

# ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

DOI: 10.18372/2307-9061.60.15965

УДК 347.7(045)

О. В. Верес,  
аспірант

## УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМИ МАРКАМИ: БОРІТЬБА З НЕДОБРОСОВІСНОЮ КОНКУРЕНЦІЄЮ

Національний авіаційний університет  
проспект Любомира Гузара, 1, 03680, Київ, Україна  
E-mail: veres1978@gmail.com

**Мета:** визначити та показати форми прояву недобросовісної конкуренції, її негативні наслідки для власників торговельної марки, визначити напрями протидії та комплексних заходів захисту від недобросовісної конкуренції, розкрити їх зміст, описати адміністративно-правові та судові заходи захисту від порушення прав на торговельну марку. **Методи дослідження:** спираються на методи документального дослідження, вивчення методики правового регулювання торговельних марок. **Результати:** проведення різного виду дискусій юридичного спрямування сприяє розвитку наукових досліджень, виявленню прогалин у законодавстві та окресленню нових напрямів правової реформи в Україні. Значна роль у цих процесах належить правничій спільноті, яка має об'єднатись у своєму прагненні та зусиллях захистити правові цінності й правопорядок у державі. **Обговорення:** аналізуючи різні види наукових дискусій, варто звернути увагу на необхідність конкретизації тематики та звуження тем дискусій для більш детального і фахового вироблення пропозицій щодо підвищення якості національного законодавства.

**Ключові слова:** інтелектуальна власність; торговельна марка; торговельний знак; патент; бренд; недобросовісна конкуренція; правовий захист права інтелектуальної власності; судовий захист права на інтелектуальну власність.

### Постановка проблеми та її актуальність.

Кожен товар, послуга, з якими стикається споживач щоденно у житті, має історію інноваційного шляху, який є результатом інтелектуальної праці людства. Суб'єкти економічної діяльності, які завдяки інтелектуальній праці створили певний об'єкт, що набув права інтелектуальної власності, або ця інтелектуальна власність була придбана, мають усі законні права на використання права інтелектуальної власності в своїй господарській або іншій діяльності. З метою прибуткового та успішного використання права інтелектуальної власності необхідно впровадити комплексну бізнес-стратегію з управління та захистом нематеріальними об'єктами.

Компанія може володіти багатьма об'єктами інтелектуальної власності, але особливе значення серед них має управління комерційними позначеннями – торговельні марки, знаки, а також інші засоби індивідуалізації, які у своїй меті мають забезпечувати ідентифікацію товарів або бізнес-суб'єктів.

Взагалі, торговельні марки можуть у своїй назві співпадати з фірмовою назвою в тому випадку, коли суб'єкт економічних відносин має на меті позначати продукцію або послуги, які він продукує, власною назвою.

Використання суб'єктами економічних відносин торговельних марок у назві своєї продукції або послуг має багато переваг як для підприємців, так і для пересічних споживачів.

Використання підприємцями торговельних марок дає можливість відрізнити свою продукцію або послуги від товарів конкурентів, формувати імідж підприємства: дає можливість сегментування ринку, визначання цільової категорії даної групи товарів: дає змогу через торговельну марку впливати на свідомість споживача, проводити маркетингові заходи, стимулювати попит та збут, підвищувати доходи підприємства, зміцнювати конкурентоспроможність бізнесу, розвивати свою присутність на ринку.

Для споживачів торговельна марка також має досить велике і важливе значення, це й інформація про виробника, інформація про товар, про країну, з якої походить товар або торговельна марка. Торговельна марка гарантує споживачу певні властивості та ознаки якості того або іншого товару або послуги. Тобто, за умови ведення бізнесу в ринкових відносинах використання торговельних марок має на своїй меті забезпечити баланс інтересів та взаємодію між підприємцями та споживачами, посилювати конкуренцію через стимулювання економічного розвитку.

Але без належним чином юридичної реєстрації торговельна марка так і залишиться лише якоюсь маркетинговою назвою, і не буде забезпечувати особі належним чином правовий захист від посягань конкурентів на її використання.

В літературі процес створення, розвитку, просування на ринку торговельної марки називається брендинг.

Якщо торговельна марка відома, то цей фактор дуже позитивно впливає на успіх товару на ринку, його просування, впізнання, і як наслідок – зростання доходів підприємства. Але кожна успішна історія розвитку торговельної марки має за собою і негативну сторону – використання успішної торговельної марки недобросовісними конкурентами, виготовлення підробок. Ці дії в законодавстві України мають назву неправомірного використання позначень [13].

**Аналіз досліджень і публікацій.** Дослідження деяких аспектів протидії щодо використання торговельних марок недобро-

совісними конкурентами було висвітлено у працях В. Беляєва [2], Н. Вороницької [3, 4], В. Макоги [10], В. Соловійової та С. Томчина [16]. Але в дослідженнях не було висвітлено питання превентивного впливу на недобросовісних конкурентів. Тому необхідно гостро поставити питання необхідності наукового обґрунтування боротьби з недобросовісними конкурентами, як на рівні бізнесу, так і на рівні взагалі суспільства. Потребує побудови система узагальнення та систематизації як українського досвіду, так і досвіду інших країн стосовно юридичної практики розв'язання спорів щодо порушення прав на використання торговельних марок.

Враховуючи це, **метою** даної статті є з'ясування механізмів менеджменту торговельних марок, розроблення практичних механізмів управління та адміністрування торговельними марками, а також розробка рекомендацій щодо практичних дій протидії недобросовісній конкуренції з використанням торговельних марок.

**Виклад основного матеріалу.** Компанії, які мають на меті використання чужої торговельної марки, можуть спрямовувати свої дії на копіювання, імітацію, нагадування стилю, дизайну торговельної марки, тари, логотипу підприємства-виробника, а також запозичувати окремі елементи образу товару, що вводить в оману покупця.

У більшості випадків підробляють текстові елементи бренду, торговельної марки. Використовують співзвучність назв, копіюють колір і шрифт літер.

Недобросовісні конкуренти можуть через свої підробки виступати як прямий конкурент (наприклад, косметичні засоби «Nivea» і «Livea», зубна паста «Aquafresh» і «Aquarelle»).

Недобросовісна конкуренція з використанням підробних торговельних марок найбільше поширена на ринку товарів масового споживання, тому що їх купують частіше, і споживач не дуже звертає увагу на маркування та упаковку товару, який він звик купувати «автоматично» в крамниці. А також буває, коли покупець не запам'ятовує усі деталі та елементи

дизайну, шрифтів, упаковки, правильність написання торговельної марки й розташування елементів дизайну на упаковці. А також буває, що виробник вже змінив дизайн та стиль упаковки у зв'язку з боротьбою з підробками або у зв'язку з маркетинговими інноваціями, але покупець продовжує купувати товар зі старою упаковкою і дизайном, і цим також можуть користуватися недобросовісні конкуренти, підробляючи товар-оригінал.

Як показують дослідження, частка «копій» під відому торговельну марку може сягати 5-8% на ринку конкретної товарної групи. В основному цим займаються невеликі підприємства, виробляючи окремі одноразові партії товарів. Є товари, які копіюють протягом 2-3 років, але є й товари, які копіюють дуже тривалий час. До таких дій приводить недосконале законодавство щодо захисту торговельних марок, а також не вжиття відповідних заходів захисту, боротьби з боку компанії власника торговельної марки.

Треба зазначити, що діяльність недобросовісних конкурентів завдає дуже суттєвих втрат компанії-власнику торговельної марки. В першу чергу, «товар-копія», що копіює всім відому торговельну марку, не витрачає кошти на маркетинг, рекламу, дослідження, сертифікацію продукції, але має досить високі показники збуту продукції та досить великі прибутки. По-друге, «товар-клон» своєю присутністю на ринку забирає на себе частку ринку покупців у первинного виробника даного товару. По-третє, коли випускається «товар-клон», який є дуже низької якості, то це впливає на імідж та відношення покупців до оригінального товару. Також були випадки, коли компанія, яка випускає «товар-клон» та має досить великі фінансові ресурси, своїми діями захоплює значну частину ринку, аж до витіснення оригінального товару з ринку країни. Тобто, підробки торговельних марок являють собою досить значну загрозу для легальних виробників, які займаються розвитком своїх торговельних марок, та вкладають значні кошти в їх створення і розвиток.

Саме тому для недопущення подібних проблем власникам торговельних марок потрібно

постійно провадити рішучі заходи щодо захисту своєї інтелектуальної власності. Суб'єкти підприємницької діяльності, які тільки збираються започатковувати новий товар, новий бізнес, повинні відразу запланувати систему заходів, які будуть спрямовані на захист їх інтелектуальної власності, торговельних марок, брендів. Але сучасне законодавство допускає реєстрацію позначень, що мають незначні відзнаки. Фахівці приводять низку словосполучень, які не рекомендують використовувати, тому що ці слова та словосполучення досить розповсюджені та використовуються багатьма підприємствами.

Наприклад, комбінації літер грецького алфавіту (бета, гама, дельта), імена людей, вказівки на вид діяльності (трейд, маркет, плаза) та інші. Також експерти не рекомендують використовувати в назві торговельних марок слова з родовими назвами (Житній, Яблучний тощо). Такі назви всі виробники можуть використовувати як загальноживані слова.

При обранні назви для торговельної марки слід враховувати також законодавчі обмеження. Відповідно до ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» у редакції від 22.05.2003, не можна використовувати позначення, які в своєму позначенні використовують державні символи (герби), назви держав. Відповідно до цього закону, також не одержать правову охорону позначення, які складаються лише з позначень, що є загальноживаними символами і термінами.

Обираючи назву для торговельної марки, також слід враховувати, що прив'язка до слів відомих не буде запорукою успіху.

Перед виходом на ринок, насамперед із власним комерційним позначенням, треба перевірити наявність уже зареєстрованих торговельних марок іншими суб'єктами господарювання.

Досить часто трапляються випадки, коли фірми, які займаються виробництвом товарів-копій, заздалегідь реєструють популярні назви, співзвучні назви.

Бізнес, який інвестує в розвиток власного оригінального автентичного бренду, торговельної марки, але не зробив усіх необхідних

дій по реєстрації власної торговельної марки, бренду, несе досить високий ризик марно витратити кошти на розвиток бренду. Наприклад, був випадок, коли в Україні відбулася угода з придбання торговельної марки «MMCIS» фірмою «Форекс Емісїс Груп» у приватного підприємця за 100 мільйонів гривень, який заздалегідь зареєстрував торговельну марку.

Також є випадки, коли успішна та досить відома торговельна марка виробника, який є монополістом, наприклад, першим вийшов із цією продукцією, може перетворитися на родову назву товару (целофан, нейлон, аспірин, вазелін). Це все торговельні марки, які були першопроходцями на ринку. В такому випадку торговельний знак здебільшого втрачає власника, і переходить у групу загального розпорядження. І на жаль у подальшому втрачається можливість продовження реєстраційного свідоцтва фірми-власника у відомстві, яке займається патентами.

Треба зазначити, що у власників бізнесу можуть бути дуже великі проблеми у випадку змін до організаційно-правової структури підприємства та у випадку продажу частки активів, або повної продажі бізнесу. Дуже важливим є документальне оформлення права власності між усіма співзасновниками, визначення частки кожного співзасновника.

Дуже важливим етапом антиконкурентної стратегії фірми-власника торговельної марки є постійне моделювання можливих дій з боку недобросовісних бізнесменів-конкурентів. Таку роботу зазвичай доручають патентним повіреним. Вони роблять дуже ретельний аналіз усіх елементів складових торговельної марки: логотип, назва, найменування, тара, палітра кольорів, шрифти, асоціації споживачів на продукт та на елементи дизайну. Патентний повірений моделює логіку та способи дій фірм-клонів, щоб віднайти текстові, графічні, візуальні та інші імітації торговельної марки, які можуть бути використані недобросовісними конкурентами.

Після проведення такого глибокого дослідження всі подібні комбінації реєструються, та їх правовласником вже стає власник оригінальної торговельної марки. Наприклад,

за всім відомою компанією «Procter&Gamble» в Україні вже зареєстровано три словесні варіанти миючого засобу «MR.PROPER», «MEISTER PROPER», «MR. PROPER». А всім відомий український оператор мобільного зв'язку «LIFE» отримав патенти на наступні торговельні марки: «LIFE», «LIFE :)), «ЛАЙФ», «ЛАЙФ :))».

Також дуже впливовим механізмом боротьби з недобросовісними конкурентами є виробництво більш дешевих товарів-аналогів торговельної марки, яку треба захистити від посягань товарів-клонів. Компанія «Procter&Gamble» виробник дорогих якісних порошків «TIDE», «ARIEL», також випускає дешеві аналоги «GALA», «DAX», «BONUX», з метою охоплення всього ринку та щоб на ринку не залишилося місця для товарів-клонів.

Діюче законодавство України передбачає адміністративно-правовий та судовий варіант щодо захисту порушених прав на торговельну марку. Захист права інтелектуальної власності в більшості випадків здійснює Антимонопольний Комітет України (АМКУ), він проводить розгляд справ у контексті порушень правил добросовісної конкуренції через неправомірне використання торговельних марок. Це передбачає звернення до суду з позовною заявою, яка має на меті визнання та відновлення порушених прав на торговельну марку, припинення факту правопорушення та відшкодування правопорушником заподіяної шкоди та збитків власнику торговельної марки.

Ці способи захисту можуть бути дуже дієвими, тому що заявник під час звернення до АМКУ може вимагати факт визнання недобросовісної конкуренції, припинення цього факту, спростування за рахунок порушника поширених ним неправдивих відомостей, знищення партій товару-клону тощо.

Як адміністративно-правова, так і судова практика захисту прав на торговельну марку мають свої відмінності та особливості.

Механізми відповідного захисту прав істотно відрізняються їх способами, межами розгляду справи, рівнем формалізації процесу розгляду, суб'єктивним складом, юридичною силою рішення.

Враховуючи ці особливості, бізнесу потрібно обрати більш прийнятний для себе спосіб щодо захисту порушених прав інтелектуальної власності на його торговельну марку.

Так, можна привести як приклад, коли компанія «FERRERO» в Україні захищала неодноразово свої бізнес-позиції в АМКУ, який у 2005 році припинив факт недобросовісної конкуренції щодо неї за сторони компанії «Севастопольський виноробний завод» та ТОВ «Маркет-Груп», та заборонив цим компаніям виробляти вино «RAFFAELL», адже елементи дизайну упаковки цього вина графічно та по композиції нагадували ТМ «RAFFAELLO». Порушників було оштрафовано на 300 тисяч гривень.

Судова практика показує, що досить часто компанії-виробники клонів влаштовують судову тяганину, шляхом оскарження рішення АМКУ чи суду першої інстанції, використовуючи суди вищої інстанції. А поки справа оскаржується у суді, вона залишається не вирішеною. Судові процеси є дуже тривалими і довгими, та використовуючи цей факт, бізнесмени виробники товарів-клонів продовжують завдавати шкоду власнику торговельної марки. Але, як засвідчують експерти, захист у суді є найбільш дієвим та ефективним серед усіх можливих законних заходів захисту від недобросовісних конкурентів, він створює можливість найбільшого задоволення інтересів споживача, але й передбачає досить тривалий час розгляду справи, витрати на юристів та інших фахівців, експертів, витрати на проведення досліджень та експертиз.

Загалом, проаналізувавши вітчизняну та світову практику вирішення спорів, щодо захисту права на торговельну марку, вказує на необхідність подальшого постійного вдосконалення українського законодавства в цьому напрямку.

Також до особливо актуальних проблем щодо правового регулювання торговельних марок, що вимагають додаткового вивчення та уваги законодавців і науковців, треба включити: питання адміністративно-правового захисту прав на торговельні марки, юридичної відповідальності за порушення, механізму

розгляду окремих справ в адміністративному порядку, правової охорони відомих торговельних марок та запобігання реєстрації третіми особами [10, с. 28].

**Висновки.** Недобросовісна конкуренція з використанням клонів торговельних марок, як культура «позичання» успішних торговельних марок менш відомими і менш успішними недобросовісними конкурентами стає досить вигідною формою ведення бізнесу в багатьох країнах світу, незалежно від континенту. Найчастіше копіюють або імітують назву відомого бренду, дизайн упаковки, форму товару, на який є масовий попит у споживачів. Недосконале законодавство в деяких країнах робить діяльність фірм-клонів майже безкарною. Водночас у розвинутих країнах, де законодавство щодо охорони торговельних марок більш досконале, випадки появи товарів-клонів та факти порушення використання торговельних марок також є доволі поширеними. Найбільш успішними заходами боротьби є превентивні дії. Власник торговельної марки повинен заздалегідь подумати щодо оригінальності своєї торговельної марки, здійснити дії щодо юридичної реєстрації торговельної марки, зареєструвати аналогічні торговельні марки (близькі за звучанням або візуалізацією). Власник торговельної марки повинен провадити рекламну кампанію своєї торговельної марки, враховуючи ризик перетворення бренду на родову назву. У випадках, коли усі проведені заходи не дозволили уникнути проблем, пов'язаних із появою фактів незаконного використання торговельної марки, більш дієвим засобом захисту прав буде звернення до суду та АМКУ. Як свідчить практика та аналіз подібної проблематики, розгляд справ про недобросовісну конкуренцію в органах Антимонопольного комітету та судах різних інстанцій має дуже велику перспективу, хоча й потребує значних фінансових, часових та інтелектуальних витрат.

#### *Література*

1. Андрощук Г. Ловушка для товарних знаків. Дело компании King-Seeley Thermos Co.

против компании Aladdin Industries, Inc. *Юридическая практика*. 2002. № 30(240). С. 12.

2. Беляєв В. Маркетингова стратегія чи недобросовісна конкуренція. *Конкуренція*. 2009. № 3. С. 54–58.

3. Вороницька-Гайдак Н. Порухення права на знак для товарів і послуг, як одна з форм прояву недобросовісної конкуренції. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2011. № 2. С. 66–69.

4. Вороницька-Гайдак Н. Антимонопольний комітет України як суб'єкт захисту права власності на знак для товарів та послуг. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2011. № 4. С. 51–55.

5. Ерков А. Стратегія захисту от «паразитического» маркетинга. URL: <http://www.ec-group.ru/press/press/detail.php?ID=463>.

6. Жухевич О. Про практику вирішення спорів, пов'язаних із захистом на торговельні марки. *Інтелектуальна власність*. 2010. № 7. С. 28–32.

7. Кот Д. Клоны наступают... на горло. URL: <http://www.mastertext.spb.ru/artclone.html>.

8. Крейнер С., Дирлав Д. Бренды, которые изменили бизнес: полная коллекция величайших брендов мира. Спб.: Крылов, 2004. 320 с.

9. Невінчаний І. Засоби протидії недобросовісній конкуренції у сфері інтелектуальної власності. *Конкуренція*. 2010. № 1. С. 27–33.

10. Макода В. Особливості охорони та захисту прав на знаки для товарів і послуг. *Юридичний журнал*. 2012. № 2. С. 26–30.

11. Молодой украинский предприниматель продал торговую марку MMCIS за 100 млн. URL: <http://www.segodnya.ua/ukraine/molodoj-ukrainckij-predprinimatel-prodal-torhovuju-marku-mmcis-za100-mln.html>

### References

1. Androshhuk G. Lovushka dlja tovarnyh znakov. Delo kompanii King-Seeley Thermos Co.

protiv kompanii Aladdin Industries, Inc. *Juridicheskaja praktika*. 2002. № 30(240). S. 12.

2. Bjeljajev V. Marketyngova strategija chy nedobrosovisna konkurencija. *Konkurencija*. 2009. № 3. S. 54–58.

3. Voronyc'ka-Gajdak N. Porushennja prava na znak dlja tovariv i poslug, jak odna z form projavu nedobrosovisnoi' konkurencii'. *Teorija i praktyka intelektual'noi' vlasnosti*. 2011. № 2. S. 66–69.

4. Voronyc'ka-Gajdak N. Antymonopol'nyj komitet Ukrai'ny jak sub'jekt zahystu prava vlasnosti na znak dlja tovariv ta poslug. *Teorija i praktyka intelektual'noi' vlasnosti*. 2011. № 4. S. 51–55.

5. Erkov A. Strategija zashhity ot «paraziticheskogo» marketinga. URL: <http://www.ec-group.ru/press/press/detail.php?ID=463>.

6. Zhuhevyeh O. Pro praktyku vyrishennja sporiv, pov'jazanyh iz zahystom na torgovel'ni marky. *Intelektual'na vlasnist'*. 2010. № 7. S. 28–32.

7. Kot D. Klony nastupajut... na gorlo. URL: <http://www.mastertext.spb.ru/artclone.html>.

8. Krejner S., Dirlav D. Brjendy, kotorye izmenili biznes: polnaja kollekcija velichajshih brjendov mira. Spb.: Krylov, 2004. 320 s.

9. Nevinchanyj I. Zasoby protydii' nedobrosovisnij konkurencii' u sferi intelektual'noi' vlasnosti. *Konkurencija*. 2010. № 1. S. 27–33.

10. Makoda V. Osoblyvosti ohorony ta zahystu prav na znaky dlja tovariv i poslug. *Jurydychnyj zhurnal*. 2012. № 2. S. 26–30.

11. Molodoj ukrainckij predprinimatel' prodal togovuju marku MMCIS za 100 mln. URL: <http://www.segodnya.ua/ukraine/molodoj-ukrainckij-predprinimatel-prodal-torhovuju-marku-mmcis-za100-mln.html>

**TRADEMARK MANAGEMENT: COMBATING UNFAIR COMPETITION**

National Aviation University  
Liubomyra Huzara Avenue, 1, 03680, Kyiv, Ukraine  
E-mail: veres1978@gmail.com

**Objective:** to identify and show the forms of unfair competition, its negative consequences for trademark owners, to identify areas of counteraction and comprehensive measures to protect against unfair competition, to disclose their content, to describe administrative and legal measures to protect against trademark infringement. **Methods:** based on methods of documentary research, study of methods of legal regulation of trademarks. **Results:** conducting various types of legal discussions contributes to the development of scientific research, identifying gaps in legislation and outlining new areas of legal reform in Ukraine. A significant role in these processes belongs to the legal community, which must unite in its desire and efforts to protect legal values and the rule of law in the state. **Discussion:** analyzing different types of scientific discussions, it is worth paying attention to the need to specify the topics and narrow the topics of discussion for more detailed and professional development of proposals to improve the quality of national legislation.

The author of the study concludes that unfair competition using brand clones as a culture of «borrowing» successful brands from lesser-known and less successful unfair competitors is becoming a very profitable form of doing business in many countries, regardless of continent. Most often, copy or imitate the name of a well-known brand, packaging design, the shape of the product, which is in mass demand among consumers. Imperfect legislation in some countries makes clone firms almost unpunished. At the same time, in developed countries, where the legislation on trademark protection is more advanced, cases of clone products and trademark infringement are also quite common. The most successful measures of struggle are preventive actions. The trademark owner must think in advance about the originality of his trademark, take action on the legal registration of the trademark, register similar trademarks (similar in sound or visualization). The trademark owner must conduct an advertising campaign for his trademark, taking into account the risk of turning the brand into a generic name. In cases where all the measures taken did not allow to avoid problems related to the appearance of the facts of illegal use of the trademark, a more effective means of protection of rights will be to go to court and the AMC. As the practice and analysis of such issues show, the consideration of cases of unfair competition in the bodies of the Antimonopoly Committee and the courts of various instances has a very long prospects, although it requires significant financial, time and intellectual costs.

**Keywords:** intellectual property; trademark; patent; brand; unfair competition; legal protection of intellectual property rights; judicial protection of intellectual property rights.