

УДК 347.774.028:796

**Лавренюк Олег Юрійович,**

аспірант кафедри цивільного і господарського права і процесу  
Міжнародного гуманітарного університету

## **ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ СПОРТУ (НА ПРИКЛАДІ ЗНАКА ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ)**

**Постановка проблеми.** Спорт є однією із найважливіших сфер суспільного життя та головною основою збереження та зміцнення здоров'я населення. Відповідно до ст. 22 Конституції України право на заняття спортом є формою реалізації права на здоровий спосіб життя як невід'ємне право на життя людини, гарантування якого забезпечене статтею 27 Конституції України. Розвиток сфери спорту неможливий без використання таких продуктів творчої інтелектуальної діяльності, як засоби індивідуалізації, оскільки комерціалізація спорту досягла сьогодні досить великих масштабів.

До засобів індивідуалізації відносять торговельні марки (знаки для товарів та послуг); комерційні найменування, географічні зазначення. Крім цього, до них можуть належати також об'єкти, не визначені як засоби індивідуалізації, але такі, що спрямовані на ідентифікацію особи або її продукції, такі як слогани, корпоративні герої, звукові та ароматні композиції тощо.

Практика використання засобів індивідуалізації у сфері спорту свідчить про численні порушення, пов'язані, зокрема, з використанням знака для товарів і послуг.

**Стан дослідження теми.** Останнім часом активувалися наукові дослідження у сфері спорту, зокрема, у галузі приватного права. Дослідженнями охоплюються питання визначення спортивного права (Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, А.В. Коструба, Р.Б. Шишка, С.О. Сліпченко, М.О. Ткалич, В.В. Кочин, О.О. Ющик та інших), встановлення правової сутності професійних спортивних відносин (А.Б. Гриняк), правові засади та джерела регулювання в сфері спорту (М.К. Галянтич, М.Д. Пленюк, Г.В. Самойленко, О. Завальнюк), проблеми деліктних зобов'язань у сфері спорту

(К.І. Спасова, Н.О. Тищук тощо). Розглядаються і питання інтелектуальної власності у сфері спортивної діяльності у аспекти визначення права на спортивний бренд (Г.О. Гаро, О.О. Кушнір), захисту прав інтелектуальної власності у спорті (О.І. Харитонова), боротьби з контрафактною продукцією у сфері спорту (О. Мамуня, Ю. Чижова). Однак наразі в Україні відсутнє комплексне дослідження проблем захисту прав інтелектуальної власності у сфері спорту, що охоплювало б всі аспекти даного правового явища. З огляду на те, що найбільш поширеним об'єктом прав інтелектуальної власності у сфері спорту є засоби індивідуалізації, саме з них і треба починати дослідження означених питань.

**Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.** Відповідно до ст. 1 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» спорт – це діяльність суб'єктів сфери фізичної культури і спорту, спрямована на виявлення та уніфіковане порівняння досягнень людей у фізичній, інтелектуальній та іншій підготовленостях шляхом проведення спортивних змагань та відповідної підготовки до них. Спорт має такі напрями: дитячий спорт, дитячо-юнацький спорт, резервний спорт, спорт вищих досягнень, професійний спорт, спорт ветеранів, олімпійський спорт, неолімпійський спорт, службово-прикладний та військово-прикладний спорт, спорт осіб з інвалідністю тощо [1].

Як справедливо зазначається в літературі, сьогодні спорт, особливо професійний, повністю комерціалізувався і розглядається як різновид бізнесу. Виділяють навіть окрему структуру індустрії спорту, яка включає в себе наступні комерційні напрями: 1) передачу виключних прав на використання назви спортивного заходу та його символіки,

передача права на висвітлення спортивного заходу; 2) рекламу; 3) продаж вхідних квитків на спортивні заходи; 4) виготовлення та продаж спортивної атрибутики, товарів; 5) передачу прав на результати інтелектуальної діяльності або на засоби індивідуалізації; 6) продаж акцій професійних спортивних клубів; 7) трансфери спортсменів; 8) здавання в оренду/прокат спортивних будівель та споруджень, обладнання; 9) організацію та проведення лотерей; 10) участь професійних спортивних клубів у міжнародних спортивних змаганнях тощо [2].

Таким чином, сучасний спорт є повноцінним сегментом ринкової економіки, при цьому економісти виділяють чотири стовпи сучасного спортивного ринку: мерчандайзинг (у розумінні просування і розповсюдження брендкованої продукції, захищеної товарними знаками спортивних організацій), спонсорство, продаж медіа-прав, продаж квитків. З виділених чотирьох сегментів три перші мають безпосередній зв'язок зі сферою прав інтелектуальної власності і продукують дві третини доходу загальносвітового спортивного ринку [3].

Як уже зазначалось, саме використання засобів індивідуалізації у сфері спорту тягне численні порушення, пов'язані, зокрема, з використанням знака для товарів і послуг.

Слід зазначити, що термін «торговельна марка» є прямим запозиченням із англійської мови і, по суті, термін «знак для товарів і послуг» та «торговельна марка» означають одне і те саме поняття і тому можуть вживатися як рівнозначні. Торговельна марка є об'єктом промислової власності, юридичний захист котрого здійснюється на основі Цивільного кодексу України та закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Торговельні марки – це більше, ніж просто товари й послуги. Вони уособлюють усю діяльність фірми і символізують головну її концепцію. Зазвичай існування компанії залежить від її марки і ніколи навпаки. Компанії, менеджери яких не приділяють належної уваги розвиткові своїх торговельних марок, приречені на посередні фінансові результати. За правильного управління маркою поточний обсяг продажу фірми, скажімо, у 100 млн. через п'ять років може збільшитися на 30-50 млн. Але відбудеться це тільки тоді, коли підприємство візьме на озброєння наймогутнішу зброю зростання: свою торговельну марку. Торговельна марка (бренд) – це нематеріальний, але водночас надзвичайно важливий компонент діяльності компанії. Зазвичай у споживача не виникає асо-

ціативних зв'язків із товаром або послугою. Якщо такий зв'язок якимось чином встановлюється, то радше тільки з маркою. Певною мірою марку можна уявити як набір зобов'язань. Марка означає довіру, стабільність, певний спектр очікувань. Найсильніші марки світу посідають міцне місце у свідомості споживачів, згадуючи ці марки, всі думають практично про одне й те саме. Марка «ЗМ» асоціюється з інноваціями, «FedEx» – гарантованою доставкою в термін. Якщо ж пригадуються певні ситуації, зазвичай вони асоціюються з відповідними марками. Розваги для всієї родини – це «Disney»; високі спортивні досягнення – швидше за все «Nike» [4].

Головним призначенням торгової марки є підтвердження високої якості продукції, підтримання високого іміджу товаровиробника. Відомі торгові марки мають можливість значно підвищувати ціну на свою продукцію порівняно з іншими виробниками без відомого статусу. Дуже часто споживач надає перевагу саме відомій марці, не маючи уявлення про якісну базу певного аналогічного товару [5].

Виникнення на ринку товарів і послуг суб'єкта, що використовує ідентичні позначення (незалежно від того, зареєстровані вони чи ні), викликає високу вірогідність того, що споживач сприймає пропозицію про послуги останнього як наслідок розширення, розвитку вже знайомого йому підприємства. Таким чином, новостворений суб'єкт господарювання, використовуючи ділову репутацію відомої фірми, відбирає частину її клієнтів, що і є введенням в оману споживача [6].

Недобросовісні підприємці, користуючись ажіотажем вболівальників з приводу визначної спортивної події, виробляють та здійснюють продаж сувенірної продукції, спортивного інвентарю, одягу, аксесуарів з неправомірним використанням на них об'єктів авторського права, торговельних марок та промислових зразків.

Так, часто у продажу можна зустріти сувенірні магніти, записники, чашки, футболки, спортивні м'ячі сумнівної якості з нанесеними на них символікою спортивного заходу або спортивного клубу, фотографіями спортсменів, торговельними марками спонсорів спортивних заходів тощо. Однак відповідно до законодавства використовувати зазначені об'єкти інтелектуальної власності на товарах можливо лише після отримання на це дозволу у правовласника [7].

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» використання імені, комерційного (фірмового) найменування,

торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати такі або подібні позначення у господарській діяльності, що призвело або може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання, є неправомірним. У ст. 5 цього ж Закону зазначено, що неправомірним використанням товару іншого виробника є введення у господарський обіг під своїм позначенням товару іншого виробника шляхом зміни або зняття позначень виробника без дозволу уповноваженої на це особи.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону знаки, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, належать позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів чи послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Особливо це стосується торговельних марок, визнаних добре відомими.

Так, відомий американський виробник спортивного взуття Nike Innovate С.V. подав до Одеського суду позов на українську фірму за незаконне використання торговельної марки. «Nike». Innovate CV звернувся до Господарського суду Одеської області з позовною заявою до однієї з українських компаній, в якій просить суд заборонити останній здійснювати використання позначення NIKE, незалежно від колірної виконання, яке схоже настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг Nike для товару для «взуття», а також вилучити з цивільного обороту і знищити товар: взуття на підошві з полімерного матеріалу з верхом із композиційної шкіри: туфлі спортивні чоловічі, розмір 41-46: арт.8621 1520 пар [8]. Згідно з матеріалами суду компанія Nike

просить суд заборонити компанії «Торгосфера» нанесення позначення NIKE на продукцію, зберігання продукції з нанесеним позначенням, пропозицію продукції з нанесеним позначенням для продажу, продаж, імпорт, експорт, реекспорт, застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет [9].

Також у цьому сенсі показовою є справа щодо визнання торговельної марки «NIKE» добре відомою і заборону використання цієї торговельної марки третій особі для власних косметичних товарів (1998 рік) [10].

Рішенням Федерального Верховного Суду Швейцарії від 28 серпня 1998 року торговельна марка «NIKE» позивача, яка була зареєстрована у Швейцарії для спортивних товарів ще з 1982 року, визнана добре відомою у Швейцарії станом на початок 1990-х років. Таким чином, суд дійшов висновку, що відповідач – іспанський виробник косметичної продукції – не має права використовувати в Швейцарії добре відому торговельну марку «NIKE» для власної парфумерної та косметичної продукції, навіть незважаючи на те, що він нещодавно зареєстрував і використовує дану торговельну марку на території Іспанії і надав суду певні докази імпорту парфумерної продукції «NIKE» з Іспанії до Німеччини.

Суд також не взяв до уваги факт реєстрації відповідачем торговельної марки «NIKE» у Швейцарії у 1984 році, яка не використовувалась включно до 1994 року. Суд дійшов висновку, що у споживачів може виникнути стійка асоціація між спортивним одягом (товарами) позивача, маркованими добре відомою торговельною маркою «NIKE», та косметикою (товарами) відповідача. За цих обставин суд встановив, що позитивний імідж добре відомої торговельної марки «NIKE» для спортивного одягу був неправомірно використаний іспанською компанією задля збільшення обсягів продажів власної косметичної продукції.

Дуже багато продукції з логотипами відомих торговельних марок продається і в Україні. Наприклад, журналіст А. Садовник у своєму репортажі «На себе – вишиванку, на продаж – «лівий» адидас» описує таку ситуацію: «Те, що у фірмовому магазині льонокомбінату продавали одяг із надписом adidas, довгий час нікого не дивувало. Хіба мало того «адідасу» по базарах та магазинах? Але знайшлися у Рівному люди, які спочатку придбали льонокомбінатівський adidas, а потім подали до суду за фальсифікацію всесвітньо відомої торгової марки. Одразу після цього «адідаси» із магазину льонокомбінату зникли. Хлопці купили

спортивні кофти з написом «adidas», а потім написали лист правовласнику з питанням, чи укладав він договір із Рівненським льонокомбінатом. Їм відповіли, що про такого рівненського виробника вперше почули і що ліцензії йому не видавали. Тому хлопці і звернулися до суду. Вони не хочуть, щоб в Україні продавали фальсифіковану продукцію» [11].

Суперечки виникають не лише через незаконне використання торговельної марки, але й через крадіжку запатентованих технологій. Так, знову ж таки американська компанія Nike черговий раз звинуватила німецьку компанію Puma в порушенні патентних прав та подала відповідний позов до суду.

У Nike вважають, що Puma незаконно використовувала запатентовані технології створення

взуття і таким чином порушила принцип вільної інновації. Зокрема, йдеться про схожі технології пошиття тканин Nike Flyknit і Puma IGNITE Proknit та виробництво підшов Nike Air Sole і Puma Jamming.

Американська компанія стверджує, що в новій моделі від PUMA EVOknit присутня її технологія Flyknit. Загалом Nike заявляє, що PUMA порушила чотири її патенти з 300 зареєстрованих.

Своєю чергою Puma заперечує свою причетність до крадіжки технологій [12].

Висновки. Навіть побіжне ознайомлення з матеріалами судової практики дає підстави зробити висновок про існування проблем у захисті прав інтелектуальної власності у сфері спорту, які потребують негайного вирішення з урахуванням специфіки відносин, що виникають у цій галузі.

#### ЛІТЕРАТУРА:

1. Про фізичну культуру і спорт: Закон України від 24.12.1993 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 14, ст.80.
2. Некіт К.Г. Особливості комерційної експлуатації спортивних об'єктів: практичний аспект. Спортивне право України: сучасний стан та перспективи розвитку. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 19 жовтня 2018 р. Запоріжжя, 2018. С. 26.
3. Дорошенко Д.О. Захист від паразитичного маркетингу як один з пріоритетів спортивного права України. Спортивне право України: сучасний стан та перспективи розвитку. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 19 жовтня 2018 р. Запоріжжя, 2018. С. 49.
4. Електронний ресурс. Режим доступу: [http://dn.khnu.km.ua/dn/k\\_default.aspx?M=k0387&T=14&lng=1&st=0](http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0387&T=14&lng=1&st=0)
5. Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства: навчальний посібник / І.З. Должанський, Т.О. Загорна. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. С. 81 (384 с.)
6. Складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг [Текст]: прак. посіб. / уклад. О.Д. Левічева, С.Т. Кривошей; МОН України. Державний департамент інтелектуальної власності. К.: [б. в.], 2007. 39 с.
7. Мамуня О., Чижова Ю. Боротьба з контрафактною продукцією у сфері спорту. URL: [http://vkr.ua/ua/publications/articles/fighting\\_counterfeit\\_sport\\_products\\_in\\_ukraine/](http://vkr.ua/ua/publications/articles/fighting_counterfeit_sport_products_in_ukraine/).
8. Nike подав до суду на фірму з України за використання бренду. URL: <https://ua.korrespondent.net/business/companies/4026956-Nike-podav-do-sudu-na-firmu-z-ukrainy-za-vykorystannia-brendu>.
9. Nike подав до суду на українську компанію. URL: <https://economics.unian.ua/finance/10316523-nike-podav-do-sudu-na-ukrajinsku-kompaniyu.html>.
10. URL: <http://www.internationallawoffice.com/newsletters/Detail.aspx?g=3e4315da-de56-4fbd-a938-0c897249fac9>.
11. Садовник А. На себе – вишиванку, на продаж – «лівий» адидас. URL: <https://rivnepost.rv.ua/news/na-sebe-ivshivanku-naprodazh-liviyadidas>.
12. Відомі спортивні бренди Nike та Puma посварились. URL: <https://galfinance.info/ekonomika-ta-biznes/2018/05/11/vidomi-sportivni-brendi-nike-ta-puma-posvarilis/>.

**Лавренюк Олег Юрійович**

#### **ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ СПОРТУ (НА ПРИКЛАДІ ЗНАКА ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ)**

У статті розглядаються проблеми захисту прав інтелектуальної власності у сфері спорту. Особлива увага приділяється захисту знака для товарів і послуг. Зроблено висновок про існування проблем у захисті прав інтелектуальної власності у сфері спорту, які потребують негайного вирішення з урахуванням специфіки відносин, що виникають у цій галузі.

**Ключові слова:** спорт, інтелектуальна власність, знак для товарів та послуг, захист прав.

**Лавренюк Олег Юрьевич**

#### **НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ СПОРТА (НА ПРИМЕРЕ ЗНАКА ДЛЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ)**

В статье рассматриваются проблемы защиты прав интеллектуальной собственности в сфере спорта. Особное внимание уделяется защите знака для товаров и услуг. Сделан вывод о существовании проблем в защите прав интеллектуальной собственности в сфере спорта, которые требуют немедленного разрешения с учетом специфики отношений, которые возникают в этой отрасли.

**Ключевые слова:** спорт, интеллектуальная собственность, знак для товаров и услуг, защита прав.

**Lavrenyuk Oleg**

**SOME PROBLEMS OF THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN SPORTS (EXAMPLE OF THE SIGN OF GOODS AND SERVICES)**

The article deals with problems of protection of intellectual property rights in the field of sports. Particular attention is paid to the protection of the mark for goods and services. It is noted that the use of means of individualization in the field of sports involves numerous violations associated, in particular, with the use of the mark for goods and services. It is indicated that the term «trademark» is a direct borrowing from the English language and, in fact, the term «sign for goods and services» and «trademark» mean the same concept and can therefore be used as equivalent. Trademark is an object of industrial property, legal protection of which is carried out on the basis of the Civil Code of Ukraine and the Law of Ukraine «On the Protection of Rights to Trademarks for Goods and Services». Frequently, trademark rights in the field of sport are violated. Unfair entrepreneurs, using the excitement of fans about an outstanding sporting event, produce and sell souvenirs, sports equipment, clothes, accessories with the illegal use of objects of copyright, trademarks and industrial designs on them. On sale you can find souvenir magnets, notebooks, cups, t-shirts, sports balls of dubious quality with the symbols of sporting events or sports clubs, photos of athletes, trademarks of sponsors of sporting events, etc. However, according to the law, use of these objects of intellectual property on the goods is possible only after obtaining permission from the right holder. According to Art. 4 of the Law of Ukraine «On Protection against Unfair Competition» the use of the name, commercial name, trademark (mark for goods and services), advertising materials, packaging of goods and periodicals, other designations without the permission (agreement) of the subject of management, which previously began to use their or similar notations in economic activities that led or may lead to confusion with the activities of this entity, is unlawful.

Based on the analysis of judicial practice, it was concluded that there are problems in the protection of intellectual property rights in the field of sports, which require an immediate solution taking into account the specifics of the relations arising in this area.

**Key words:** sports, intellectual property, sign for goods and services, protection of rights.