



## АНАЛІЗ СТАНУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ БРЕНДІВ У ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ГЛОБАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ)

**Геннадій Андрощук**

*головний науковий співробітник відділу промислової власності та комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, кандидат економічних наук, доцент*

*ORCID: 0000-0003-0781-9740*

У статті на основі матеріалів глобальних досліджень проаналізовано економіко-правові проблеми охорони брендів у цифровій економіці. Досліджено стан контрафакції у сфері охорони прав на торговельні марки, особливості організації захисту брендів в умовах цифрової економіки, їх вплив на бізнес та економіку, причини і ключові чинники, проблемні питання, що виникають у зв'язку з контрафакцією на платформах е-комерції, іншими проявами недобросовісної конкуренції. Подано рекомендації щодо уніфікації національного законодавства та організаційно-економічного механізму захисту брендів.

*Ключові слова:* недобросовісна конкуренція, торговельна марка, бренд, цифрова економіка

**Постановка проблеми.** Станом на січень 2024 року в усьому світі налічувалося 5,35 млрд інтернет-користувачів, що становить 66,2 % світового населення. З цієї загальної кількості 5,04 млрд (62,3 %) є користувачами соціальних мереж [1]. Це найбільш відкрите глобальне інформаційне суспільство. Нові технології є каталізаторами змін та пропонують підприємствам надзвичайно широкі можливості. Технології штучного інтелекту (ШІ), розширена реальність і квантові обчислення стають наступним набором нових технологій, які викличуть стрибкоподібні зміни, що дадуть змогу підприємствам переформатувати цілі галузі. Визначальною у цифровій економіці стає роль інтелектуальної власності (ІВ). Цифрова інфраструктура обороту прав ІВ стає ключовим чинником, що визначатиме зростання національних економік і, як результат, вплив країни у світі.

Торговельні марки — найважливіший інструмент брендингу та маркетингу в сучасній корпоративній екосистемі; вони не є лише позначенням чи декоративним елементом. Торговельні марки відображають філософію компанії, її прагнення досконалості та, найчастіше, її багаторічну репутацію. За даними ВОІВ у 2021 році в усьому світі налічувалося 73,7 млн діючих реєстрацій торговельних марок, оформлених у 149 відомствах ІВ, що на 14,3 % більше, ніж у 2020 році. Лише у Китаї їх було зареєстровано 37,2 млн, у США — 2,8 млн, Індії — 2,6 млн [2]. В умовах цифрової економіки загальноприйняте розуміння торговельної марки як умовного позначення, що призначене для індивідуалізації товарів конкретних виробників та надає правовласнику легалізовану монополію на його використання в межах певної території, суттєво трансформується. Транскордонний

цифровий простір широко використовується підприємцями для реалізації своїх економічних інтересів, що ускладнює застосування територіального принципу охорони виключних прав, розширює номенклатуру товарів у зв'язку зі збільшенням ринку та відповідно споживчого попиту, що загалом призводить до зростання чисельності торговельних марок та їх цінності як нематеріальних корпоративних активів. Бренд (англ. *Brand* — клеймо, фабрична марка) — це ідентифікація товарів і послуг, торговельна марка, яка стала добре відомою і впізнаваною споживачами. Співвідношення понять «торговельна марка» і «бренд» — асиметричне. Кожний бренд є торговельною маркою, проте не кожна торговельна марка є брендом. Важливість наявної інформації у звітах та дослідженнях міжнародних організацій і спеціалізованих компаній про стан та організацію охорони брендів потребує їх комплексного аналізу та узагальнення для прийняття рішень щодо розвитку сфери ІВ в Україні.

**Літературний огляд.** Дослідження в цій сфері традиційно мають міждисциплінарний характер. Серед зарубіжних учених, які вивчали проблеми порушень у сфері захисту прав ІВ в мережі Інтернет, торговельних марок, заслуговують на увагу роботи А. Бертрана, Ф. Мостерта, Д. Лонг, Р. Маркевича, Р. Скубіша, Л. Желеховського. Проблеми охорони торговельних марок, контрафакції та піратства досліджували українські науковці О. Бутнік-Сіверський, Ю. Бошицький, В. Вірченко, О. Гашицький, О. Дорошенко, Т. Демченко, Р. Еннан, К. Зеров, Я. Іолкін, Ю. Капіца, О. Кашинцева, О. Кодинець, О. Орлюк, М. Потоцький, Л. Тарасенко, О. Тверезенко, О. Штефан, Р. Шишка, О. Харитоновна, О. Яворська та інші. Проте особливості захисту брендів у цифровій економіці, контрафакцію, причини та ключові чинники цих порушень, механізми протидії та захисту в умовах цифрової трансформації вивчено недостатньо.

**Мета дослідження** — проаналізувати стан контрафакції у сфері охорони прав на торговельні марки, організацію захисту брендів в умовах цифрової економіки, їх вплив на бізнес і економіку, причини та ключові чинники, проблемні питання, що виникають у зв'язку з цим явищем; дати рекомендації щодо удосконалення національного законодавства та організаційно-економічного механізму протидії у цій сфері.

**Виклад основного матеріалу.** Нині Глобальна база даних ВОІВ з брендів (Global Brand Database) налічує понад 64 045 382 записи, що фігурують у 76 національних та міжнародних фондах і є першим кроком на шляху пошуку існуючого знака, аналогічного чи ідентичного вашому [3]. База даних допомагає у пошуку дозволів на торговельні марки, моніторингу бренда та правозастосовної діяльності, виявленні потенційних конфліктів, моніторингу заявок на реєстрацію, а також у прийнятті необхідних юридичних дій для захисту прав ІВ від недобросовісної конкуренції. Користувачі можуть звернутися до бази даних до подання заявки на реєстрацію торговельної марки або в будь-який інший час для відстеження знаків на ринках, що їх цікавлять. Цифрові технології дали нові можливості для спрощення реєстраційних процедур, комерціалізації та обігу нематеріальних активів у цифровому просторі. Найефективнішою у цьому сенсі вважається технологія розподіленого реєстру — «блокчейн» (blockchain). Блокчейн дає можливість ведення, зберігання та захисту реєстрів даних різного змісту без централізованого сховища за широкої участі в транзакціях користувачів реєстру, силами яких верифікуються, обробляються та передаються гігантські обсяги даних.

Компанія MarqVision (Массачусетс, США, заснована у 2020 р.) є розробником першої у світі платформи захисту ІВ на базі ШІ [4]. MarqVision допомагає глобальним брендам виявляти та видаляти підробки з понад 1500 інтернет-магазинів в усьому світі. Підробка є масштабною і зростаючою світовою загрозою, і MarqVision прагне захистити творчість та інновації за допомогою технологій, які дадуть змогу брендам автоматично відстежувати та захищати свою ІВ. Завдяки розпізнаванню зображень та обробці природної мови ця система уможливила більш швидке усунування підробки. Звіт MarqVision про стан захисту брендів за 2023 рік показав, що 68 % брендів, що продають товари без-

---

посередньо покупцям (DTC), мали підробку своєї продукції. У процесі дослідження було опитано 295 представників брендів DTC в усьому світі. Зокрема 23 % респондентів заявили, що не мають належних ресурсів для запобігання підробкам. Крім того, 29 % опитаних брендів не мали документованої стратегії боротьби з порушенням прав ІВ [4]. У звіті міститься також інформація про те, наскільки бренди DTC стурбовані порушенням прав ІВ та контрафакцією. За останні п'ять років ринок DTC зріс утричі і наразі на його частку припадає 1 дол. з кожних 7 витрачених доларів. До того ж MarqVision запитала респондентів, де вони виявили контрафактну продукцію, що продається. Більшість опитаних брендів (88 %) змогли видалити підробки після їх виявлення. Близько половини з опитаних брендів продають одяг та аксесуари, при цьому товари для дому та товари для здоров'я посідають друге і третє місце за поширеністю [4]. Більшість респондентів були відносно новими брендами, 82 % респондентів почали продавати товари після оголошення пандемії COVID-19. Основна частина продажів була здійснена через великі торговельні майданчики, такі як Amazon або Alibaba, 28 % продажів припало на власні вебсайти компаній. Більшість злочинців, що виробляють контрафакт, виявлено на підроблених вебсайтах або на великих торговельних майданчиках. Контрафактні продукти були виявлені в широкому спектрі онлайн-джерел, причому багато респондентів заявили, що знайшли контрафактні продукти на кількох вебсайтах. З респондентів, які повідомили про наявність контрафактної продукції, 59 % виявили підроблені сайти, що виглядали як власні сайти брендів. Багато опитаних брендів постраждали від підробок на ринках за межами США: 41 % респондентів повідомили, що виявили контрафактну продукцію на таких сайтах як Alibaba. Найважче вилучити контрафактні товари із зарубіжних ринків. Соціальні мережі також відіграють важливу роль у продажу та е-комерції, і чверть респондентів виявили, що на сайтах соціальних мереж продаються підробки продукції їхнього бренду [6]. Згідно зі звітом найвідчутнішою шкодою для більшості компаній була не втрата доходів; 72 % з тих, хто постраждав від підробки, заявили, що найбільша шкода була завдана репутації компанії. Більшості компаній вдалося вилучити контрафактну продукцію. Близько половини респондентів повідомили, що торговельні майданчики, розташовані в Азії, такі як Alibaba та Taobao, були найскладнішими сайтами для видалення контрафактної продукції. А з 12 % брендів, які не звернулися до суду з метою видалення підробок, більшість заявили, що не зробили цього, оскільки винні перебували за межами їхньої юрисдикції. Найскладнішим завданням у ході захисту їхньої ІВ було виявлення контрафактної продукції на іноземних вебсайтах [4]. Одним із факторів, що призвів до зростання контрафакції, став вибух е-торгівлі під час пандемії COVID-19. Зокрема 74 % респондентів повідомили про збільшення контрафактних товарів з її початку. Звіт Відомства інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) за 2022 рік також показав, що кількість контрафактних товарів «різко збільшилась» під час пандемії COVID-19 [5].

Відповідно до звіту Відомства з патентів і торговельних марок США за 2020 рік контрафакція є найбільшим злочинним підприємством у світі [6]. MarqVision також надала поради щодо захисту своєї ІВ та запобігання підробкам. Найважливішою є наявність зареєстрованої торговельної марки в усіх країнах, де компанія планує вести бізнес. За результатами опитування 92 % компаній, які подали позови про порушення прав ІВ, виграли, і це було «ймовірно через наявність торговельних марок». Додаткові поради включають прийняття глобальної стратегії моніторингу, як ручного, так і автоматизованого, та обізнаність з останніми тенденціями і новинами у сфері ІВ [4]. Згідно зі звітом про захист брендів американської компанії Amazon у 2022 році було припинено понад 800 тис. спроб створення нових акаунтів для продажу, порівняно з 2,5 млн спроб у 2021 році та 6 млн — у 2020 році. У звіті Amazon про захист бренду йдеться, що у 2022 році було вилучено 6 млн підробок [7]. Кількість повідомлень брендів про порушення в реєстрі брендів Amazon скоротилася на більш ніж 35 %, а підрозділ боротьби з контрафактом іні-

ціював розслідування щодо понад 1300 порушників у США, Великій Британії, ЄС та Китаї. Спільно з брендами та правоохоронними органами було ідентифіковано, вилучено та утилізовано понад 6 млн зразків контрафактної продукції [7].

Міжнародна асоціація торговельних марок (INTA) 4 травня 2023 року опублікувала звіт-порівняльний аналіз боротьби з контрафакцією в усьому світі [8]. Як зазначено у звіті, найпоширенішими проблемами є підробки, аналоги/копії та сірий ринок/паралельний імпорт; підробки стають усе більш серйозною проблемою, зокрема внаслідок пандемії COVID-19, для понад 60 % компаній; респонденти вказали на економічний спад, зростання онлайн-ринків і прямі продажі споживачам як одну з ключових причин зростаючого виклику; більше половини респондентів стверджують, що передають основні засоби боротьби з підробками стороннім підприємствам; більшість респондентів вважають, що вони інвестують мало грошей і людських ресурсів на боротьбу з контрафакцією. Проте лише 40 % очікують, що інвестиції в боротьбу з контрафактом збільшаться протягом наступних трьох років; близько 40 % респондентів використовують технологію автентифікації з технологією маркування, однак лише 2 % використовують технологію блокчейн [8].

Офіс торгового представника США (USTR) опублікував свій Спеціальний звіт 301 за 2023 рік, підкреслюючи різноманітність і серйозність проблем, з якими стикаються власники ІВ у юрисдикціях в усьому світі [9]. Щороку USTR у координації з партнерськими агентствами намагається визначити країни, які не забезпечують адекватний захист прав ІВ або які встановили бар'єри доступу до ринку, що негативно впливає на американських правовласників. У звіті описано висновки USTR стосовно понад 100 торгових партнерів. Він включає загалом 29 країн: 7 були внесені до Списку пріоритетних спостережень USTR, де визначено юрисдикції, які викликають найбільше занепокоєння; ще 22 країни були визначені країнами списку спостереження; 27 із 29 країн також фігурували в торішньому звіті. Єдиними доповненнями були Білорусь і Болгарія, обидві включені до списку спостереження [9, с. 5]. Україна була внесена до Списку пріоритетних спостережень у 2021 році. Дослідження щодо нашої країни були призупинені через навмисне та неспровоковане подальше вторгнення в лютому 2022 році росії в Україну [9, с. 40]. Зазначимо, що до повномасштабного російського вторгнення наша країна суттєво співпрацювала із США щодо давніх проблемних питань з режимом ІВ України. У Списку пріоритетних спостережень перебуває сім країн (Аргентина, Чилі, Китай, Індія, Індонезія, росія та Венесуела), які стануть предметом інтенсивної двосторонньої взаємодії протягом наступного року. Двадцять два торгові партнери перебувають у списку спостереження та заслуговують на двосторонню увагу для вирішення основних проблем ІВ [9, с. 5].

#### ***Стан із захистом торговельних марок у Спеціальному звіті 301 за 2023 рік.***

У Спеціальному звіті 301 зазначено, що торговельна марка часто є одним із найбільших бізнес-активів компаній. Однак у багатьох країнах правові та існують правові та організаційні перешкоди для захисту прав на торговельну марку, процедурі їх реєстрації бракує. Наприклад, у 2022 році відбувся певний прогрес розвитку системи торговельних марок у Китаї, однак усе ще значною мірою бракує ефективних інструментів для боротьби з широко розповсюдженими недобросовісними заявками. Китайське відомство ІВ (відділ реєстрації та експертизи торговельних марок) не надає достатньої юридичної ваги нотаріально завереним та легалізованим заявам свідків. Крім того, у Китаї бракує прозорості на всіх етапах використання торговельної марки та притягнення до відповідальності. Водночас Китай опублікував проект поправок до свого Закону про торговельні марки, який передбачає розширення визначення недобросовісних торговельних марок, що дасть змогу посилити захист правовласників. Зацікавлені сторони також висловили занепокоєння щодо триваючої явно недобросовісної реєстрації торговельних марок ЄС та його держав-членів. Недобросовісність не є підставою для відхилення або заперечення

---

заявок на торговельну марку в Офісі інтелектуальної власності ЄС (EUIPO), а також цього не вимагає Регламент ЄС щодо торговельних марок. Держави-члени повинні включити недобросовісність заявника у підстави для відмови та заперечення [9, с. 31].

Зазначу, що з огляду на основні засади цивільного права недобросовісність завжди тягне за собою певні негативні наслідки для винної особи, наслідком недобросовісного подання заявки є відмова у реєстрації відповідної торговельної марки або визнання свідочтва на неї недійсним. У зарубіжній практиці недобросовісність заявника є одним з вирішальних факторів у ході розгляду питання про скасування чи залишення в силі реєстрації торговельної марки. Існуючі підходи до визначення недобросовісної реєстрації фактично базуються на загальноправовому розумінні категорії недобросовісності. Законодавство багатьох зарубіжних країн (Великої Британії, Німеччини, Франції, Греції, Румунії, Естонії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Угорщини, Чехії) вже давно використовує відповідні правові норми як абсолютні підстави для відмови або визнання недійсною реєстрації торговельної марки [10, с. 40]. *Вважаю, що включення до національного законодавства навіть загального визначення недобросовісності заявника при поданні заявки на реєстрацію торговельної марки матиме важливе значення.*

Власники торговельних марок також продовжують стикатися з проблемами захисту від несанкціонованої недобросовісної реєстрації (кіберсквотингу) доменного імені та використання торговельної марки в домені верхнього рівня з кодом імені країни [9, с. 31]. Доменні імена фактично трансформувалися у засіб індивідуалізації, що виконує функцію торговельної марки і дає можливість відрізнити відповідно товари та послуги одних юридичних чи фізичних осіб від однорідних товарів та послуг інших. *З метою протидії недобросовісним реєстраціям доменних імен необхідно до ст. 4 «Неправомірне використання позначень» Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» включити і доменне ім'я.*

Як зазначено у Спеціальному звіті 301, надійний захист для добре відомих знаків — ще один міжнародно визнаний засіб захисту знаків, викладений у Паризькій конвенції з охорони промислової власності. Це особливо важливо для багатьох американських виробників і торговців, які створили репутацію для своїх брендів. Деякі країни, що мають положення про добре відомі знаки, зокрема Китай, усе ж накладають значний тягар на власників торговельних марок, які намагаються підтвердити, що їх оцінки належать до відомих торговельних марок [9, с. 31]. Термін «добре відомий» (*well known*) знак був уперше введений ще у 1925 році до ст. 6 *bis* Паризької конвенції з охорони промислової власності [11], яка передбачає, що строк не встановлюється для подання вимоги про скасування чи заборону застосування знаків, зареєстрованих чи таких, що використовуються недобросовісно. Водночас, відповідно до абз. 2 ст. 28-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» [12] строк давності притягнення до відповідальності за недобросовісну конкуренцію становить три роки з дня вчинення порушення, а в разі триваючого порушення — з дня закінчення вчинення порушення. Оскільки норми міжнародного права превалюють, необхідно привести національне законодавство у відповідність до норм ст. 6 *bis* Паризької конвенції.

Інше занепокоєння у Спеціальному звіті 301 стосується обов'язкових вимог до реєстрації ліцензій на торговельні марки, наприклад, у Бразилії, Еквадорі, Єгипті, Іспанії, Туркменістані та Узбекистані. Вони часто містять невиправданий адміністративний і фінансовий тягар для власників торговельних марок і створюють труднощі у застосуванні та збереженні прав на торговельну марку. Певні формальності та вимоги до документів, наприклад вимоги для отримання традиційних підписів пером і чорнилом, нотаріальні або легалізовані довіреності та оригінали документів, можуть також створити торгові бар'єри. Багато країн, зокрема Алжир, Китай, Індонезія, Ірак, Йорданія та Об'єднані Арабські Емірати, вимагають виконання численних формальностей для подачі документів, наприклад заяви про ІВ, ведення реєстрації, подання про передачу права власності

тощо, заперечення та процедури скасування, навіть якщо такі формальності не переслідують будь-які законні цілі державної політики [9, с. 33].

У Спеціальному звіті 301 підкреслено також, що деякі країни не надають повний спектр захисту міжнародно визнаних торговельних марок. Наприклад, багато країн не забезпечують захист сертифікаційних знаків, які використовуються, щоб показати споживачам, що певні товари чи послуги або їхні постачальники походять з конкретного географічного регіону, відповідають стандартам якості, матеріалів або виробництва. В інших країнах вимоги, введені для реєстрації сертифікаційних знаків, створюють тягар для суб'єктів сертифікації. Оскільки під час пандемії COVID-19 глобальна е-комерція, спрямована безпосередньо на споживача, процвітала, сертифіковані продукти були оцінені постійно зростаючим ринком покупців. Забезпечення реєстрації та механізми захисту прав на сертифікаційні знаки є важливими для гарантування безпеки, сумісності та авторитетності продуктів і послуг. Так, у Мексиці реформою Закону про промислову власність 2020 року передбачено реєстрацію сертифікаційних знаків про охорону промисловості власності у 2020 році передбачала реєстрацію сертифікаційних знаків [9, с. 32]. Варто підкреслити, що в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [13] відсутнє визначення сертифікаційного знака. Існує лише згадка в контексті п. 3 ст. 6 закону, де зазначено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку. Оскільки сертифікаційний знак є юридичною гарантією відповідного рівня якості, безпеки або екологічної чистоти маркованого ним товару чи послуги, то необхідно передбачити спеціальний правовий режим його використання. Це важлива гарантія захисту споживача від підробок. Сертифікаційний знак не підлягає відчуженню, ліцензуванню, не може бути предметом застави.

У Спеціальному звіті 301 наголошено, що суворе використання Ніццької класифікації або власної системи підкласифікації країни для визначення суперечності з попередніми марками не відображає реальності спорідненості базових товарів або послуг на поточному ринку та вносить невизначеність у процес реєстрації. Товари і послуги слід розглядати на основі їх комерційних відносин, а не виключно у світлі систем класифікації, розроблених для зручності адміністрування [9, с. 32–33]. Повідомляється, що багато країн, зокрема Індія, Малайзія та Філіппіни, мають повільну процедуру заперечення або процедури скасування, тоді як Панама та Росія не мають адміністративної процедури заперечення та провадження. Затримки в отриманні реєстрації є значною перешкодою для захисту прав ІВ на зарубіжних ринках, а зацікавлені сторони зазначають, що Ірак, Пакистан і Південна Африка мають надзвичайні затримки в розгляді заявок на реєстрацію торговельних марок. Відсутність відповідних засобів для пошуку заявок на торговельні марки та реєстрацій, наприклад з онлайн-баз даних, робить отримання охорони торговельної марки більш складним і непередбачуваним [9, с. 33].

**Організація захисту брендів в е-комерції.** Говорячи про законодавче забезпечення та організацію захисту брендів на онлайн-торговельних майданчиках, варто враховувати Рекомендації Міжнародної організації з охорони прав інтелектуальної власності (AIPPI), прийняті 25 жовтня 2023 року на Всесвітньому конгресі в Стамбулі. AIPPI ухвалила Резолюцію щодо відповідальності онлайн-торговельних майданчиків за порушення прав промислової власності [14]. У цьому документі підкреслюється необхідність прийняття спеціального режиму цифрового права, спрямованого на забезпечення балансу між інтересами онлайн-торговельних майданчиків, роль яких є важливою для розвитку е-комерції, та володільців прав ІВ, які повинні мати можливість отримувати переваги від ефективного захисту [14].

Заслугує на увагу досвід боротьби з контрафакцією на онлайн-торговельних майданчиках у США. Закон США про чесність, повідомлення та справедливість на онлайн-

---

торговельних майданчиках для споживачів нещодавно набув чинності в рамках Закону про консолідовані асигнування від 2023 року [15]. Зокрема К. Монтанаро-Шрейдер зауважила, що «він спрямований на утруднення непомітності продавців контрафактної продукції, вимагаючи від онлайн-торговельних майданчиків збору, перевірки та розкриття споживачам певної інформації від великих сторонніх продавців» [16]. Закон у Розділі 2 встановлює обов'язок онлайн-торговельних майданчиків збирати дані про всіх сторонніх продавців з більш ніж 200 транзакціями та доходом понад 5 тис. дол. на рік; перевіряти і щорічно підтверджувати інформацію та документацію, надані продавцями, застосовувати заходи безпеки для захисту інформації про продавця, розкривати певну інформацію (зокрема, ім'я продавця, фізичну адресу, номер телефону та адресу електронної пошти або інший варіант обміну повідомленнями) про продавців з річним доходом понад 20 тис. дол. для споживачів або на сторінках з описом товарів продавця, або на підтвердження замовлень та історії транзакцій в акаунті споживача. Онлайн-торговельні майданчики також повинні інформувати споживачів про випадки, коли придбаний товар постачається іншим продавцем, усувати продавців, які не надають необхідної інформації протягом 10 днів з моменту запиту торговельного майданчика; надавати механізм звітування на сторінках з великою кількістю оголошень про продаж, що дає змогу споживачам повідомляти про підозрілі дії. Закон уповноважує Федеральну торгову комісію (FTC) призначати штрафи у розмірі 46 517 дол. за порушення (тобто за кожну відмову онлайн-торговельного майданчика збирати, перевіряти чи розкривати необхідну інформацію), а також дозволяє генеральним прокурорам штатів подавати цивільні позови за його порушення [15].

**Регулювання в Україні.** Новий Закон України «Про захист прав споживачів», підписаний президентом 5 липня 2023 року та опублікований 7 липня 2023 року, набуває чинності через один рік з дня його опублікування, проте не раніше дня припинення чи скасування в Україні воєнного стану [17]. Закон розроблено з метою наближення національного законодавства про захист прав споживачів до законодавства ЄС та гармонізації системи захисту прав споживачів у цифровому середовищі. У ст. 1 Закону запроваджено поняття «електронний торговельний майданчик (маркетплейс)», «суб'єкт електронної торгівлі», «цифрова послуга», «цифровий вміст», «комерційна гарантія», «комерційна практика», «контрафактні товари», «піратські товари», «перевірений продавець»; передбачено запровадження Єдиного державного вебпорталу для споживачів у сфері е-комерції (Портал е-покупець) — електронної системи для збирання, накопичення, оброблення, захисту, обліку та надання споживачам інформації про суб'єктів е-комерції, комунікації суб'єктів е-комерції, споживачів, створення автоматизованої системи перевірених продавців — інформаційної системи. Оновлено регулювання в частині забезпечення права споживачів на інформацію про продукцію. Закон встановлює 9 груп відомостей, за наявності яких інформація про продукцію вважатиметься повною і достовірною. Виробники зобов'язані надавати власний номер контактного телефону, а також найменування, номер контактний телефон та місцезнаходження суб'єкта господарювання, відповідального за прийняття та розгляд вимог про виконання гарантійних зобов'язань та комерційної гарантії або інших скарг споживачів, якщо він не є виробником. Держпродспоживслужбі надано право звертатися до провайдера інтернет-послуг щодо обмеження доступу до вебсайта (частини вебсайта, програмного забезпечення) недобросовісних електронних торговельних майданчиків. Законом передбачаються нові повноваження Держпродспоживслужби щодо додержання законодавства про захист прав споживачів, зокрема: взаємодія із суб'єктами господарювання, споживачами в порталі е-покупець; подання до суду позовів про захист прав споживачів, зокрема щодо невизначеного кола споживачів; вжиття передбачених законом заходів щодо суб'єктів господарювання-виробників товарів тощо.

Водночас новий закон «Про захист прав споживачів» не узгоджений із законом «Про захист від недобросовісної конкуренції», який визначає правові засади захисту суб'єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції. Це стосується, зокрема, понятійного апарату: правила професійної етики у конкуренції (у законі «Про захист від недобросовісної конкуренції»), професійна сумлінність, кодекс поведінки, правила професійної сумлінності (у новому законі). У ст. 26 «Комерційна практика, що вводить в оману» і ст. 27 «Види комерційної практики, що вводить в оману» нового закону значною мірою дублюються норми ст. 15-1 «Поширення інформації, що вводить в оману» закону «Про захист від недобросовісної конкуренції». Хоча норми нового закону повинні бути узгоджені з Директивою ЄС 2005/29/ЄС від 11 травня 2005 року про недобросовісні комерційні практики [18], у ньому застосовується термін «*нечесна підприємницька практика*». Відсутнє також визначення поняття «*пересічний споживач*», адже йдеться про основного учасника відносин у контексті недобросовісних комерційних практик. Здебільшого прояви недобросовісної комерційної практики одночасно є проявами недобросовісної конкуренції. Неузгодженість норм призводить до правової невизначеності, дублювання норм, створення конфліктних ситуацій, можливості накладання санкцій на порушника за двома законами. Вважаю, що імплементація положень Директиви 2005/29/ЄС та уніфікація норм законів України «Про захист прав споживачів» і «Про захист від недобросовісної конкуренції» підвищить юридичний захист прав споживачів та підприємців, які матимуть змогу використовувати єдину нормативну базу, що ґрунтується на чітко визначених юридичних термінах, які регулюють усі аспекти недобросовісної комерційної діяльності на території України та ЄС. Про важливість захисту брендів свідчить той факт, що торговельні марки (ЄС, національні та/або міжнародні) є типом прав ІВ, що найбільше підробляються, на внутрішньому ринку ЄС (понад 93 % арештованих товарів) [19].

**Висновки.** Контрафактна та піратська продукція несе загрозу для економічної безпеки держави, споживачів і довкілля, що потребує комплексного підходу до посилення захисту прав ІВ. З метою протидії недобросовісним реєстраціям брендів пропонується: включити до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» норму щодо недобросовісності заявника як абсолютної підстави для відмови в реєстрації; до ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» включити поняття «доменне ім'я», до ст. 28-1 — норму, що строк не встановлюється для подання вимоги про скасування чи заборону застосування знаків, зареєстрованих чи таких, що використовуються недобросовісно. Окрім того, новий закон «Про захист прав споживачів» потребує узгодження із законом «Про захист від недобросовісної конкуренції». Імплементація положень Закону ЄС про цифрові послуги (Digital Services Act), Директиви 2005/29/ЄС стосовно недобросовісних комерційних практик та уніфікація норм законів України «Про захист прав споживачів» і «Про захист від недобросовісної конкуренції» підвищить юридичний захист прав споживачів та підприємців, які матимуть змогу використовувати єдину нормативну базу, що має чітко визначені юридичні терміни, які регулюють усі аспекти недобросовісної комерційної діяльності на території України та ЄС.

### Перелік використаних джерел

1. Petrosyan A. *Worldwide digital population 2024*. URL: <https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/> (дата звернення: 25.02.2024).
2. *Worldwide IP Filings Reached New All-Time Highs in 2021, Asia Drives Growth*. URL: [https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2022/article\\_0013.html](https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2022/article_0013.html) (дата звернення: 25.02.2024).



- 
3. *Global Brand Database*. URL: [https://branddb.wipo.int/en/quicksearch?sort=score%20desc&start=0&rows=30&asStructure=%7B%22boolean%22:%22AND%22,%22bricks%22:%5B%5D%7D&\\_=1707470767355](https://branddb.wipo.int/en/quicksearch?sort=score%20desc&start=0&rows=30&asStructure=%7B%22boolean%22:%22AND%22,%22bricks%22:%5B%5D%7D&_=1707470767355) (дата звернення: 25.02.2024).
  4. *2023 State of Brand Protection Report*. URL: <https://marquision.drift.click/state-of-brand-protection-report> (дата звернення: 25.02.2024).
  5. *2022 Consolidated Annual Activity Report (CAAR)*. URL: [https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/about\\_euiipo/annual\\_report/Annual\\_Activity\\_Report\\_2022\\_en.pdf](https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euiipo/annual_report/Annual_Activity_Report_2022_en.pdf) (дата звернення: 25.02.2024).
  6. *U.S. Intellectual Property and Counterfeit Goods—Landscape Review of Existing/Emerging Research*. URL: <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO-Counterfeit.pdf> (дата звернення: 25.02.2024).
  7. *Brand Protection Report. Published April 2024*. URL: <https://assets.aboutamazon.com/2c/9e/2e907d06477a88c5bc556f95d27c/amazon-brand-protection-report-3rd-annual.pdf> (дата звернення: 25.02.2024).
  8. *Anticounterfeiting Benchmarking Report Published: May 4, 2023*. URL: <https://www.inta.org/perspectives/inta-research/anticounterfeiting-benchmarking-report/> (дата звернення: 25.02.2024).
  9. *2023 Special 301 Report*. URL: [https://ustr.gov/sites/default/files/2023-04/2023%20Special%20301%20Report.pdf?utm\\_medium=email&\\_hsmi=255914727&\\_hsenc=p2ANqtz-9TAuFh8cKfoI1i9texi5f1O3b2j4AJv\\_FdsJfRVNnEBGadp5qY\\_SnrGBySZHg90eUYJs4XatoTEwt7HjZoQvO-APdkiAy6PLNRoqBW9rR\\_cFCHp8I&utm\\_content=255914727&utm\\_source=hs\\_email](https://ustr.gov/sites/default/files/2023-04/2023%20Special%20301%20Report.pdf?utm_medium=email&_hsmi=255914727&_hsenc=p2ANqtz-9TAuFh8cKfoI1i9texi5f1O3b2j4AJv_FdsJfRVNnEBGadp5qY_SnrGBySZHg90eUYJs4XatoTEwt7HjZoQvO-APdkiAy6PLNRoqBW9rR_cFCHp8I&utm_content=255914727&utm_source=hs_email) (дата звернення: 25.02.2024).
  10. Андрощук Г. О. Недобросовісність заявників торгових марок: аналіз зарубіжної та вітчизняної законодавчої і правозастосовної практики. *Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління*. 2020. № 5. С. 24–42.
  11. *Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року*. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_123#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123#Text) (дата звернення: 25.02.2024).
  12. *Про захист від недобросовісної конкуренції* : Закон України від 07 червня 1996 р. № 236/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 36. Ст. 164.
  13. *Про охорону прав на знаки для товарів і послуг* : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3689-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 7. Ст. 36.
  14. *2023 AIPPI World Congress – Istanbul Adopted Resolution 25 October 2023 Resolution 2023 – Study Question – General Responsibility of online marketplaces for online infringement of industrial property rights*. URL: <https://aippi.soutron.net/Portal/Default/en-GB/DownloadImageFile.ashx?objectId=9242&ownerType=0&ownerId=4873> (дата звернення: 25.02.2024).
  15. *S.936 — INFORM Consumers Act 117th Congress (2021–2022)*. URL: <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/936/text> (дата звернення: 25.02.2024).
  16. *Montanaro Schrader K. What Brand Owners and Platforms Need to Know for Compliance with the INFORM Consumers Act*. URL: <https://ipwatchdog.com/2023/02/16/brand-owners-platforms-need-know-compliance-inform-consumers-act/id=156769/> (дата звернення: 25.02.2024).
  17. *Про захист прав споживачів* : Закон України від 10.06.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3153-20#Text> (дата звернення: 25.02.2024).
  18. *Директива Європейського Парламенту і Ради 2005/29/ЄС від 11 травня 2005 року стосовно недобросовісних комерційних практик бізнесу щодо споживачів на внутрішньому ринку та внесення змін до Директиви Ради 84/450/ЄС, директив Європейського Парламенту і Ради 97/7/ЄС, 98/27/ЄС та 2002/65/ЄС та Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2006/2004 («Директива*

про недобросовісні комерційні практики»). URL: <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%202005%2029%20%D0%84%D0%A1.pdf> (дата звернення: 25.02.2024).

19. EU enforcement of intellectual property rights: results at the EU border and in the EU internal market 2021. URL: [https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/observatory/documents/reports/2022\\_EU\\_enforcement\\_of\\_IPRs\\_2021/2022\\_EU\\_enforcement\\_of\\_IPRs\\_results\\_2021\\_ExSum\\_en.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2022_EU_enforcement_of_IPRs_2021/2022_EU_enforcement_of_IPRs_results_2021_ExSum_en.pdf) (дата звернення: 25.02.2024).

### **Gennadiy Androshchuk**

*Ph.D. (Economics), Associate Professor, Chief Researcher of the Department of industrial property and commercialization of intellectual property objects of the Intellectual Property Scientific Research Institute of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine*

### **Analysis of the condition and organization of brand protection in the digital economy (based on global research materials)**

Counterfeit and pirated products pose a threat to the economic security of the state, consumers, and the environment, this requires a comprehensive approach to strengthening the protection of IP rights. Counterfeiting is a massive, growing global threat. The most common problems are counterfeits, analogues/copies and gray market/parallel imports. One of the key reasons for the growing challenge is the economic downturn, the pandemic, the growth of online marketplaces and direct-to-consumer sales. The importance of brand protection is also evidenced by the fact that trademarks (EU, national and/or international) are the most counterfeited types of IP rights (93% of seized goods) in the EU domestic market. Most counterfeiting criminals are found on fake foreign websites or large trading platforms, social networks play a significant role in sales and e-commerce. Using the WIPO Global Brand Database, having a registered trademark in all countries where the company plans to do business, adopting a global monitoring strategy (manual and automated), using authentication technology with marking technology are effective measures to combat unfair competition. In order to combat dishonest brand registrations, it is proposed to: include in the Law of Ukraine «On the Protection of Rights to Marks for Goods and Services» a norm regarding the bad faith of the applicant as an absolute ground for refusal of registration; to Article 4 of the Law of Ukraine «On Protection from Unfair Competition» include the domain name; to Art. 28-1 of the norm that the deadline is not established for filing a claim for cancellation or prohibition of the use of signs registered or used in bad faith. The implementation of the provisions of the EU Digital Services Act (Digital Services Act), Directive 2005/29/EC regarding unfair commercial practices and the unification of the norms of the Laws «On the Protection of Consumer Rights» and «On the Protection from Unfair Competition» will increase the legal protection of consumer rights and entrepreneurs who will be able to use a single regulatory framework based on clearly defined legal terms that regulate all aspects of unscrupulous commercial activity on the territory of Ukraine and the EU.

*Keywords:* unfair competition, trademark, brand, digital economy

*Рекомендовано відділом промислової власності і комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності  
(протокол № 1 від 26.01.2024 р.)*

Подано / Submitted: 07.02.2024

Доопрацьовано / Revised: 15.12.2024

Прийнято до публікації / Accepted: 20.02.2024