

Макаришева Т. С.,

доцент, к. т. н., с. н. с.,

Київський університет інтелектуальної власності

та права НУ«ОЮА» (м. Київ, Україна)

ID ORCID: 0000-0002-0322-5534

Крохмальов Д. В.,

магістрант (група УІВ-4/22 мд)

Київський університет інтелектуальної власності

та права НУ«ОЮА» (м. Київ, Україна)

УДК 34.334.338

ЧИМ ЗАГРОЖУЄ КОНТРАФАКТНА ПРОДУКЦІЯ

WHAT THREATENS COUNTERFEIT PRODUCTS

Про сутність контрафактної продукції, її визначення та загрозу для володільців об'єктів прав інтелектуальної власності. Наведено наслідки негативного впливу контрафакту. Протидія контрафакції та незаконному використанню засобів індивідуалізації повинна бути системною та комплексною.

Ключові слова: *контрафактна продукція, загроза, засоби індивідуалізації, власники прав інтелектуальної власності, протидія загрозам контрафакту.*

On the essence of counterfeit products, their definition and threat to owners of intellectual property rights. The consequences of the negative impact of counterfeiting are given. Counteraction to counterfeiting and illegal use of means of individualization should be systematic and comprehensive.

Keywords: counterfeit product, threat, means of individualization, owners of intellectual property rights, countering counterfeiting threats.

Важливим для потреб правовласників, споживачів, контролюючих органів, інших ринкових гравців є вміння відрізнити один товар від інших. Це можна зробити завдяки засобам індивідуалізації. До них, зокрема, відносять торговельну марку (логотип, бренд чи будь-яке зображення, що нанесене на товар чи етикетку); дизайн самого товару чи його пакування; додаткові знаки (номер партії товару, штрих-код, QR-код тощо). Більшість з них є об'єктами права інтелектуальної власності (ОПІВ).

Тому доволі часто з метою отримання значно вищого прибутку недобросовісні ділки, використовуючи засоби індивідуалізації популярних та затребуваних споживачами товарів, створюють їх копії/підробки, тим самим вводячи споживачів в оману щодо їх справжнього виробника, походження та характеристик, притаманних таким товарам. Традиційно, такі підробки/неавторизовані копії справжніх товарів називаються контрафактною продукцією – counterfeit products [1].

Розберемося, що таке контрафакт та в чому полягає загроза. За визначенням The World Trade Organization (WTO) – Світової організації торгівлі: контрафакт – це несанкціоноване використання зареєстрованої торговельної марки на товарах, ідентичних або подібних до товарів, для яких зареєстровано таку торговельну марку, з метою ошукати покупця, впевненого, що він купує оригінальні товари. (*«Counterfeit - Unauthorized representation of a registered trademark carried on goods identical or similar to goods for which the trademark is registered, with a view to deceiving the purchaser into believing that he/she is buying the original goods»*) [2].

Схожим визначенням оперує The International AntiCounterfeiting Coalition (IACC) – Міжнародна АнтиКонтрафактна коаліція: контрафакт – це імітація документу, продукту або його упаковки, створена з наміром шахрайської репрезентації предмета як оригінального (*«Counterfeit - an imitation of a document, product or its packaging that is made with the intent to deceptively represent the item as the genuine article»*) [3].

У вітчизняному законодавстві найбільш близьке до міжнародно прийнятого визначення містить Митний кодекс України, яким до контрафактних товарів віднесено:

«а) товари, що є предметами порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в Україні, на яких без дозволу міститься позначення, тотожне із охоронюваною в Україні торговельною маркою стосовно одного й того самого виду товарів, або яке є схожим настільки, що його можна сплутати з такою торговельною маркою;

б) товари, що є предметами порушення прав інтелектуальної власності на географічне зазначення в Україні й містять назву чи термін або описуються за допомогою назви чи терміну, які захищені таким географічним зазначенням;

в) будь-яка упаковка, етикетка, наліпка, брошура, інструкція з експлуатації, гарантія чи інший документ такого типу, навіть якщо вони представлені окремо, які є предметами порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку або географічне зазначення, які містять позначення, назву або термін, тотожні із охоронюваною в Україні торговельною маркою чи географічним зазначенням, або які є схожими настільки, що їх можна сплутати з такою торговельною маркою чи географічним зазначенням, та які можуть використовуватися стосовно одного й того самого виду товарів, щодо якого охороняється торговельна марка в Україні чи географічне зазначення» [4, ст. 4 п.17].

На думку авторів, дане визначення контрафактних товарів є доволі змістовним та релевантним до міжнародної практики.

В чому полягає загроза? По своїй суті контрафактні товари, як правило, зазіхають на частину прибутків та репутацію, що належать володільцям ОПІВ. Виробники оригінальної продукції, в якій втілено ОПІВ, мають можливість запроваджувати більш високу ціну на неї. На противагу, контрафактні товари за звичай мають репутацію низькоякісних,

часто функціонально непридатних, а іноді навіть шкідливих (токсичних, фізично небезпечних) для життя і здоров'я споживачів.

Тому контрафакт, як явище, має серйозні наслідки для правовласників, споживачів та економіки в цілому, включаючи втрату прибутку, шкоду репутації, загрозу здоров'ю та безпеці споживачів і, як наслідок, юридичні санкції для тих, хто причетний до виробництва та поширення контрафактних товарів. Відповідно до огляду, наведеному у звіті про інтелектуальну власність та контрафактні товари (U.S. Intellectual Property and Counterfeit Goods — Бібліотека Конгресу США – Landscape Review of Existing/Emerging Research) за 2020 р., обсяг продажів контрафактних та піратських товарів, як на міжнародному, так і на локальному рівнях, сягає від 1,7 до 4,5 трильйонів доларів США на рік, що перевищує суму від торгівлі наркотиками або людьми [5, с. 12].

За оцінками Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) – Організація економічного співробітництва та розвитку – та European Union Intellectual Property Office (EUIPO) – Відомство інтелектуальної власності Європейського Союзу, у 2016 р. вартість загального обсягу контрафактних та піратських товарів в міжнародному обігу склала 509 млрд. доларів США, що на той час становило до 3,3% світової торгівлі. (За попереднім дослідженням OECD-EUIPO за 2013 р., було підраховано, що до 2,5% світової торгівлі – 461 млрд. доларів США припадало на обіг контрафактних та піратських товарів). Важлива примітка: зазначені в дослідженнях суми *не включали в себе*: (1) контрафактну та піратську продукцію, вироблену та споживану всередині окремих країн, та (2) піратську цифрову продукцію, що поширювалася Інтернетом [6, с. 11].

На збільшення обсягів контрафактної продукції на ринку України після початку повномасштабного вторгнення російських військ вплинула низка факторів, серед яких зменшення реального рівня доходів населення внаслідок економічної кризи; втрата значної кількості робочих місць;

збільшення вартості товарів (девальвація національної валюти, підвищення цін на енергоносії, ускладнення логістичних ланцюгів постачальників оригінальної продукції). Прагнення кінцевих споживачів до економії потягнуло за собою зниження їх вимог до якості та походження товарів. Товар-замінник чи товар-субститут (*substitute good*) споживач сприймає як подібний чи співставний, так що при його наявності може бути вибраним замість основного. Означене призвело до розквіту пропозицій дешевих товарів під популярними брендами від недобросовісних ділків, тобто, опосередковано теж вплинуло на збільшення обсягів контрафакту.

Як мінімізувати негативний вплив розповсюдження контрафактних товарів? З точки зору ринкової економіки, лідируючу роль у вирішенні такої задачі має взяти на себе бізнес, а саме правовласники, адже контрафактні товари можуть мати серйозний негативний вплив, в першу чергу, на них. Ось декілька можливих наслідків:

1. *Втрата прибутку.* Контрафактні товари можуть значно підривати продажі оригінальних (легальних) товарів, тим самим призводячи до втрати прибутку правовласника.

2. *Завдання шкоди комерційній цінності (brand equity) певного бренду.* Широке розповсюдження контрафактних товарів під певним брендом може безповоротно зруйнувати його цінність в очах споживачів, тим самим звівши до мінімуму: вірогідність наступних покупок ними оригінальної продукції, просування товарів за їх рекомендацією іншим особам та можливість утримання високих цін на товари правовласником.

3. *Погіршення якості.* Контрафактні товари, як правило, не мають такої якості, як легальні товари. А відповідно, це може призвести до незадовільного досвіду споживачів, що нанесе шкоду репутації правовласника в цілому, включаючи шкоду решті його брендів та продуктів.

4. *Загроза безпеці споживачів.* Контрафактні товари можуть бути небезпечними для користувачів, так як вони не проходять необхідну

сертифікацію та перевірку якості. Як результат – можливість настання негативних наслідків для здоров'я та безпеки користувачів. Що, в свою чергу, може призвести до відповідних розслідувань державних органів, судових справ та ряду інших юридичних проблем для причетних осіб, в тому числі для власника ОПІВ.

Процес протидії контрафакції та незаконному використанню засобів індивідуалізації має бути системним та комплексним. Перед усім починаючи зі зміни парадигми бачення правовласниками своєї ролі в питаннях відстоювання своїх прав та захисту інтересів споживачів від негативного впливу контрафакту: з реактивної позиції з надією на адміністративне регулювання сфери протидії підробкам до активної участі в боротьбі з незаконним використанням засобів індивідуалізації. Зокрема, під активними кроками розуміється:

- зміна позиції правовласників, скерована на спрямування всіх можливих зусиль для зміцнення правової охорони належних їм ОПІВ;

- постійний моніторинг ринку для виявлення фактів контрафакції. При виявленні таких фактів – проведення розслідувань щодо встановлення кожної ланки задіяної в протиправній діяльності – від виготовлення (імпорту) складових частин контрафактного продукту до продажу контрафакту кінцевим споживачам;

- побудова тісної співпраці власника ОПІВ з державними, в т. ч. правоохоронними органами для притягнення винних осіб до відповідальності;

- популяризація правової культури серед населення та бізнесу для підвищення рівня свідомості про права та відповідальність щодо користування ОПІВ.

Список використаних джерел:

1. Wikipedia: Counterfeit. URL:
<https://en.wikipedia.org/wiki/Counterfeit> (дата звернення: 17.04.2023).
2. Онлайн глосарій Світової організації торгівлі. URL:
https://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/counterfeit_e.htm (дата звернення: 17.04.2023).
3. Онлайн глосарій Міжнародної АнтиКонтрафактної коаліції. URL:
<https://www.iacc.org/resources/glossary-terms> (дата звернення: 17.04.2023).
4. Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. Дата оновлення: 04.03.2023. URL:
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text> (дата звернення: 17.04.2023).
5. U.S. Intellectual Property and Counterfeit Goods— Landscape Review of Existing/Emerging Research (2020) // A Report Prepared by the Federal Research Division, Library of Congress, Under an Interagency Agreement with the U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce. URL:
<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO-Counterfeit.pdf>
(дата звернення: 17.04.2023).
6. Illicit Trade: Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods (2019) // OECD Publishing, Paris/European Union Intellectual Property Office, Alicante. DOI: <https://doi.org/10.1787/g2g9f533-en> (дата звернення: 17.04.2023).