



КОНФЛІКТ МІЖ ТОРГОВЕЛЬНИМИ МАРКАМИ ТА ГЕОГРАФІЧНИМИ ЗАЗНАЧЕННЯМИ: МЕХАНІЗМИ ВИРІШЕННЯ*

Геннадій Андрощук,
*завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку
науки і технологій НДІ інтелектуальної власності
НАПрН України, кандидат економічних наук, доцент*

У статті розглянуто географічне зазначення як правову категорію та економіко-правовий інститут. Досліджено причини конфліктів між торговельними марками й географічними зазначеннями (конфлікти за законом про торговельні марки, законом про географічні зазначення, недобросовісну конкуренцію та комерцію під чужим ім'ям) і механізми їхнього вирішення. Розглянуто адміністративні системи захисту, міжнародні угоди (Лісабонська угода, Угода ТРІПС). Проаналізовано нормативну базу, що застосовується при вирішенні спорів між торговельними марками і географічними зазначеннями в ЄС (Регламент ЄС № 2081/92, Угода ТРІПС), США (правила ВАРТ, Акт Ленхема) та Україні. Даються рекомендації щодо альтернативного механізму вирішення конфліктів торговельних марок і географічних зазначень.

Ключові слова: географічне зазначення, торговельна марка, конфлікт, недобросовісна конкуренція, судові спори

1. Вирішення конфлікту між торговельними марками та географічними зазначеннями в ЄС. У 1989 р. в межах ЄС був прийнятий акт під назвою «Основні правила визначення та представлення вин та винограду» [7, 8]. Відповідно до нього, винні бренди, що також є і географічними зазначеннями, не можуть використовуватися для введення в оману публіки, а також не можуть використовуватись, навіть, якщо містять інформацію зі вказівкою на справжнє місце походження чи з такими словами, як «типу», «в стилі», «методом», «імітація» чи «бренд».

Артем Афян,
*здобувач НДІ приватного права і підприємництва
ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України*



* Продовження, початок у № 1, 2015



ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

без перерви з 01.01.1984 р. Проте, Регламент Ради ЄС № 3897/91 від 16.12.1991 р. вніс зміни до Регламенту № 2392/89, відобразивши відповідь на справу іспанського винороба Мігеля Торреса (*M. Torres*). Ці зміни дозволили продовжувати використання торговельної марки, якщо вона була зареєстрована за 25 років до визначення країною-членом географічної назви як географічного зазначення і постійно використовувалась з того часу. Такі торговельні марки, проте, не можуть перешкодити використанню більш пізнього географічного зазначення. М. Торрес зареєстрував торговельну марку TORRES для вина в усюму світі та був власником португальської торговельної марки з 1962 р. У 1989 р. португальський уряд прийняв законодавчий акт про визначення нового виноробного регіону — долини на півночі від Лісабону, TORRES VERDAS. Деякі португальські винороби використовували на своїх етикетках одне слово TORRES. М. Торрес подав скаргу в Європейську Комісію, адже, відповідно до Регламенту, іспанський винороб у 2002 р. повинен був припинити використання торговельної марки TORRES. У результаті, Європейська Комісія внесла зміни до відповідних положень, передбачивши спеціальний вид торговельної марки, що вже довго існує [6].

Нещодавно завершилася ще одна цікава справа. Аргентина виграла судову суперечку в Іспанії, що тривала 12 років, за право на використання назви вина La Rioja. Незважаючи на те, що саме іспанці принесли культуру виноградників до Аргентини, так само як і назву місцевості La Rioja (1591 р.), іспанські виробники вина з однойменною назвою задалися питанням, чи мають право їхні аргентинські колеги його використовувати. Іспанців також бентежив той успіх, яким мають аргентинські вина цієї марки у Великобританії та інших європейських країнах, а також в США.

Отож у 1999 р. справа щодо правомірності використання цієї марки в Аргентині спочатку стала предметом розгляду дипломатів двох країн, а потім була передана іспанцями до суду. У позові стверджувалося, що використання однієї і тієї ж марки не зовсім справедливо щодо всесвітньо відомого із середини 19 ст. іспанського вина La Rioja. Однак аргентинський суд не задовольнив позов іспанських виробників. Суддя Р. Аїла (*R. M. Ailan*) зазначила у своєму рішенні, що Аргентина робить достатньо, щоби не вводити покупців в оману, вказуючи на кожній пляшці «La Rioja Argentina» [9].

Зареєстровані зазначення місць походження та географічні зазначення отримують однакову правову охорону в усіх країнах-членах ЄС у відповідності з першим параграфом Статті 13. Вона дозволяє правовласникам ексклюзивно використовувати назву товарів відповідно до специфікації. Такі слова, як «стиль», «тип», «метод», «імітація» тощо, заборонені, але можуть бути дозволені країнами-членами на період у 6 місяців після публікації регламенту у разі дотримання певних умов. Законодавство ЄС забороняє «будь-яке пряме або непряме комерційне використання зареєстрованого географічного зазначення по відношенню до продуктів, які не передбачені реєстрацією» та «будь-яку діяльність, що може ввести публіку в оману щодо справжнього походження товару». Хоча Регламент не дозволяє реєстрацію родового зазначення, чи то зазначення місця походження, чи географічне зазначення, визначення родового статусу залежить від, *inter alia* («існуючої ситуації у країні-члені, з якої походить найменування, або у місцевостях споживання», «існуючої ситуації у інших країнах-членах» та від «відповідного національного законодавства або законів Співтовариства»). Відповідно до законодавства ЄС [11], зазначення є родовим, якщо воно стало таким «під час набрання



чинності цією Конвенцією, а також наступних у країнах походження.» У справі, що ілюструє складнощі із застосуванням заборони регламенту Реєструвати родові зазначення, є спір щодо позначення сиру «FETA»^{*}.

Суд постановив, що назва «FETA» має вважатися родовою та не може бути зареєстрована як охоронюване зазначення місця походження. Уряд Греції звернувся з проханням надати охорону назві «FETA» як зазначенню місця походження відповідно до ст. 17 регламенту. Уряди Данії, Німеччини та Франції висловили заперечення проти реєстрації, аргументуючи це тим, що «FETA» є родовою назвою відповідно до ст. 3 Регламенту та не може бути зареєстрована відповідно до ст. 17(2). Суд зауважив, що «необхідно взяти до уваги, що є товари, які законно існують на ринку та які були законно продані під цим найменуванням у інших країнах-членах, ніж країна походження, що подала заяву про реєстрацію». Суд зауважив, що оскільки комісія при реєстрації найменування «FETA» не приділила достатньо уваги тому факту, що це найменування використовувалося протягом значного періоду часу в певних країнах-членах, окрім Греції, реєстрація не підтверджується та порушує положення ст.ст. 17 (2) та 3 (1) Регламенту. Зрештою, ст. 13 (3) Регламенту забороняє (як передбачено Кодексом Франції — *France's Code de la Consommation*) правову охорону найменування, належного до суспільної власності.

Однак це рішення було опротестоване. Верховний суд ЄС 25.10.2005 р. постановив, що назва сиру «Фета» є традиційно грецькою та називатися так може тільки сир, вироблений в певних регіонах цієї країни. Тож, єв-

ропейський суд прийняв сторону Греції в суперечці за сир з виробниками з Німеччини та Данії. Суперечка тривала 13 років! [10].

Розв'язання конфлікту між торговельними марками та географічними зазначеннями міститься в ст. 24 (5) Угоди ТРІПС, яка тлумачиться прибічниками правових шкіл торговельних марок, як надання безумовного пріоритету торговельним маркам у разі конфлікту з географічними зазначеннями. Основою для такого тлумачення є абсолютистська доктрина виключності торговельних марок, яка забороняє будь-яку форму співіснування чи конкурентного використання з географічними зазначеннями. Таке тлумачення суперечить альтернативним механізмам, які раніше були запропоновані національними і регіональними законодавствами, а також міжнародними багатосторонніми договорами, такими як Лісабонська угода, котра має розглядатись як порушення Угоди ТРІПС. Отже, чинні положення Угоди ТРІПС можуть: або (1) (якщо тлумачити, як наведено вище) привести до позбавлення юридичної дії законодавства та міжнародних договорів, прийнятих раніше, і це змусить країни, що виступають за вищій рівень правової охорони географічних зазначень, знизити або навіть у певних випадках втратити правову охорону географічних зазначень; або (2) вимагати альтернативного тлумачення, що призведе до збереження статусу кво стосовно правової охорони наявних географічних зазначень та обмеження невідповідності з попереднім національним законодавством та міжнародними договорами [7].

Стаття 14 Угоди ТРІПС розрізняє три варіанти зв'язку і можливих кон-

* Довідково. Фета — це сир з козячого чи овечого молока. За переказами, його виробляють у Греції вже понад 6 тис. років. У Греції випускається до 80 тис. тонн фети на рік, переважно для продажу всередині країни. В інших країнах ЄС споживачі їдять сир, вироблений у Данії, Німеччині та Франції. Щорічне споживання фети перевищує 200 тис. тонн, ринок цього сиру оцінюється в 1 млн євро.



ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

фліктів між торговельними марками та географічними зазначеннями. Почнемо з останнього параграфу цієї статті.

По-перше, ст. 14 (3) Угоди ТРІПС встановлює, що «права на зазначення місця походження товару не можуть бути зареєстровані, якщо у світлі репутації торговельної марки та тривалості періоду часу, протягом якого вона використовувалася, реєстрація може ввести споживача в оману щодо справжньої оригінальності товару».

По-друге, ст. 14 (2) Угоди ТРІПС визначає, що торговельна марка, права на яку були добросовісно зареєстровані до дати подання заявки для реєстрації прав на географічне зазначення та яка не відповідає умовам, зазначеним у § 3 вище (а саме: у світлі репутації торговельної марки, відомості та тривалості періоду часу, протягом якого вона використовувалася, реєстрація прав на зазначення місця походження товару або географічного зазначення може ввести споживача в оману), може співіснувати й одночасно використовуватися із зареєстрованим зазначенням місця походження товару або географічним зазначенням. Однак, подальше використання торговельної марки підлягає правилам, встановленим відповідними статтями Директиви про торговельні марки [8]. У ст. 3 (1) (c) та (g) цієї Директиви визначено: «Не можуть бути зареєстровані або, якщо зареєстровані, мають бути визнані нечинними: (c) торговельні марки, які складаються із знаків або зазначень, які можуть слугувати у торгівлі для визначення виду, якості, призначення, вартості, географічного місця походження, або часу вироблення товарів або часу надання послуг, або інших характеристик товарів... (g) торговельні марки такої природи, що можуть ввести публіку в оману, наприклад, щодо природи, якості чи географічного місця походження товарів або послуги».

Стаття 12 (2) (b) Угоди ТРІПС: «торговельна марка має бути анульована,

якщо після дати її реєстрації... (b) внаслідок її використання власником торговельної марки або за його згоди щодо товарів або послуг, для яких вона була зареєстрована, торговельна марка може ввести публіку в оману, зокрема щодо природи, якості чи географічного місця походження цих товарів або послуг.»

По-третє, ст. 14 (1) Угоди ТРІПС зазначає, що, якщо права на зазначення місця походження товару чи географічне зазначення були зареєстровані, заявка на реєстрацію прав на торговельну марку, що відповідає одній із ситуацій, які зазначені у ст. 13 Регламенту, (наприклад, якщо торговельна марка неправомірно використовується або вводить в оману, навіть якщо зазначено справжнє місце походження та така марка належить до того ж типу товару), має бути відхилена за умови, що заявка на реєстрацію прав на торговельну марку була подана після дати публікації відомостей про зазначення місця походження товару або географічне зазначення. Торговельні марки, права на які вже були недобросовісно зареєстровані на дату подання заявки про реєстрацію прав на географічне зазначення або після цієї дати, не можуть далі використовуватися. Але заявки на реєстрацію прав на торговельні марки, що були подані до та після публікації заявки на реєстрацію прав на географічне зазначення, мають бути визнані нечинними (відхилені чи анульовані).

2. Вирішення конфлікту між торговельними марками та географічними зазначеннями в США. Підхід США, що не є головним прибічником правової охорони географічних зазначень, повністю відрізняється від усталеного в ЄС. Країни «нового світу», такі як США, не мають тривалої історії традиційних видів виробництва, такої як європейські країни, і, як наслідок, не мали окремого закону, крім законодавства про торговельні марки, кот-



рий би захищав географічні зазначення [7]. У той час, коли ЄС сподівається, що назви багатьох товарів отримають правову охорону на підставі їхнього статусу географічного зазначення, США не беруть до уваги чинність такої охорони, адже було вирішено, що такі назви не заслуговують правової охорони відповідно до законодавства про торговельні марки. Багато назв товарів вважаються у США родовими назвами, а не посиленнями на географічні місцевості, що викликають право власності. Метою законодавства США про торговельні марки є надання прав тим, хто використовує слова, назви, символи та пристрої для ідентифікації своїх товарів або послуг. Законодавство утримується від надання такої правової охорони географічним зазначенням, які не забезпечують таку ідентифікацію, крім випадків, коли вони отримують другорядне значення, що є достатнім для отримання правової охорони відповідно до законодавства про торговельні марки. Тож, сприйняття споживача було визнано більш важливим. Ми бачимо, що, якщо географічні зазначення сприймаються як більш родові, ніж джерело, вони не отримують будь-якої охорони відповідно до системи законодавства США у сфері торговельних марок [6, 7]. США розробили низку структурних правил за протегуванням Бюро алкоголю, тютюну та вогнепальної зброї (*Bureau of Alcohol Tobacco and Firearms — BATF*), яке контролює використання самооприлюднених родових найменувань. Ці правила не відповідають меті ЄС щодо відокремлення географічних зазначень від генеречизму (*generecism*).

Підхід США до географічних зазначень можна легко простежити в чинній версії Угоди ТРІПС. Одночасно зі спробами Угоди ТРІПС досягти компромісу з європейцями шляхом включення статей, які надають правову охорону географічним зазначенням та додаткову правову охорону геогра-

фічним зазначенням для вин та алкогольних напоїв, наявність широких винятків, які передбачають попереднє використання охоронюваних найменувань і родових географічних зазначень, практично не змінює статус-кво у США. Крім цього, система, що спирається на законодавство США у сфері торговельних марок, значно впливатиме на ст. 24 (5) Угоди ТРІПС, котра вирішує конфлікт торговельних марок і географічних зазначень, надаючи постійну перевагу першим.

Виноградарство регулюється переважно федеральним законодавством. Федеральний акт управління алкоголем (*Federal Alcohol Administration Act — FAAA*) 1935 р. призначає Міністра фінансів для розробки необхідних правил щодо маркування дистильованих алкогольних напоїв, вин або напоїв із солоду. У складі Міністерства фінансів існує ВАТФ, яке регулює використання географічних зазначень, як місцевих, так й іноземних, маючи повноваження їх маркування. У 1976 р. ВАТФ прийняло правила для заснування Американських виноградарських територій. У 1994 р. США внесли поправки до законодавства у сфері торговельних марок (набуло чинності 01.01.1996 р.) з метою приведення у відповідність з положеннями Угоди ТРІПС, що стосуються географічних зазначень [12].

Правила ВАТФ. Ці правила ВАТФ поділяють географічні зазначення для вин на категорії та їхня правова охорона ґрунтується на цьому поділі. Правила класифікують зазначення географічного значення як (1) родові, (2) напівродові та (3) неродові.

Родовими найменуваннями є ті найменування, котрі, як вважає Директор ВАТФ, визначають клас вина та за походженням мають географічне значення. «Прикладами родових найменувань, які за походженням мають географічне значення та є зазначенням класу або типу вина, є: *Vermouth, Sake*».



ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

Напівродові зазначення — це класи вина, які винороби можуть використовувати на винах, що не походять з географічного зазначення. Правила стверджують, що напівродові зазначення продовжують функціонувати як зазначення географічного значення, але їх використання є умовним. ВАТФ дозволяє таке використання, тільки, якщо етикетка містить справжнє місце походження в комбінації з географічною назвою, та якщо вино відповідає стандарту оригінальності, встановленому торгівлею [7, 12]. Прикладами напівродових назв, які ще є зазначеннями типу для виноградних вин, є: *Angelica, Burgundy, Claret, Chablis, Champagne, Chianti, Malaga, Marsala, Madeira, Moselle, Port, Rhine Wine (syn. Hock), Sauterne, Haut Sauterne, Sherry, Tokay*.

Отже, якщо французький АОС стає родовим або напівродовим на думку Директора ВАТФ, ані французький торговець вином, ані Французький інститут найменувань місць походження (ІНАО) не можуть завадити американському конкуренту зареєструвати права на торговельну марку, що містить цей АОС.

У справі ІНАО проти Vintners International Co. Патентне відомство США зареєструвало права американської компанії на торговельну марку «Chablis with a Twist». З метою повної відповідності правилам ВАТФ компанія Vintners додала до «Chablis with a Twist» ярлик «Каліфорнійське біле вино з натуральним цитрусом» (*California White Wine with Natural Citrus*). ІНАО висловив заперечення проти реєстрації, пояснюючи це двома причинами. По-перше, розділ 2 (е) (2) Акта Ленхема забороняє реєстрацію прав на неописові географічно оманливі марки. По-друге, ІНАО стверджував, що оскільки «Chablis with a Twist» є маркою, що вводить в оману, відповідно до Розділу 2 (а) Акта Ленхема, то в реєстрації має бути відмовлено. Федеральний

Окружний Суд та Патентне відомство США стверджували, що ні п. 2(е)(2), ні п. 2(а) не забороняють реєстрацію прав на торговельну марку «Chablis with a Twist», тому що слово «CHABLIS» у США є загальним, описовим найменуванням виду вина. Суд заявив, що ІНАО: (1) «не зміг встановити, що споживачі вина та вино-продуктів у США можуть подумати, що термін CHABLIS зазначає, що товар походить з регіону Chablis у Франції» та (2) не надав жодного доказу, що, якщо й виникла географічна асоціація, то це стало фактором, що вплинуло на рішення споживача придбати товар. Суд підсумував, що оскільки відповідно до класифікації ВАТФ термін «CHABLIS» є напівродовим терміном, то він має залишитись у суспільній власності. Суд вирішив, що «термін “CHABLIS” використовується у США як родове найменування для типу вина з відповідними загальними характеристиками».

Правила ВАТФ поділяють неродові зазначення на дві категорії. По-перше, це ті зазначення, які Директор ВАТФ не відніс до родових і напівродових, та які можуть використовуватися для зазначення місця походження вина. Прикладами неродових найменувань, які не є розрізняльними зазначеннями конкретних виноградних вин, є: *American, California, Lake Erie, Napa Valley, New York State, French, Spanish*. По-друге, Директор ВАТФ може віднести зазначення до розрізняльних, якщо найменування є відомим споживачам і відрізняється від всіх інших вин. Прикладами неродових найменувань, які є також розрізняльними зазначеннями конкретних виноградних вин, є: *Bordeaux Blanc, Bordeaux Rouge, Graves, Medoc, Saint-Julien, Chateau Yquem, Chateau Margaux, Chateau Lafite, Pommard, Chambertin, Montrachet, Rhone, Liebfraumilch, Rudesheimer, Forster, Deidesheimer, Schloss Johannisberger, Lagrima ma Lagrima Christi*.



Крім цього, ВАРФ регулює «найменування місць походження». Відповідно до правила «вино може бути названо найменуванням місця походження, якщо (1) щонайменше 75 % його обсягу було вироблено з фрукту або сільськогосподарського продукту, що був вирощений у місцевості або регіоні, зазначеному таким найменуванням, (2) воно було вироблено та завершено на території країни, в якій розташована ця місцевість або регіон, (3) воно відповідає вимогам законів та правил цієї місцевості або регіону, які контролюють склад, спосіб виробництва та зазначення вин для внутрішнього споживання [12].

Крім того, правила ВАРФ при визначенні найменування місця походження вимагають, щоби заяви щодо заснування американських виноградних територій або територій вирощування винограду для вина містили: 1) докази того, що найменування виноградної території є відомим на місцевому та/чи національному рівні; 2) історичні або сучасні докази того, що кордони виноградних територій зазначені в заявці; 3) докази, що стосуються географічних ознак (клімат, земля, фізичні ознаки тощо), які відрізняють виноградні властивості цієї місцевості від властивостей навколишніх територій». Ці правила, за умови їх ефективного застосування, наблизять використання найменувань місць походження у США до французького підходу.

У 1997 р. Конгрес кодифікував частину правил ВАРФ у Акті допомоги платнику податків (*Taxpayer Relief Act*). Нове законодавство передбачає, що винороби США можуть використовувати напівродові зазначення на винах, які не були вироблені у цих місцевостях, якщо «вони з'являються у прямому зв'язку з відповідним найменуванням місця походження, що розкриває справжнє місце походження вина та вино, визначене таким чином, відповідає стандарту оригінальності (якщо такий стандарт існує)

для цього вина, що міститься у правилах або, якщо такий стандарт відсутній, торговельному розумінню такого класу чи типу». Найменування, зазначені у правилах ВАРФ як напівродові, також перераховані у Кодексі США як напівродові зазначення.

Акт Ленхема. Як результат Угоди ТРІПС Конгрес вніс поправки до Акта Ленхема щодо правової охорони географічних зазначень. Далі розглянемо якою мірою законодавство США відповідає Угоді ТРІПС. До прийняття Угоди ТРІПС Акт Ленхема забороняв реєстрацію прав на торговельні марки, що вводять в оману, та на марки, які «первісно вводять в оману щодо географічної назви або такі, які вводять в оману та не є словесними». У світлі Північно-Американської Угоди щодо вільної торгівлі (НАФТА), Конгрес вніс зміни до розділу 2 (е) Акта Ленхема, що забороняє реєстрацію термінів, що первісно вводять в оману щодо географічної назви та не є словесними, та включив пункт, що стосується лише таких термінів, які стали розрізняльними до 08.12.1993 р. Після Угоди ТРІПС, Конгрес вніс одну зміну до Акта Ленхема з метою імплементації Угоди. Пункт був доданий до розділу 2 (а) Акта Ленхема, який спеціально забороняє використання географічних зазначень, котрі у разі їх використання разом з винами чи алкогольними напоями, визначають іншу місцевість, ніж місце походження товарів. Цей пункт також містить положення, що дозволяє таке використання, якщо воно розпочалося до 01.01.1996 р. [6, 7].

Торговельні марки, що первісно містять географічну назву. Першим кроком є визначення того, чи містить торговельна марка «первісно» географічне зазначення. Це означає, що, якщо географічна назва, яку містить торговельна марка, є «незначним, неявним, не стосується чи не пов'язана з товарами» або, якщо географічна назва має інші характеристики, ніж



ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

«ті, що властиві географічній назві, котрі не мають переважного значення для потенційних покупців», то торговельна марка не може вважатися такою, що «первісно» містить географічну назву. Якщо торговельна марка вважається такою, що «первісно» містить географічну назву, тоді вона вважається «просто словесною» торговельною маркою. Це означає, що правова охорона надається торговельній марці тільки після того, як вона набуде вторинного значення. Верховний Суд постановив, що географічні зазначення не можуть бути достатньо розрізняльними для отримання такої правової охорони, як для торговельної марки, позаяк «вони вказують лише на місце виробництва, а не на виробника». Отже, вони можуть отримати правову охорону лише, якщо може бути показане другорядне значення такої торговельної марки.

Торговельні марки, що можуть вестися в оману щодо географічної назви та не є словесними. Торговельні марки, що можуть вести в оману щодо географічної назви та не є словесними, використовують географічний термін, який не описує місцевість, з якого походять товари або послуги. Розділ 2 (е) (2) передбачає, що у реєстрації прав на такі торговельні марки буде відмовлено на підставі того, що вони є торговельними марками, які можуть вести в оману щодо географічної назви та не є словесними, якщо: (1) основне значення торговельної марки — географічне, (2) покупці можуть подумати, що товари або послуги походять з географічної місцевості, зазначеної торговельною маркою. Для відмови в реєстрації прав на торговельні марки, що можуть вести в оману стосовно географічної назви та не є словесними, необхідно знайти асоціацію «товари-місцевість» та довести, що товари не походять з цієї місцевості. У *In re Nantucket, Inc.* суд пояснив, що означає вимога щодо асоціації «товари-місцевість». «Розумні

особи навряд чи подумують, що банани під найменуванням ALASKA походять з або вирощені на Алясці. Утім розумні особи легко повірять, що лосось під найменуванням ALASKA водиться у водах країни». Конгрес вніс зміни до розділу 2 (е) Акта Ленхема, що забороняє реєстрацію термінів, що можуть первісно вести в оману щодо географічної назви, та включив пункт, який стосується лише таких термінів, котрі стали розрізняльними до 08.12.1993 р. У реєстрації прав на торговельні марки, що можуть вести в оману щодо географічної назви та не є словесними, що стали розрізняльними після цієї дати, буде відмовлено. Крім цього, права на такі торговельні марки не можуть бути зареєстровані у Додатковому Реєстрі (Supplemental Register) відповідно до 15 U.S.C. § 1091, окрім випадків законного використання таких торговельних марок у торгівлі до 08.12.1993 р. [6, 7].

Торговельні марки, що вводять в оману. Права на торговельні марки, що можуть вести публіку в оману, не можуть бути зареєстровані відповідно до розділу 2 (а) Акта Ленхема. Порушення розділу 2 (а) Акта Ленхема може бути встановлене, якщо буде доказано, що: (1) торговельна марка «первісно» не описує географічну назву та (2) географічне перекручення є вагомою підставою для прийняття рішення придбати товари, що були так марковані. Будь-яка торговельна марка, що включає, але не обмежується географічною назвою, буде вважатися такою, що вводить в оману відповідно до розділу 2 (а) Акта Ленхема. Цей розділ може використовуватись у випадку неправильно використання географічної назви.

Торговельні марки, що можуть вводити в оману, на відміну від торговельних марок, які можуть вести в оману стосовно географічної назви та не є словесними, не можуть бути виправлені в результаті набуття другорядного значення. Як зазначено у визначенні вище, головною відмінні-

стю між торговельними марками, що «первісно» можуть ввести в оману стосовно географічної назви та не є словесними (відповідно до положень § 2 (е) (3), та торговельними марками, що можуть ввести в оману (за § 2 (а)), є той факт, що торговельна марка визначає місцевість, з якої не походять товари або послуги, та яка є вагомою підставою для прийняття споживачами рішення щодо придбання товари або користування послугами. Якщо так, торговельна марка є такою, що вводить в оману, відповідно до значення § 2 (а), якщо ні, то торговельна марка вважається такою, що «первісно» може ввести в оману щодо географічної назви та не є словесною, відповідно до значення § 2(е) (3).

Висновки. Україна стоїть на порозі активного розвитку інститутів торговельних марок і географічних зазначень. Підґрунтям охорони географічних зазначень у більшості країн було та лишається законодавство про недобросовісну конкуренцію. Обраний Україною шлях євроінтеграції зумовлює орієнтир, насамперед, на європейську модель охорони, що значною мірою вже відображена в національному законодавстві. Водночас упровадження механізмів захисту об'єктів промислової власності не має зводитися лише до копіювання правових норм без врахування досвіду їх застосування. Україна має шанс вибудувати відносини як з європейськими торговими

партнерами, так і з США, не наражаючись на конфлікт двох правових систем.

Автори виступають за міжнародну гармонізацію правової охорони у сфері географічних зазначень шляхом укладення багатосторонніх міжнародних договорів з максимальною кількістю договірних сторін. Вони усвідомлюють, що цього можна досягти виключно шляхом компромісу з країнами-опозиціонерами, такими як США.

На підставі аналізу, відображеного в цій статті, рекомендується розглядати ст. 14 Регламенту ЄС № 2081/92 як альтернативи механізму вирішення конфлікту торговельних марок і географічних зазначень, передбаченому ст. 24 (5) Угоди ТРІПС. Механізм, передбачений у межах ЄС, хоча і відступає від позиції щодо необхідності сильної правової охорони для географічних зазначень, передбачає більш збалансовану та справедливую систему, ніж та, що міститься у ст. 24 (5) Угоди ТРІПС.

Такий підхід дасть можливість повною мірою використати потенціал географічних зазначень відповідно до їхнього прямого призначення — забезпечення економічного розвитку й оптимального шляху комерціалізації культурних та історичних надбань. ♦

Список використаних джерел

1. Андрущук Г. Географічні зазначення: характер прав, існуючі системи охорони та захист / Г. Андрущук // *Інтелектуальна власність*. — 2005. — № 11. — С. 7–13 ; № 12. — С. 14–20; 2006. — № 1. — С. 4–10.
2. Андрущук Г. Угода про асоціацію з Європейським Союзом: наслідки для інституту географічних зазначень в Україні / Г. Андрущук, А. Афан // *Теорія і практика інтелектуальної власності*. — 2014. — № 6 (80). — С. 40–51.
3. *Division de la Presse et de l'information [Ressource électronique] // COMMUNIQUE DE PRESSE*. — № 82.00. — 07.11.2000. — Mode de accès : <http://europa.eu.int/cj/fr/cp/cpOO/aff/cp0082fr.htm>.
4. Андрущук Г. О. *Конкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції : науково-практичне видання / Г. О. Андрущук, С. В. Шкляр*. — К.: Юстініан, 2012. — 472 с



5. Джермакян В. Ю. Теория и практика охраны в Российской Федерации названий природных минеральных вод в качестве объектов промышленной собственности / В. Ю. Джермакян. — М. : ИНИЦ Роспатента, 2002. — 204 с.
6. Лакерт К. Географічне зазначення: минуле, сьогодення, майбутнє / Кларк Лакерт // *Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки : зб. документів, матеріалів, статей.* — К. : Ін Юре, 2003. — С. 205–234.
7. Evans G. E. *The protection of geographical indications in the European Union and the United States under sui generis and trade mark systems: signs of harmonisation?* / G. E. Evans // *Intellectual Property Quarterly.* — 2013. — № 1. — P. 18–46.
8. Schwab B. *The protection of Geographical Indications in the European Union / Bertold Schwab* // *E.I.P.R.* — 1995. — 17(5). — P. 242–246; Lindquist L. A. *Champagne or Champagne? An Examination of the U.S. Failure to Comply with the Geographical Provisions of the TRIPS Agreement* / Leigh Ann Lindquist // *27 GA. J. INT'L and COPM. L. 309 (Spring 1999).*
9. *Аргентина отсудила у Испании право на винный бренд La Rioja [Электронный ресурс].* — Режим доступа : <http://www.pravo.ru>.
10. *L'Institute National des Appellation d'Origine [Ressource électronique].* — Mode de accès : <http://www.agriculture.gouv.fr>.
11. *Evaluation of the CAP policy on protected designations of origin (PDO) and protected geographical indications (PGI)* // *London Economics.* — November, 2008.
12. *The Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (BATF) [Electronic resource].* — Access mode : <http://www.atf.gov/forms/federal-register>.

Надійшла до редакції 06.01.2015 р.

Андросчук Г., Афян А. Конфликты между торговыми марками и географическими указаниями: механизмы решения. Рассмотрены географическое указание как правовая категория и экономико-правовой институт. Исследованы причины конфликтов между торговыми марками и географическими указаниями (конфликты с законом о торговых марках, законом о географических указаниях, недобросовестной конкуренции и коммерции под чужим именем) и механизмы их решения. Рассмотрены административные системы защиты, международные соглашения (Лиссабонский договор, Соглашение ТРИПС). Проанализирована нормативная база, которая применяется при решении споров между торговыми марками и географическими указаниями в ЕС (Регламент ЕС № 2081/92, Соглашение ТРИПС), США (правила БАТФ, Акт Ленхема) и в Украине. Даются рекомендации по альтернативному механизму разрешения конфликтов торговых марок и географических указаний.

Ключевые слова: географическое указание, торговая марка, конфликт, недобросовестная конкуренция, судебные споры

Androschuk H., Afyan A. Conflicts between trademarks and geographical indications: resolution mechanisms. The article deals with geographical indications as a legal category and an economic and legal institution. The reasons of conflicts between trademarks and geographical indications and mechanisms of their resolving (conflicts trademark law, the law on geographical indications, unfair competition and commerce under a different name). It is considered administrative system of protection, international agreements (Lisbon Treaty, TRIPS Agreement). The regulatory framework applicable in resolving disputes between trademarks and geographical indications in the EU (EU Regulation № 2081/92, TRIPS Agreement), the USA (rules BATF, Lanham Act) and in Ukraine is analyzed. The recommendations on alternative mechanisms for resolving conflicts trademarks and geographical indications are made

Keywords: geographical indication, trademark, conflict, unfair competition, litigation