

**УДК 339.138**

**Боснко О.Ю.**, к.е.н., завідувач кафедри маркетингу, доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса

**ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ БРЕНДА**

Стаття присвячена аналізу сучасної нормативно-правової бази у сфері захисту інтелектуальної власності, у тому числі, визначенню правових аспектів захисту бренда. Визначено, що інтелектуальна власність являє собою товар як на вітчизняному, так і міжнародному ринках, і попит на даний товар зростає, що має на увазі дотримання відповідних правових процедур. Доведено, що не зважаючи на досить широкий спектр міжнародних нормативно-правових актів, в міжнародному праві є певні недоліки: відсутність єдиних умов-критеріїв використання бренда з метою збереження на нього виключних прав; відсутність уніфікованих методів оцінки схожості брендів. Доведено, що система захисту інтелектуальної власності в Україні має три рівні: 1. Мінекономпрому розвитку; 2. Державний департамент інтелектуальної власності; 3. Державні підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», «Интелзахист» та державна організація «Українське агентство з авторських та суміжних прав». Визначено, що у вітчизняних законах не має такого поняття як «бренд». Автором вивчено концептуальну сутність даного поняття і визначено, що на практиці під брендом розуміється «товарний знак», «торговий знак», «торгова марка», «знак для товарів і послуг».

**Ключові слова:** бренд, інтелектуальна власність, торгова марка, знак для товарів і послуг, диференціація продукції.

1 табл., 3 рис., 18 літ. джерел.

**Боснко О.Ю.**

**ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ БРЕНДА**

Статья посвящена анализу современной нормативно-правовой базы в сфере защиты интеллектуальной собственности, в том числе, определению правовых аспектов защиты бренда. Определено, что интеллектуальная собственность является товаром как на отечественном, так и международном рынках, и спрос на данный товар возрастает, что подразумевает соблюдение соответствующих правовых процедур. Доказано, что не смотря на достаточно широкий спектр международных нормативно-правовых актов, в международном праве есть определенные недостатки: отсутствие единых условий-критериев использования бренда с целью сохранения на него прав; отсутствие унифицированных методов оценки сходства брендов. Доказано, что система защиты интеллектуальной собственности в Украине имеет три уровня: 1. Минэкономпрому развития; 2. Государственный департамент интеллектуальной собственности; 3. Государственные предприятия "Украинский институт интеллектуальной собственности", "Интелзащита" и государственная организация "Украинское агентство по авторским и смежным правам".

Определено, что в отечественных законах нет такого понятия как "бренд". Автором изучена концептуальная сущность данного понятия и определено, что на практике под брендом понимается "товарный знак", "торговый знак", "торговая марка", "знак для товаров и услуг".

**Ключевые слова:** бренд, интеллектуальная собственность, торговая марка, знак для товаров и услуг, дифференциация продукции.

Boienko O.

### LEGAL ASPECTS OF THE BRAND PROTECTION

The paper is devoted to the analysis of modern regulatory base in the sphere of intellectual property including defining legal aspects of brand protection. It was defined that intellectual property is a product as well as on the national and international markets and the demand on this product is growing what means abundance of appropriate legal procedures. It was proved that in spite of very wise specter of international regulatory acts there are some drawbacks in intellectual property legislation: the absence of common conditions-criteria of using brand with the aim of saving rights on it; the absence of unified methods of brands similarity. It was proved that system of intellectual property protection in Ukraine has three levels: 1. Ministry of economic and development and trade of Ukraine; 2. State department of intellectual property; 3. State enterprises "Ukrainian institute of intellectual property", "Intellprotection", state organization "Ukrainian agency on author's and adjacent rights". It was defined that in national laws there is no such definition as the brand. It was studied conceptual base of this definition and defined that on practice under brand is understood "trademark" and "sign for goods and services".

**Key words:** brand, intellectual property, trademark, sign for goods and services, goods differentiation.

**Постановка проблеми.** Недобросовісна реєстрація брендів на сьогоднішній день є проблемою багатьох країн, і Україна не є виключенням. Передумовами виникнення цієї проблеми є відсутність чітко функціонуючої нормативно-правової бази відносно захисту прав інтелектуальної власності. Дослідивши вітчизняне законодавство, отримано висновки щодо необхідності охорони окремих елементів бренда, а саме знаків на товари і послуги та промислові зразки. Це обумовлено тим, що досвід функціонування вітчизняних брендів демонструє відсутність системного бачення особливостей створення, використання та правової охорони брендів. Недосвідченістю вітчизняного бізнесу успішно користуються недоброчесні підприємницькі структури, що спеціалізуються на так званому «інтелектуальному піратстві».

Так, сучасний ринок характеризується певної міри нелегітимним використанням тих або інших елементів відомих брендів для реалізації продукції. В даному випадку мова йде про користування чужими рекламними засобами та лояльністю споживачів. Для власника бренда це означає втрату прибутку, частки ринку та репутації.

Проте право на використання бренда можна відстояти, якщо він представляє собою товарний знак, тобто є зареєстрованим.

Нерозуміння сутності системи відносин у сфері захисту прав на бренди, в результаті приводить до того, що вітчизняний бізнес змушений змінювати зовнішніх партнерів, які відповідають за створення, просування та захист брендів.

**Аналіз останніх досліджень та публікацій.** Вивченню захисту прав на інтелектуальну власність в Україні присвячено значну кількість робіт українських науковців. У межах даного дослідження на особливу увагу заслуговують роботи Н. Бочарової [1], Н. Владимірової [2], Є. Родюкової [3], О. Лугіної [4]. Проте основну увагу приділено аналізу існуючих законів, що регулюють відносини у сфері інтелектуальної власності, а саме Закони України «Про авторське право та суміжні права» [11], «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [12], «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» [13] та «Про охорону прав на промислові зразки» [14].

**Виділення невирішеної проблеми.** Існуючі роботи з даної тематики висвітлюють лише певні аспекти питання, мають вузькоспеціалізовану спрямованість і уособлюють обмежений інтерес з точки зору практичної значущості. Саме дана проблема обумовлює мету дослідження.

**Мета дослідження** – аналіз сучасної правової бази у сфері захисту прав на інтелектуальну власність, а також визначення правових аспектів захисту бренда.

**Виклад основного матеріалу.** Дослідженню сутності концепту бренда автором присвячено значку кількість робіт. В даній статті за мету не поставлено визначення терміну бренд, запропоновано зупинитися на визначенні, яке пропонують західні колеги, та яке носить певної міри юридичний характер, тобто акцентує увагу на необхідності його правового захисту. Так, бренд - це «позначення товару, що отримав ексклюзивний для його власника юридичний захист, ідентифікаційний знак, який є іменами, символами, назвами, знаками і т.д., використовувани в рекламі» [5].

Якщо розглядати бренд з точки зору споживача, важливо відмітити те, що акцентуючи увагу на конкретних споживчих якостях, бренд спрощує процес вибору товару або послуги. Якщо бренд задовольняє потреби споживачів, зникає необхідність пошуку інших товарів, що дозволяє заощадити час та кошти.

Для виробника бренд – це інструмент диференціації продукції, який дозволяє виділити продукт серед інших продуктів – субститутів. Бізнес, який запроваджує стратегії диференціації, отримує певні ринкові повноваження, тобто може використовувати ефективний маркетинговий інструментарій та проводити гнучку ринкову політику. Таким чином, зменшення витрат на пошук нового бренду і задоволення потреб споживача означає готовність останнього заплатити більші кошти за брендовий товар.

Сучасна економічна теорія доводить, що при відсутності ринкових сигналів, таких як бренди, між продавцем та покупцем зменшується кількість транзакцій, таким чином зменшується обсяг економічного обміну, тобто звужується товарообіг і зменшуються податкові надходження.

Важливо відмітити соціальне значення брендів, тому що вони контролюють якість продукції. Бізнес, який має власний бренд, спрямовує зусилля на збереження своєї репутації і не виводитиме на ринок продукцію з низьким рівнем якості.. Така система контролю якості продукції передбачає мінімальне втручання держави у порівнянні з сертифікацією та стандартизацією. Крім того, необхідно відмітити важливість підтримки брендів саме з боку державних органів. Мають бути запропоновані уніфіковані правила на товарному ринку. Гарантії, що надаються з боку держави, стимулюють диверсифікацію товарних ринків.

Допомога з боку державних органів необхідна як українським, так і зарубіжним брендам. Захист українських брендів стимулює підвищення конкурентоспроможності української продукції, захист зарубіжних брендів обумовлює збільшення надходжень до державного бюджету у вигляді податків та митних платежів.

Далі представлено плюси від функціонування брендів для різних агентів (рис. 1).

Сфера інтересів інтелектуальної власності традиційно є складною, суперечливою, і тому, потребує найдетальнішого юридичного дослідження. Дуже часто цінність брендів не відображається в балансі, вимірюється мільйонами і потребує надійної правової охорони як нематеріальний актив. Крім того, інтелектуальна власність - це особистий товар як на вітчизняному, так і світовому ринках, і попит на цей товар має тенденцію до зростання.

Для того, щоб правова охорона була ефективною, важливо визначити, який саме її елемент має охоронятися: назва, колір, шрифт, логотип, мелодія або їх комбінація. Одним з позитивних моментів бренда, який є зареєстрованим є той факт, що він приносить матеріальну винагороду власнику напряду й опосередковано, тому що можна скласти ліцензійну угоду на використання товарного знака. Передавання прав на бренд носить матеріальний характер, що є також вигодою для бізнесу – власника бренда.



Рис. 1. Вигоди від функціонування брендів\*

\*Джерело: складено автором

Країни прецедентного права (Великобританія, Канада, США) надають правовий захист брендам не тоді, коли він реєструється, а коли він вперше використовується. В такому випадку правового статусу набуває вигадане позначення, що використовується в економічній діяльності. Так, коли відбуваються конфлікти між власниками схожих логотипів, рішення відносно урегулювання конфлікту виносить суд. При даній системі максимально реалізується ідентифікаційна функція бренда.

Реєстрація бренда при даній системі також існує, але її основною метою є оповіщення щодо присутності на ринку конкретного бренда. Також важливо відмітити, що реєстрація бренда однією із сторін конфлікту є важливим аргументом, коли надається позитивне судове рішення, якщо виникає конфлікт. Так, у країнах англо-саксонської правової системи метою захисту бренда є не попередження конфлікту, а його вирішення, отже найбільші витрати щодо забезпечення прав володільця бренда покладено на судову систему.

Захист інтелектуальної власності в Україні базується на міжнародних угодах, таких, як «Паризька конвенція про охорону промислової власності» [6], «Договір про патентну кооперацію» [7], «Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків» [8], «Бернська конвенція про охорону літературних та художніх творів» [9], а також на національному законодавстві (Цивільний кодекс України [10], Закони України «Про авторське право та суміжні права» [11], «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [12], «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» [13], «Про охорону прав на промислові зразки» [14].

Проаналізовано певні аспекти Паризької конвенції про охорону промислової власності [6], а саме моменти, що пов'язані з товарними знаками (така дефініція використовується в даному документі).

Стаття 5 визначає норми користування зареєстрованими знаками. Використання в даному контексті тлумачиться як реалізація маркованих даним знаком продуктів, не дивлячись на те, що національне законодавство може тлумачити використання товарного знака набагато ширше та глибше. Факт реєстрації може бути анульованим через невикористання знака, коли завершується строк і якщо володілець не пояснить причину бездіяльності.

Зупинимось на особливостях використання позначень для схожої (типової) продукції. Один товарний знак може використовуватись для схожої продукції декількома підприємствами, які виступають співвласниками товарного знака. У цьому

випадку одночасне використання не стане на заваді для реєстрації товарного знака, та якщо це відповідає потребам та інтересам суспільства, також не буде обмежувати його охорону в ЄС.

Стаття 6 Паризької конвенції визначає, що товарні знаки в різних країнах ЄС є незалежними (дотримується принцип незалежності знаків у країні походження від тих, що зареєстровані в інших європейських країнах).

В більшості країн обов'язковою умовою для захисту бренду є його реєстрація по правилах законодавства тієї країни, де саме бренд реєструється.

Не зважаючи на досить широкий спектр міжнародних правових норм, в міжнародному праві є певні недоліки:

- відсутність єдиних умов-критеріїв користування брендом з метою збереження на нього прав;

- відсутність уніфікованих методів оцінки схожості брендів.

У 2007 році Мадридський Союз вніс зміни у статтю 6 «Гарантійне застереження». Дані зміни означають, що реєстрування бренду може відбуватися за наявності заявки, без реєстрації в національному органі влади. Крім того, в країнах-членах ЄС заявка також отримує національний статус.

«Угода про асоціацію з Євросоюзом» [15] є на сьогодні найновішим актом стосовно захисту брендів. Після підписання Угоди, Україна зобов'язалася прийняти правила захисту прав на інтелектуальну власність. Проаналізовано Глава 9. «Інтелектуальна власність» та отримано такі висновки.

Змінено процедуру подання заяв заперечень третіми особами проти заяви, яка вже подана, на знак для товарів і послуг. Процедура буде змінено відповідно до процедури подання заперечень, яка передбачена у межах реєстрування брендів у ЄС. Запровадження даної практики сприятиме виявленню проблемних заяв на реєстрування знаків для товарів та послуг і дозволить вирішувати питання до моменту фактичного реєстрування бренду.

Наступним важливим кроком є введення додаткової ознаки промислового зразка. В даному контексті правовий захист буде надаватися промислового зразку, який є не лише новим, а й є індивідуальним. Вважаємо, це нововведення мінімізує можливості для не добросовісних підприємців реєструвати свої промислові зразки, які не відповідають потребам новизни та реєструються з метою пред'явлення формалізованих претензій до власника бренду.

Слід відмітити ті зрушення в системі охорони прав на інтелектуальну власність в Україні, які мають позитивні наслідки. Так, мова йде про Концепцію реформування державної системи прав охорони інтелектуальної власності в Україні, яка схвалена Розпорядженням КМУ № 402-р від 1.06.2016 р. [16].

В Концепції виділено проблему, яка потребує негайного вирішення, а саме «недосконала та інертна на зміни система державного управління сферою правової охорони інтелектуальної власності» [16].

Далі представлено трирівневу систему захисту інтелектуальної власності в Україні (рис. 2).

Відмітимо, що в Концепції реформування державної системи прав охорони інтелектуальної власності в Україні рівень 2 має назву «Державна служба інтелектуальної власності (ДСІВ)». На сьогодні вона отримала назву департаменту, що й відображено на рисунку.

Проблема використання термінології в українському науковому обороті та законодавстві є актуальною. У вітчизняних законах відсутнє поняття «бренд». Автором вивчено концептуальну сутність даного поняття [17] і визначено, що на практиці під брендом розуміється «товарний знак», «торговий знак», «торгова марка», «знак для

товарів і послуг». Дані дефініції є тотожними, але у випадку виникнення проблем і вирішення їх у судовому порядку відсутність затвердженого у законодавстві терміну дає можливість юристам варіювати термінологією.



Рис. 2. Інституції державної охорони інтелектуальної власності в Україні\*

\*Джерело: складено автором

За законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак - це «позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. 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» [12].

Представимо динаміку подання заявок на знаки для товарів і послуг (табл. 1).

Таблиця 1

**Надходження заявок на знаки для товарів і послуг [18, с. 18]**

Рік	2012	2013	2014	2015	2016
Усього надійшло	31555	34393	27280	32621	35605
За національною процедурою	22781	24471	18796	24652	29600
від національних заявників	17939	19769	15141	21245	26063
від іноземних заявників	4842	4702	3655	3407	3537
За Мадридською системою	8774	9922	8484	7969	6005

Проаналізовано динаміку надходження заявок на знаки для товарів і послуг від національних та іноземних заявників з 2012 по 2016 рік. З наведеного рисунку 3 можна зробити певні висновки. Кількість заявок від національних заявників демонструє позитивну динаміку і протягом аналізованого періоду даний показник збільшився майже у півтора рази з 17939 до 26063 од. Стосовно кількості заявок від іноземних замовників, протягом 2012-2016 рр., показник зменшився майже у 1,4 рази з 4842 до 3537 од., тобто зацікавленість іноземного бізнесу у вітчизняному ринку має тенденцію до зменшення. Це може обумовлюватись розвитком та укріпленням вітчизняного бізнесу, судячи із зростанням кількості заявок саме від вітчизняних виробників.

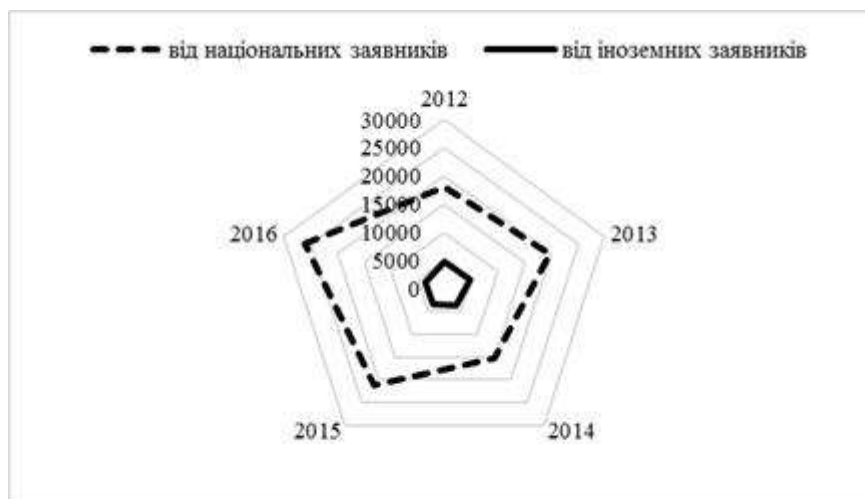


Рис. 3. Надходження заявок на знаки для товарів і послуг від національних та іноземних заявників\*

\*Джерело: складено автором

При аналізі динаміки надходження заявок на знаки для товарів і послуг визначено, що серед національних заявників найактивнішими у 2016 році були:

ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» (144 заявки);

Приватне акціонерне товариство «Київстар» (136 заявок);

Дочірнє підприємство «Медіа Дирекція» / «Media Direction» (94 заявки);

ТОВ «Прайм Моніторинг» (88 заявок);

ТОВ «Баядера Логістик» (84 заявки);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група "Здоров'я"» (70 заявок);

Публічне акціонерне товариство «Оболонь» (60 заявок);

Науково-виробниче підприємство «Нива» (56 заявок).

Серед іноземних заявників найбільш активними визначено:

Philip Morris International (Швейцарія) (145 заявок);

фармацевтична компанія Farmak International Holding, GmbH (Австрія) (54 заявки);

компанія з розробки, виробництва та маркетингу лікарських засобів і діагностичних тестів Orion Corporation (Фінляндія) (49 заявок);

фармацевтична компанія Alpen Pharma AG (Швейцарія) (46 заявок);

міжнародна фармацевтична компанія Dr. Reddy's Laboratories Limited (Індія) (40 заявок);

транснаціональна фармацевтична корпорація Novartis International AG (35 заявок) [18, с. 19].

**Висновки.** Визначено, що сфера інтелектуальної власності є складною і потребує глибокої юридичної експертизи. Інтелектуальна власність – це особливий товар як на національному, так і світовому ринках, і попит на нього має тенденцію до зростання. А це, в свою чергу, передбачає дотримання певних юридичних норм та правил.

Доведено, що не зважаючи на значний спектр міжнародних нормативно-правових актів, в міжнародному праві є певні недоліки: відсутність єдиних умов-критеріїв використання бренда з метою збереження на нього прав; відсутність уніфікованих методів оцінки схожості брендів.

Система Захист інтелектуальної власності в Україні представлено трирівневою системою: 1. Мінекономпромрозвитку; 2. Державний департамент інтелектуальної власності; 3. Державні підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», «Інтелзахист» та державна організація «Українське агентство з авторських та суміжних прав».

У вітчизняних законах відсутня дефініція «бренд». Автором вивчено концептуальну сутність даного поняття і визначено, що на практиці під брендом розуміється «товарний знак», «торговий знак», «торгова марка», «знак для товарів і послуг». Дані поняття є тотожними, проте у випадку виникнення проблем і вирішення їх у суді відсутність єдиного затвердженого у законодавстві терміну дає можливість юристам варіювати поняттями.

Проаналізовано динаміку надходження заявок на знаки для товарів і послуг від національних та іноземних заявників з 2012 по 2016 рік і визначено, що кількість заявок від національних заявників демонструє позитивну динаміку і протягом аналізованого періоду даний показник збільшився майже у півтора рази.

**Перспективи подальших досліджень.** Безумовно, зроблено внесок у дослідження правового захисту інтелектуальної власності і брендів зокрема. Проте деякі аспекти потребують більш поглибленого вивчення. В перспективі планується вивчити правові можливості і загрози виходу вітчизняних брендів у глобальний економічний простір.

## ЛІТЕРАТУРА

1. Бочарова Н. Сучасний досвід Великобританії у протидії злочинності в сфері інтелектуальної власності / Н.Бочарова // Інтелектуальна власність. – 2011. – № 5. – С. 44-46.
2. Владимірова Н. Спосіб захисту прав на торгову марку / Н. Владимірова // Інтелектуальна власність. – 2014. – № 1. – С. 43-47.
3. Родюкова Є. Правові аспекти захисту від неправомірного використання торговельної марки / Є. Родюкова, Д. Лотюк // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2015. – № 1. – С. 118-123.
4. Лугина Е. Особенности права преждепользования торговыми марками в Украине [Електронний ресурс] / Режим доступу: <http://torgmarka.ua/ru/zashita-prav-intellect/osobennosti-prava-prezhdepolzovaniya-torgovyimi-markami-v-ukraine.html>.
5. Burges P. MacMillan Essential Dictionary for Learners of English / Boag Associates, London, 2003. – 861 p.
6. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року [Електронний ресурс] / Режим доступу: [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995\\_123](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_123).
7. Договір про патентну кооперацію від 19 червня 1970 року [Електронний ресурс] / Режим доступу: [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/895\\_001](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/895_001).
8. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року [Електронний ресурс] / Режим доступу: [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995\\_134](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_134).
9. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів/ Паризький Акт від 24 липня 1971 року змінений 2 жовтня 1979 року [Електронний ресурс] / Режим доступу: [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995\\_051](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_051).
10. Цивільний кодекс України. - Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356 [Електронний ресурс] / Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.
11. Закони України «Про авторське право та суміжні права» від 23 грудня 1993 року № 3792-ХІІ [Електронний ресурс] / Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/page3>.



12. «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» 15 грудня 1993 року № 3689-ХІІ [Електронний ресурс] / Режим доступу: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3792-12>.
13. Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» [Електронний ресурс] / Режим доступу: від 15.12.1993 № 3687-ХІІ <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3687-12>.
14. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 № 3688-ХІІ [Електронний ресурс] / Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3688-12>.
15. Угода про асоціацію з Євросоюзом [Електронний ресурс] / Режим доступу: <https://europa.com/association/>.
16. Розпорядженням КМУ № 402-р від 1.06.2016 р. «Про схвалення Концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні» [Електронний ресурс] / Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/402-2016-%D1%80>.
17. Боєнко О.Ю. Формування бачення сучасного глобального брендинга: концептуальний аспект/ О.Ю. Боєнко // Економіка і організація управління, 2016. - №3 (23). – С. 125-133.
18. Промислова власність у цифрах. Показники діяльності Державної служби інтелектуальної власності України та Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» за 2016 рік. – К.- 2017. – 48 с.