

# Нюанси використання географічних назв у торговельних марках пивоварів



**АНАСТАСІЯ МІНДРУЛ**  
Заступник начальника відділу торговельних марок  
Патентний повірений України

*e-mail: [pakharenko@pakharenko.com.ua](mailto:pakharenko@pakharenko.com.ua)  
Phone: +380 (44) 593 96 93  
Fax: +380 (44) 451 40 48*

**Патентно-правова фірма  
«ПАХАРЕНКО І ПАРТНЕРИ»**

# Система охорони географічних зазначень



Кваліфіковані зазначення походження товарів (КЗПТ):  
☐ **назва місця походження товару;**

☐ **географічне зазначення походження товару**



Географічні зазначення:  
☐ **Protected designation of origin (PDO)** (Захищені назви походження)

☐ **Protected geographical indication (PGI)** (Захищені географічні зазначення)

☐ **Traditional specialties guaranteed (TSG)**  
(Гарантований традиційний продукт)



# Охоронювані в Україні ГЗ для пива



**В Україні поки що немає охоронюваних національних географічних зазначень для пива**



**Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС ми зобов'язуємось охороняти географічні зазначення ЄС**

**Перелік опублікованих ГЗ ЄС можна знайти на сайті Укрпатенту за цим посиланням:**

**<http://sips.gov.ua/register-kzpt/register-eu-kzpt-2016-.html>**

# ГЗ ЄС, які охороняються в Україні для пива з 01.01.2016, офіційно опубліковані

## ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА



| Зареєстроване<br>КЗПТ        | Транскрипція<br>зареєстрованого<br>КЗПТ літерами<br>українського<br>алфавіту |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Budějovické pivo             | Будейовіцке піво                                                             |
| Budějovický<br>měšťanský var | Будейовіцки<br>мнєштянски вар                                                |
| České pivo                   | Ческе піво                                                                   |
| Českobudějovické<br>pivo     | Ческобудейовіцке<br>піво                                                     |
| Chodské pivo                 | Ходске піво                                                                  |
| Znojemské pivo               | Зноємске піво                                                                |

# ГЗ ЄС, які охороняються в Україні для пива з 01.01.2016, офіційно опубліковані

## НІМЕЧЧИНА



| Зареєстроване<br>КЗПТ<br>↕ | Транскрипція<br>зареєстрованого<br>КЗПТ літерами<br>українського<br>алфавіту<br>↕ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Bayerisches Bier           | Баєрішес Бір                                                                      |
| Bremer Bier                | Бремер Бір                                                                        |
| Dortmunder Bier            | Дортмундер Бір                                                                    |
| Hofer Bier                 | Гофер Бір                                                                         |
| Kölsch                     | Кьольш                                                                            |
| Kulmbacher Bier            | Кульмбахер Бір                                                                    |
| Mainfranken Bier           | Майнфранкен Бір                                                                   |
| Münchener Bier             | Мюнхенер Бір                                                                      |
| Reuther Bier               | Ройтер Бір                                                                        |
| Wernesgrüner Bier          | Вернесґрюнер Бір                                                                  |



# ГЗ ЄС, які охороняються в Україні для пива з 01.01.2016, офіційно опубліковані

## ВЕЛИКА БРИТАНІЯ



Зареєстроване  
КЗПТ



Транскрипція  
зареєстрованого  
КЗПТ літерами  
українського  
алфавіту



Kentish ale and  
Kentish strong ale

Кентіш ейл енд  
Кентіш стронг' ейл

Rutland Bitter

Ратленд Біттер

## Зміни переліку географічних найменувань ЄС

У травні 2017 Європейська сторона вручила Україні оновлений перелік охоронюваних географічних найменувань ЄС

- ☐ Деякі найменування були виключені
- ☐ Деякі найменування були уточнені
- ☐ Включені нові найменування

Інформація буде оприлюднена найближчим часом на сайті Мінекономрозвитку і Укрпатенту

На даний момент доцільно перевіряти інформацію у базах даних ЄС:

- **DOOR** (для усіх ГЗ країн ЄС)
- **e-bacchus** (для вин)



## ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА



CHZO



- Černá Hora
- Březnický ležák
- Brněnské pivo ; Starobrněnské pivo





# Додаткові відомості про ГЗ для пива, які охороняються в ЄС, база DOOR



Černá Hora



Brněnské pivo ; Starobrněnské pivo



Březnický ležák



# Підстави для відмови у реєстрації торговельних марок, що включають ГЗ або географічні назви

## Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»

Стаття 6. Підстави для відмови у реєстрації знаку:

Не можуть одержати правову охорону позначення, які

❑ є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

❑ кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями.

# Включення до знаку назви держави, або похідного від назви держави

## Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»

Не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують:

- офіційні назви держав;

Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу. Компетентним органом щодо назви держави Україна є колегіальний орган, утворений Установою.

Не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

- є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

## Включення до знаку назви Україна або UA

Окрім необхідності одержання дозволу від компетентного органу, збір за подання заявки одразу збільшується на **6000 грн.**



# Включення до знаку назви держави, або похідного від назви держави

У разі включення до знаку назви держави, або похідного від назви держави національний та міжнародний підхід у реєстрації знаків часто полягає в обмеженні переліку заявлених товарів шляхом додавання вислову:

**“усі зазначені товари, вироблені у .....”**

Міжнародна реєстрація  
№1173913



Заявлені товари 32 класу:  
«Пиво, ель, лагер, стаут і портер».

Охорона з обмеженням  
Південна Корея, Сінгапур, Японія

“усі зазначені товари, виготовлені  
у Чеській Республіці”.



# Включення до знаку назви міста або місцевості

## Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»

### Підстави для відмови:

Не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

- складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують місце виготовлення чи збуту товарів або надання послуг (**зазвичай застосовується, якщо географічна назва є основним елементом знаку**)

Не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

- є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу (**часто застосовується, коли заявник не знаходиться у відповідному географічному місці**)

**Остаточне рішення щодо  
реєстрації таких знаків  
залежатиме від багатьох чинників,  
зокрема, наведених експертом  
доказів, залежатиме від доказів  
набуття розрізняльної здатності  
внаслідок використання**

## **Відмова США у реєстрації знаку за міжнародною реєстрацією, який включає назву географічного місця в Україні**



### **Основний мотив відмови:**

- Вимога дискламації географічного елемента. Знак вказує на іноземне географічне місце, у якому заявлені товари можуть вироблятися різними особами, внаслідок чого відносно даного елемента не можуть бути надані виключні права.

### **Стратегія подолання відмови:**

- Для винесення відмови на вищезазначеній підставі експерт повинен обґрунтувати, що середньому споживачеві в США відома назва даного географічного об'єкта і він буде асоціювати товари, марковані даними позначенням, як такі, що походять з даного географічного місця
- Недостатність наведених експертом доказів

# Первинна і повторна попередні відмови Докази

**Первинна попередня відмова:**

**Експерт посилається на два джерела інформації, а саме:**

- вікіпедія;**
- географічний довідник, в якому вказується коротка інформація про розміри населеного пункту і незначну кількості населення (3000 осіб)**



**Відповідь на первинну попередню відмову:**

- Наведені джерела не можуть слугувати достатнім доказом того, що середній споживач США знає дане географічне місце і буде асоціювати товари, марковані заявленим знаком, як такі, що походять з даного географічного місця**



**Повторна попередня відмова:**

**До попередніх підстав додано посилання на сайт заявника (англомовна версія)**

В рамках апеляційного оскарження рішення експерта за заявою (міжнародною реєстрацією), матеріали справи розглядаються тільки в обсязі, що має місце на момент прийняття рішення.

Ні експерт, ні заявник не можуть розширити свої мотиви і аргументацію.

## **Мотиви апеляційного заперечення:**

Наведені джерела не можуть слугувати достатнім доказом того, що середній споживач США знає дане географічне місце і буде асоціювати товари, марковані заявленим знаком, як такі, що походять з даного географічного місця.

- Зазначення відповідних прецедентів:



## **Результат:**

- Експерт добровільно відкликав винесену відмову.
- Справа закрыта без розгляду.
- Знак допущений до реєстрації без вимоги дискламації





# Знаки, домінуючим елементом яких є географічна назва

**Знаки, домінуючим елементом яких є географічна назва, належать до категорії слабких з точки зору розрізняльної здатності.**

**Як свідчить практика, зареєструвати знаки з таким самим домінуючим елементом зможуть різні виробники, що призводитиме до розмивання знаку**

**Захищати подібний знак буде вкрай важко**



## Додаткові складнощі

Навіть у разі, якщо вдасться зареєструвати такий знак в Україні, інші держави будуть висувати ті ж підстави для відмови, подолання яких потягне істотні витрати за відсутності будь-яких гарантій





**ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!**

**Анастасія Міндрул**

**Патентно-правова фірма  
«ПАХАРЕНКО І ПАРТНЕРИ»**

Україна, м. Київ, Бізнес-центр «Олімпійський»,  
вул. В. Васильківська, 72, 1-й під'їзд, 7-й поверх

тел. +380 (44) 593 96 93

факс: +380 (44) 451 40 48

e-mail: [pakharenko@pakharenko.com.ua](mailto:pakharenko@pakharenko.com.ua)