мають певну якість, репутацію чи інші характеристики. Такі товари та послуги істотною чи певною мірою зумовлені цим географічним місцем, включаючи природні умови, людський фактор або поєднання природних умов і людського фактора. Ефективна правова охорона географічних зазначень повинна сприяти інтересам не тільки володільців прав на ці зазначення, а й споживачів та суспільства в цілому і має забезпечити добросовісність у конкурентній боротьбі. У статті висвітлюються основні аспекти правової охорони географічних зазначень як в країнах ЄС, так і в Україні, особливості суб'єктного складу географічних зазначень, деякі питання правової охорони географічних зазначень для вин та спиртних напоїв відповідно до Угоди ТРИПС. Пропонуються також рекомендації щодо удосконалення законодавства в цій галузі.

**Ключові слова:** географічне зазначення, комерційні позначення, індивідуалізація товарів та послуг, правова охорона географічних зазначень, охорона географічних зазначень для вин та спиртних напоїв.

Резюме

*Бошицький Ю. Л. Современные проблемы правовой охраны географических указаний в Украине.*

Статья посвящена вопросам идентификации товаров и услуг, происходящих с территории определенного географического места – страны, региона, местности или другого географического объекта и имеющих определенное качество, репутацию или другие характеристики. Такие товары и услуги в существенной или определенной степени обусловлены этим географическим местом, включая природные условия, человеческий фактор или сочетание природных условий и человеческого фактора. Эффективная правовая охрана географических указаний должна способствовать интересам не только владельцев прав на эти указания, но также потребителей и общества в целом и должно обеспечить добросовестность в конкурентной борьбе. В статье освещаются основные аспекты правовой охраны географических указаний как в странах ЕС, так и в Украине, особенности субъектного состава географических указаний, некоторые аспекты правовой охраны географических указаний для вин и спиртных напитков в соответствии с Соглашением ТРИПС, предлагаются рекомендации по усовершенствованию законодательства в этой области.

**Ключевые слова:** географическое указание, коммерческие обозначения, индивидуализация товаров и услуг, правовая охрана географических указаний, охрана географических указаний для вин и спиртных напитков.

Summary

*Boshytskyi Y. Current Issues of Geographical Names Legal Protection in Ukraine.*

The article deals with the issues of identification of goods and services that have a specific geographical origin - either country, region, location or any other geographical area and possess qualities or a reputation or any other characteristics. Such goods and services to a great or some extent are caused by such geographical location, including the natural factors as well as human factor or both of them. The effective legal protection of geographical indications should contribute to the interests of not only the right holders but also consumers and the society in general and provide for honest competition. The article also touches upon the main aspects of the legal protection of geographical indication in the EU countries and Ukraine, special aspects of the content of the geographical identifications, some issues of the legal protection of geographical indications for wine and alcoholic beverages in accordance with the TRIPS Agreement. The article presents recommendations for the improvement of the legislation in this area.

**Key words:** geographical indication, commercial sign, individualization of goods and services, legal protection of geographical indications, protection of geographical indications for wine and alcoholic beverages.

УДК 347.77.9

**Р. Б. ШИШКА**

*Роман Богданович Шишка, доктор юридичних наук, професор, завідувач сектору Київського університету права НАН України*

## ПРАВО НА АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ ТВІР

Перш ніж встановитися у праві на аудіовізуальний твір, слід визначитися у його особливостях як об'єкта авторського права, з приводу чого й виникає суб'єктивне авторське право. Тим більше, що останнім часом щодо цього накопичилось чимало практичних питань, які неоднозначно вирішуються на практиці, відстали від її потреб і потребують уточнення.

Принаймні, такий твір варто відрізнити від відеограми, яка відповідно до ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права»<sup>1</sup> є відеозаписом на відповідному матеріальному носії (магнітній стрічці, магнітному диску, компакт-диску тощо) виконання або будь-яких рухомих зображень (із звуковим супроводом чи без нього), крім зображень у вигляді запису, що входить до аудіовізуального твору. Відеограма є лише вихідним матеріалом для виготовлення її копій та співвідноситься як загальне та його вид чи носій. Це від-