

ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ КВАЛІФІКОВАНОГО ЗАЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ В УКРАЇНІ ЯК ДОМЕНА ЗОНИ .UA

Олена Писєва,

провідний фахівець відділу промислової власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

В умовах розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України та враховуючи незмінність її євро інтеграційного курсу, спрямованого на підписання Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі, врегулювання питань щодо використання об'єктів інтелектуальної власності, зокрема, географічного зазначення походження товарів, є особливо актуальним.

Зростання інтересу споживачів до походження та якості товарів, популяризація географічних регіонів, на території яких виробляється певний товар, зумовлює зацікавленість виробників у реєстрації та використанні такого об'єкта інтелектуальної власності, як кваліфіковане зазначення походження товару (далі — КЗПТ)¹.

Реалізація прав на КЗПТ надає можливість його власнику, виробнику відповідного товару, засвідчити факт виробництва (видобування) та/або переробки продукту або виробу в чітко визначеному регіоні або місцевості,

що має безпосередній зв'язок з якістю пропонованого товару.

Використання виробником попереджувального маркування не лише інформує про реєстрацію КЗПТ², але й говорить про те, що цей товар має очікувані характеристики, зумовлені природними чинниками (кліматом, ґрунтом, водою, ландшафтом місцевості тощо, наприклад, мінеральні води «Миргородська» і «Трускавецька», та (чи) технологією виробництва товару, що склалася завдяки багаторічному досвіду, секретам виробництва, традиціям і культурі людей, що проживають у цій місцевості, наприклад Баранівська порцеляна.

Географічне зазначення походження товару робить очевидним зв'язок якості продукту з місцем його виробництва, що дозволяє виробникові продукту отримати значні переваги як на національному, так і міжнародному ринках.

Правовою основою для КЗПТ в Україні є міжнародні договори та

¹ Згідно зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» кваліфіковане зазначення походження товару охоплює такі терміни, як назва місця походження товару та географічне зазначення походження товару.

² Згідно зі ст. 6 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» Власник свідоцтва має право наносити поряд із кваліфікованим зазначенням походження товару попереджувальне маркування для інформації про те, що це зазначення зареєстровано в Україні. Для попереджувального маркування назви місця походження товару застосовується обведена овалом аббревіатура (НМП). Замість цього маркування чи разом з ним може наноситися текст: «Зареєстрована в Україні назва місця походження товару». Для попереджувального маркування географічного зазначення походження товару застосовується обведена овалом аббревіатура (ГЗП). Замість цього маркування або разом з ним може наноситися текст: «Зареєстроване в Україні географічне зазначення походження товару».

угоди, основними серед яких є Паризька конвенція про охорону промислової власності та Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода ТРІПС), Цивільний кодекс України, закони України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» (далі — Закон), «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про захист прав споживачів», «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про рекламу», [1–8] та інші нормативно-правові акти.

Для розвитку та збільшення прибутку будь-якого підприємства необхідно максимально використовувати усі наявні ресурси суб'єкта господарювання, з урахуванням технічно-технологічної, економічної та соціальної еволюції суспільства. Так, наприклад, розвиток комп'ютерних і телекомунікаційних технологій зумовив перехід людства в абсолютно нову інформаційну епоху, створив нові засоби та методи ведення бізнесу, передачі і представлення інформації. Одним з наслідків цих процесів є електронна торгівля й об'єктивна необхідність представлення компанії в глобальній мережі Інтернет.

Аналізуючи досвід успішних та конкурентоспроможних підприємств можна простежити певну особливість, яка полягає в тому, що позитивну репутацію та, як наслідок, прибуток, компанія отримує спочатку завдяки бездоганній і довготривалій праці, а згодом ще й за допомогою використання відомого засобу ідентифікації свого товару, наприклад, такого як торговельна марка чи географічне зазначення походження товару.

Тож компанія, що виготовляє та (чи) реалізує товар, особливі властивості та певні якості, репутація або інші характеристики якого переважно зумовлені характерними для певного географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактору, додатково ви-

користує КЗПТ як доменне ім'я в мережі Інтернет, автоматично збільшує аудиторію своїх споживачів створює додаткову рекламу як товару так і власне підприємству та бонусно, через використання мережі, отримує довіру споживачів.

Цивілістично-правові аспекти географічного зазначення досліджувалися такими вітчизняними науковцями, як Г. Андрощук, М. Архипова, Ю. Бошицький, О. Тверезенко, М. Галлянич, А. Козинець, В. Крижна, О. Тараненко та ін. Проте зазначеними авторами здебільшого висвітлюються загальні питання правового регулювання КЗПТ і питання щодо термінологічної неоднозначності географічного зазначення в законодавстві України. Увага також приділялася конфлікту географічного зазначення з торговельною маркою та недобросовісному використанню зазначеного об'єкта.

Окреслена в цій статті проблематика щодо особливостей використання КЗПТ як доменне ім'я власником Свідоцтва на право використання географічного зазначення частково розглядали російські науковці, зокрема, Ю. Немец, А. Серго, С. Горленко.

Законодавство України не встановлює можливість використання географічного зазначення як доменне ім'я в мережі Інтернет, на відміну від законодавства Росії, в якому, відповідно до ст. 1519 Цивільного кодексу Російської Федерації, правовласнику належить виключне право використання найменування місця походження товару будь-яким способом, який не суперечить закону. Використанням найменування місця походження товару вважається розміщення цього найменування, зокрема у мережі Інтернет, у тому числі в доменному імені та при інших способах адресації [9].

Згідно з ч. 5 ст. 17 Закону, використанням зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару в Україні визнається:



ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

- нанесення його на товар або на етикетку;
- нанесення його на упаковку товару, застосування в рекламі;
- запис на бланках, рахунках та інших документах, що супроводжують товар [4].

Як зазначалося раніше, для успішного функціонування компаній на ринку, виготовлення та/або реалізація якісного й загальновідомого товару, наявність відмінної репутації та низка інших ділових якостей суб'єкта підприємництва в сучасних економічних умовах уже не є достатніми, позаяк потреби споживачів значно розширилися та змінилися з глобалізацією мережі Інтернет.

Отже, представлення компанії в мережі Інтернет, тобто створення сайту відповідної компанії з попередньою реєстрацією доменного імені є запорукою успішного ведення підприємницької діяльності в сучасних економічних реаліях.

Практика ведення електронної комерції в мережі Інтернет зі створенням індивідуального сайту компанії демонструє взаємозалежність і взаємозумовленість ефективності відповідної діяльності підприємства в мережі та, як наслідок, збільшення прибутку, з обраним доменним ім'ям, яке відтворює так званий словесний бренд компанії.

Упізнаваність доменного імені та співвіднесення його з конкретною компанією має суттєве значення в комерційному обороті, а беручи до уваги глобальний «безкордонний» характер мережі Інтернет, правове регулювання умов і підстав реєстрації доменного імені з використанням об'єктів інтелектуальної власності набуває не лише національного, а й міжнародного значення.

В Україні дотепер відсутнє спеціальне законодавство щодо правового статусу та режиму використання як доменних імен, так і мережі Інтернет загалом. Визначення терміну «домен-

не ім'я» наводиться в низці нормативно-правових актів, зокрема:

- Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» дає визначення доменного імені як імені, що використовується для адресації комп'ютерів і ресурсів в Інтернеті, та закріплює право суб'єкта на торговельну марку використовувати її в мережі Інтернет, зокрема й у вигляді доменних імен [5].
- відповідно до ст. 1 Закону України «Про телекомунікації», домен частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється [10].
- відповідно до п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних» доменне ім'я буквено-цифровий вираз, що ідентифікує будь-який комп'ютер абонента у мережі Інтернет [11].

У міжнародній правовій практиці доменне ім'я визначається як унікальне літерне, цифрове, символічне позначення чи комбінація таких позначень, зареєстрована в реєстрі доменних імен відповідно до правил, встановлених Організацією з привласнення імен та адрес в Інтернеті (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers — ICANN*) і призначене для ідентифікації певного інформаційного ресурсу, пристрою чи групи пристроїв в Інтернет.

Отже, для представлення компанії в мережі Інтернет і створення сайту необхідно пройти процедуру реєстрації доменного імені, звернувшись до акредитованих ICANN організацій, список яких можна знайти на сайті ICANN. Нині адміністратором домену верхнього рівня .UA є ТЗОВ «Хостмайстер», створене в лютому 2001 року.

Порядок реєстрації доменних імен у домені .UA регламентують Правила до-



мена UA (далі — Правила), що набули чинності 27.07.2001 року, та базуються на чинних рекомендаціях ICANN і VOIB, але незважаючи на це, мають певні недоліки, що визначають низку питань стосовно приватних доменних імен, насамперед з точки зору охорони інтелектуальної власності. Варто зазначити, що Правила домена .UA не є нормативно-правовим документом у законодавстві України, а лише частиною договорів, укладених тільки між Адміністратором домена .UA та реєстраторами доменних імен [12].

Так, відповідно до п. 3.2 Правил, зареєструвати приватне доменне ім'я в домені .UA можна лише у випадку, *«якщо відповідне доменне ім'я повністю, або його компонент іншого рівня (до знака “.”, але, не включаючи цей знак), за написанням співпадає із Знаком, права на використання якого на території України належать відповідному реєстранту»* [12].

Беззаперечно, ця норма є запобіжним заходом від спроб кіберсквоттерів³ захопити доменні імена, але вона є запобіжним засобом лише стосовно недобросовісного використання торговельних марок, зареєстрованих на території України, інші об'єкти інтелектуальної власності, що дозволяють ідентифікувати виробника та можуть бути використані як доменне ім'я зашились без зазначеного захисту.

З огляду на п. 3.2 Правил для реєстрації доменного імені в зоні .UA реєстрант повинен бути власником свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні, але згідно зі ст. 6 ч. 3 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зокрема, з КЗПТ (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв) [5; 12].

У ст. 4.3.2.1 п. «г» Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг встановлено виняток із зазначеного правила, зокрема стосовно випадків, коли найменування місць походження товарів включені як неохороноспроможні елементи до знака, що реєструється на ім'я особи, яка має право користування таким найменуванням [13].

До речі, зазначений виняток є лише в законодавстві України. У країнах ЄС існує табу на використання географічного зазначення у складі торговельних марках, що є абсолютно логічним, з огляду на різну сутність цих об'єктів.

Якщо торговельна марка ідентифікує підприємство, яке пропонує на ринку певні товари чи послуги, то географічне зазначення ідентифікує географічний район, з якого походить відповідний продукт, який має певні особливі характеристики, зумовлені характерними для певного географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактору. Крім цього, на відміну від торговельних марок, право на те саме КЗПТ можуть мати декілька підприємців з одного географічного регіону, які виробляють однакову продукцію.

Отже, теоретично, особа, якій надано право користування КЗПТ може отримати реєстрацію відповідного доменного імені в зоні .UA, але за чинним законодавством це неможливо. Можливість реєстрації КЗПТ як доменного імені автоматично породжує інше питання стосовно того, хто може мати зазначену прерогативу, тільки власник свідоцтва на використання КЗПТ, який безпосередньо виявив та у передбаченому Законом порядку зареєстрував КЗПТ, чи всі власники свідоцтв на

³ Кіберсквоттинг — реєстрація найменувань доменів, які збігаються із засобами індивідуалізації чи подібні до них, з їх подальшим недобросовісним використанням як для власних комерційних цілей, так і для перепродажу власникам відповідних засобів індивідуалізації.



ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

право використання, за принципом першості звернення, як наприклад у Російській Федерації.

Наступним є питання щодо того, чи можна розглядати власне доменне ім'я як один з випадків використання найменування місця походження товару та в якому випадку таке використання матиме характер неправомірного?

Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» у ст. 4 визначає, що неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень, (під «іншими позначеннями» розуміють, зокрема географічне зазначення походження товару), що може призвести до змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання (підприємця), який має пріоритет на їх використання [6].

Отже, законодавець надає досить широкі можливості задля захисту виключних прав, які випливають із правоволодіння переліченими об'єктами інтелектуальної власності, але в зазначеному Законі не згадується та не уточнюється, в домені якого рівня може використовуватися один з перелічених об'єктів.

Питання використання як доменного імені зареєстрованого географічного зазначення походження товару розглядалося на міжнародному рівні в межах Другого процесу ВОІВ по найменуванням доменів в Інтернеті.

Міжнародна організація виноградарства і виноробства (МОВВ), провела дослідження в галузі реєстрації та використання як доменних імен географічних зазначень. Виявилось, що більшість доменних імен, які від-

творюють географічні зазначення походження товарів і найменування місць походження товарів у галузі виноробства, належить особам, які не мають до них жодного стосунку.

Також Другий процес ВОІВ з питання найменуванням доменів в Інтернеті розглядав питання зв'язку між доменними іменами й іншими видами позначень, які до цього не розглядалися, зокрема, об'єктами, що не охороняються нормами патентного законодавства, такі як, назви лікарських препаратів (INNs), повні і скорочені назви міжурядових організацій (МПО), особисті імена, географічні вказівки, включаючи назви країн, і фірмові найменування, зокрема й перспективи правової охорони географічних зазначень при використанні в мережі Інтернет як доменного імені.

За надання правової охорони найменуванням місць походження товарів від недобросовісної реєстрації як доменних імен висловилися більшість держав-учасниць уже згаданого Другого процесу. Як засоби такої охорони пропонувалося розширити дію UDRP⁴ або інший спосіб — ввести механізм надання виключного права на реєстрацію доменних імен правласникам відповідних географічних зазначень.

У Звіті Організації підтримки родових назв (GNSO) про введення нових родових доменів верхнього рівня (рДВР) містяться такі рекомендації:

«Рекомендація 3: доменні рядки не повинні порушувати існуючі законні права інших осіб, які визнані або забезпечені правовою санкцією у відповідності із загальноприйнятими і визнаними на міжнародному рівні нормами права.

Приклади цих законних прав, визнаних на міжнародному рівні, вклю-

⁴ Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP) — єдина політика вирішення доменних спорів, позасудова процедура. встановлена Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)



чають, але не обмежуються правами, визначеними в Паризькій конвенції з охорони промислової власності, Загальної декларації прав людини (UDHR) і Міжнародному пакті про громадянські і політичні правах (ICCPR) (зокрема свобода вираження думок)».

Отже, очевидним є те, що світова спільнота наразі зацікавлена у вирішенні питання використання географічного зазначення походження товару як доменного імені.

Тож, беручи до уваги наміри європейської інтеграції України у найближчому майбутньому необхідно створити належний правовий механізм, який забезпечить охорону кваліфікованим зазначенням походження товарів в мережі Інтернет як доменного імені.

Так, прикладом для наслідування може бути затверджений Постановою Уряду Киргизької Республіки від 31.01.2007 року № 26 Порядок використання товарних знаків, знаків обслуговування, найменувань місць походження товарів і фірмових найменувань як адреси в мережі Інтернет, в якому визначено, що використання на території Киргизької Республіки об'єктів промислової власності як до-

менного імені без дозволу їхніх власників є порушенням виключного права власника об'єкта промислової власності, та покладає відповідальність на порушника зазначеного права [14].

Отже, внесення змін до п 3.2 чинних Правил реєстрації доменів UA, а саме доповнення зазначеного пункту умовою отримання доменного імені власником Свідоцтва на право використання кваліфікованого зазначення походження товару, та доповнення ч. 5 ст. 17 Закону нормою щодо використання КЗПТ в мережі Інтернет, є одним із способів вирішення зазначеного питання.

Підсумовуючи вищезазначене можна стверджувати, що вітчизняне законодавство з цього приводу не відповідає сучасним реаліям і потребує системного доопрацювання, спираючись на досвід зарубіжних країн і Рекомендації ВОІВ та ICANN. ♦

Список використаних джерел

1. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 року.
2. Угода про торгівельні аспекти прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=981_018&p=1262808808356465.
3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року № 435-IV // Відомості Верховної Ради. — 2003.
4. Закон України «Про охорону на зазначення походження товару» від 16.06.1999 року № 752-XIV : станом на 05.12.2012 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/752-14>.
5. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 року № 3689-XII : станом на 05.12.2012 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3689-12>.
6. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07.06.1996 року № 236/96-ВР : станом на 13.01.2009 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80>.



7. Закон України «Про рекламу» від 03.07.1996 року № 270/96-ВР : станом на 01.01.2013 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80>.
8. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 року № 1023-XII : за станом 02.12.2012 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1023-12>.
9. Цивільний кодекс Російської Федерації від 30.11.1994 року № 51-ФЗ.
10. Закон України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року № 1280-IV : станом на 22.01.2014 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1280-15>.
11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних» від 12.04.2002 року № 522 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/522-2002-%D0%BF>.
12. Правила домену UA, зі змінами і доповненнями від 15.09.2002 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.hostmaster.net.ua/policy/Policy_of_UA.htm.
13. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені Наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 року № 116, зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного патентного відомства України від 20.08.1997 року № 72.
14. Постанова Уряду Киргизької Республіки «Порядок використання товарних знаків, знаків обслуговування, найменувань місць походження товарів і фірмових найменувань в якості адреси в мережі Інтернет» від 31.01.2007 року № 26.
15. Рекомендації ВОІВ щодо доменних спорів [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ru/wo_ga_43/wo_ga_43_17.pdf.
16. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність / В. Д. Базилевич. — К. : Знання, 2006. — 431с.

Надійшла до редакції 27.01.2014 року