

Summary

Voyevodin B. The theory of distinguishing commercial design (trade dress) and its use in advertising.

The publication is devoted to analysis of the latest global trends in terms of trade dress protection, in particular the concept of determinacy and the possibility of effective protection in order, the preparation and distribution of advertising. The essence of trade dress is studied through the prism of the information nature of advertising. Explored the practice of this category as in the Anglo-Saxon and Continental law system. Analyzed applying trade the address in Ukraine. Also consider aspects of conceptualization and ideological content of advertising itself in terms of trade dress.

Key words: advertising, trade dress, trademark, trade name, protection, concept, idea.

Отримано 7.06.2013

УДК 347.77

В. В. ОЧЕРЕТНА

Вікторія Вікторівна Очеретна, здобувач Київського університету права НАН України

ДЕЯКІ ПИТАННЯ НАБУТТЯ ПРАВ НА ГЕОГРАФІЧНІ ЗАЗНАЧЕННЯ

Географічне зазначення походження товару – це назва географічного місця, яка вживається як позначення у назві товару, що походить із цього географічного місця та має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора.

ЦК України оперує таким поняттям як «право інтелектуальної власності на географічне зазначення». Закон надає визначення простому та кваліфікованому зазначенню походження товарів. Останнє включає в себе назву місця походження товару і географічне зазначення походження товару. Кваліфіковане зазначення походження товарів підлягає охороні як об'єкт інтелектуальної власності на підставі його реєстрації. Підставою для цього є наявність зв'язку «місце – особливі властивості, конкретні якості чи репутація, інші характеристики товару»¹.

Цивільний кодекс України також визначає, що обсяг правової охорони географічного зазначення визначається характеристиками товару (послуги) і межами географічного місця його (її) походження, зафіксованими державною реєстрацією права інтелектуальної власності на географічне зазначення. Географічне місце – це будь-який географічний об'єкт із офіційно визначеними межами, зокрема країна, регіон як частина країни, населений пункт, місцевість тощо².

Дослідженням проблеми охорони та набуття прав власності на географічні зазначення займаються такі вчені, як: Ю. Бошицький, О. Святоцький, В. Петрова, С. Довгий., О. Підпригора, П. Цибульов, В. Жаров, І. Кожарська, Л. Работягова.

Для досягнення поставленої мети автором запропоновано вирішити наступні завдання:

– провести дослідження міжнародного і національного законодавства з питань охорони географічних зазначень;

– розглянути проблеми, які виникають у зв'язку із набуттям прав власності на географічні зазначення;

– про співвідношення правової охорони географічних зазначень із правовою охороною зазначень походження товарів;

– про можливі шляхи запобігання зіткнення інтересів власників географічних зазначень та товарних знаків.

Географічне зазначення, подібно товарному знаку, несе деяке повідомлення. Воно говорить потенційним покупцям, що продукт або виріб було виготовлено в особливому місці, і вони мають деякі характеристики, які можуть бути виявлені тільки в цьому місці.

При розгляді географічних зазначень в якості категорії інтелектуальної власності важливо відрізнити їх від товарних знаків: у той час як товарний знак ідентифікує підприємство, яке пропонує на ринок деякі товари та послуги, географічне зазначення ідентифікує географічний район, якому приписується в основному дана якість, репутація або інша характеристика продукту. Однак географічні зазначення схожі з товарним знаком по своїй концепції і наслідкам та можуть бути використані для стимулювання національного й регіонального економічного розвитку, а також можуть використовуватися в стратегічному плані підприємствами бізнесу для росту своїх виробів.

Так, любитель витончених сирів буде шукати сир Рокфор (Roquefort), який виготовляється в районі містечка Рокфор, у Франції*. Використання терміна «Roquefort» нефранцузькими виробниками сиру буде неза-

© В. В. Очеретна, 2013

* Знак «Roquefort» для сирів, вироблених у Франції, в Європейському Союзі охороняється відповідно до Інструкції ЄС № 2081/92. Поняття географічних зазначень надається в Інструкції Ради Європейського Співтовариства № 2081/92 від

конним в більшості країн³. Прихильник в'єтнамської їжі буде шукати справжній рибний соус із В'єтнаму, рибний соус Фу Квок (Phu Quoc) і він зможе доповнити свою істинно в'єтнамську їжу чаєм Шань Тюме Мок Чай (Shan Tuyet Moc Chau).

Легально охороняюче географічне зазначення означає зв'язок якості продукту з його місцем виробництва⁴. Завжди сільськогосподарські продукти мають ті якості, які виникають із їх місця виробництва і які залежать від специфічних місцевих факторів, таких, як клімат і ґрунт.

Для географічних зазначень використовується декілька видів охорони, які включають: 1) спеціальне законодавство (*sui generis*) або декрети; 2) реєстр зазначень; 3) закони відносно недобросовісної конкуренції або порушень, пов'язаних обманом типу «passing off» (тобто, спроба видачі товару одного виробника за товари іншого виробника). Географічні зазначення також охороняються шляхом реєстрації колективних знаків або сертифікаційних знаків.

Право інтелектуальної власності на географічне зазначення є чинним з дати, наступної за датою державної реєстрації, і охороняється безстроково за умови збереження характеристик товару (послуги), позначених цим зазначенням⁵.

Державну реєстрацію кваліфікованих зазначень походження товарів та/або права на їх використання здійснює від імені держави уповноважений на це орган – Державний департамент інтелектуальної власності України.

Вимоги до складу і оформлення матеріалів заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару є обов'язковими для заявників і визначаються «Правилами складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару», що зареєстровані в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2001 р. за № 772/5963⁶.

Під час експертизи заявки здійснюється перевірка зазначення щодо видових назв, внесених до Переліку видових назв товарів. Цей перелік формується Держдепартаментом на підставі Положення про перелік видових назв товарів, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Якщо експертиза визначить, що заявка відповідає необхідним вимогам, відомості про заявку публікуються в офіційному бюлетені Держдепартаменту.

На відміну від реєстрації товарного знака, що діє протягом десяти років з можливістю подальшого продовження цього терміну, реєстрація кваліфікованого зазначення походження товару діє безстроково. Однак свідоцтво про право на використання останнього діє протягом десяти років. Поряд із цим Законом передбачена можливість продовження терміну його дії за умови надання підтвердження спеціально уповноваженого органу, що власник свідоцтва виробляє товар у географічному місці, зазначеному в Реєстрі, а характеристики товару відповідають тим, які внесені до Реєстру.

Право на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару мають особи, які в заявленому географічному місці виробляють товар, особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики якого пов'язані з цим місцем; асоціації споживачів; установи, що мають безпосереднє відношення до вироблення чи вивчення відповідних продуктів, виробів, технологічних процесів або географічних місць. Право на використання зареєстрованої назви місця походження товару або зареєстрованого географічного зазначення походження товару мають, за умови реєстрації цього права, виробники, які в географічному місці, зазначеному в Реєстрі, виробляють товар, особливі властивості, певні якості чи інші характеристики якого відповідають тим, що внесені до Реєстру⁷.

Заявка повинна стосуватися реєстрації лише одного кваліфікованого зазначення походження товару. Вона має складатися українською мовою. Додатки до неї можуть бути складені іноземною мовою, однак з подальшим наданням їх перекладу на українську мову. Заявка та документи, що додаються до неї, повинні подаватися в одному примірнику.

Заявка має містити:

– заяву про реєстрацію назви місця походження товару чи географічного зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення товару з відомостями про заявника та його адресу;

– заявлене позначення (назва географічного місця може наводитись і як іменник, і як прикметник);

– назву товару, для якого заявник просить зареєструвати вказане ним зазначення його походження, або того зареєстрованого позначення, право на використання якого має бути зареєстроване. З метою використання єдиної термінології доцільно застосовувати для позначення товару терміни, що вживаються у Міжнародному класифікаторі товарів і послуг. Разом із зазначенням виду товару повинне вказуватися місце його вироблення. Уявляється, що воно може бути зазначено різними способами. Так, якщо товар виробляється в якомусь населеному пункті, необхідно зазначити останній як адміністративну одиницю (місто, село, селище). Доцільно вказувати й область, оскільки в Україні існує багато населених пунктів з однаковими назвами. Якщо йдеться про мінеральну воду, треба зазначити межі території, на якій здійснюється водозабір. Це можна зробити словесним описом чи додавши карту із зазначенням меж географічного місця;

³ 14 липня 1992 р. про охорону географічних зазначень та позначень походження сільськогосподарських продуктів, а також у статтях 22-24 Угоди ТРІПС. Див. також: Лісабонська угода про охорону найменувань місць походження і їх міжнародної реєстрації.

– опис особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару. При цьому властивості товару повинні бути описані лаконічно й чітко, з використанням спеціальної термінології (товарознавчої, технічної тощо). Під час опису харчової продукції доцільно вказувати її хімічний склад. Незайвим буде наводити протипоказання щодо її застосування, а також рекомендації стосовно правильного вживання тощо. Має наводитись інформація про наявність у конкретному географічному місці вихідної сировини, його кліматичні, геологічні або інші природні умови, людей (колективів), спроможних виготовляти товар традиційним способом, тощо;

– дані про використання заявленого кваліфікованого зазначення походження товару на етикетці останнього та при його маркуванні;

– відомості про взаємозв'язок особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару з природними умовами та/або з людським фактором⁸.

До заявки додають документ, що підтверджує сплату збору за подання заявки. Таким документом є копія платіжного доручення на перерахування збору з відміткою установи банку або квитанція (форма № 042005)⁹.

Терміни і порядок сплати зборів за подання заявки, а також їх розміри зазначені у «Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності», що затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1716 (далі Положення).

Важливими додатками до заявки є висновок спеціально уповноваженого органу про те, що особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару, зазначені в заявці, об'єктивно зумовлені чи пов'язані з природними умовами та/або людським фактором указанного географічного місця виготовлення товару, та висновок спеціально уповноваженого органу щодо меж географічного місця, з яким пов'язані особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару, а також інформація про те, що заявник знаходиться в зазначеному географічному місці і виробляє товар, особливі властивості якого визначаються характерними для цього місця природними умовами чи людським фактором або природними умовами і людським фактором одночасно¹⁰.

Як і експертиза товарних знаків, експертиза кваліфікованого зазначення походження товару провадиться у два етапи. Перший – це експертиза заявки на відповідність установленим вимогам, що має формальний характер. При цьому перевіряються зміст заявки, її комплектність, відповідність оформлення документів установленим вимогам. За результатами попередньої експертизи заявнику повідомляють про прийняття заявки до розгляду або про відмову в її прийнятті.

По завершенні першого етапу провадиться експертиза заявленого позначення з метою встановлення його охороноспроможності, можливості реєстрації як кваліфікованого зазначення походження товару та права на його використання. За результатами проведення експертизи приймається рішення: про реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару; про відмову в реєстрації заявленого зазначення; про реєстрацію права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару; про відмову в наданні такого права.

Треба зазначити, що заявник у разі незгоди з рішенням експертизи має право на його оскарження як до суду, так і до Апеляційної палати центрального органу виконавчої влади з питань охорони інтелектуальної власності. До Апеляційної палати скарга повинна надійти протягом трьох місяців від дня одержання рішення експертизи. У разі незгоди з результатами розгляду скарги Апеляційною палатою рішення експертизи може бути оскаржено до суду в загальному порядку.

На підставі рішення експертизи про можливість реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару патентним відомством здійснюється відповідна реєстрація, а саме: до Реєстру вносяться відомості: щодо заявленого зазначення та/або осіб, які мають право на використання зареєстрованого зазначення, заявлене зазначення походження товару; кваліфікація зазначення; назва місця походження товару або географічне зазначення походження товару; назва товару, опис його особливих властивостей, певних якостей, репутації та інших характеристик; дата прийняття рішення про реєстрацію заявленого зазначення; дані про осіб, яким надається право на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару, і дата прийняття рішення про надання цього права. Свідоцтво про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару видається патентним відомством протягом місяця від дати реєстрації цього зазначення або від дати внесення до Реєстру відомостей про осіб, яким надано право використання раніше зареєстрованого зазначення, за умови сплати державного мита (розмір і порядок сплати визначені законодавством).

Внесення змін до Реєстру і свідоцтва здійснюється так само, як це робиться стосовно товарних знаків. Однак процедура продовження терміну дії свідоцтва має відмінність. Разом із заявою про продовження терміну дії свідоцтва, свідоцтвом і документом про сплату державного мита необхідно надати висновок уповноваженого органу щодо підтвердження факту знаходження власника свідоцтва в даному географічному місці й того, що саме він виробляє товар із зазначеними у свідоцтві властивостями. Без такого висновку продовження терміну дії свідоцтва не здійснюється.

Українське географічне зазначення походження товару може бути також зареєстроване в інших країнах, законодавство яких передбачає таку реєстрацію. Однак обов'язковою умовою іноземної реєстрації є попередня реєстрація й одержання права користування найменуванням місця походження товару в Україні.

Право використання найменування географічного об'єкта не передається за договором. Власник свідоцтва не має права продати його або видати на нього ліцензію. Усі бажаючі скористатися зареєстрованим найменуванням місця походження товару зобов'язані звернутися безпосередньо в Департамент інтелектуальної власності, підтвердити особливі властивості своїх товарів й одержати на своє ім'я свідоцтво на право користування цим найменуванням¹¹.

На підставі викладеного можна зробити висновок, що набуття прав на географічні зазначення виконує важливу функцію охорони однієї з розпізнавальних властивостей, завдяки яким виробники досягають успіху на ринку. Але під час охорони географічних зазначень виникають проблеми, які тісно пов'язані з недосконалістю механізму реалізації охорони місць походження товару. Це вказує на те, що потрібно створити комплексну, посилену охорону прав на географічне зазначення, що продовжить строк охорони вказаного об'єкту інтелектуальної власності.

Географічне зазначення є дієвим інструментом, який використовуються в стратегічному плані підприємствами і країнами багатьма способами. Спосіб використання географічних зазначень міняється і розширяється по мірі того, як змінюється суспільство, виробництво товарів і технологія.

¹ Право інтелектуальної власності / За ред. Ю. Л. Бошицького. – К., 2007. – С. 120.

² Цивільне право. Практикум / За ред. Р. А. Майданика (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнецової, О. В. Дзери. – К.: Правова єдність, 2008.

³ Камил Идрис. Интеллектуальная собственность – мощный инструмент экономического роста // Всемирная организация интеллектуальной собственности. – 2004. – С. 217.

⁴ Руководство ВОИС по интеллектуальной собственности, 2001, § 2.675.

⁵ Про охорону прав на зазначення походження товарів: Закон України від 16.06.1999 № 752-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/752-14>

⁶ Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. Науково-практичне видання у 4-х томах. Т. 3 / За заг. ред. О. Д. Святоцького. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999.

⁷ Інтелектуальна власність в Україні: Проблеми теорії і практики: зб. наук. статей / За ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. – К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, 2002.

⁸ Підпригора О. А., Підпригора О. О. Право інтелектуальної власності України: Навч. посіб. для студентів юрид. вузів і фак. університетів. – К.: Юрінком Інтер, 1998.

⁹ Цибульов П. М. Основи інтелектуальної власності. Навчальний посібник. – К.: Інститут інтелектуальної власності і права, 2003.

¹⁰ Кожарська І. Ю. Вплив міжнародної системи охорони промислової власності на законодавство України про охорону прав на знаки для товарів і послуг та промислові зразки // Інтелектуальна власність. – 2000. – № 10–11.

¹¹ Дмитрієва С. Деякі аспекти правової охорони зазначення походження товару в Україні // Право України. – 2003. – № 2.

Резюме

Очеретна В. В. Деякі питання набуття прав на географічні зазначення.

У статті досліджуються проблеми правової охорони прав на географічні зазначення в Україні та пропонуються способи вирішення даних проблем шляхом внесення змін до чинного законодавства у сфері інтелектуальної власності. Аналізуються питання щодо подання заявки на географічне зазначення та її експертизи, реєстрація географічних зазначень.

Ключові слова: географічні зазначення, кваліфіковане зазначення походження товару, географічне місце, правова охорона, товарний знак, інтелектуальна власність.

Резюме

Очеретная В. В. Некоторые вопросы приобретения прав на географические указания.

В статье исследуются проблемы правовой охраны прав на географические указания в Украине, и предлагаются способы решения данных проблем путем внесения изменений в действующее законодательство в сфере интеллектуальной собственности. Анализируются вопросы подачи заявки на географическое указание и ее экспертизы, регистрация географических указаний.

Ключевые слова: географические указания, квалифицированное указание происхождения товара, географическое место, правовая охрана, товарный знак, интеллектуальная собственность.

Summary

Ocheretnaya V. Some questions acquisition of rights to geographical indications.

The article deals with the problems of human rights protection for geographical indications in Ukraine, as well as solutions to these problems by amending the current legislation on intellectual property. The questions of how to apply to geographical indications and its examination, registration of geographical indications.

Key words: geographical indications, the qualified indication of origin, geographical location, legal protection, trademark, intellectual property.

Отримано 3.06.2013