

Мінковський В. В.,
аспірант кафедри цивільного права
Національного університету «Одеська юридична академія»

ЦИВІЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕПРАВОМІРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

CIVIL LIABILITY FOR MISUSE OF A TRADEMARK ON THE INTERNET

У статті розглянуто проблемні питання цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет, а саме: недостатнє правове регулювання цивільних правовідносин у сфері використання торговельної марки в мережі Інтернет; відсутність чіткого механізму встановлення власника вебсайту, на якому неправомірно використовується торговельна марка; відсутність чіткого механізму визначення розміру моральної шкоди, завданої неправомірним використанням торговельної марки на вебсайті порушника; відсутність чіткого механізму визначення розміру збитків та упущеної вигоди за неправомірне використання торговельної марки на вебсайті порушника. Запропоновано вирішення зазначених проблем шляхом внесення змін та доповнень до чинного законодавства, прийняття нових нормативно-правових актів, а також створення Єдиного державного реєстру власників вебсайтів, за прикладом бази даних WHOIS. Розглянуто варіанти неправомірного використання торговельної марки в технічній частині вебсайту, а саме: в мета тегах keywords, title, description. Крім того, окрему увагу приділено аналізу положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, в результаті якого виявлено два підходи до обчислення розміру збитків, що ускладнює визначення розміру збитків, завданих цивільним правопорушенням. Також здійснено аналіз норм Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав на знаки для товарів та послуг», Закону України «Про захист персональних даних», які регламентують зазначену галузь. Розглянуто доктринальні дослідження вчених стосовно відшкодування моральної шкоди та збитків, способів неправомірного використання торговельної марки в мережі Інтернет. Так, у межах розгляду специфіки моральної шкоди проаналізовано суб'єктивну сторону – вину правопорушника. Розглянуто проблемні питання: неусвідомлення порушником своєї протиправної поведінки та випадки створення вебсайту на замовлення.

Ключові слова: цивільна відповідальність, торговельна марка, мережа Інтернет, збитки, упущена вигода, моральна шкода.

The article considers the problematic issues of civil liability for misuse of a trademark on the Internet, namely: insufficient legal regulation of civil relations in the field of trademark use on the Internet; lack of a clear mechanism for establishing the owner of a website on which a trademark is illegally used; lack of a clear mechanism for determining the amount of non-pecuniary damage caused by the improper use of a trademark on the infringer's website; lack of a clear mechanism for determining the amount of damages and lost profits for improper use of the trademark on the infringer's website. It is proposed to solve these problems by making changes and additions to current legislation and the adoption of new regulations, as well as by creating a Unified State Register of website owners, following the example of the WHOIS database. Variants of illegal use of the trademark in the technical part of the website, namely in the meta tags keywords, title, description, are considered. In addition, special attention is paid to the analysis of the provisions of the Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other, which revealed two approaches to calculating the amount of damage determining the amount of damages caused by a civil offense. Also, the analysis of the norms of the Civil Code of Ukraine, the Law of Ukraine "On protection of rights to marks for goods and services", the Law of Ukraine "On protection of personal data", which regulate this industry. Also, doctrinal researches of scientists concerning compensation of moral damage and losses, ways of illegal use of a trademark on the Internet are considered. Thus, within the framework of consideration of the specifics of moral damage, the subjective side is analyzed, namely the guilt of the offender. Problematic issues are considered, namely the violation of the violator's illegal behavior and cases of creating a website on request.

Key words: civil liability, trademark, Internet, losses, lost profits, moral damage.

Актуальність. Із розвитком мережі Інтернет дедалі більше поширюється електронна комерція. Це зумовлюється тим, що застосування Інтернету в процесі продажу товарів та надання послуг значно розширює коло потенційних клієнтів та значно спрощує рекламування таких товарів та послуг. Однак зазначена обставина породжує певне коло проблем, пов'язаних із притягнення правопорушника до цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельних марок. До таких проблем можна зарахувати недостатнє правове регулювання цивільних правовідносин у сфері використання торговельної марки в мережі Інтернет, відсутність чіткого механізму встановлення власника вебсайту, на якому неправомірно використовується торговель-

на марка, відсутність чіткого механізму визначення розміру моральної шкоди, завданої неправомірним використанням торговельної марки на вебсайті порушника, відсутність чіткого механізму визначення розміру збитків та упущеної вигоди за неправомірне використання торговельної марки на вебсайті порушника.

Ступінь розробленості. Окремі питання настання цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет були предметом дослідження таких вчених, як Г.В. Ткачук, В.В. Гордейчук, І.Ф. Коваль, Ю.В. Богач, Г.О. Михайлюк, О.О. Рубан, В.І. Микитин, Ю.Є. Атаманова, В.І. Крат, Є.І. Федик, С.Є. Федик. Однак варто зазначити, що, незважаючи на значну кількість наукових

досліджень, присвячених цивільній відповідальності за неправомірне використання торговельної марки, мало уваги приділено настанню цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет.

Метою статті є окреслення кола основних проблем цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет, а також пошук можливих шляхів вирішення зазначеної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Для більш чіткого розуміння проблем притягнення до цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет варто зазначити, що відповідно до ст. 420 ЦК України торговельна марка є об'єктом права інтелектуальної власності [1].

Так, правовідносини, пов'язані із використанням об'єктів інтелектуальної власності регулюються Книгою четвертою ЦК України. Своєю чергою право інтелектуальної власності на торговельну марку регулює глава 44 ЦК України [1]. Однак ані Книга четверта ЦК України як загальна норма права, ані глава 44 ЦК України як спеціальна норма права не містять положень щодо використання торговельної марки саме в мережі Інтернет. Зазначена обставина є проблемним питанням, оскільки цивільні відносини в мережі Інтернет мають специфічні риси, через які на практиці може значно ускладнюватися притягнення правопорушника до цивільної відповідальності.

Також заслуговують на увагу положення Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг». Відповідно до ч. 3 ст. 5 зазначеного Закону, набуття права власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Національного органу інтелектуальної власності (НОІВ) [2].

Крім того, розділ 2 зазначеного Закону регламентує правову охорону торговельних марок. Однак він не містить положення щодо використання торговельної марки в мережі Інтернет. Своєю чергою позитивним моментом є те, що ч. 4 ст. 16 зазначеного закону передбачає, що застосування в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет є використанням торговельної марки. Ще одним позитивним моментом є те, що згідно зі ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» визнається порушенням прав власника торговельної марки є використання її в доменних іменах без згоди власника. На вимогу власника свідоцтва таке порушення має бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки [2].

Таким чином, як ми бачимо, чинне законодавство недостатньою мірою регламентує використання торговельної марки в мережі Інтернет, що своєю чергою сприяє збільшенню випадків неправомірного використання та ускладненню притягнення до цивільної відповідальності винних осіб.

Для вирішення зазначеної проблеми, на нашу думку, необхідно доповнити ЦК України та Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів

та послуг» положеннями, які містили б чітке правове регулювання використання торговельної марки в мережі Інтернет.

Ще однією проблемою притягнення до цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет є відсутність чіткого законодавчо закріпленого механізму встановлення власника вебсайту, на якому неправомірно використовується торговельна марка.

Нині встановити власника вебсайту можна за допомогою бази даних WHOIS [3]. Однак виникають певні труднощі із використанням такої інформації як доказу в процесі притягнення порушника до цивільної відповідальності в судовому порядку.

Так, відповідно до ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» персональними даними є відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована. Крім того, відповідно до ст. 16 зазначеного Закону доступ до персональних даних третім особам надається лише за письмовим запитом щодо доступу до персональних даних [4].

Таким чином, у разі отримання інформації із бази даних WHOIS вона не може бути використана як доказ у разі притягнення до цивільної відповідальності в судовому порядку, адже відповідно до ст. 77 ЦПК України суд не бере до уваги докази, що отримані з порушенням порядку, встановленого законом [5].

Ще одним пов'язаним питанням є доведення вини порушника. Торговельна марка в мережі Інтернет може використовуватись як у видимій, так і в технічній частині вебсайту. Проблемні питання виникають саме при неправомірному використанні в технічній частині вебсайту. При такому варіанті використовуються слова, літери та цифри, які утворюють торговельну марку в метатеггах title, keywords, description [6]. Складність полягає у тому, що без спеціальних знань у сфері вебдизайну неможливо виявити наявність такого порушення прав. Та навіть у разі виявлення такого правопорушення досить тяжко довести вину, адже виникає питання, як саме зафіксувати програмний код сторінки. На нашу думку, такий код можна зафіксувати, зробивши скріншот екрану, на якому відкрито технічну частину сайту, проте виникають сумніви щодо того, як суд буде сприймати такий доказ.

Для вирішення зазначених проблем, на нашу думку, необхідно прийняти окремий нормативно-правовий акт, який передбачав би законні способи отримання інформації в WHOIS та використання їх як доказів у судовому процесі або ж створення Державного реєстру власників вебсайтів. Також варто наголосити, що такий нормативно-правовий акт має узгоджуватись з нормами Закону України «Про захист персональних даних» та Цивільного процесуального кодексу України.

Наступним проблемним питанням є відсутність чіткого механізму визначення розміру моральної шкоди в разі неправомірного використання торговельної марки в мережі Інтернет.

З цього приводу заслуговує на увагу думка Т.В. Шеремет та Т.С. Чайки, які наголошують, що нині склалася така ситуація, що з огляду на відсутність будь-яких орієнтирів, за допомогою яких суд міг би визначити розміри компенсації за завдану моральну шкоду, судова практика в Україні пішла шляхом встановлення пропорційності між сумами заявленої матеріальної та моральної шкоди. Звичайно, тут йдеться про справи, коли в одному позові заявляються вимоги про стягнення як моральної, так і матеріальної шкоди. Причому цей факт має місце, незважаючи на те, що ч. 4 ст. 23 чинного Цивільного кодексу України передбачає, що моральна шкода компенсується незалежно від матеріальних збитків, що підлягає компенсації і не пов'язано з розміром такої компенсації [7].

Крім того, в процесі розгляду специфіки моральної шкоди варто взяти до уваги суб'єктивну сторону питання. Заявнику необхідно підтвердити характер та обсяг моральних, фізичних і душевних страждань, оскільки у процесі визначення розміру моральної шкоди суди мають право приймати рішення щодо пропорційності заявлених вимог, з огляду на тривалість страждань і інших характеристик. Також варто враховувати і те, що, за загальним правилом, особа несе відповідальність за завдання моральної шкоди згідно зі ст. 1167 ЦК тільки в разі наявності вини такої особи [7].

Виникає складність у визначенні вини особи. Як зазначає Є.О. Харитонов, вина – психічне ставлення правопорушника до своєї протиправної поведінки та її наслідків. Також науковець зазначає, що вина як умова відповідальності прямо згадується у ст. 614 ЦК, згідно з якою особа, яка порушила зобов'язання, несе відповідальність лише за наявності вини, якщо інше не встановлено законом. Відсутність вини доводиться особою, що порушила зобов'язання, тобто в цивільному праві діє презумпція вини [8].

Варто зауважити, що в разі неправомірного використання торговельної марки в мережі Інтернет правопорушник може не усвідомлювати свою неправомірну поведінку. Зумовлюється це тим, що в процесі використання торговельної марки в технічній частині вебсайту порушник може через відсутність достатніх технічних знань не усвідомлювати те, що він порушує права власника торговельної марки. Ще одним варіантом може бути те, що нині поширене створення вебсайтів сторонніми особами на замовлення. Так, розробник може неправомірно використати торговельну марку, про що замовник може взагалі і не знати. Із цього виникає питання щодо наявності вини у власника такого вебсайту.

Враховуючи зазначені вище обставини, наголошуємо, що нині є значна проблематика щодо визначення розміру моральної шкоди за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет.

З метою вирішення зазначеної проблеми, на нашу думку, необхідно вдосконалювати чинне законодавство та заохочувати вітчизняних вчених-правників, що займаються зазначеною проблематикою. Такий

шлях вирішення проблеми буде сприяти накопиченню наукових знань в цій темі, що своєю чергою сприятиме усуненню прогалин у чинному законодавстві.

Наступним проблемним питанням є відсутність чіткого механізму визначення розміру збитків та упущеної вигоди за неправомірне використання торговельної марки на вебсайті порушника.

Відповідно до ч. 2 ст. 22 ЦК України збитками є: втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода) [1].

Своєю чергою Г.В. Ткачук зазначає, що правовласники часто стикаються з проблемами доведення і обчислення доходів, які є упущеною вигодою. При цьому ч. 3 ст. 22 ЦК України закріплює: «Якщо особа, що порушила право, отримала у зв'язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, який має відшкодуватися особі, право якої порушене, не може бути менше доходів, отриманих особою, що порушила право». Порівняння зазначеного положення з визначенням втраченої вигоди в ч. 2 ст. 22 ЦК України свідчить, що ЦК України передбачає два різні підходи до обчислення втраченої вигоди: згідно з першим, це не отримані доходи потерпілої особи, а з другим – доходи порушника. Зрозуміло, що за розміром це різні доходи, а тому правовласник має право вибирати правову норму, якою обґрунтовуватиме конкретний розмір втраченої вигоди за порушенням прав на торговельні марки [9].

Також слід зазначити, що в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, в главі 9 «Інтелектуальна власність» міститься ст. 240 «Збитки», в якій передбачено: 1. Сторони гарантують, що коли судові органи встановлюють збитки: а) вони беруть до уваги всі відповідні аспекти, зокрема негативні економічні наслідки, у тому числі втрачені прибутки, які понесла потерпіла сторона, будь-які недоброчесні доходи, одержані порушником і, у відповідних випадках, інші фактори, відмінні від економічних, зокрема моральна шкода, спричинена правовласнику порушником; або б) як альтернативний варіант до підпункту (а) цього пункту, вони можуть у відповідних випадках встановити збитки як паушальну суму на базі таких елементів, як, принаймні, сума роялті або комісійні платежі, які були б сплачені, якби порушник звернувся із заявою про надання дозволу на використання оспорюваного права інтелектуальної власності [10].

Отже, в Угоді про асоціацію передбачено два підходи до обчислення збитків: перший – виходячи із втраченого прибутку правовласника, недоброчесних доходів порушника, другий – на основі обчислення умовної винагороди за користування об'єктом інтелектуальної власності [9].

У цьому контексті слід зауважити, що з огляду на природу та сутність відшкодування збитків відпо-

відно до норм цивільного і господарського законодавства про склад збитків слід чітко розмежовувати два різних способи компенсації втрат потерпілого правласника торговельної марки: шляхом відшкодування збитків і шляхом сплати компенсації замість відшкодування збитків. Сплата компенсації є умовною сумою, певним еквівалентом майнових втрат правласника об'єкта інтелектуальної власності, яка визначається з урахуванням різних факторів. Така компенсація передбачена нині в національному законодавстві для захисту авторських і суміжних прав як альтернатива збитків, тобто ці форми відповідальності в авторському праві чітко розмежовані [9].

Для вирішення зазначеної проблеми, на нашу думку, необхідно на законодавчому рівні закріпити єдиний підхід до визначення розміру збитків, завданих неправомірним використанням торговельної марки в мережі Інтернет.

Висновки. Варто зазначити, що є широке коло проблем, пов'язаних із притягненням правопоруш-

ника до цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет.

Задля вирішення зазначених проблем необхідно удосконалити чинне законодавство шляхом внесення змін та доповнень, а саме викласти ч. 1 ст. 492 ЦК України у наступній редакції: «Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, у тому числі що містяться у метатеггах, зображувальні елементи, комбінації кольорів». Такий крок розширив би охорону прав на торговельні марки в мережі Інтернет та сприяв би протидії правопорушенням.

Також залишається багато не вирішених питань у сфері притягнення до цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет, які потребують подальшого розгляду.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. №№ 40-44. Ст. 356.
2. Про захист прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1994 р. № 7. Ст. 36.
3. База даних WHOIS. URL: <http://whois.net>
4. Про захист персональних даних : Закон України від 01.06.2010 р. № 2297-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2010. № 34. Ст. 481.
5. Цивільний процесуальний кодекс України : Закон України від 18.03.2004 р. № 1618-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2004. № 40-41, 42. Ст. 492.
6. Олійник К. Порухення прав на знаки для товарів та послуг у контекстній рекламі. *Електронне видання «Юрист і Закон»*. 2017. № 24. URL: <https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine/900418>
7. Шеремет Т.В., Чайка Т.С. Проблемні практичні та теоретичні аспекти відшкодування моральної шкоди згідно із законодавством України. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2019. № 3. С. 85–89.
8. Харитонов Є.О. Цивільне право: посібник для підготовки до іспиту. Харків : Одисей, 2013. 264 с.
9. Ткачук Г.В. Щодо відшкодування збитків за порушення прав на торговельні марки. *Часопис Київського університету права*. 2018. № 3. С. 222–226.
10. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, 2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text