

## СПОСОБИ ЗАХИСТУ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК ВІД «ПАРАЗИТИЧНОГО» ВИКОРИСТАННЯ

**Анотація.** Відсутність в українському законодавстві єдиного чіткого переліку способів захисту права інтелектуальної власності на знаки товарів і послуг, а також низька частота застосування або недостатня ефективність окремих передбачених законодавством способів захисту (зокрема, відшкодування моральної шкоди), спричинені відсутністю усталеної судової практики, зумовлює актуальність досліджуваної проблеми. У статті встановлено положення українського законодавства, які визначають поняття паразитичних форм використання торговельних марок, запропоновано конкретизацію норм стосовно підстав права захисту власників свідоцтв на товарні знаки відповідно до законодавства ЄС, а також визначено усі можливі способи захисту порушеного права інтелектуальної власності на знаки товарів і послуг, передбачені різними законодавчими актами України. Дане дослідження становить інтерес для юристів, що практикують у справах захисту порушеного права інтелектуальної власності на знаки товарів і послуг.

**Ключові слова:** знак на товари і послуги, торговельна марка, паразитичний маркетинг, ризик змішування, способи захисту права інтелектуальної власності, недобросовісна конкуренція.

Юлія Васильевна Богач

Кафедра фінансового права  
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко  
Киев, Украина

## СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ТОРГОВЫХ МАРОК ОТ «ПАРАЗИТИЧЕСКОГО» ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

**Аннотация.** Отсутствие в украинском законодательстве единого четкого перечня способов защиты права интеллектуальной собственности на знаки товаров и услуг, а также низкая частота применения или недостаточная эффективность отдельных предусмотренных законодательством способов защиты (в частности, возмещения морального вреда), вызванные отсутствием устоявшейся судебной практики, обуславливает актуальность исследуемой проблемы. В статье установлены нормы украинского законодательства, которые определяют понятие паразитических форм использования торговых марок, предложена конкретизация норм относительно оснований права защиты владельцев свидетельств на товарные знаки в соответствии с законодательством ЕС, а также определены все возможные способы защиты нарушенного права интеллектуальной собственности на знаки товаров и услуг, предусмотренные различными законодательными актами Украины. Данное исследование представляет интерес для юристов,

*практикуючих в сфері захисту порушеного права інтелектуальної власності на знаки товарів і послуг.*

**Ключевые слова:** знак на товари и услуги, торговая марка, паразитический маркетинг, риск смешивания, способы защиты права интеллектуальной собственности, недобросовестная конкуренция.

**Yuliia V. Bohach**

*Department of Finance Law  
Taras Shevchenko National University of Kyiv  
Kyiv, Ukraine*

## PROTECTION MEANS OF TRADEMARKS IN AMBUSH MARKETING CASES

**Abstract.** *The topicality of research lies in the problem which is caused by the absence of the unique list of protection means for intellectual property on trademarks and services in Ukrainian legislation and also the low application frequency or insufficient efficiency of separate provided by legislation means (in particular, compensation of moral damages), which is reasoned with absence of well-established jurisprudence. In this article, we marked legal definitions of ambush marketing forms of using trademarks, offered concretization of norms in accordance with legislative regulation of basis for intellectual property right protection according to EU legislation, and all possible protection means for rights violation of intellectual property trademarks and services, established in different Ukrainian legislative acts. This research is of interest to lawyers, who are practicing in cases of intellectual property rights violation of trademarks and services.*

**Keywords:** trademark and services sign, trademark, ambush marketing, risk of confusion, means of intellectual property protection, unfair competition.

### ВСТУП

Імітація відомої торговельної марки для реалізації конкурентної продукції є поширеним порушенням права інтелектуальної власності.

На сьогодні видано вже понад 200 тис. свідоцтв на знаки для товарів і послуг. Розмаїття торговельних марок ускладнює процес вибору споживачем потрібних йому товарів і послуг. Саме тому виробники намагаються створити оригінальні торгові знаки, які б виділили саме їхню продукцію серед конкурентів. Отже, саме торговельна марка є орієнтиром, своєрідною візитівкою на ринку товарів і послуг [1]. Справді, знаки є корисними як для суб'єкта господарювання, так і споживача. Адже торговельні марки формують і зміцнюють позитивний імідж компанії, роблять можливою чітку сегментацію ринку (визначення своєї цільової групи споживачів з метою цілеспрямованого впливу на неї, що дає змогу економити кошти порівняно з маркетинговими витратами на «освоєння» всього ринку); зрештою, вони забезпечують стимулювання збу-

ту, зростання прибутковості фірми та підвищення її конкурентоспроможності. А для споживачів вони виступають гарантми наявності у товару певних корисних властивостей і відповідного рівня якості, а тому полегшують вибір потрібного продукту на ринку [2].

У гонитві за прибутком, орієнтуючись на споживчий попит і побоюючись при цьому ризику та невдач, недобросовісні підприємці грають на популярності відомих знаків [3]. Вони вдаються до імітації товарного знаку чи упаковки з метою створення у споживача на рівні підсвідомості асоціації з уже відомим йому брендом, що користується довірою на ринку.

Зазвичай продукція фірм-паразитів не вирізняється високою якістю, однак основною причиною попиту є привабливі ціни. Недобросовісні суб'єкти господарювання часто застосовують аргументацію, що їхній продукт є дешевшим аналогом дорогого бренду, висока вартість якого пояснюється лише витратами на рекламу. Інші ж не знижують вартість продукції, а розповсюджують її за високими цінами, використовуючи схоже позначення відомого товарного знака. Такі компанії розраховують на неувважність покупців, які не в змозі до деталей розрізнити дизайн упаковки чи можуть не помітити різниці декількох літер у назві продукту. Нерідко споживач несвідомо купує підробку, вважаючи, що це або зміна дизайну відомого йому бренду, або інший товар тієї самої компанії.

Дії, описані вище, є прикладами паразитичного використання торговельних марок, що визначено законодавством як акти недобросовісної конкуренції. Така діяльність у першу чергу має негативний вплив на репутацію виробника оригінального товару. Незадоволені споживачі, скориставшись продукцією недобросовісного продавця, втратять довіру до продуктів із справжнім товарним знаком відомої та перевіреної компанії. Однак саме ці споживачі можуть допомогти виробнику якісної продукції захистити своє право на товарний знак і відновити репутацію, повідомляючи про такі акти недобросовісної конкуренції на ринку [4].

Власник зареєстрованої торговельної марки може захистити свої права в адміністративному чи судовому порядку. Належна реалізація прав інтелектуальної власності на торговельні марки розглядається світовою спільнотою як невід'ємна умова ефективного розвитку економіки, важливий фактор підвищення конкурентоспроможності продукції, захисту від недобросовісної конкуренції, а усунення недоліків у правовому регулюванні охорони торговельних марок є одним із завдань законопроектної роботи у даній сфері [5].

Українське законодавство розвивається, імплементуючи норми законодавства ЄС, та передбачає різноманіття правових способів захисту. Однак часто позивачі у справах використовують не всі можливі способи захисту права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг. Це спричинило відсутність усталеної судової практики в окремих питаннях. З метою підвищення рівня обізнаності суб'єктів господарювання та юристів-практиків у даній статті ми висвітлимо усі можливі способи захисту, що передбачені українським законодавством.

## 1. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

У ході дослідження застосовувалися теоретичні методи аналізу, синтезу та порівняння. Зокрема, проведено аналіз судової практики з приводу застосування різноманітних способів судового захисту права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг. Порівняльно-правовий метод застосовувався при проведенні порівняльного дослідження українського та європейського законодавства і судової практики.

При написанні роботи комплексно аналізувалися праці вчених у галузі інтелектуальної власності та економіки, а саме досліджено працю С. В. Степаненка щодо форм паразитичного маркетингу з економічної точки зору [2]. За допомогою методу системного синтезу, наведені вченим дефініції співставлено з положеннями законодавства України та виявлено конкретні законодавчі норми, що відповідають формам паразитичного використання торговельних марок.

Для детального вивчення поняття «ризик змішування» було досліджено працю Г. О. Андрощука, який також окреслив проблемні аспекти проведення експертизи у справах про недобросовісну конкуренцію [6]. Для порівняння захисту права інтелектуальної власності за правом України та іноземних держав, було розглянуто праці О. А. Рассомахіної [5], А. А. Герца [7] та закордонних дослідників, зокрема праці Т. Шуберта стосовно порушення права інтелектуальної власності [8], Л. МакДонага про розвиток європейського права інтелектуальної власності на товарні знаки [9] та ін.

У ході дослідження опрацьовано національні та міжнародні правові акти, серед яких важливе значення мають такі акти, як Паризька конвенція про охорону промислової власності [10], Директива Європейського парламенту і Ради «Про зближення законодавств держав-членів відносно товарних знаків та знаків обслуговування» [11], Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» 1994 р. [12], Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» 1996 р. [13], а також інші нормативно-правові акти, в яких закріплено форми та способи захисту права інтелектуальної власності на торговельні знаки.

## 2. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

### *2.1 Визначення паразитичних форм використання знаків на товари і послуги відповідно до законодавства*

В Україні охорона товарних знаків регулюється насамперед Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [12]. У ст. 1 Закону поняття «знак» визначено як позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. У ч. 3 ст. 5 «Умови надання правової охорони» зазначено, що право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Відповідно, правова охорона забезпечується лише офіційно зареєстрованим торговим знакам, які мають передбачені законодавством свідоцтва.

Оскільки метою даної статті є визначення способів захисту торговельних марок від паразитизму, то варто визначити, які позначення є «марками-паразитами».

В ч. 2 ст. 5 Закону України встановлено: «Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень...».

Це означає, що предметом позову проти незаконного використання торгової марки може бути не ідентичне її копіювання, а використання будь-якого схожого елемента, що є об'єктом знака. Аналогічний висновок можна зробити з аналізу положень ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Норма передбачає право власника свідоцтва забороняти іншим особам без його згоди використовувати не лише зареєстрований знак стосовно зазначених у свідоцтві або споріднених товарів і послуг, але й будь-яке позначення, що має схожість із зареєстрованим знаком (знову ж таки, як для наведених у свідоцтві, так і споріднених товарів і послуг), якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Аналізуючи положення ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» [13], робимо висновок, що формами-паразитами торговельної марки є не лише ідентичні знаки, а й позначення, які схожі на торговельну марку суб'єкта господарювання і використовуються без його дозволу, що в результаті призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання. Відповідно, використання таких позначень визнається Законом неправомірним.

## 2.2 Визначення «ризиків змішування»

Відповідно до положень Паризької конвенції про охорону промислової власності 1883 р.: «країни Союзу зобов'язані забезпечити громадянам країн, що беруть участь у Союзі, ефективний захист від недобросовісної конкуренції» [10]. Тут же визначено дії, які можна вважати недобросовісними, а саме такі, що будь-яким способом здатні викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента.

Але чи встановлені якісь чіткі критерії для визначення цієї схожості, що свідчить про порушення права власника торгової марки? У доктрині існує декілька різновидів «змішування». Зокрема, це поняття не обмежується лише відношенням щодо походження товару. Розрізняють спонсорське змішування та стосовно «приналежності до організації». Перше можливе, коли недобросовісний підприємець використовує відомий знак для оформлення абсолютно несуміжного товару, а споживач сприймає це як зв'язок між відомою компанією і продуктом

іншого виробника, який, начебто, «zasлужив» спонсорську увагу відомого бренду. Про приналежність до організації можна говорити тоді, коли у споживача складається враження, наче товар зі схожим знаком є новою продукцією відомої йому фірми [6].

Директива ЄС No 2008/95/ЄС визначає поняття схожості з аналізу ризику змішування. «Ризик змішування повинен виступати особливою умовою охорони; його оцінка залежить від багатьох факторів, зокрема і від рівня відомості знака на ринку, від асоціації, яка проводиться між знаком і використовуваним чи зареєстрованим позначенням, від ступеня схожості і між товарами та послугами, які вони позначають. Положення про засоби встановлення ризику змішування, зокрема і про тягар доведення належить визначати національними процедурними правилами...» [11]. В Україні у справах про захист прав на торговельну марку (знак на товари та послуги) проводиться судова експертиза.

Вищезгадані норми є необхідними для захисту прав і законних інтересів власника торгової марки, адже на практиці відомо чимало прикладів неправомірного використання схожих позначень з метою збуту власної продукції під виглядом відомого бренду. Така діяльність в економіці отримала назву «паразитичного маркетингу». Маловідомі підприємства-паразити вдаються до імітації дизайну упаковки, логотипу, фірмового найменування та навіть елементів іміджу та рекламного образу популярних на ринку компаній чи їх окремих продуктів. Таким чином, вони крадуть позитивні асоціації споживачів із відомим брендом – неправомірно використовують ділову репутацію суб'єкта господарювання. Так, відповідно до ч. 1 ст. 33 Господарського кодексу України неправомірним використанням ділової репутації суб'єкта господарювання визнаються:

- неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки;
- неправомірне використання товару іншого виробника;
- копіювання зовнішнього вигляду виробу іншого виробника;
- порівняльна реклама [14].

Для цього недобросовісні компанії використовують:

- співзвучні назви – фонетична схожість;
- назви з аналогічним чи антонімічним змістом – семантична схожість;
- подібні до оригіналу букви чи знаки – візуальна схожість (відповідно до п. 4.3.2.6 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг) [15].

Так, у 2009 р. розпочався спір Gucci vs. Guess, який тривав чотири роки. Gucci подали два позови: у Нью-Йорку та в Мілані проти компанії-відповідача, звинувативши Guess у копіюванні лого для серії взуття, а саме, використання літери «G». Таке обвинувачення в недобросовісній конкуренції та порушенні права власника торгової марки суди розглянули зовсім по-різному: у Нью-Йорку позов було задоволено й присуджено \$ 4,7 млн компенсації, а в Мілані суд став на сто-

рону бренду Guess, визнавши, що використання літери «G» є широко розповсюдженим у fashion-індустрії. З наведеної ситуації можемо зробити висновок, що узгодженої судової практики з даного виду спорів у світі ще немає, а тому вкрай важливими є стратегія доказування своєї позиції сторонами спору.

Окрім текстової імітації, досить часто недобросовісні конкуренти працюють над позначенням зі схожим дизайном [16]. Зокрема, елементами імітації стають колір або гама кольорів, розташування деталей на упаковці, форма упаковки. Часто текст і дизайн імітуються комплексно. Конкуренти можуть використовувати паразитичні форми торговельних марок для збуту ідентичної продукції у випадку прямої конкуренції з оригінальною маркою (наприклад, зубні пасти «Aquafresh» і «Aquarelle»), а можуть розширювати чужий бренд на невластиві йому товари. Так, свого часу з'явилась зубна паста «Orbit», яка не належала первинному виробнику жувальної гумки [2].

### *2.3 Визначення поняття «посягання» на права власника свідоцтва на товарний знак*

Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не передбачено конкретних дій недобросовісного користувача товарного знака, за які встановлювалася би цивільно-правова, кримінальна чи адміністративна відповідальність. Натомість ст. 20 наділяє власника свідоцтва необмеженим правом захисту свого знака: «Будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України». Дана норма містить відсилку до ст. 16, де передбачені конкретні права власника свідоцтва, про які ми вже згадували раніше. Відповідно, посягання на ці права і тягне відповідальність. Але як правильно тлумачити «посягання»? Власник торгової марки може і не здогадуватися, що його права порушуються, оскільки Закон не встановлює чітких дій, які можуть розцінюватися як посягання. Або ж, навпаки: власник свідоцтва може зловживати своїм правом захисту торгового знака, подаючи до суду необґрунтовані позови. В результаті суди будуть перевантажені безперспективними справами, а відповідачі не зможуть спокійно займатися господарською діяльністю. З іншого боку, межі захисту прав встановлювати не можна, оскільки законодавець не здатний передбачити абсолютно кожного можливого правопорушення. В українському законодавстві варто окреслити дії, які власник свідоцтва на знак може вважати посяганням на свої права [7]. Таку норму позивач зможе використовувати як підставу для позову в обґрунтуванні своїх позовних вимог, що полегшить процес його звернення до суду.

Зокрема, такі дії визначені в Директиві «Про зближення законодавств держав-членів відносно товарних знаків та знаків обслуговування». Згідно з цим документом заборонено:

- розмішувати відповідне позначення на товарах чи на їх упаковці;
- пропонувати товари, вводити їх в обіг чи зберігати в цих цілях або пропонувати чи надавати послуги під відповідним позначенням;
- здійснювати імпорт чи експорт товарів під відповідним позначенням;
- використовувати відповідне позначення в офіційних документах і рекламі [11].

Варто зазначити, що перелік посягань на права власника торгового знака не є вичерпним. Така конкретизація спрямована на швидкий та ефективний захист прав власників на знаки. Дана норма не повинна стати обмеженням його права на захист, а тому потрібно додати положення ст. 20 Закону [12], трансформувавши його, наприклад, таким чином: «...даний перелік не є вичерпним. Посягання в будь-якій іншій формі тягне відповідальність, передбачену законодавством України».

#### *2.4 Способи захисту права інтелектуальної власності на торговельну марку*

В ч. 2 ст. 20 Закону [12] передбачено наслідки, які виникають у результаті посягання на права власника свідоцтва. Насамперед, власник свідоцтва вправі вимагати припинення порушення та відшкодування заподіяних збитків. Він може також вимагати, аби порушник усунув з товару чи його упаковки незаконно використаний знак чи позначення, що схоже з ним до ризику сплутання. Більше того, власник свідоцтва може вимагати знищення виготовлених зображень знака або схожого з ним до ризику сплутання позначення. За згодою власника свідоцтва, вимагати поновлення його порушених прав також може особа, яка придбала ліцензію.

В ст. 21 Закону визначено, що захист прав може здійснюватися у судовому та іншому встановленому законом порядку.

##### *2.4.1 Позасудовий порядок захисту*

Зазвичай адміністративно-правовий захист прав інтелектуальної власності здійснюється шляхом звернення до Антимонопольного комітету України (АМКУ), який здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України «Про антимонопольний комітет України» [17], «Про захист економічної конкуренції», «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про державну допомогу суб'єктам господарювання», інших законів та нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законів. АМКУ розглядає справу щодо неправомірного використання позначення в контексті порушення правил добросовісної конкуренції. Заявник у своєму зверненні може вимагати вчинення дій, що охоплюються повноваженнями АМКУ, а саме, визнання факту недобросовісної конкуренції та припинення такої діяльності, накладення штрафів та конфіскації товарів з неправомірно використаним позначенням і копій виробів іншого суб'єкта господарювання.

Якщо АМКУ визнає певні дії порушника неправомірним використанням позначення, то заявник може звернутись до суду з позовом про відшкодування збитків, заподіяних неправомірними діями порушника. А отже, можливо поєднувати різні способи захисту для досягнення максимально ефективного результату, тобто захисту своїх порушених прав. Варто також згадати певні особливості різних способів захисту, а саме:

- АМКУ може розглядати справу ширше вимог заявника, тоді як суд не вправі виходити за межі позовних вимог;
- рішення АМКУ може бути оскаржене у суді;
- АМКУ може розглядати справи лише між конкурентними суб'єктами господарювання [18].

А тому кожен обирає той спосіб захисту, який найповніше мірою зможе задовольнити його вимоги та відновити порушене право.

В Україні не раз доводилося захищати своє право на торговельну марку «Raffaello» італійській компанії Soremartec Italia-Gruppo Ferrero. Зокрема, у 2005 р. було виявлено акт недобросовісної конкуренції з боку непрямих конкурентів, які займалися не солодощами, а виробництвом та реалізацією шампанського «Raffaell», елементи обгортки якого композиційно та графічно імітували дизайн упаковки цукерок «Raffaello». Тоді АМКУ припинив недобросовісну діяльність з боку ДП «Севастопольський виноробний завод» і ТОВ «ГД “Маркет-Груп”».

У 2009 р. ТОВ «Віва» виплатило штраф у розмірі 300 тис. грн за виробництво та реалізацію цукерок «Extaza» і «Місячний Рафаель» в упаковці, яка за своїм дизайном була дуже схожою до солодощів «Raffaello». У 2010 р. АМКУ знову виявив та припинив акт недобросовісної конкуренції ТОВ «Віва» стосовно італійської корпорації [2].

#### 2.4.2 Способи судового захисту

Законодавством України передбачено також способи судового захисту права інтелектуальної власності на торговельні знаки. Саме тому у 2017 р. компанія Soremartec Italia-Gruppo Ferrero вже захищала свої права у суді. Цього разу компанія подала позов проти власника магазину під назвою «Raffaello», оскільки відповідач використав у назві їхню торговельну марку, копіюючи позначення у графічному відношенні: позначення виконане таким же оригінальним шрифтом та кольором, що й елемент торговельної марки; позначення «Raffaello» на вивісці магазину супроводжувалося декоративним елементом вивіски – округлою візерунковою рамкою золотистого кольору, що нагадувало візерункову овальну рамку золотистого кольору у торговельній марці. Відповідач посилався на те, що він не є конкурентом компанії, оскільки не виробляє схожі солодощі, а лише реалізовує оригінальну продукцію. Господарський суд Миколаївської області повністю задовольнив позов, зобов'язуючи відповідача припинити використання

позначення, схожого настільки, що його можна сплутати із торговельними марками, зокрема, припинити його застосування у діловій документації, під час пропонування та надання послуг із продажу та реалізації кондитерських виробів, застосування на вивісці, у тому числі зобов'язати фізичну особу – підприємця демонтувати вивіску магазину [19].

Дана справа є яскравим прикладом використання такого способу судового захисту, передбаченого ст. 16 Цивільного кодексу [20] та ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», як припинення дії, яка порушує право.

Господарський суд Одеської області, розглянувши справу за позовом ТОВ «ОНИСС» до ТОВ «Одесспродукткомплекс», ТОВ «Хаме УК Трейд», повністю задовольнив позов та зобов'язав відповідачів припинити недобросовісну конкуренцію відносно ТОВ «ОНИСС». Конкретно було заборонено використовувати при виробництві товарів та введенні їх в цивільний оборот етикетки для м'ясних консервів, які за кольоровою гамою, розташуванням написів (назва продукту, вказівки на склад продукту, на товарну підгрупу продукту) та шрифтовою графікою схожі з етикетками позивача. Суд також постановив вилучити у недобросовісних конкурентів етикетки, схожі з етикетками позивача, та зобов'язав відповідачів вилучити з цивільного обороту товари, що оформлені етикетками, схожими з етикетками позивача, та змінити етикетки товарів на такі, що не будуть схожі з етикетками, що використовуються позивачем, і не будуть викликати плутанину та змішування з товарами позивача [21].

Як бачимо, в даній справі позивач використав декілька способів судового захисту: припинення дії, яка порушує право, та відновлення становища, яке існувало до порушення. Інколи позивач вдається лише до першого способу захисту, не знаючи про можливість відновлення свого становища, яке існувало до порушення, а суд, у свою чергу, діє в межах позовних вимог. Судова практика показує, що можливо зобов'язати недобросовісного суб'єкта господарювання не лише знищити вироблені зображення, але й вилучити з цивільного обігу товари, які містять такі позначення. А це право прямо передбачено в ст. 25 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». У разі визнання вчинення порушень, передбачених статтями 4 і 6 цього Закону, органи АМКУ або особи, права яких порушені, мають право звернутися до суду із позовом про вилучення відповідних товарів із неправомірно використаним позначенням, копій виробів іншого суб'єкта господарювання і у виробника, і у продавця [13]. На нашу думку, доцільно додати положення даної норми в ч. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Цікавим та найбільш поширеним способом захисту інтелектуальної власності на торговельну марку є відшкодування шкоди. Вивчаючи питання, про яке саме відшкодування шкоди іде мова, були проаналізовані положення Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та судова практика.

У п. 1 ст. 225 Господарського кодексу України визначається склад збитків, а саме: до складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, включаються:

- додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб'єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов'язання другою стороною;
- неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов'язання другою стороною;
- матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом [14].

У справі за позовом ТОВ «Бізнес Вин» позивачу вдалося довести, що відповідач – ЗАТ «Ізмаїльський Винзавод» – не мав будь-яких правових підстав для використання упакування для вина з елементами, подібними до елементів, використаних для схожого за призначенням упакування ТОВ «Бізнес Вин», а тому дії відповідача, які полягають у використанні під час виробництва алкогольної продукції упаковки («Пюр-Пак»), зовнішній вигляд якої з розташуванням позначень та кольоровою гамою схожий до ступеня змішування з продукцією ТОВ «Бізнес Вин», є порушенням, передбаченим ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» у вигляді неправомірного використання оформлення упаковки товару. Господарський суд Одеської області присудив на користь позивача 2 355 706,08 грн неодержаного прибутку (втраченої вигоди) [22].

Відомо чимало випадків, які свідчать про сприятливу позицію Європейського суду щодо присудження справедливої сатисфакції (зокрема, відшкодування моральної шкоди) при порушенні авторських прав [23], а тому є всі шанси на позитивну практику вирішення спорів про захист ділової репутації та присудження матеріальної компенсації моральної шкоди також і юридичним особам.

Українська судова практика не знає випадків присудження обґрунтованої матеріальної компенсації моральної шкоди за виробництво та реалізацію продукції під імітаційною торговельною маркою. Однак, як уже було зазначено, такий вид відшкодування збитків прямо передбачений законодавством України. Українські суди поки що успішно реалізують практику встановлення морального відшкодування фізичним особам за порушення їхніх авторських прав. Проте це не означає, що практику неможливо змінити. Існує законодавчий механізм, який підлягає застосуванню. Самостійно суд не зможе встановити необхідну суму, але для цього проводиться судова експертиза з визначення моральної шкоди. Основним фактором, який впливає на позитивне чи негативне рішення, є стратегія доказування та безпосередньо докази наявності моральної шкоди.

### 2.5 Значення способів захисту права інтелектуальної власності на товарний знак

Паразитичне використання відомих торговельних марок (цілковите копіювання чи часткова імітація) є фактом порушення права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг. Незаконність таких дій передбачена законами України «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про захист економічної конкуренції», а також права власника свідоцтва охороняються міжнародно-правовими актами, зокрема Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. [10]. Торговельні знаки перебувають під сильною правовою охороною, оскільки їх неправомірне використання сприяє розповсюдженню на ринку незаконних товарів, що не відповідають належному рівню якості імітованої продукції, а тому негативно впливають на репутацію відомих брендів. Такі явища в економіці є негативними, а тому їх необхідно попереджати, а також використовувати ефективні механізми захисту прав.

Вивчення різноманітних способів захисту, які не забороняються національним законодавством, сприяє частішому й ширшому їх застосуванню і, відповідно, розвитку судової практики. У свою чергу, це забезпечує можливість добросовісним суб'єктам господарювання захистити свої порушені права інтелектуальної власності в найбільш повному обсязі. Позивачам не варто обмежувати себе лише одним способом захисту, якщо він володіє належними та допустимими доказами і може довести правильність своєї позиції. Відсутність усталеної судової практики, наприклад, невелика кількість рішень про призначення моральної компенсації або незначне її матеріальне вираження, стає, звісно, перешкодою в задоволенні такої позовної вимоги судом. Проте за допомогою правильної стратегії доказування все можна змінити, адже саме завдяки таким позивачам дану практику можна з роками сформулювати. А формування практики на користь позивача згодом стане превентивним заходом щодо актів недобросовісної конкуренції, зокрема і паразитичного використання (імітації) відомих знаків для товарів і послуг.

## ВИСНОВКИ

Отже, в ході дослідження було вивчено акти паразитичного маркетингу як недобросовісної конкуренції, з'ясовано, як визначаються паразитичні форми торговельних марок у законодавстві та наслідки такої діяльності для добросовісного суб'єкта господарювання, що володіє певним рівнем ділової репутації. Охарактеризовано дефініцію «ризик змішування» та спосіб його встановлення в ході розгляду конкретної справи. Виявлено недоліки законодавства стосовно невідзначеності поняття «посягання» на права власника свідоцтва на товарний знак. У контексті гармонізації національного і європейського законодавства запропоновано запозичити нормативні положення ЄС щодо підстав, до яких позивач

може звернутися при захисті своїх порушених прав, однак без обмеження дій позивача.

У роботі висвітлено усі можливі способи захисту порушеного права інтелектуальної власності шляхом паразитичного використання торговельних марок, які український законодавець надає добросовісним суб'єктам господарювання для забезпечення правомірної здорової конкуренції на ринку, припинення незаконного розповсюдження продукції фірм, які використовують ділову репутацію відомих брендів. Законодавство України передбачає можливість позасудового захисту порушеного права інтелектуальної власності шляхом звернення до АМКУ з метою визнання факту недобросовісної конкуренції та припинення такої діяльності, накладення штрафів та конфіскації товарів з неправомірно використаним позначенням, а також такі способи судового захисту права інтелектуальної власності на торговельні знаки:

- визнання права інтелектуальної власності;
- припинення дії, яка порушує право;
- відновлення становища, яке існувало до порушення;
- відшкодування збитків.

Судова практика йде шляхом включення до збитків неодержаного прибутку (упущеної вигоди) суб'єкта господарювання та додаткових витрат (штрафних санкцій, вартості додаткових робіт тощо). Однак законодавством України передбачено можливість матеріальної компенсації моральної шкоди. Отже, даний спосіб захисту підлягає застосуванню судами і може стати ефективним методом запобігання виникненню фактів недобросовісної конкуренції.

## СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- [1] Коваленко Т. Торговельна марка і авторське право / Т. Коваленко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2016. – № 4. – С. 51–58.
- [2] Степаненко С. В. Управління торговельними марками: боротьба з паразитизмом / С. В. Степаненко // Журнал європейської економіки. – 2014. – Vol. 13. – № 1. – С. 80–93.
- [3] Земцова І. О. Недобросовісна конкуренція: причини, наслідки та шляхи їх вирішення / І. О. Земцова // Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності: теорія і практика. – 2012. – № 2. – С. 95–103.
- [4] Weatherall K. The consumer as the empirical measure of trade mark law / K. Weatherall // Modern Law Review. – 2017. – Vol. 80. – № 1. – P. 57–87.
- [5] Рассомахіна О. А. Особливості охорони торговельних марок за законодавством Європейського Союзу та держав-членів ЄС / О. А. Рассомахіна // Юридична Україна. – 2013. – № 2. – С. 50–53.
- [6] Андрощук Г. О. Експертиза у справах про недобросовісну конкуренцію: дії, що спричиняють змішування (теорія та практика судової експертизи) / Г. О. Андрощук // Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності: теорія і практика. – 2012. – № 2. – С. 60–95.
- [7] Герц А. А. Порівняльне право про торговельні марки / А. А. Герц. – Харків : Міле-ніум, 2010. – 112 с.

- [8] Schubert T. Infringement of intellectual property in innovation partnerships / T. Schubert // *R&D Management*. – 2015. – Vol. 46. – No S2. – P. 596–611.
- [9] McDonagh L. From brand performance to consumer performativity: Assessing European trade mark law after the rise of anthropological marketing / L. McDonagh // *Journal of law and society*. – 2015. – Vol. 42. – No 4. – P. 611–636.
- [10] Паризька конвенція про охорону промислової власності [Електронний ресурс] : Міжнародний документ від 20.03.1883 / Ліга націй. – 1883. – Режим доступу: [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995\\_123](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_123).
- [11] Директива No 2008/95/EC Європейського Парламенту і Ради «О зближенні законодавств держав-членів в отношении товарних знаків і знаків обслуговування» [Електронний ресурс] / Європейський Союз. – 2008. – Режим доступу: [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994\\_930](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_930).
- [12] Про охорону прав на знаки для товарів і послуг [Електронний ресурс] : Закон від 15.12.1993 № 3689-ХІІ / Верховна Рада України. – 1994. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3689-12>.
- [13] Про захист від недобросовісної конкуренції [Електронний ресурс] : Закон від 07.06.1996 № 236/96-ВР / Верховна Рада України. – 1996. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80>.
- [14] Господарський кодекс України [Електронний ресурс] : Кодекс від 16.01.2003 № 436-ІV / Верховна Рада України. – 2003. – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15>.
- [15] Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг [Електронний ресурс] : Наказ № 116 від 28.07.1995 / Держпатент України. – 1995. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95>
- [16] Chain R. Design knowledge protection of design process orientation and law object orientation / R. Chain // *Knowledge and process management*. – 2015. – Vol. 22. – No 1. – P. 41–50.
- [17] Про Антимонопольний комітет України [Електронний ресурс] : Закон від 26.11.1993 № 3659-12 / Верховна Рада України. – 1993. – Режим доступу: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3659-12>.
- [18] Жухевич О. Про практику вирішення спорів, пов'язаних з захистом прав на торговельні марки / О. Жухевич // *Інтелектуальна власність*. – 2010. – № 7. – С. 28–32.
- [19] Справа № 915/57/17 [Електронний ресурс] : Рішення від 02.03.2017 / Господарський суд Миколаївської області. – 2017. – Режим доступу: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/65164202>.
- [20] Цивільний кодекс України [Електронний ресурс] : Кодекс від 16.01.2003 № 435-15 / Верховна Рада України. – 2003. – Режим доступу: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.
- [21] Справа № 27/81-10-2751 [Електронний ресурс] : Рішення від 06.09.2010 / Господарський суд Одеської області. – 2010. – Режим доступу: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/11449992>.
- [22] Справа № 22/182-09-5014 [Електронний ресурс] : Рішення від 06.11.2009 / Господарський суд Одеської області. – 2009. – Режим доступу: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/6784241>.
- [23] Favale M. Is there a EU copyright jurisprudence? An empirical analysis of the workings of the European Court of Justice/ M. Favale, M. Kretschmer, P. Torremans // *Modern law review*. – 2016. – Vol. 79. – No 1. – P. 31–75.

## REFERENCES

- [1] Kovalenko, T. (2016). Trademark and copyright. *Theory and Practice of Intellectual Property*, 4, 51–58.
- [2] Stepanenko, S. V. (2014). Trademark management: Fighting parasitism. *Journal of the European Economy*, 13(1), 80–93.
- [3] Zemtsova, I. O. (2012). Unfair competition: Causes, consequences and ways to solve them. *Forensic Examination of Intellectual Property Objects: Theory and Practice*, 2, 95–103.
- [4] Weatherall, K. (2017). The Consumer as the Empirical Measure of Trade Mark Law. *Modern Law Review*, 80(1), 57–87.
- [5] Rassomahina, O. A. (2013). Features of the protection of trademarks according to the legislation of the European Union and the EU member states. *Legal Ukraine*, 2, 50–53.
- [6] Androshchuk, G. O. (2012). Expertise in cases of unfair competition: Actions leading to confusion (theory and practice of forensic examination). *Forensic Examination of Intellectual Property Objects: Theory and Practice*, 2, 60–95.
- [7] Hertz, A. A. (2010). *Comparative trademark law*. Kharkiv: Millennium.
- [8] Schubert, T. (2015). Infringement of intellectual property in innovation partnerships. *R&D Management*, 46(S2), 596–611.
- [9] McDonagh, L. (2015). From brand performance to consumer performativity: Assessing European trade mark law after the rise of anthropological marketing. *Journal of law and society*, 42(4), 611–636.
- [10] Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1871). Retrieved from [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995\\_123](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_123)
- [11] Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council (2008, October). *To approximate the laws of the Member States relating to trade marks*. Retrieved from [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994\\_930](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_930)
- [12] Verkhovna Rada of Ukraine. (1993, December). *On the protection of rights to trademarks for goods and services*. Retrieved from <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3689-12>
- [13] Verkhovna Rada of Ukraine. (1996, June). *On protection from unfair competition*. Retrieved from <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80>
- [14] Verkhovna Rada of Ukraine. (2003, January). *The Economic Code of Ukraine*. Retrieved from <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15>
- [15] State patent of Ukraine. (1995, July). *On approval of the Rules for the compilation and submission of an application for the issuance of a certificate of Ukraine for a sign for goods and services*. Retrieved from <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95>
- [16] Chain, R. (2015). Design knowledge protection of design process orientation and law object orientation. *Knowledge and Process Management*, 22(1), 41–50.
- [17] Verkhovna Rada of Ukraine. (1993, November). About the Antimonopoly Committee of Ukraine. Retrieved from <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3659-12>
- [18] Zhukhevych, O. (2010). About the practice of resolving disputes related to the protection of trademark rights. *Intellectual Property*, 7, 28–32.
- [19] Commercial Court of the Mykolaiv region. (2017, March). *Case No. 915/57/17*. Retrieved from <http://reyestr.court.gov.ua/Review/65164202>
- [20] Verkhovna Rada of Ukraine. (2003, January). *The Civil Code of Ukraine*. Retrieved from <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15>
- [21] Commercial Court of the Odessa region. (2010, September). *Case No. 27/81-10-2751*. Retrieved from <http://reyestr.court.gov.ua/Review/11449992>

- [22] Commercial Court of the Odessa region. (2009, November). *Case number 22/182-09-5014*. Retrieved from <http://reyestr.court.gov.ua/Review/6784241>
- [23] Favale, M., Kretschmer, M., & Torremans, P. (2016). Is There a EU Copyright Jurisprudence? An Empirical Analysis of the Workings of the European Court of Justice. *Modern Law Review*, 79(1), 31–75.

**Юлія Василівна Богач**

Студентка 4 курсу

Кафедра фінансового права

Київський національний університету імені Тараса Шевченка

01033, вулиця Володимирська, 60, Київ, Україна

**Юлія Васильевна Богач**

Студентка 4 курса

Кафедра финансового права

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

01033, улица Владимирская, 60, Киев, Украина

**Yuliia V. Bohach**

4<sup>th</sup> year student

Finance Law Department

Taras Shevchenko National University of Kyiv

01033, 60 Volodymyrska Str., Kyiv, Ukraine

**Рекомендоване цитування:** Богач Ю. В. Способи захисту торговельних марок від «паразитичного» використання / Ю. В. Богач // Вісник Національної академії правових наук України. – 2018. – Т. 25. – № 1. – С. 13–28.

**Suggested Citation:** Bohach, Y. (2018). Protection means of trademarks in ambush marketing cases. *Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine*, 25(1), 13–28.

Стаття надійшла / Submitted: 15/01/2018

Доопрацьовано / Revised: 12/02/2018

Схвалено до друку / Accepted: 18/03/2018