



М.І. Архипова*

ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ГЕОГРАФІЧНИХ ЗАЗНАЧЕНЬ ВІДПОВІДНО ДО УГОДИ ПРО ТОРГОВЕЛЬНІ АСПЕКТИ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (TRIPS)

Ця стаття присвячена проведенню порівняльного аналізу деяких положень законодавства України та положень Угод ТРІПС щодо охорони географічних зазначень¹. Актуальність даної теми посилюється взятих Україною курсом на вступ до Світової Організації Торгівлі (СОТ). Однією із обов'язкових умов прийняття нашої країни до СОТ є відповідність законодавства положенням Угоди з торгових аспектів прав інтелектуальної власності (ТРІПС).

Проблемою правової охорони такого засобу індивідуалізації товарів як зазначення місця походження, зокрема, географічного зазначення, займалися такі українські науковці як Я.М. Шевченко, О.А. Підопригора, О.О. Підопригора, Ю.Л. Бошицький; а також такі українські практики як М. Паладій, Г. Андросчук, І. Кожарська, І. Дармограй. Серед російських вчених слід зазначити С. Горленко, В. Дозорцева, Є. Маміофу, С. Шатрова, М. Соколову.

В загальних рисах можна стверджувати, що законодавство України відповідає вимогам Угоди ТРІПС, однак більш детальний аналіз виявляє деякі неузгодженості та необхідність внесення змін до законодавства України. Зокрема, доцільно зазначити, що українська система захисту прав на об'єкти промислової власності не відповідає вимогам Угоди ТРІПС².

Перш за все, слід зазначити, що визначення географічного зазначення, яке міститься у ст. 1 Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" не відповідає визначенню, яке міститься в ст. 22.1 Угоди ТРІПС. Так, визначення географічного зазначення в ст. 22.1 Угоди ТРІПС є більш широким, ніж визначення, яке надається у ст. 1 Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів"³. Тому доцільно більш детально проаналізувати ступінь зазначеної невідповідності.

Відповідно до Закону України географічним зазначенням може бути лише назва географічного місця, яка вживається к позначення у назві товару. Відповідно до Угоди ТРІПС географічне зазначення може існувати у різноманітних формах: як словесної, так і у вигляді символу. Крім того, відповідно до Угоди ТРІПС географічним зазначенням може бути не лише назви географічних місць. Головним для визначення географічного зазначення в ст. 22.1 Угоди ТРІПС є те, що таке слово, позначення, символ і т.п. має вказувати на певне географічне місце.

Відповідно до ст. 22.1 Угоди ТРІПС якість, репутація або інші характеристики товару значною мірою пов'язані з його географічним походженням. Відповідно до визначення Закону

© Архипова М.І., 2005

* науковий співробітник Міжнародного центру правових проблем інтелектуальної власності при Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

¹ За основу порівняння буде взято дані порівняльної таблиці, розташовані на стор. 172-179 книги "Законодавство України у сфері інтелектуальної власності: проблеми вступу до СОТ. Слухання у комітеті з питань науки і освіти. ВРУ третього скликання. Восьма сесія. 19 грудня 2001 року" — К.: Парламентське видавництво, 2002.

² Сиденко В.Р. Проблеми охорони прав інтелектуальної власності в контексті приєднання України до СОТ // Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони: Збірн. наук. праць. / За ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького. — К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, 2004. — С. 391.

³ Законодавство України у сфері інтелектуальної власності: проблеми вступу до СОТ. Слухання у комітеті з питань науки і освіти. ВРУ третього скликання. Восьма сесія. 19 грудня 2001 року. — К.: Парламентське видавництво, 2002. — С. 172.



України певні якості, репутація або інші характеристики товару мають бути в основному зумовлені місцем походження товару.

Крім того, відповідно до визначення ст. 22.1 Угоди ТРІПС географічне зазначення може використовуватися не лише в назві товару. Тоді як відповідно до українського визначення це є обов'язковою умовою відповідно до ст. 7 Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів”.

Аналіз зазначених статей дозволяє констатувати, що, по-перше, визначення географічного зазначення в ст. 22.1 Угоди ТРІПС є більш широким, ніж визначення Закону України. Тому, відповідно до вимоги гармонізації законодавства до Закону мають бути внесені відповідні зміни, головна із яких буде полягати в тому, що географічним зазначенням мають визнаватися не лише назви географічних місць, а будь-які позначення, які вказують на певне географічне місце походження товару.

По-друге, визначення Закону України не відповідає визначенню Угоди ТРІПС у тому аспекті, що за Угодою властивості надається альтернатива: репутація або властивості мають бути обумовлені географічним місцем походження товару. У визначенні за Законом України така альтернатива відсутня.

Відповідно до ст. 22.2 Угоди ТРІПС країни зобов'язуються забезпечити законні способи, за допомогою яких зацікавлені особи можуть запобігати використанню неправдивих або таких, які вводять в оману щодо справжнього місця походження товару, географічних зазначень, а також запобігати будь-яким діям, які становлять акти недобросовісної конкуренції відповідно до ст. 10bis Паризької конвенції про охорону промислової власності 1883 року.

Положення українського законодавства відповідають вимогам ст. 22.2 Угоди ТРІПС. Так, вітчизняне законодавство забезпечує достатню сильну охорону географічних зазначень. Положенням ст. 22.2 Угоди ТРІПС відповідають ст.ст. 6, 17, 23, 24, 25 Закону України “Про охорону зазначень походження товарів”⁴. Крім того, положення щодо охорони простих зазначень походження товарів містяться в Законі України “Про захист від недобросовісної конкуренції”. Права іноземних осіб та осіб без громадянства належним чином забезпечені у ст. 5 Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів”, відповідно до якої такі особи мають рівні права із громадянами України відповідно до міжнародних договорів, ратифікованих Верховною Радою України.

Відповідно до ст. 22.3 Угоди ТРІПС має бути відмовлено у реєстрації товарного знаку або така реєстрація має бути анульована, якщо товарний знак містить або складається з географічного зазначення та використовується щодо товарів, які не походять із зазначеної території, якщо використання географічного зазначення у товарному знаку для таких товарів на території певної країни вводить в оману споживачів щодо дійсного місця походження товару.

Зазначимо, що у наведеній статті мова йде не про усі товарні знаки, які містять або складаються із географічних зазначень та які застосовуються щодо товарів, що не походять із зазначеної місцевості. А про ті товарні знаки можуть вводити споживачів в оману щодо справжнього місця походження товарів. Отже, положення ст. 22.3 не стосуються тих зазначень місця походження товарів, які стали видовими чи родовими назвами товарів.

У ст. 6.2 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” ідеться про підстави для відмови у наданні охорони товарним знакам. Відповідно до цієї статті правова охорона не може бути надана таким знакам, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів та послуг, а також вказують місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг. Правова охорона не надається таким знакам, які є оманливими або

⁴ Там само. — С. 173-174.



такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. Відповідно до ст. 6.3 цього Закону не можуть бути зареєстровані як товарні знаки, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з найменуваннями місць походження, крім випадків, коли вони включені до знака як елементи, що не охороняються, і зареєстровані на ім'я осіб, які мають право використовувати такі найменування. У цій статті прямо не йдеться про товарні знаки, які містять географічні зазначення, але ця стаття не дозволяє реєстрацію товарних знаків, які вводять споживачів в оману щодо товару. Однак стаття використовує термін “найменування місця походження товарів”, що не є коректним із моменту введення в силу Цивільного Кодексу України. Даний термін необхідно змінити на термін “географічне зазначення”. Отже, в принципі, можна стверджувати, що положення українського законодавства відповідають положенням ст. 22.3 Угоди ТРІПС.

Положення ст. 22.4 Угоди ТРІПС стосується омонімічних або майже ідентичних географічних зазначень і встановлює пріоритет того географічного зазначення, яке є більш широко відомим. Відповідно до цієї статті захист має бути наданий від використання такого географічного зазначення, яке є у буквальному розумінні правдивим, але створює у споживачів уявлення про те, що товар походить із іншої місцевості. Відповідно до п. г ст. 8.1 Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” правова охорона не надається кваліфікованому зазначенню походження товарів, яке правильно вказує на географічне місце виготовлення товару, але створює у споживачів помилкове уявлення про те, що товар виготовлено в іншому місці. Відповідно до ст. 7.5 Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” правова охорона може бути надана однаковою географічним зазначенням, що використовуються для позначення різних за властивостями однорідних товарів за умови забезпечення при використанні цих зазначень відмінностей, достатніх для запобігання введенню в оману споживачів щодо дійсної ідентифікації товарів. Можна зробити висновок, що у цій статті йдеться про різні форм вигляду омонімічних географічних зазначень, які чітко асоціюються у споживачів саме з відповідною місцевістю.

Той факт, що в українському законодавстві відсутнє положення, яке б було аналогічним ст. 22.4 Угоди ТРІПС можна пояснити тим, що положення Угоди має на увазі омонімічні географічні зазначення, які існують у різних країнах. Ст. 22.4 має за мету встановлення принципу вирішення конфлікту між омонімічними зазначеннями різних країн. Важко уявити ситуацію, щоб такий конфлікт виник в Україні.

Положення ст. 23 Угоди ТРІПС стосуються правової охорони, що надається географічним зазначенням для вин та спиртних напоїв. В українському законодавстві не існує спеціальних положень щодо правової охорони географічних зазначень для вин та спиртних напоїв. Однак завдяки тому, що охорона географічних зазначень відповідно до українського законодавства відповідає більш високим стандартам, ніж мінімальні стандарти, які встановлюються Угодою ТРІПС можна стверджувати, що положення українського законодавства відповідають вимогам ст. 23 Угоди ТРІПС, з єдиною відмінністю, яка полягає в тому, що така охорона надається географічним зазначенням усіх товарів, а не лише географічним зазначенням для вин та спиртних напоїв. Цікавим є те, що спеціальна охорона географічних зазначень для вин та спиртних напоїв передбачається у ст. 7 Угоди про засоби щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень, відповідно до якої правовий захист надається з метою попередження використання географічних зазначень, що ідентифікують територіальне походження вин та спиртних напоїв, для цих видів напоїв, які в дійсності не походять з вказаного в географічному зазначенні місця, у тому числі й у випадках, коли такі географічні зазначення використовуються в перекладі або супроводжуються зазначенням справжнього місця походження, або такими поясненнями, як “вид”, “тип”, “стиль”, “імітація” і т.п. Наведене



положення цієї міжнародної Угоди повністю відповідає положенню ст. 23 Угоди ТРІПС. Отже, положення щодо посиленої охорони географічних зазначень для вин та спиртних напоїв міститься в національному законодавстві України, однак, така охорона надається зазначенням для усіх товарів, не лише для вин. Наприклад, відповідно до ст. 23 (3) Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” порушенням прав власника свідоцтва на право використання географічного зазначення вважається використання зареєстрованого географічного зазначення для позначення товару, який не походить із зареєстрованого для цього зазначення географічного місця, навіть якщо справжнє місце походження товару або географічне зазначення його походження використовується у перекладі або супроводжується словами: “вид”, “тип”, “стиль”, “марка” і т.д.

Слід зазначити, що в українському законодавстві немає аналогів положення ст. 23.2 Угоди ТРІПС, якою забороняється реєстрація товарних знаків, які містять географічні зазначення, для вин та спиртних напоїв, якщо такі вина та спиртні напої не походять із географічної місцевості, на яку вказують географічні зазначення, включені у товарний знак. Слід зазначити, що цією статтею не вимагається, щоб таке використання товарних знаків, що містять географічні зазначення, вводило б в оману споживачів щодо дійсного місця походження вин та спиртних напоїв. Положення ст. 6.2 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” не можуть застосовуватися в цьому випадку, оскільки ними передбачається введення споживачів в оману. Отже, українське законодавство потребує всесення відповідних змін.

Ст. 23.3 Угоди ТРІПС вимагає надання правової охорони кожному із омонімічних географічних зазначень для вин і вимагає від кожної країни-учасниці Угоди визначення та встановлення умов, які б дозволяли розрізняти такі омонімічні зазначення. Слід зазначити, що вимогам ст. 23.3 Угоди повністю відповідають положення ст. 7.6 Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів”.

Із вищезазначеного можна зробити висновок, що, судячи по стандартам Угоди ТРІПС, посилена охорона щодо омонімічних зазначень, яка надається лише географічним зазначенням для вин, навіть не для спиртних напоїв. А відповідно до українського законодавства посилена охорона надається географічним зазначенням для усіх товарів. Також, доцільно зазначити, що в українському законодавстві присутня норма, яка за Угодою ТРІПС має застосовуватися на міждержавному рівні.

Відповідно до ст. 24.5 Угоди ТРІПС встановлюється охорона товарних знаків, які містять географічні зазначення, та які виникли раніше ніж відповідне географічне зазначення набуло охорони у країні його походження. Якщо права на товарний знак виникли законним шляхом до вступу в силу положень Угоди ТРІПС на території відповідної країни або якщо права на товарний знак виникли законним шляхом до того, як відповідне географічне зазначення набуло правової охорони у країні свого походження, то заходи щодо впровадження положень Угоди ТРІПС щодо правової охорони географічних зазначень не повинні ущемляти права на такий товарний знак. У той же час відповідно до ст. 14.7 Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” реєстрація нового географічного зазначення є підставою для анулювання реєстрації зареєстрованого раніше товарного знака, який містить географічне зазначення, якщо власник такого товарного знака не є особою, яка має право на використання відповідного географічного зазначення.

Отже, українське законодавство надає пріоритет правам на географічне зазначення над правами на товарний знак, який містить, або є схожим на географічне зазначення, навіть якщо права на такий товарний знак набуто законним шляхом до надання охорони відповідному географічному зазначенню. Таке положення повністю відповідає традиційним міжнародним стандартам, але суперечить положенням ст. 24.5 Угоди ТРІПС. Отже, до українського



законодавства повинні бути внесені зміни, які б дозволяли продовжувати використовувати товарний знак, який містить або є схожим на географічне зазначення, та права, на який було набуто законним шляхом до надання охорони відповідному географічному зазначенню, навіть якщо власник товарного знаку не має право використовувати зареєстроване географічне зазначення.

Положення ст. 24.6 Угоди ТРІПС стосуються географічних зазначень одних країн-учасниць ТРІПС, які стали родовими чи видовими назвами товарів в інших країнах. Відповідно до цієї статті, не вимагається від країни-учасниці ТРІПС надання охорони географічним зазначенням інших країн, які стали родовими та видовими назвами певних товарів на її території. Зазначимо, що в українському законодавстві існує принцип ненадання охорони будь-яким географічним зазначенням, які стали родовими чи видовими назвами товарів. Цей принцип зокрема закріплено у п. в ст. 8.1 Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів”.

Відповідно до ст. 24.8 Угоди ТРІПС використання особою свого ім'я або ім'я свого попередника у торгівлі має бути заборонено, якщо таке використання вводить споживачів в оману щодо місця походження товарів. Слід зазначити, що в українському законодавстві щодо комерційних найменувань не існує заборони на використання імен, якщо це не вводить в оману споживачів щодо справжнього місця походження товарів. Тому таке законодавство повинно бути узгоджено з положеннями ст. 24.6 Угоди ТРІПС⁵.

Наприкінці слід зазначити, що в останні роки було досягнуто дуже істотних змін у процесі приведення у відповідність українського законодавства з питань охорони прав інтелектуальної власності до вимог Угоди ТРІПС. З прийняттям нового Цивільного Кодексу України в національне законодавство щодо правової охорони географічних зазначень буде внесено необхідні зміни з метою приведення спеціального законодавства у відповідність із положеннями Кодексу України. Слід зауважити, що положення нового Цивільного Кодексу України щодо правової охорони географічних зазначень повністю відповідають положенням щодо географічних зазначень, які містяться в Угоді ТРІПС. Законодавство України, яке забезпечувало правову охорону зазначень походження товарів до прийняття нового Цивільного Кодексу України, лише частково відповідало вимогам Угоди ТРІПС щодо географічних зазначень. Однак, враховуючи курс України на вступ до Світової Організації Торгівлі, то, на нашу думку слід внести наступні зміни до законодавства України з метою приведення його у відповідність до вимог Угоди ТРІПС:

По-перше, необхідно змінити визначення терміну “географічне зазначення”, яке міститься у ст. 1 Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів”, оскільки воно є більш вузьким ніж визначення, яке надається у ст. 22.1 Угоди ТРІПС, відповідно до якого географічним зазначенням може бути будь-яке позначення, яке вказує на певну місцевість як на місце походження товару, а не лише назва географічного місця. Нове визначення терміну “географічне зазначення” має включати, крім географічних назв, інші зазначення, що вказують на місце походження товару та надавати альтернативу: або репутація, або властивості товару мають бути обумовлені географічним середовищем місця його походження;

По-друге, необхідно внести зміни у законодавство про охорону товарних знаків із метою подолання переваги географічних зазначень над товарними знаками. Зокрема, слід законодавчо забезпечити право власника товарного знаку, який містить або складається із географічного зазначення, продовжувати використовувати такий знак навіть якщо таке географічне зазначення було зареєстроване.

По-третє, комерційні найменування, які можуть співпадати із географічними зазначеннями і тим самим вводити споживачів в оману щодо справжнього місця походження товару, не повинні забезпечуватися правовою охороною відповідно до українського законодавства.

⁵ Законодавство України у сфері інтелектуальної власності: проблеми вступу до СОТ. Слухання у комітеті з питань науки і освіти. ВРУ третього скликання. Восьма сесія. 19 грудня 2001 року. — К.: Парламентське видавництво, 2002. — С. 179.



Список використаних джерел:

1. Законодавство України у сфері інтелектуальної власності: проблеми вступу до СОТ. Слухання у комітеті з питань науки і освіти. ВРУ третього скликання. Восьма сесія. 19 грудня 2001 року. — К.: Парламентське видавництво, 2002.
2. Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони: Зб. наук. статей \ За ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2004.
3. Покрещук О. Деякі міжнародно-правові питання вступу України до СОТ // Вісник академії правових наук України. — 2001. — № 1. — С. 104-113.
4. Tran Wasescha, Thu-Lang, "Recent developmant in the Council of TRIPS (WTO)", in WIPO Symposium on the international protection of geographical indications, Somerset West, Cape Province, South Africa, September 1999.
5. Geuze, Matthijs, 'Protection of geographical indications under the TRIPS Agreement and related work of the World Trade Organization', included in the Symposium on the protection of geographical indications in the worldwide context, Eger, Hungary, October 24 and 25, WIPO publication Nr. 760(E), Geneva, 1999.

*Стаття рекомендована до друку Міжнародним центром
правових проблем інтелектуальної власності при Інституті держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України*

