

## **МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ**

### **з окремих питань проведення експертизи заявки на торговельну марку**

#### **(щодо відповідності умовам надання правової охорони позначення, яке містить географічне зазначення або походить від нього)**

#### **I. Загальні положення**

Ці Методичні рекомендації розроблені Державною організацією «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (далі – УКРНОІВІ), яка відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2022 № 943-р «Деякі питання Національного органу інтелектуальної власності» виконує функції Національного органу інтелектуальної власності (далі – НОІВ), для допомоги у практичному застосуванні положень нормативно-правових актів, що регулюють сферу охорони прав на торговельні марки та географічні зазначення та встановлюють порядок проведення експертизи заявки на торговельну марку щодо відповідності умовам надання правової охорони позначення, яке містить географічне зазначення або походить від нього (далі – Методичні рекомендації).

Методичні рекомендації розроблені відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон України № 3689-ХІІ), Закону України «Про правову охорону географічних зазначень» (далі – Закон України № 752-ХІV), Правил складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну, затверджених наказом Міністерства економіки України від 06.08.2024 № 19889, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.08.2024 № 1263/42608 (далі – Правила), а також міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Верховною Радою України

16.09.2014 (далі – Угода про асоціацію).

У документі також враховуються методологічні підходи та практика Відомства з інтелектуальної власності Європейського Союзу (European Union Intellectual Property Office) (далі – EUIPO) щодо експертизи позначень, заявлених на реєстрацію як торговельні марки Європейського Союзу, зокрема порядок застосування положень статей 7(1)(j) та 8(6) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу.

Актуальність розглянутих питань обумовлена тим, що чинні нормативно-правові акти у сфері правової охорони торговельних марок та географічних зазначень мають певну неузгодженість між собою та недостатньо чітко врегульовують питання співвідношення правової охорони вказаних об'єктів права інтелектуальної власності. Зазначене призводить до виникнення проблемних питань у правозастосуванні під час проведення експертизи відповідних заявок. Ці питання потребують однакового підходу до їх вирішення відповідно до чинного законодавства.

Зважаючи на вказане, Методичні рекомендації розроблені з метою забезпечення узгодженості та передбачуваності висновків експертизи у найпоширеніших ситуаціях використання географічного зазначення та похідних від нього в позначеннях, заявлених на реєстрацію як торговельна марка. Документ містить загальні інструкції, які можуть бути адаптовані до особливостей конкретного випадку використання, з урахуванням особливостей заявленого позначення, переліку товарів і послуг та особи заявника.

Методичні рекомендації не є нормативно-правовим актом, мають інформаційний характер та можуть бути застосовані експертами під час проведення експертизи лише як практична допомога в правильному застосуванні окремих положень чинного законодавства.

Методичні рекомендації також можуть бути корисними для заявників, їх представників та інших зацікавлених осіб, як основний орієнтир, що відображає поточну практику УКРНОІВІ щодо експертизи заявок на торговельні марки, в яких використовується географічне зазначення та похідні від нього.

## **II. Правове регулювання щодо співвідношення охорони географічних зазначень та торговельних марок**

Абзацом десятим пункту 2 статті 6 Закон України № 3689-ХІІ встановлено, що не можуть одержати правову охорону позначення, які містять географічні зазначення (у тому числі для спиртів та алкогольних напоїв), зареєстровані чи заявлені на реєстрацію

в Україні або яким надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України до дати подання заявки на торговельну марку, що містить таке зазначення, а якщо заявлено пріоритет – до дати пріоритету для таких самих або споріднених з ними товарів, якщо під час використання заявленого позначення використовується репутація географічного зазначення та/або заявлене позначення вводить в оману щодо особливої якості, характеристик та дійсного походження товару.

Статтею 19 Закону України «Про міжнародні договори України» встановлено, що чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства.

Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

У зв'язку з цим, правове регулювання щодо географічних зазначень, яким надано правову охорону відповідно до міжнародних договорів України, не обмежене виключно нормами Закону України № 752-XIV та Закону України № 3689-XII, а також передбачає можливість застосування норм відповідних міжнародних договорів.

Угода про асоціацію є чинною для України з 01.09.2017.

Відповідно до пункту 5 статті 486 Угоди про асоціацію для цілей відповідних положень цієї Угоди, в тому числі відповідних Додатків і Протоколів, будь-яке посилання у таких положеннях на «дату набрання чинності цією Угодою» слід розуміти як «дату, з якої ця Угода застосовується тимчасово» відповідно до пункту 3 цієї статті.

Згідно з листом Міністерства закордонних справ України «Щодо тимчасового застосування міжнародного договору» від 30.11.2015 № 72/14-612/1-2980 Угода про асоціацію почала застосовуватися з 01.01.2016.

Статтею 202 (3) Угоди про асоціацію встановлено, що Україна, розглянувши географічні зазначення для сільськогосподарських і харчових продуктів Сторони ЄС, перелічених у додатку XXII-C до цієї Угоди, та географічні зазначення для вин, ароматизованих вин та спиртних напоїв Сторони ЄС, перелічені у додатку XXII-D до цієї Угоди, які зареєстровані Стороною ЄС відповідно до законодавства, що згадується у пункті 2, охороняє такі географічні зазначення відповідно до рівня охорони, встановленого цим Підрозділом.

Відповідно до статті 206 (1) Угоди про асоціацію, сторони відмовляють у реєстрації або визнають недійсною торговельну марку, яка відповідає будь-якій із

ситуацій, що згадуються у статті 204 (1) цієї Угоди, стосовно географічного зазначення, що охороняється, для подібних продуктів, за умови, що заявка на реєстрацію торговельної марки подається після дати подання заявки про реєстрацію географічного зазначення на відповідній території.

Водночас, статтями 206 (2) та 206 (3) Угоди про асоціацію визначено, що для географічних зазначень, які згадуються у статті 202 Угоди про асоціацію, датою подання заявки про реєстрацію географічних зазначень є дата набрання чинності цією Угодою (01.01.2016), а для нових географічних зазначень, якими доповнюються вказані додатки відповідно до статті 203 (1) Угоди про асоціацію, – дата передачі українській стороні клопотання про охорону географічного зазначення.

Згідно зі статтею 204 (1) Угоди про асоціацію географічні зазначення, наведені у додатках ХХІІ-С і ХХІІ-Д до цієї Угоди, зокрема ті, що додаються відповідно до статті 203 цієї Угоди, охороняються від:

а) будь-якого прямого чи опосередкованого комерційного використання назви, що охороняється, для подібних продуктів, які не відповідають специфікації продукту під назвою, що охороняється, або коли таке використання зловживає репутацією географічного зазначення;

б) будь-якого неправомірного використання, імітування або втілення, навіть якщо зазначається справжнє походження продукту або якщо назва, що охороняється, перекладається, викладається у транскрипції або транслітерації чи супроводжується таким виразом, як «стиль», «тип», «спосіб», «який вироблений у», «імітація», «смак», «подібний» тощо;

с) будь-якого іншого хибного або оманливого зазначення щодо джерела, походження, характеру або суттєвих якостей продукту на внутрішньому або зовнішньому упакуванні, рекламних матеріалах або документах, які стосуються відповідного продукту, а також упакування продукту в тару, яка може викликати хибне уявлення щодо його походження;

д) будь-якого іншого застосування, яке може ввести в оману споживача щодо дійсного походження продукту.

Таким чином, норма статті 206 (1) Угоди про асоціацію має відсильний характер, тобто положення щодо відмови у реєстрації торговельної марки для подібних продуктів у повному обсязі міститься у двох статтях, а саме статті 206 (1) і статті 204 (1) Угоди про асоціацію, та відповідно охоплює ситуації як безпосереднього використання географічного зазначення, що охороняється, так і його імітації чи будь-якого втілення у складі заявленої на реєстрацію торговельної марки.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень» положення статті 204 (1) Угоди про асоціацію імplementовані до абзаців першого-п'ятого частини четвертої статті 17 Закону України № 752-XIV, де вказано перелік дій, від яких захищається зареєстроване географічне зазначення.

Згідно з абзацом сьомим частини четвертої статті 17 Закону України № 752-XIV, якщо зареєстроване географічне зазначення міститься у заявці на видачу свідоцтва України на торговельну марку (знак для товарів і послуг) або у відповідному свідоцтві, це є підставою для відмови в наданні правової охорони торговельній марці (знаку для товарів і послуг) або підставою для визнання відповідного свідоцтва недійсним у порядку, передбаченому законодавством.

Положення Законів України № 3689-XII, № 752-XIV та Угоди про асоціацію в частині щодо порядку використання географічного зазначення в торговельній марці містять певні колізії.

Наприклад, сфера застосування положень абзацу десятого пункту 2 статті 6 Закону України № 3689-XII обмежена щодо форми використання географічного зазначення та щодо переліку товарів та послуг, тому вказана підстава для відмови в наданні правової охорони торговельній марці може бути застосована виключно при використанні географічного зазначення в тому вигляді, у якому воно заявлено на реєстрацію або йому надано правову охорону, та стосовно товарів, які зазначені у специфікації або споріднені з ними.

Абзац сьомий частини четвертої статті 17 Закону України № 752-XIV, на відміну від статті 206 (1) Угоди про асоціацію, не містить відсильної норми, що не дозволяє застосувати його як підставу для відмови у наданні правової охорони торговельній марці у ситуаціях, передбачених абзацами першим-п'ятим цієї частини, наприклад, коли позначення містить географічне зазначення та заявлене для неспоріднених товарів чи послуг або включає елемент, що імітує чи нагадує географічне зазначення, містить його переклад, транскрипцію чи транслітерацію.

Порівняно із статтею 206 (1) Угоди про асоціацію та абзацом сьомим частини четвертої статті 17 Закону України № 752-XIV, відповідно до яких торговельній марці протиставляється географічне зазначення, що охороняється (зареєстроване), підстава для відмови в наданні правової охорони згідно з абзацом десятим пункту 2 статті 6 Закону України № 3689-XII передбачає протиставлення також заявлених на реєстрацію в Україні географічних зазначень.

Отже, заявлені географічні зазначення мають враховуватись тільки у випадках, що охоплюються абзацом десятим пункту 2 статті 6 Закону України № 3689-XII.

Враховуючи викладене, щодо географічних зазначень ЄС, які охороняються в Україні відповідно до Угоди про асоціацію для подібних продуктів, за наявності ситуацій, які не охоплюються абзацом десятим пункту 2 статті 6 Закону України № 3689-ХІІ, але передбачені статтею 204 (1) Угоди про асоціацію, положення статті 206 (1) Угоди про асоціацію підлягають застосуванню безпосередньо як норми прямої дії.

Для формування узгодженої практики застосування положень статей 204 (1) та 206 (1) Угоди про асоціацію необхідно визначити зміст наведених в них понять, зокрема поняття «використання», «неправомірне використання», «імітація», «втілення» зареєстрованого географічного зазначення.

За умов відсутності визначення та тлумачення названих термінів в Законах України № 752-ХІV та № 3689-ХІІ, а також в Угоді про асоціацію, доцільно врахувати підхід ЕUIPO, яке протягом тривалого часу застосовує аналогічні положення при реєстрації торговельних марок ЄС.

Зміст вищевказаних понять та практичні приклади ситуацій, що згадуються у статті 204 (1) Угоди про асоціацію в контексті реєстрації торговельних марок, розкрито в главі 10 «Торговельні марки, що конфліктують з географічними зазначеннями (стаття 7(1)(j) Регламенту (ЄС) № 2017/1001 від 14.06.2017 про торговельну марку Європейського Союзу)» частини В «Експертиза» розділу 4 «Абсолютні підстави для відмови» Методичних рекомендацій щодо проведення експертизи торговельних марок ЄС (далі – Методичні рекомендації ЕUIPO), що були розроблені ЕUIPO та набули чинності 31.03.2022<sup>1</sup>.

Згідно з пунктом 4.1 Методичних рекомендацій ЕUIPO та з урахуванням судової практики ЄС<sup>2</sup> зміст поняття «використання географічного зазначення» в торговельній марці визначає, що позначення використовує географічне зазначення у тій формі, в якій це зазначення було зареєстровано, або принаймні у формі, настільки тісно пов'язаній з ним візуально та/або фонетично, що позначення майже неможливо відрізнити від географічного зазначення.

Водночас для відмови в реєстрації торговельної марки ЄС ex officio використане зазначення:

має сприйматися саме як географічне зазначення;

має бути семантично відокремлене від інших елементів позначення;

не повинно бути складовою частиною іншого словесного елемента;

<sup>1</sup> <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/2215861/trade-mark-guidelines/chapter-10>

<sup>2</sup> 07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, §29; 09/09/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:713, §38

має прямо асоціюватись з продуктом, на який поширюється охорона географічного зазначення.

Відповідно до підпункту 4.2.1 Методичних рекомендацій EUIPO «неправомірне використання географічного зазначення» в торговельній марці має місце, коли така торговельна марка неправдиво вказує на географічне походження товару і в результаті цього отримує вигоду від асоціювання з якістю товару під географічним зазначенням. Поняття «неправомірного використання географічного зазначення» охоплює і сам факт подання заявки на реєстрацію торговельної марки, і дії щодо безпосереднього використання марки в торгівлі.

Згідно з підпунктом 4.2.2 Методичних рекомендацій EUIPO «імітація географічного зазначення» в торговельній марці має місце, коли марка, зокрема, наслідує чи відтворює елементи зазначення, в результаті чого відбувається нагадування про географічне зазначення. За своїм змістом вказане EUIPO поняття нагадування (асоціювання) є аналогічним поняттю «втілення географічного зазначення», що використано в статті 204 (1) Угоди про асоціацію та в частині четвертій статті 17 Закону України № 752-XIV.

Під час експертизи позначення, яке містить елементи, що є похідними від географічного зазначення, має бути врахований і той факт, що схожість із географічним зазначенням могла виникнути випадково, оскільки використання назви може бути виправданим з лінгвістичного погляду. Наприклад, слова в різних мовах можуть бути візуально або фонетично схожими, але не мати більше нічого спільного через різне семантичне значення. Використаний елемент чи зазначення в цілому може мати власне значення, не пов'язане із географічною назвою.

З урахуванням судової практики ЄС, як вирішальний критерій для встановлення наявності нагадування (асоціювання) географічного зазначення в торговельній марці EUIPO розглядає можливість виникнення асоціації з продуктом, позначеним відповідним географічним зазначенням, тобто «коли споживач стикається зі спірним позначенням, чи є образ, що виникає безпосередньо в його свідомості, образом продукту, географічне зазначення якого охороняється»<sup>3</sup>. Водночас контекст, який оточує оцінюваний елемент, не повинен братися до уваги<sup>4</sup>. Отже, той факт, що торговельна марка містить вказівки на справжнє походження продукту або так звані «делокалізатори», не є фактором, який спростовуватиме висновок про наявність нагадування (асоціювання).

Таким чином, відповідно до практики EUIPO, коли географічне зазначення використовується не в тому вигляді, в якому йому надано правову охорону, а у

<sup>3</sup> 07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, §51; 04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115, §25; 26/02/2008, C-132/05, Commission v Germany, EU:C:2008:117, §44; 21/01/2016, C-75/15, Viiniverla, EU:C:2016:35, §2

<sup>4</sup> 07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, §60

похідній/видозміненій формі, та фактично має місце ситуація, передбачена пунктом (b) статті 204 (1) Угоди про асоціацію, необхідно встановити, чи призводить використана імітація до нагадування про відповідне географічне зазначення (асоціювання з ним) стосовно продукту, для якого йому надано правову охорону, а також оцінити наскільки сильним є зв'язок, що виникає, і як він впливає на прийняття споживачем остаточного рішення про вибір товару.


Беручи до уваги наведені норми Законів України № 3689-XII та № 752-XIV щодо порядку використання географічного зазначення в торговельній марці, зокрема визначений частиною четвертою статті 17 Закону України № 752-XIV перелік дій, від яких захищається зареєстроване географічне зазначення, а також враховуючи підходи ЕUIPO до аналогічних ситуацій, у цьому документі надані рекомендації, якими слід керуватись при проведенні експертизи позначення, що містить географічне зазначення або походить від нього, з урахуванням заявленого переліку товарів і послуг.

### **III. Питання, пов'язані з відмовою в наданні правової охорони торговельній марці, яка містить географічне зазначення або походить від нього**

#### **1. Особливості перевірки позначення, яке містить географічне зазначення в тому вигляді, в якому воно зареєстровано чи заявлено на реєстрацію, та заявлене для таких самих або споріднених товарів**

Як приклади такого використання географічного зазначення можна навести



позначення «ARARAT COGNAC» та «», що містить словесний елемент «Cognac», для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

Позначення «Cognac» охороняється на території ЄС як географічне зазначення для спиртних напоїв (винного спирту), що походять з Франції (провінція Cognac), міститься у додатку XXII-D до Угоди про асоціацію та 01.01.2016 відомості про нього внесені до Державного реєстру України географічних зазначень під номером № 2830 на підставі статті 202 (3) Угоди про асоціацію.

Товари 33 класу МКТП вказаного вище прикладу є подібними (такими самими або спорідненими) до товарів, стосовно яких охороняється географічне зазначення.

У такому випадку підлягає застосуванню підстава для відмови в наданні правової



охорони, передбачена абзацом десятим пункту 2 статті 6 Закону України № 3689-XII.

Разом з тим, при підготовці попереднього висновку експертизи щодо невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони у випадку використання в позначенні географічного зазначення в тому вигляді, в якому йому надана правова охорона, та щодо таких самих або споріднених товарів, важливо враховувати особу заявника.

Положення абзацу десятого пункту 2 статті 6 Закону України № 3689-XII не підлягають застосуванню, якщо заявка подано особою, яка має право на використання географічного зазначення на підставі Закону України № 752-XIV, Законів України «Про особливості правової охорони географічних зазначень для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, захист прав та застосування схем якості, включаючи традиційні гарантовані особливості для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів» та «Про географічні зазначення спиртних напоїв» чи відповідного міжнародного договору України.

Так, згідно з частиною другою статті 17 Закону України № 752-XIV реєстрація географічного зазначення надає право особам, зазначеним у статті 9 цього Закону використовувати географічне зазначення. Частиною першою статті 9 Закону України № 752-XIV передбачено, що право на державну реєстрацію географічного зазначення має об'єднання осіб (незалежно від організаційно-правової форми або складу), які в зазначеному географічному місці виробляють товар та/або видобувають, та/або переробляють сировину для товару, особлива якість, репутація чи інші характеристики якого зумовлені цим географічним місцем. Водночас у випадках, вказаних в абзацах третьому-п'ятому цієї статті Закону, одна фізична або юридична особа також має право на реєстрацію географічного зазначення.

Крім того, згідно з частиною п'ятою статті 14 Закону України № 752-XIV будь-яка з вказаних в статті 9 Закону осіб, яка бажає, щоб відомості про неї як особу, яка має право використовувати зареєстроване географічне зазначення та інші права, встановлені статтею 17 цього Закону, були додатково внесені до Державного реєстру України географічних зазначень, може подати до НОІВ відповідну заяву разом з документом спеціально уповноваженого органу, який підтверджує, що ця особа виробляє товар у географічному місці, зазначеному в реєстрі, а характеристики товару відповідають специфікації товару або документу, передбаченому частиною шостою статті 10 цього Закону.

Законом України «Про особливості правової охорони географічних зазначень для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, захист прав та застосування схем якості, включаючи традиційні гарантовані особливості для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів» (частина перша статті 35) встановлено, що

допускається використання зареєстрованих географічних зазначень будь-яким оператором ринку, за умови забезпечення відповідності товару його специфікації та за умови обов'язкової сертифікації – перевірки товару на відповідність специфікації та внесення відомостей про користувача до переліку користувачів.

Водночас «оператором ринку», згідно з пунктом 9 статті 1 цього Закону, є фізична чи юридична особа, яка є виробником (виготовлювачем або переробником) сільськогосподарської продукції (сільськогосподарських товарів) та/або харчових продуктів, або будь-яка інша особа, яка заявляє про себе як про виробника і здійснює первинне виробництво, виробництво сільськогосподарської продукції (сільськогосподарських товарів) та/або харчових продуктів. До операторів ринку також належать особи, які провадять діяльність з метою або без мети отримання прибутку та здійснюють обіг сільськогосподарської продукції (сільськогосподарських товарів) та/або харчових продуктів (розповсюджувачі), а також особи, які здійснюють зберігання для зазначених цілей.

Законом України «Про географічні зазначення спиртних напоїв» (частина 1 статті 12) передбачено, що зареєстроване географічне зазначення спиртного напою мають право використовувати виробники, які забезпечують виробництво спиртного напою відповідно до вимог специфікації спиртного напою, щодо якого використовується географічне зазначення.

Водночас виробник, який відповідає вимогам статті 3 цього Закону, може подати до НОІВ заяву про внесення до Державного реєстру України географічних зазначень відомостей про нього як про особу, яка має право використовувати зареєстроване географічне зазначення спиртного напою та інші права, встановлені статтею 17 Закону України № 752-XIV, додавши сертифікат, що видається органом сертифікації та підтверджує відповідність спиртного напою із зареєстрованим географічним зазначенням специфікації.

Таким чином, якщо на час проведення кваліфікаційної експертизи в матеріалах заявки на торговельну марку відсутні документи, що підтверджують право заявника на використання географічного зазначення, включеного до заявленого позначення, або інформація про наявність такого права в заявника не може бути встановлена на підставі даних Державного реєстру України географічних зазначень, за результатами кваліфікаційної експертизи складається попередній висновок щодо невідповідності позначення умовам надання правової охорони на підставі абзацу десятого пункту 2 статті 6 Закону України № 3689-XII.

У мотивованій відповіді на користь реєстрації торговельної марки заявник може повідомити, на яких підставах він має право використовувати географічне зазначення, а також надати додаткові матеріали як докази на підтвердження наявності в нього

такого права відповідно до положень законів, вказаних вище.

Слід зазначити, що, оскільки відповідно до частин першої-другої статті 17 Закону України № 752-XIV права, що впливають із реєстрації географічного зазначення, діють з дати реєстрації географічного зазначення, право використовувати географічне зазначення надається визначеним особам саме реєстрацією географічного зазначення, а не фактом подання заявки про його реєстрацію. З урахуванням вказаного, до моменту реєстрації географічного зазначення, особа, яка подала відповідну заявку на його реєстрацію, не може посилатись на таку заявку як на підставу наявності в неї прав використання географічного зазначення. А, отже, подання заявником заявки на реєстрацію географічного зазначення не скасовує застосування положень абзацу десятого пункту 2 статті 6 Закону України № 3689-XII.

У разі надання заявником підтвердження, що він має право використовувати репутацію географічного зазначення, заявлене ним позначення не вводить в оману щодо особливої якості, характеристик та дійсного походження товарів, позначенню може бути надана правова охорона (за відсутності інших підстав для відмови).

Разом з тим, обов'язковою умовою надання правової охорони позначенням, заявленим такими уповноваженими особами, є обмеження переліку товарів заявки на торговельну марку до таких, що відповідають специфікації товару, стосовно якого географічне зазначення охороняється в Україні.

При обмеженні переліку товарів, заявлених для реєстрації торговельної марки, що використовує географічне зазначення спиртного напою, додатково слід враховувати положення статті 14 Закону України «Про географічні зазначення спиртних напоїв», якою встановлено, що географічні зазначення спиртних напоїв використовуються виключно для спиртних напоїв, щодо яких вони зареєстровані, особами, які мають на це право. Використання зареєстрованих географічних зазначень спиртних напоїв для будь-яких напоїв, які не охоплюються реєстрацією географічного зазначення спиртного напою, забороняється.

Отже перелік товарів має бути обмежений до певної категорії спиртних напоїв, щодо якої зареєстровано географічне зазначення (наприклад, віскі, ром, бренді, горілка).

Слід зазначити, що в ЄС відповідно до чинних регламентів, що регулюють правила використання географічних зазначень, географічні зазначення можуть використовуватися будь-яким оператором, який реалізує продукт, що відповідає затвердженій специфікації. Тому для проведення експертизи ex officio стосовно абсолютних підстав для відмови в реєстрації торговельних марок, передбачених в статті 7(1)(j) Регламенту (ЄС) 2017/1001, відповідно до підпункту 4.4.3 Методичних рекомендацій EUIPO не має значення, зокрема, місцезнаходження заявника.

Натомість з урахуванням вимог спеціальних регламентів ЄС, обмеження переліку заявлених товарів до тих, що відповідають специфікації товару, для EUIPO є достатнім для усунення перешкод в реєстрації торговельної марки, пов'язаних з використанням географічного зазначення на етапі перевірки абсолютних підстав для відмови в реєстрації торговельної марки. Водночас розгляд питання, чи призводить використання географічного зазначення до експлуатації, послаблення або знищення репутації такого зазначення, вирішується під час розгляду заперечень, поданих проти реєстрації торговельної марки, якщо такі надійдуть. Вказане обґрунтовується EUIPO тим, що для оцінки будь-якої можливої експлуатації репутації або встановлення факту використання, що вводить в оману, потрібні докази.

Крім вищезазначеного, при проведенні експертизи позначення слід враховувати, що згідно з абзацом четвертим пункту 2 статті 6 Закону України № 3689-ХІІ не можуть одержати правову охорону позначення, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, свідчать про вид, якість, склад, кількість, властивості, передбачене призначення, цінність товарів і послуг, географічне походження, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг або інші характеристики товарів чи послуг.

Отже, коли заявлене позначення складається виключно з найменування заявленого або зареєстрованого географічного зазначення, таке позначення є описовим щодо географічного походження товарів, їхньої якості, властивості та характеристик, що є підставою для підготовки попереднього висновку експертизи щодо невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони відповідно до абзацу четвертого пункту 2 статті 6 Закону України № 3689-ХІІ.

## **2. Особливості перевірки позначення, яке містить географічне зазначення в тому вигляді, в якому йому надано правову охорону, та заявлене для неспоріднених товарів**

Прикладом вказаного використання географічного зазначення щодо неспоріднених товарів може слугувати позначення «Champagne Splashes», заявлене для товарів 30 класу МКТП.

Вказане позначення містить найменування географічного зазначення «Champagne», яке охороняється на території ЄС як географічне зазначення для вин, що походять з Франції, міститься у додатку XXII-D до Угоди про асоціацію та 01.01.2016, відомості про нього внесені до Державного реєстру України географічних зазначень під номером № 1262 на підставі статті 202 (3) Угоди про асоціацію.

Товари 30 класу МКТП, заявлені у вказаному вище прикладі, не є подібними до

товарів, стосовно яких охороняється географічне зазначення.

Як було вище зазначено, відповідно до абзацу десятого пункту 2 статті 6 Закону України № 3689-ХІІ встановлено підставу для відмови в наданні правової охорони позначенням, що містять раніше зареєстроване чи заявлене на реєстрацію географічне зазначення стосовно таких самих або споріднених з ними товарів.

Так само, відповідно до статті 206 (1) Угоди про асоціацію, що застосовується стосовно географічних зазначень, перелічених у додатках XXII-C та XXII-D цієї Угоди, підстави для відмови в реєстрації торговельної марки обмежені подібними продуктами.

Отже, вказані норми не можуть бути застосовані як підстава для винесення попередніх висновків експертизи щодо невідповідності позначення, заявленого для неспоріднених товарів, умовам надання правової охорони.

Слід зазначити, що практика EUIPO базується на тому, що захист географічних зазначень за всіма регламентами ЄС не може поширюватися на всі можливі продукти. Відповідно до вказаного, на стадії експертизи абсолютних підстав для відмови в реєстрації торговельних марок EUIPO ex officio може бути відмовлено в реєстрації за статтею 7(1)(j) Регламенту (ЄС) 2017/1001 виключно щодо тих заявлених товарів, які є ідентичними або «порівнюваними» (спорідненими) з товарами, охопленими географічним зазначенням.

Наприклад, комбіноване позначення «cream BOOM! Croissant with Champagne Flavour Filling» за міжнародною реєстрацією № 1136773 заявлене для реєстрації в ЄС щодо товарів 30 класу МКТП, що містить охоронюване в ЄС географічне зазначення «Champagne», успішно пройшло перевірку EUIPO на відсутність абсолютних підстав для відмови в реєстрації.

Прикладом може слугувати також комбіноване позначення «NONSOLO Champagne INTL DISTRIBUTION CHAMPAGNE WINES & MORE», заявлене на реєстрацію як торговельна марка ЄС за заявкою № 018837222 від 16.02.2023 для товарів 3, 29, 30, 32, 33 та послуг 35, 43 класів МКТП, що так само містить охоронюване в ЄС географічне зазначення «Champagne». За результатами експертизи абсолютних підстав для відмови в реєстрації торговельної марки заперечення було винесено EUIPO тільки відносно тих товарів, які є подібними (такими самими чи спорідненими) до товарів, щодо яких охороняється географічне позначення. Водночас заявнику було запропоновано обмежити перелік подібних товарів, якщо він бажає дотримуватися відповідної специфікації продуктів. Стосовно неспоріднених товарів 3, 29, 30, 32, 33 класів (у частині спиртових есенцій та екстрактів) експертиза зазначила, що заперечень

у реєстрації стосовно абсолютних підстав для відмови в наданні правової охорони немає і заявка може бути прийнята до подальшого розгляду.

Однак, відповідно до судової практики ЄС захист зареєстрованих географічних зазначень, наданий регламентами ЄС щодо використання, яке експлуатує, послаблює або знищує репутацію захищеної назви, поширюється на різні продукти й навіть послуги<sup>5</sup>. Відповідно до цього, будь-які заперечення щодо «непорівнюваних» (неспоріднених) товарів і послуг може бути висунуто, керуючись відносними підставами для відмови в реєстрації, згідно зі статтею 8(6) Регламенту (ЄС) 2017/1001, якщо таке використання експлуатує, послаблює або знищує репутацію охоронюваної назви.

Натомість, стаття 6 Закону України № 3689-ХІІ не містить відповідних відносних підстав для відмови, які б передбачали можливість подання заперечення проти надання правової охорони позначенню, в якому використовується географічне зазначення щодо неспоріднених товарів, коли таке використання експлуатує чи зловживає репутацією географічного зазначення.

Водночас положення пункту «а» частини четвертої статті 17 Закону України № 752-ХІ визначають, що зареєстроване географічне зазначення захищається від прямого чи опосередкованого комерційного використання, якщо таке використання призводить до зловживання репутацією географічного зазначення.

Крім того, згідно з пунктом «г» частини четвертої статті 17 Закону України № 752-ХІ зареєстроване географічне зазначення захищається від будь-якого іншого використання, яке може ввести в оману споживача щодо дійсного походження товару.

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону України № 3689-ХІІ не можуть одержати правову охорону позначення, які можуть ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження. Оскільки вказані підстави для відмови в наданні правової охорони не містять додаткових вимог, пов'язаних з подібністю заявлених товарів, вони можуть бути застосовані до випадку використання географічного зазначення щодо неспоріднених товарів.

Пункт 10 глави 2 розділу II Правил визначає, що позначення вважається таким, що може ввести в оману щодо товарів і/або послуг, якщо воно може породжувати у свідомості споживачів уяву про якість, властивості, географічне походження товару і/або послуги, яке не відповідає дійсності.

---

<sup>5</sup> 12/06/2007, T-53/04 - T-56/04, T-58/04 та T-59/04, Budweiser, EU:T:2007:167, §175

Позначення визнається таким, що може ввести в оману, якщо таким, що може ввести в оману, є хоча б один з його елементів.

Крім того, позначення вважається таким, що може ввести в оману, якщо воно безпосередньо або через асоціації вказує на вид товару та/або його характеристики, які насправді не відповідають дійсності.

Враховуючи викладене, якщо географічне зазначення, якому в Україні надано правову охорону, використовується в позначенні, заявленому для неспоріднених товарів, і водночас використовується репутація географічного зазначення та/або існує небезпека введення в оману споживачів щодо таких товарів, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження, заявлене позначення слід вважати таким, що не відповідає умовам надання правової охорони на підставі абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону України № 3689-ХІІ.

### **3. Особливості перевірки позначення, яке містить елементи, похідні від географічного зазначення, що імітують або іншим чином втілюють його, та заявлене для таких самих або споріднених товарів**

Прикладом позначення, що містить елемент, який є похідним від географічного зазначення та імітує його щодо таких самих або споріднених товарів, може слугувати позначення «Просечка», що було заявлене для товарів 33 класу МКТП.

Вказане позначення являє собою іменник – сленгове найменування, що використовується відносно транслітерованої літерами українського алфавіту назви «Просекко» (італ. Prosecco). Внаслідок цього позначення фактично втілює зазначене найменування та викликає асоціації, пов'язані з конкретним продуктом: Просекко – сухе ігристе вино, що охороняється як географічне зазначення, яке виробляється в дев'яти провінціях Італії в регіонах Фріулі-Венеція-Джулія і Венето з винограду сорту Глера (також відомий як Просекко), іноді з додаванням сортів Вердізо, Перера і Б'янетта.

Позначення «PROSECCO» охороняється на території України як географічне зазначення для вин та ігристих вин, що походять із зони виноградарства Prosecco в Італії (заявник КОНСОРЦІО ДІ ТУТЕЛА ДЕЛЛА ДЕНОМІНАЦІОНЕ ДІ ОРІДЖИНЕ КОНТРОЛАТА ПРОСЕККО Піацца Філодраматічі, 3 - 31100 Тревизо, Італія [ІТ]). Відомості про нього внесені до Державного реєстру України географічних зазначень 25.12.2017 під номером № 3113 на підставі його реєстрації у встановленому Законом України № 752-ХІ порядку.

Отже, товари 33 класу МКТП, вказані заявником у зазначеному прикладі, є подібними (такими самими або спорідненими) до товарів, стосовно яких охороняється

імітоване в ньому географічне зазначення.

Варто врахувати, що при проведенні експертизи на наявність абсолютних підстав для відмови в реєстрації щодо позначення, в якому використовується географічне зазначення шляхом його імітування чи нагадування/асоціювання, ЕUIPO, як вирішальний критерій для оцінки, використовує те, чи встановлюється у свідомості споживача достатньо чіткий і прямий зв'язок між спірним позначенням і використаним в ньому елементом, з однієї сторони, та образом продукту, географічне зазначення якого охороняється, з іншої<sup>6</sup>.

Так, наприклад, при проведенні експертизи щодо позначення «Perisesso», заявленого на реєстрацію як торговельна марка ЄС № 12788907 від 05.08.2014 для товарів 33 класу МКТП, ЕUIPO було встановлено, що існує чітка візуальна та фонетична близькість між охоронюваною назвою місця походження «Prosecco» та заявленим позначенням. Як зазначено ЕUIPO<sup>7</sup>, ймовірність того, що елемент «Perisesso» безпосередньо наведе споживача на думку про «Prosecco», коли він побачить, що назва використовується для алкогольних напоїв заявника, є особливо високою. Така згадка у свідомості споживача посилюватиметься внаслідок того, що «Prosecco» є назвою, яка протягом століть використовувалася для позначення вина, що походить з місцевості Просекко в регіоні Трієст, і яка сьогодні користується видатною репутацією завдяки своїм винам, захищеним охоронюваною назвою місця походження. Беручи до уваги видатну репутацію географічного зазначення та обставини щодо маркетингу відповідних товарів, ЕUIPO дійшло висновку про дуже високу ймовірність того, що споживачі встановлять досить чіткий і прямий зв'язок між торговельною маркою «Perisesso» та географічним зазначенням «Prosecco».

Абзац десятий пункту 2 статті 6 Закону України № 3689-ХІІ прямо не врегульовує випадки, коли до заявленого позначення включено географічне зазначення у вигляді, відмінному від того, в якому його зареєстровано чи заявлено на реєстрацію, зокрема у вигляді імітації чи іншого втілення. А, отже, вказане положення Закону не може бути застосовано як підстава під час підготовки попереднього висновку експертизи щодо невідповідності умовам надання правової охорони позначення, заявленого у вигляді імітації географічного зазначення.

Разом з цим, відповідно до пунктів «б» та «г» частини четвертої статті 17 Закону України № 752-ХІ зареєстроване географічне зазначення захищається від будь-якого неправомірного використання або імітації, або іншого втілення зареєстрованого географічного зазначення (навіть якщо зазначається справжнє місце походження

<sup>6</sup> 07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, §51; 04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115, §25; 26/02/2008, C-132/05, Commission v Germany, EU:C:2008:117, §44; 21/01/2016, C-75/15, Viiniverla, EU:C:2016:35, §21

<sup>7</sup> 28/10/2021, R 1101/2019-1, Perisesso / PROSECCO (other) et al.



товару або якщо зареєстроване зазначення перекладається, викладається у транскрипції або транслітерації чи супроводжується словами «стиль», «тип», «спосіб», «який вироблений у», «імітація», «смак», «подібний» тощо), а також від будь-якого іншого використання, яке може ввести в оману споживача щодо дійсного походження товару.

Таким чином, якщо в позначенні, заявленому для споріднених товарів, використано елементи, похідні від географічного зазначення, що імітують чи іншим чином втілюють (нагадують/асоціюють) таке географічне зазначення, і це може ввести в оману щодо товарів, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження, заявлене позначення слід вважати таким, що не відповідає умовам надання правової охорони на підставі абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону України № 3689-ХІІ.

Крім того, коли географічне зазначення, яке було використане в позначенні шляхом імітування, втілення чи іншого застосування відносно таких самих або споріднених товарів, що може ввести в оману споживача щодо дійсного походження продукту, міститься у додатках ХХІІ-С та ХХІІ-Д до Угоди про асоціацію, при відмові в реєстрації торговельної марки застосовуються також положення статей 204 (1), 206 (1) Угоди про асоціацію.

#### **4. Особливості перевірки позначення, яке містить елементи, похідні від географічного зазначення, що імітують або іншим чином втілюють його, та заявлене для неспоріднених товарів**

Прикладом позначення, що містить елемент, похідний від географічного зазначення, та імітує його щодо неспоріднених товарів, може слугувати позначення «НАСТРІЙ ШАМПАНСЬКОГО» для товарів 30 класу МКТП.

Вказане позначення включає словесний елемент «шампанського», що є родовим відмінком назви «шампанське» (від фр. Champagne), виконаної літерами українського алфавіту. Відповідно до практики ЕУІРО (підпункт 4.2.2 Методичних рекомендацій ЕУІРО), родовий відмінок означає, серед іншого, походження та володіння, і в такому випадку викликає асоціацію з відповідним географічним зазначенням «Champagne».

Позначення «Champagne» охороняється на території ЄС як географічне зазначення для вин, що походять з Франції, міститься у додатку ХХІІ-Д до Угоди про асоціацію та 01.01.2016 відомості про нього внесені до Державного реєстру України географічних зазначень під номером № 1262 на підставі статті 202 (3) Угоди про асоціацію.

Таким чином, товари 30 класу МКТП (чай, кава, морозиво тощо), вказані у вищезазначеному прикладі, не є спорідненими з товаром «вина», стосовно яких охороняється географічне зазначення «Champagne».

Оскільки підстави для відмови, передбачені абзацом десятим пункту 2 статті 6 Закону України № 3689-ХІІ та статтею 206 (1) Угоди про асоціацію, обмежені такими самими та спорідненими товарами, при використанні у позначенні географічних зазначень шляхом імітування та/або втілення для неспоріднених товарів вказані норми не можуть бути застосовані під час підготовки попередніх висновків експертизи щодо невідповідності позначення умовам надання правової охорони.

Поряд з цим, як і у випадку, наведеному у главі 3 розділу III цих Рекомендацій, імітація або інше втілення зареєстрованого географічного зазначення у заявленому позначенні незалежно від спорідненості товарів, належить до дій, які передбачені пунктами «б» та «г» частини четвертої статті 17 Закону України № 752-ХІ.

У зв'язку з цим, якщо в позначенні, заявленому для неспоріднених товарів, використано елементи, похідні від географічного зазначення, що імітують чи іншим чином втілюють (нагадують/асоціюють) таке географічне зазначення, і це може ввести в оману щодо товарів, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження, заявлене позначення слід вважати таким, що не відповідає умовам надання правової охорони на підставі абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону України № 3689-ХІІ.

## **5. Особливості перевірки позначення, яке містить зареєстроване географічне зазначення та заявлене для послуг**

Як приклади використання географічного зазначення в позначенні, заявленому для послуг, можна навести позначення «ProseccoBar» для послуг 43 класу МКТП або позначення «PROSECCO» для послуг 45 класу МКТП.

Як було зазначено у главі 3 розділу III цих Рекомендацій, географічне зазначення «PROSECCO» зареєстроване в Україні за національною процедурою для вин та ігристих вин, що походять з зони виноградарства Prosecco в Італії.

Окремо слід виділити випадки використання в позначенні словесних елементів, які лише частково збігаються з географічним зазначенням, внаслідок чого географічне зазначення використовується неочевидно, як це має місце, наприклад, у комбінованому

позначенні « **ВіТТОРiЯ** », заявленому для послуг 35 класу МКТП.

З урахуванням практики ЕUIPO проведення експертизи такого позначення

вимагає оцінки того, чи може бути споживачем встановлений прямий зв'язок з конкретним продуктом, що охороняється географічним зазначенням. Так, у наведеному прикладі має виникати зв'язок з вином «VITTORIA», що охороняється на території ЄС як географічне зазначення, міститься у додатку XXII-D до Угоди про асоціацію та відомості про яке внесені 01.01.2016 до Державного реєстру України географічних зазначень під номером № 2120 на підставі статті 202 (3) Угоди про асоціацію.

Оцінюючи, чи існує достатньо чіткий і прямий зв'язок, необхідно враховувати, зокрема, такі фактори, як: спосіб часткового включення географічного зазначення до позначення; візуальний, фонетичний або концептуальний зв'язок між термінами географічного зазначення та позначення; ступінь близькості відповідних товарів; репутацію охоронюваної назви, яка виходить за межі звичайної, та її експлуатацію (підпункт 4.2.2 Методичних рекомендацій EUIPO).

Підстава для відмови в наданні правової охорони, передбачена абзацом десятим пункту 2 статті 6 Закону України № 3689-XII, а також статті 204 (1), 206 (1) Угоди про асоціацію та частина четверта статті 17 Закону України № 752-XIV врегульовують питання використання географічних зазначень виключно стосовно товарів, не визначаючи умов щодо їх використання стосовно послуг.

Отже, в чинному законодавстві відсутні норми, які б врегульовували можливість та наслідки використання географічного зазначення в торговельній марці, що була заявлена на реєстрацію та/або використовується для послуг.

За таких умов, при проведенні експертизи позначення доцільно враховувати практику EUIPO стосовно використання географічного зазначення в позначенні, заявленому для послуг.

Відповідно до параграфу 4 Методичних рекомендацій EUIPO в контексті розгляду абсолютних підстав для відмови EUIPO зазначає, що охорона географічних зазначень за всіма регламентами ЄС обмежується, зокрема, «товарами, ідентичними продукту, на який поширюється дія географічного зазначення, в тому числі, коли такі товари є конкретним об'єктом таких послуг, як роздрібна, оптова торгівля, імпорту/експорт, забезпечення напоями та їжею, виробництво [продукту, охопленого географічним зазначенням] для інших».

Відповідно до цього, EUIPO ex officio відмовляє в реєстрації, коли ідентичні товари за поданою заявкою являють собою конкретний об'єкт послуг, таких як роздрібна торгівля, оптова торгівля, імпорту/експорт, забезпечення напоями та продуктами харчування, виробництво [продукту, на який поширюється дія географічного зазначення] для інших осіб. Водночас, якщо внаслідок відмови EUIPO відбувається обмеження переліку товарів заявки, аналогічне обмеження має бути

відображено і в переліку заявлених послуг цієї заявки, якщо об'єктом цих послуг виступають відповідні товари, що зазнали обмеження.

Наприклад, якщо торговельна марка ЄС посилається у своїх елементах на географічне зазначення «Slavonski med» («мед») і запитує охорону для товарів 30 класу – мед, а також для послуг 35 класу – роздрібна торгівля медом, заперечення та подальше обмеження щодо меду «Slavonski med» (географічне зазначення) буде відображено як у 30, так і в 35 класі МКТП.

Таким чином, при проведенні експертизи позначення, заявленого на реєстрацію для послуг, з урахуванням підходів EUIPO, доцільно враховувати як особу заявника, так і вид послуг, для яких заявлено позначення, зокрема, чи належать вони до послуг, конкретним об'єктом яких виступає товар, стосовно якого надано охорону географічному зазначенню (споріднені до товарів послуги), або ж до послуг, що не пов'язані і не споріднені з товарами, стосовно яких надано охорону (неспоріднені до товару послуги).

Послугами, спорідненими до товарів, які виробляються відповідно до специфікації зареєстрованого географічного зазначення, вважаються послуги, об'єктом яких є товари, стосовно яких в Україні охороняється географічне зазначення. Наприклад, такими послугами можуть бути послуги, пов'язані з введенням в господарський обіг товарів; послуги щодо роздрібного продажу товарів; послуги щодо оптового продажу товарів; послуги із забезпечування їжею та напоями; виготовлення вина для інших; пивоваріння для інших; виготовлення товарів на замовлення тощо, – всі перелічені послуги мають стосуватися товарів, для яких охороняється географічне зазначення.

Надання правової охорони позначенням, заявленим для послуг, споріднених із товарами, стосовно яких охороняється географічне зазначення, можливе, виключно, якщо заявник за заявою на торговельну марку є особою, яка має право на використання географічного зазначення на підставі Закону України № 752-XIV, Законів України «Про особливості правової охорони географічних зазначень для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, захист прав та застосування схем якості, включаючи традиційні гарантовані особливості для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів» та «Про географічні зазначення спиртних напоїв» чи відповідного міжнародного договору України.

Водночас, як і у випадку, наведеному у главі 1 розділу III цих Рекомендацій, правильне врахування особи заявника має здійснюватись, виходячи з того, що права, які впливають із реєстрації географічного зазначення, діють з дати реєстрації географічного зазначення (ч. 1-2 ст. 17 Закону України № 752-XIV). Отже, право використовувати географічне зазначення надається визначеним особам саме

реєстрацією географічного зазначення, а не фактом подання заявки про його реєстрацію. У зв'язку з цим особа, яка подала заявку на реєстрацію географічного зазначення, до моменту його реєстрації не може посилається на таку заявку як на підставу наявності в неї прав використання географічного зазначення.

З урахуванням вказаного, якщо на час проведення кваліфікаційної експертизи в матеріалах заявки на торговельну марку відсутні документи, що підтверджують право заявника на використання географічного зазначення, включеного до заявленого позначення, або інформація про наявність такого права в заявника не може бути встановлена на підставі даних Державного реєстру України географічних зазначень, за результатами кваліфікаційної експертизи складається попередній висновок щодо невідповідності позначення умовам надання правової охорони.

У мотивованій відповіді на користь реєстрації торговельної марки заявник може повідомити, на яких підставах він має право використовувати географічне зазначення, а також надати додаткові матеріали як докази на підтвердження наявності в нього такого права відповідно до положень законів, вказаних вище.

У разі надання заявником підтвердження, що він має право використовувати репутацію географічного зазначення, заявлене ним позначення не вводить в оману щодо заявлених послуг, споріднених із товарами, стосовно яких географічне зазначення охороняється в Україні, позначенню може бути надана правова охорона (за відсутності інших підстав для відмови).

Водночас, обов'язковою умовою надання правової охорони позначенню, заявленому такою уповноваженою особою, для послуг, споріднених із товарами, стосовно яких географічне зазначення охороняється в Україні, є обмеження переліку як товарів (за наявності), так і послуг, вказаних в заявці на торговельну марку, до тих, що відповідають специфікації товару, стосовно якого географічне зазначення охороняється.

Якщо позначення заявлене для послуг, споріднених з товарами, стосовно яких в Україні охороняється географічне зазначення, заявником, що не є особою, яка має право на використання географічного зазначення, при проведенні кваліфікаційної експертизи необхідно керуватись положеннями абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону України № 3689-ХІІ, оскільки за таких умов матиме місце використання репутації географічного зазначення, а позначення буде таким, що може ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх особливої властивості, якості або географічного походження.

Якщо позначення, що використовує географічне зазначення, заявлено для послуг, не споріднених з товарами, стосовно яких надано охорону такому зазначенню, таке позначення незалежно від особи заявника буде за своєю суттю таким, що може ввести

в оману щодо послуг, зокрема щодо їх характеристик або географічного походження. Отже, щодо такого позначення, заявленого для послуг, не споріднених з товарами, застосовуються положення абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону України № 3689-ХІІ.

## **6. Узагальнені висновки та рекомендації**

1. При проведенні експертизи заявки на торговельну марку, що використовує географічне зазначення, підстави для відмови в наданні правової охорони слід застосовувати в такому порядку:

а) якщо заявлене позначення містить географічне зазначення, зареєстроване чи заявлене на реєстрацію в Україні або якому надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України до дати подання заявки на торговельну марку, що містить таке зазначення, а якщо заявлено пріоритет – до дати пріоритету для таких самих або споріднених з ними товарів, та під час використання заявленого позначення використовується репутація географічного зазначення та/або заявлене позначення вводить в оману щодо особливої якості, характеристик та дійсного походження товару, застосовується підстава для відмови, встановлена абзацом десятим пункту 2 статті 6 Закону України № 3689-ХІІ.

Якщо використане в позначенні географічне зазначення міститься у додатках ХХІІ-С та ХХІІ-Д до Угоди про асоціацію, при підготовці висновку експертизи щодо невідповідності позначення умовам надання правової охорони також застосовується стаття 206 (1) Угоди про асоціацію, безпосередньо як норма прямої дії.

Позначення, вказане в цьому пункті «а» глави 6 розділу ІІІ, може бути зареєстроване як торговельна марка за умови наявності в заявника прав на використання географічного зазначення на визначених законом підставах та виключно для переліку товарів, скороченого до таких, що відповідають специфікації товару, стосовно якого географічне зазначення охороняється в Україні, як було зазначено у главі 1 розділу ІІІ цих Рекомендацій;

б) якщо заявлене позначення містить географічне зазначення, якому надана правова охорона до дати подання заявки на торговельну марку, що містить таке зазначення, а якщо заявлено пріоритет – до дати пріоритету для неспоріднених товарів, якщо використовується репутація географічного зазначення та/або заявлене позначення може ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження, застосовується підстава для відмови, встановлена абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону України № 3689-ХІІ.

в) якщо в заявленому позначенні використано елементи, похідні від географічного зазначення, якому надана правова охорона в Україні до дати подання заявки на

торговельну марку, а якщо заявлено пріоритет – до дати пріоритету, в тому числі шляхом імітування, втілення чи іншого застосування для таких самих або споріднених з ними товарів, якщо заявлене позначення може ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження, застосовується підстава для відмови, встановлена абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону України № 3689-ХІІ.

Якщо таке імітування, втілення чи інше застосування здійснено відносно географічного зазначення, яке міститься у додатках ХХІІ-С та ХХІІ-Д до Угоди про асоціацію, при підготовці висновку експертизи щодо невідповідності позначення умовам надання правової охорони також застосовується стаття 206 (1) Угоди про асоціацію, безпосередньо як норма прямої дії;

г) якщо в заявленому позначенні використано елементи похідні від географічного зазначення, якому надана правова охорона в Україні до дати подання заявки на торговельну марку, а якщо заявлено пріоритет – до дати пріоритету, в тому числі шляхом імітування, втілення чи іншого застосування для неспоріднених товарів, якщо заявлене позначення може ввести в оману щодо товарів, їх властивості, якості, дійсного географічного походження, застосовується підстава для відмови, встановлена абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону України № 3689-ХІІ;

д) якщо заявлене позначення містить географічне зазначення, якому надана правова охорона в Україні до дати подання заявки на торговельну марку, що містить таке зазначення, а якщо заявлено пріоритет – до дати пріоритету для послуг, споріднених із товарами, стосовно яких охороняється географічне зазначення, якщо використовується репутація географічного зазначення та/або заявлене позначення вводить в оману щодо характеристик таких послуг, застосовується підстава для відмови, встановлена абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону України № 3689-ХІІ.

Позначення, вказане в цьому пункті «д» глави 6 розділу III, може бути зареєстроване як торговельна марка за умови наявності в заявника прав на використання географічного зазначення на визначених законом підставах та виключно для переліку послуг, споріднених з товарами, стосовно яких географічне зазначення охороняється;

ж) якщо заявлене позначення містить географічне зазначення, якому надана правова охорона в Україні до дати подання заявки на торговельну марку, що містить таке зазначення, а якщо заявлено пріоритет – до дати пріоритету для послуг, не споріднених із товарами, стосовно яких надано правову охорону географічному зазначенню, якщо використовується репутація географічного зазначення та/або заявлене позначення вводить в оману щодо характеристик таких послуг, що не пов'язані з товарами, стосовно яких географічне зазначення охороняється,

застосовується підстава для відмови, встановлена абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону України № 3689-ХІІ.

2. В обґрунтуванні щодо застосування підстави для відмови, встановленої абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону України № 3689-ХІІ, слід також використовувати посилання на частину четверту статті 17 Закону України № 752-ХІ.

3. Положення абзацу десятого пункту 2 статті 6 Закону України № 3689-ХІІ не можуть бути застосовані для відмови в наданні правової охорони позначенню, заявленому на реєстрацію особою, яка має право на використання географічного зазначення на підставі Законів України «Про правову охорону географічних зазначень», «Про особливості правової охорони географічних зазначень для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, захист прав та застосування схем якості, включаючи традиційні гарантовані особливості для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів», «Про географічні зазначення спиртних напоїв» чи відповідного міжнародного договору України.

За заявкою на торговельну марку, що містить географічне зазначення та була подана особою, яка має право на використання такого зазначення, правова охорона не може надаватись відносно переліку товарів, ширшого за перелік товарів, стосовно яких географічне зазначення охороняється; а у випадку, коли заявлено послуги – для послуг, що виходять за межі послуг, споріднених з товарами, стосовно яких географічне зазначення охороняється.