

## **РОЗГЛЯД ОКРЕМИХ СПОРІВ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ЗАЗНАЧЕНЬ**

*Компанієць В. В.*

*Національний університет «Одеська юридична академія»,  
м. Одеса, Україна*

Стаття присвячена розгляду судової практики, що пов'язана з правами на географічні зазначення. Розглядаються спори, що виникають при зіткненні прав на географічне зазначення та знак для товарів та послуг. Досліджуються питання, пов'язані з правомірністю використання простих географічних зазначень у назві продукції. Звертається увага й на використання в якості назви місця іншого регіону, ніж той, у якому вироблено товар. При розгляді окремих судових справ звертається увага на обставини, що мають вирішальне значення для прийняття рішення.

**Ключові слова:** географічне зазначення, властивості регіону, знак для товарів та послуг, назва товару, порушення прав.

*Постановка проблеми.* Кваліфіковані географічні зазначення місця походження товару відіграють важливу роль у системі індивідуалізації як для виробника, так і для споживача. В Україні, на жаль, незважаючи на вже досить тривалу дію Закону України «Про охорону прав на географічні зазначення», реєстрація кваліфікованих географічних зазначень відбувається дуже повільно. Частково це обумовлено тим, що підприємцям легше вкладати кошти у розкрутку власного знаку для товарів та послуг, ніж у певну місцевість. Адже у випадку популярності та відомості товарів з певного регіону не виключається можливість появи конкурентів, що мають метою використання кваліфікованого географічного зазначення для аналогічного товару. У певних випадках реєстрація як знаку для товарів та послуг назви місцевості може стати перешкодою для використання його іншими особами, що виробляють аналогічні товари.

*Аналіз останніх досліджень.* Окремі аспекти правової охорони географічного зазначення як об'єкту права інтелектуальної власності розглядалися у працях вітчизняних та російських авторів, таких як Андрущук Г. О., Бошицький Ю. Л., Галянтич М. К., Паладій М. В., Підпригора О. А., Підпригора О. О., Святоцький А. Д., Сергєєва О. П., Харитонов Є. О., Харитонova О. І. та ін. Незважаючи на наявність чисельних теоретичних досліджень, потребує певної уваги й розгляд матеріалів судової практики.

*Метою даного дослідження* є аналіз практики вирішення конфліктів, що виникають при використанні як назви товару чи як словесної частини знаків для товарів найменування певного географічного регіону.

*Вклад основного матеріалу.* Географічні зазначення є одним з засобів індивідуалізації товарів, який набуває особливого значення з розвитком ринкової економіки. Завдяки використанню географічних зазначень на упаковках товарів споживач от-

римує певні уявлення в опосередкованій формі про можливі характеристики, якість товару, що може зумовлюватися природними умова місцевості, з якої походить товар, або людським фактором (зокрема майстерністю).

Спори, які пов'язані з використанням географічних назв, досить різноманітні за особливостями обставин. Їх розгляд надає можливість проілюструвати проблеми, які виникають на практиці щодо даного об'єкту інтелектуальної власності. При цьому не завжди конфлікти пов'язані саме з зареєстрованим кваліфікованим зазначенням. Певна їх частина пов'язана з використанням простої назви походження товару. Не завжди регіон впливає на якість продукції, що виробляється на його території, але щодо використання таких назв у продукції товару також виникають певні конфлікти.

Наприклад, один зі спорів стосувався простої назви товару, а саме: татарбунарське молоко. Так, до Господарського суду Одеської області звернулись ТОВ «Титан» та Ф.О.П. з позовною заявою до Татарбунарської міської ради про припинення заборони використання кваліфікованого зазначення місця походження товару словосполученням «Татарбунарське молоко». В позовній заяві Позивачі зазначають, що Татарбунарською міською радою Татарбунарського району Одеської області їм було заборонено у використанні в назвах вироблюваної і продаваної молочної товарної продукції зазначення місця походження товару, а саме словосполучення «Татарбунарське молоко». У процесі розгляду справи позивачі надали докази про належність їм на праві власності земельної ділянки у м. Татарбунари, на якій розміщений молочний цех з вироблення продукції, та на земельну ділянку, на якій розміщений магазин «Бурьонка», у якому здійснюється продаж продукції. Враховуючи, що виробництво та продаж товару здійснювалися на території Татарбунарського району, їх позовні вимоги були задоволені як обґрунтовані та підтверджені належними доказами та наявними матеріалами справи [1].

У випадках, коли зареєстрована торговельна марка з використанням назви регіону, який має певні особливості, що впливають на якість товару, свідоцтво на знак для товарів та послуг може бути визнано недійсним. Прикладом є наступна справа за позовом ТОВ «Агрофірма «Золота балка» до ТОВ дистриб'юторська компанія «Еллада», яка є власником знаку для товарів і послуг БАЛАКЛАВА (33, 35 та 43 класу МКТП).

Експертом встановлено наявність трьох факторів, які визначають описовість позначення: морфема БАЛАКЛАВА є топонімічною назвою, оскільки є власною назвою географічного об'єкту – району міста Севастополь Автономної Республіки Крим; морфема БАЛАКЛАВА не виключає її сприйняття споживачами як вказівку на місце виготовлення чи збуту товарів і послуг (алкогольні напої), які є характерними для даного географічного місця; якість, репутація та інші характеристики товарів 33 класу МКТП, для яких зареєстровано знак, залежать від їх географічного походження, природних умов регіону, в якому вони вироблені (Балаклавський район міста Севастополь).

За таких умов експерт прийшов до висновку, що знак для товарів і послуг «БАЛАКЛАВА» є описовим при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг, зокрема вказує на місце виготовлення чи збуту товарів або надання послуг. Знак БАЛАКЛАВА не виключає виникнення у споживачів асоціації з репутацією та іншими якостями вина та алкогольної продукції, які головним чином залежать від географічного походження та природних агрокліматичних умов, притаманних географічному

регіону – Балаклавського району міста Севастополь, з урахуванням відомостей про тривалу історію виноградарства та виноробства Балаклавського району міста Севастополь.

Крім цього, судом було враховано факт звернення позивача до центрального органу виконавчої влади у сфері охорони інтелектуальної власності 08.07.2009 року з заявою на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження БАЛАКЛАВА. Крім цього, місцезнаходженням позивача був м. Севастополь, Балаклавський район, а відповідача м. Севастополь, Ніхимівський район. Виходячи з вищевикладеного, вимоги позивача про визнання недійсним свідоцтва були визнані обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню [2].

В іншому випадку спір стосувався простого зазначення походження товару, яке все ж таки могло бути зареєстровано як кваліфіковано, завдяки його природним умовам. Мова йде про Карпати. Приватне акціонерне товариство «Галичина» звернулося із позовом до Тернопільського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про визнання недійсним рішення № 46 від 26.06.2013р. у справі № 666-НК.

В процесі розгляду справи представник позивача заявлені позовні вимоги підтримав, вважає, що рішення територіального відділення є незаконним та необґрунтованим, так як товариством не порушувалося законодавство про захист економічної конкуренції. Звертає увагу суду на наступне:

– власником позначення «З чистих Карпат» на фоні трьох зелених ялинок є позивач, отже останній вправі наносити даний знак на упаковку товару та розмішувати його на власному веб-сайті;

– твердження відповідача про те, що нанесення на упаковку для товарів позначення «З чистих Карпат» та тексту інформує споживачів про територію походження сировини товару, оскільки дане позначення є знаком для товарів і послуг, завданням якого є відрізнити товари позивача від товарів інших виробників;

– позивачем ніколи не розміщувалось на упаковці товару інформації про територію походження видів сировини товару, а саме молока, адже його заготівля здійснюється у різних регіонах України і технологічно відокремлена переробка молока коров'ячого незбираного, в залежності від зони його заготівлі, для виробництва молочної продукції певних торгових марок чи молочних продуктів не здійснюється;

– Інститутом екології Карпат Національної академії наук України підтверджено, що сировина чи продукція із зазначенням дефініції «З чистих Карпат» теоретично передбачає їхнє походження з території Карпатського регіону держави (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська та Чернівецька області). Виробничі потужності позивача знаходять у м. Радехів, Львівської області, отже товар походить із Карпатського регіону держави, а тому позначення на упаковці товару «З чистих Карпат» не може вважатися неповними, неточними чи неправдивими відомостями щодо товару;

– правова охорона знаку «З чистих Карпат» надана після проведення експертизи в порядку встановленому Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», яка передбачає перевірку такого на предмет того, чи є такі оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги.

Відповідач звертає увагу суду на те, що факт використання позивачем знаку для товарів та послуг із написом «З чистих Карпат» у поєднанні з надписом: «Галичина» родом з чистих Карпат, де природа є екологічно чистою, а корівки дають особливе корисне та багате на смак молоко», є неправдивим, оскільки позивач заготовляє молоко в семи областях України, з яких шість не відноситься до Карпат, таким чином зазначена інформація могла вплинути на наміри споживачів щодо придбання товарів позивача та надавала йому неправомірні переваги в конкуренції. Таким чином, дії позивача щодо розміщення на своїй продукції та веб-сайті інформації щодо походження молока як сировини для виготовлення молочної продукції не відповідають дійсності, є неправдивими, вводять в оману споживачів, що є порушенням кваліфікується як порушення ст. 151 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

При цьому обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Позивач не надав доказів на підтвердження правомірності заявлених вимог, а тому суд в позові було відмовлено [3]. Отже, на жаль, у цьому випадку було доведено факт поширення недостовірної інформації про властивості певного товару, зокрема щодо регіону походження продукції, з якої він виробляється. При цьому позначка на регіон, який володіє особливими природними умовами, наноситься на товар шляхом використання зареєстрованого знаку для товарів та послуг.

Інша категорія спорів може виникати у зв'язку з необґрунтованим оспоруванням дійсності свідоцтва на знак для товарів та послуг, що містить назву регіону, яка ніяким чином не впливає на характеристику товару. Прикладом є наступна справа. Позивач просив визнати недійсним свідоцтво на знак для товарів і послуг «Франківська» для ТОВ «Станіславська торгова компанія» для товарів 32, 33 та 35 класу МКТП. Оцінюючи наявні в матеріалах справи документи та досліджені в засіданні суду докази, господарський суд визнав позовні вимоги позивача безпідставними, необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню, виходячи з наведеного нижче. По-перше, відсутні документи або інформація, яка свідчить, що позначення «Франківська» або «Франківськ», як назва населеного пункту, може слугувати або слугує в торгівлі для позначення місця походження товарів 32, 33 класів МКТП або стало загальноприйнятим у повсякденній мові або торгівельних звичаях України. У словнику географічних назв України населений пункт з назвою «Франківськ» – відсутній. По-друге, в матеріалах справи відсутні документи або будь-які матеріали, які б свідчили, що товарам, для яких зареєстрований знак «Франківська», притаманні особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики, зумовлені природними умовами чи людським фактором або їх поєднанням. По-третє, згідно з висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності по господарській справі, словесний знак «Франківська» не є описовим, тобто не є таким, що вказує на місце виготовлення або збуту товару; не вводить в оману споживачів відносно виробника товарів; позначення «Франківська» не є кваліфікованим зазначенням походження товарів. Враховуючи вищезазначені обставини, господарським судом було відмовлено у задоволенні позову [4].

Інша категорія спорів стосується захисту прав споживачів. Зокрема, споживачі намагалися оспорити дійсність свідоцтва на знак для товарів та послуг та заборонити використовувати певне найменування. Прикладом є наступні дві справи.

При розгляді однієї з них було встановлено наступне. У липні 2013 року фізична особа-споживач звернулася у суд з позовом до ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат» про захист прав споживача – зобов'язання припинити дії, що вводять оману споживача. Свої вимоги обґрунтовувала тим, що відповідач виробляє сир «Фета» з коров'ячого молока, що не відповідає вимогам норм міжнародного законодавства, й її, як споживача, цим введено в оману та завдано моральної шкоди. Просила заборонити відповідачу використовувати позначення «Фета» на продукції власного виробництва та здійснювати продаж (реалізацію) такої продукції й стягнути на її користь 1 000 грн. моральної шкоди. Матеріалами справи доведено, що сир «Фета» виготовлено відповідачем у відповідності до технічних умов, затверджених в установленому законом порядку, упаковка, в якій знаходився продукт харчування, містить чітку інформацію про його складові, а виготовлений в Україні товар під назвою «Фета» має свій код у міжнародній класифікації. Суд першої інстанції обґрунтовано визнав такими, що не узгоджуються з нормами матеріального права вимоги позивача про заборону використання позначення «Фета» та здійснювати продаж (реалізацію) продукції власного виробництва з нанесеним у ній позначенням «Фета». Положеннями Законів України «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про захист прав споживачів», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не передбачено обраного позивачкою способу захисту її прав, як споживача, шляхом заборони використання позначення «Фета» та здійснення продажу (реалізації) продукції власного виробництва з нанесеним у ній позначенням «Фета». Діями відповідача позивач не позбавлена права вибору необхідного їй продукту харчування в мережі торгових закладів. Не доведено матеріалами справи й заподіяння позивачці моральної шкоди. Апеляційну скаргу було відхилено [5].

Інша справа демонструє спробу споживача визнати недійсним видане свідоцтво для товарів та послуг. Позивач звернулася до суду вказуючи, що 18 вересня 2009 року нею були придбані дві упаковки вина: «Кадарка» та «Монастирська ізба», свій вибір вона зробила на підставі того, що на упаковці було вказано великими буквами «Тарутинські вина», відповідно вона вважала, що це вино було вироблене в одному з найбільш екологічно чистих районів України – Тарутинському районі Одеської області, прийшовши до дому позивачка виявила, що насправді придбане вино вироблене не в Тарутинському районі Одеської області, а в с. Прибузьке Очаківського району Миколаївської області, внаслідок чого настрої був зіпсований, оскільки виробник ТОВ «Бізнес Вин» ввів її в оману, як споживача, якому гарантовано право на вільний вибір товару, навівши на упаковці вина неправдиву інформацію стосовно походження товару, тому вважає що продукція ТОВ «Бізнес Вин» є фальсифікованою та просить суд визнати свідоцтво на знак для товарів і послуг № 47059 недійсним і відшкодувати моральну шкоду. В задоволенні позову було відмовлено. Зустрічний позов про визнання дій правомірними – задоволено. Визнано виробництво та реалізацію вина, виробленого поза межами Тарутинського району Одеської області Товариством з обмеженою відповідальністю «Бізнес Вин» з вказанням на зовнішньому його оформленні (етикетці, упаковці) «Тарутинські вина» таким, що не суперечить чинному законодавству України. Визнано використання Товариством з обмеженою відповідальністю «Бізнес Вин» торгової марки «Тарутинські вина» правомірним [6].

*Висновки.* В Україні виробники товарів приділяють неналежну увагу реєстрації прав на кваліфіковане зазначення походження товару. Найчастіше його реєструють як знак для товарів та послуг. У випадку здійснення його реєстрації як кваліфікованого зазначення, дію свідоцтва на відповідний знак для товарів та послуг може бути оспорити. При використанні як знаку для товарів та послуг назви місцевості, що володіє особливими властивостями, виробник товару не завжди дотримується правил, що пред'являлися б до кваліфікованого зазначення, зокрема: не дотримується вимог щодо використання при виробленні товару компонентів з даної місцевості, або взагалі здійснює виробництво на іншій території.

#### Список літератури

1. Рішення Господарського суду Одеської області від 27.03.2009 р. по справі № 11/54-09-1322 // Режим доступу. – [Електронний ресурс] : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/4696100>.
2. Рішення Господарського суду м. Києва від 09.09.2011 р. по справі № 39/301-39/1 // Режим доступу. – [Електронний ресурс] : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/18174184>.
3. Рішення Господарського суду Тернопільської області від 26.11.2013 р. по справі № 921/918/13-г/7 // Режим доступу. – [Електронний ресурс] : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/35843384>.
4. Рішення Господарського суду м. Києва від 18.03.2010 р. по справі № 18/280 // Режим доступу. – [Електронний ресурс] : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/9570474>.
5. Ухвала Апеляційного суду м. Києва від 12.11.2013 р. по справі № 759/11286/13-ц // Режим доступу. – [Електронний ресурс] : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/35710333>.
6. Рішення Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 29.03.2010 р. по справі № 2-1684 // Режим доступу. – [Електронний ресурс] : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/9332063>.

**Компаниец В. В. Рассмотрение отдельных споров об использовании географических указаний / В. В. Компаниец** // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Серия: Юридические науки. – 2014. – Т. 27 (66). № 1. – С. 91-97.

Статья посвящена рассмотрению судебной практики, связанной с правами на географическое указание. Рассматриваются споры, возникающие при столкновении прав на географическое указание и знаки для товаров и услуг. Исследуются вопросы, связанные с правомерностью использования простых географических указаний в названии продукции. Обращается внимание и на использование в качестве названия места региона иного, чем тот, в котором изготавливается товар. При рассмотрении отдельных судебных дел обращается внимание на обстоятельства, имеющие решающее значение для принятия решения.

**Ключевые слова:** географическое указание, свойства региона, знак для товаров и услуг, название товара, нарушение прав.

#### CONSIDERATION OF CERTAIN DISPUTES ABOUT USE OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS

*Компаниец В. В.*  
*National University «Odesa Law Academy», Odesa, Ukraine*

The article is devoted to judicial disputes related to the use of geographical indications. It is mentioned the value of geographical indications of the means of individualization of participants in civil, goods and services. It is mentioned the importance of using geographical indications to consumers who, through information about the area in which goods are manufactured, can be assumed about its quality and beneficial properties. It is considered individual disputes relating to conflicts of rights to geographical indications.

As an example it is considered the situation of conflict when local authorities tried to ban the use of the name of the region in the name of the product. The court order was established finding production capacity within a specified area and there finding the store in which the sale of goods produced. Taking into account everything was said, the claim was settled, and the ban on the use of recognized unfounded.

In another example it was said about the registration name of the region as a qualified indication of origin of goods. In this regard, the plaintiff, whose production facilities are within an area whose name is submitted for registration, filed a lawsuit demanding the invalidation of the certificate on the mark for goods and services with the name of the region, issued a subject that is outside its boundaries and producing products in the class for goods and services for which the registered mark is descriptive. Requirements have been satisfied.

In another dispute it was indicated the presence of a graphic element that is part of a mark for goods and services associated with ecological region – the Carpathian Mountains. In the course of the dispute, it was found that the product manufacturer provides false information about the product from which manufactured goods. In particular it is proved that the milk used for dairy production, not fully imported from the Carpathian region. But since it was not a qualified geographical indication and only sign for the goods and services, the manufacturer has been fined by the Antimonopoly Committee of Ukraine. Contested decision CRA was deemed justified.

In addition, in another case it was found unsubstantiated challenging the use of the title product of the region, which with its features does not affect the products. Separately is disclosed consumers attempt to challenge the validity of certificates for trademarks and product names or services when they do not coincide with the region in which they are usually produced or whose name contain. Article ends by conclusions about the most typical conflicts arising from the use of geographical indications.

**Key words:** geographical indication, properties of the region, mark for goods and services, product name, violation of rights.