

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕПРАВОМІРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

PRACTICAL IMPLEMENTATION OF CIVIL LIABILITY FOR ILLEGAL USE OF A TRADEMARK ON THE INTERNET

Мінковський В.В., аспірант кафедри цивільного права
Національний університет «Одеська юридична академія»

У статті досліджені етапи практичної реалізації притягнення до цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет, до яких слід віднести підготовку доказів щодо вчинення цивільного правопорушення, судовий розгляд справи, виконавче провадження. Так, при розгляді першого етапу проаналізовано переваги та недоліки шляхів встановлення власника веб-сторінки/веб-сайту, на якому вчинено цивільне правопорушення в сфері інтелектуальної власності. У свою чергу, при розгляді другого етапу визначено проблемне питання судового розгляду справ про відшкодування шкоди при порушенні прав інтелектуальної власності, яке полягає у тому, що попри законодавче закріплення діяльності Вищого суду з питань інтелектуальної власності, такий судовий орган фактично не створений та не функціонує. Крім того, на законодавчому рівні не визначена територіальна та юрисдикційна підсудність такого судового органу, що у свою чергу, ускладнює доступ до правосуддя осіб, права інтелектуальної власності на торговельну марку порушено. Також запропоновано шляхи вирішення зазначеного проблемного питання, а саме фактичне створення та початок роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності, а також удосконалення правового регулювання зазначеного судового органу та запропоновано альтернативний шлях вирішення у вигляді виключення частини другої статті 20 ГПК України та передачі повноважень Вищого суду інтелектуальної власності щодо розгляду такої категорії судових справ господарським судам. Крім того, при розгляді третього етапу, а саме виконавчого провадження, зазначено його високу ефективність завдяки таким заходам впливу на боржника, як звернення стягнення на доходи боржника та арешт коштів боржника. Зокрема, в ході розгляду цього етапу було проаналізовано проблемні питання та запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: цивільна відповідальність, торговельна марка, мережа Інтернет, неправомірне використання, практична реалізація.

The article examines the stages of practical implementation of bringing civil liability for illegal use of a trademark on the Internet, which should include the preparation of evidence for the commission of a civil offense, court proceedings, enforcement proceedings. Thus, when considering the first stage, the advantages and disadvantages of ways to establish the owner of a web page/website on which a civil offense in the field of intellectual property was committed were analyzed. In turn, during the consideration of the second stage, a problematic issue of judicial review of cases on compensation for damage in the event of infringement of intellectual property rights was identified, which is that despite the legislative consolidation of the activity of the High Court on intellectual property issues, such a judicial body has not actually been created and does not function. In addition, the territorial and jurisdictional jurisdiction of such a judicial body is not defined at the legislative level, which, in turn, complicates access to justice for individuals whose intellectual property rights to the trademark have been violated. Ways to solve the specified problematic issue were also proposed, namely the actual creation and start of work of the High Court on Intellectual Property, as well as improvement of the legal regulation of the specified judicial body, and an alternative solution was proposed in the form of the exclusion of the second part of Article 20 of the Civil Procedure Code of Ukraine and the transfer of the powers of the High Court of Intellectual Property property regarding consideration of this category of court cases by commercial courts. In addition, when considering the third stage, namely executive proceedings, its high efficiency is noted due to such measures of influence on the debtor, such as levy on the debtor's income and seizure of the debtor's funds. In particular, during the consideration of this stage, problematic issues were analyzed and ways of solving them were proposed.

Key words: civil liability, trademark, Internet, misuse, practical implementation.

Із розвитком інформаційних технологій та початком збройної агресії російської федерації проти України частішають випадки неправомірного використання торговельної марки в мережі Інтернет з метою отримання прибутку. Це зумовлено тим, що в умовах воєнного стану, введеного на підставі Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року [1], бізнес стикається з труднощами, внаслідок чого у деяких випадках застосовується зниження рівня оплати праці та скорочення робочих місць, що у свою чергу спонукає деяких осіб шукати нові джерела доходу, зокрема й шляхом неправомірного використання торговельної марки в мережі Інтернет. Виходячи із цього, набуває актуальності вивчення практичної реалізації притягнення до цивільної відповідальності за зазначене правопорушення у вигляді відшкодування матеріальної та/або моральної шкоди з метою захисту порушених прав інтелектуальної власності.

Слід наголосити, що притягнення до цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет є досить складним процесом, який можна поділити на декілька етапів.

Так, першим етапом притягнення до цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет є підготовка доказів вчинення такого цивільного правопорушення. Зокрема, до них можна віднести Звіт за результатами проведеної фіксації та дослідження веб-сторінки, у якому зазначаються

обставини, що підтверджують факт вчинення цивільного правопорушення. Ще одним важливим питанням цього етапу є визначення власника веб-сайту/веб-сторінки на якій неправомірно використано торговельну марку. Для вирішення цього питання на сьогодні існує два шляхи, які мають як свої переваги, так і недоліки. Першим способом встановлення власника веб-сторінки/веб-сайту є використання сервісу WHOIS [2]. Перевагою такого способу встановлення власника є його безкоштовність, а недоліком – неповнота та неточність отриманої інформації. У свою чергу, альтернативним способом отримання необхідної інформації є замовлення довідки про власника веб-сайту/реєстранта доменного імені за допомогою сервісу WebFix [3]. Перевагою цього сервісу є точність та актуальність отриманої інформації, однак отримання такої послуги є платним, що може ускладнити захист цивільних прав у разі скрутного матеріального становища особи, права інтелектуальної власності якої порушено.

Враховуючи викладене, слід наголосити, що зазначений етап має велике значення для практичної реалізації притягнення до цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет, оскільки зібрана інформація щодо такого вчиненого цивільного правопорушення дає змогу ефективно захищати порушені права інтелектуальної власності.

Наступним етапом, який потребує розгляду в межах нашого дослідження є звернення до суду з позовною

заявою про відшкодування матеріальної та/або моральної шкоди та розгляд відповідної судової справи. Зокрема, на цьому етапі особа, право інтелектуальної власності якої порушено складає позовну заяву та визначає територіальну та юрисдикційну підсудність з додержанням вимог, встановлених чинним процесуальним законодавством. Однак, на практиці виникають проблемні питання щодо визначення юрисдикційної підсудності, адже частиною першою статті 19 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України) передбачено, що «суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи, що виникають з цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства» [4]. У свою чергу, частина друга статті 20 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України) передбачає, що «розгляд справ щодо прав інтелектуальної власності, зокрема справ у спорах щодо прав на торговельну марку, справ про визнання торговельної марки добре відомою, справ у спорах щодо укладання, зміни, розірвання і виконання договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, справ у спорах, які виникають із відносин, пов'язаних із захистом від недобросовісної конкуренції, щодо: неправомірного використання позначень або товару іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу належить до юрисдикції Вишого суду з питань інтелектуальної власності» [5]. Однак, на сьогодні у чинному законодавстві, а саме у ЦПК України [4] та Законі України «Про судоустрій та статус суддів» [6] не передбачено створення та функціонування згаданого у статті 20 ГПК України судового органу [5]. Зазначена обставина значною мірою ускладнює притягнення до цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет, адже через недосконалість законодавства для особи, права інтелектуальної власності якої порушено досить важко визначити до якого суду звертатися із позовною заявою. Для вирішення розглянутого проблемного питання, на нашу думку, існує два можливих шляхи вирішення. Зокрема, першим шляхом є фактичне створення та початок роботи Вишого суду з питань інтелектуальної власності, а також удосконалення правового регулювання зазначеного судового органу, а саме законодавче закріплення його територіальної та юрисдикційної підсудності. У свою чергу, альтернативним шляхом вирішення виключення частини другої статті 20 ГПК України та передачі повноважень Вишого суду інтелектуальної власності щодо розгляду такої категорії судових справ господарським судам.

Крім того, слід зазначити, що результатом етапу судового розгляду є винесення судом рішення або про задоволення позовних вимог особи, цивільні права якої порушено або відмова у задоволенні таких вимог. Зазначений етап має велике значення, адже на підставі судового рішення особа, права якої порушено має можливість отримати компенсацію понесених та доведених збитків.

Завершальним етапом практичної реалізації притягнення до цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет є виконавче провадження.

Так, статтею першою Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що «виконавче провадження – це сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню» [7].

Ефективність такого інструмента притягнення до цивільної відповідальності зумовлена тим, що органи

та особи, які здійснюють примусове виконання рішень суду мають низку законодавчо визначених дієвих механізмів впливу на боржника, до яких слід віднести арешт майна/коштів, примусове списання грошових коштів з рахунку боржника в рахунок погашення боргу, опис та реалізація майна боржника.

Однак, через початок повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України ефективність виконавчого провадження, як завершального етапу практичної реалізації притягнення до цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет дещо знижується, адже внесеними змінами до чинного законодавства внесені зміни до положень, які регулюють звернення стягнення з доходів боржника та арешт коштів боржника.

Так, збройна агресія російської федерації проти України та введення через це правового режиму воєнного стану фактично унеможливила застосування зазначеної виконавчої дії, оскільки пунктом 10² Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про виконавче провадження» припинено звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід боржника.

У свою чергу, щодо арешту коштів боржника слід зазначити, що то слід зазначити, що правове регулювання арешту коштів, як і арешту майна боржника здійснюється статтею 56 Закону України «Про виконавче провадження». Також, аналогічні строки вчинення такої виконавчої дії, а саме така постанова виноситься під час відкриття виконавчого провадження. Однак, через повномасштабне вторгнення російської федерації до України та введення правового режиму воєнного стану на підставі Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року, арешт коштів має певні особливості [1]. Зокрема, пунктом 10² Перехідних та прикінцевих положень Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що «фізичні особи можуть здійснювати видаткові операції з рахунків, на кошти яких накладено арешт органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями, без урахування такого арешту за умови, якщо сума стягнення за виконавчим документом не перевищує 100 тисяч гривень; юридичні особи – боржники можуть здійснювати видаткові операції з рахунків, на кошти яких накладено арешт органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями, виключно для виплати заробітної плати в розмірі не більше п'яти мінімальних розмірів заробітної плати в місяць на одного працівника такої юридичної особи, а також сплати податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Зазначена норма права спрямована на полегшення становища боржників, які мають відносно невеликі борги за виконавчим документом, а саме до 100 тисяч гривень за виконавчим документом, однак така норма дещо знижує ефективність застосування арешту коштів боржника. У свою чергу, зазначена норма має негативний ефект для притягнення до цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет, оскільки надання особі, яка притягується до цивільної відповідальності можливості користуватися коштами, які містяться на банківських рахунках створює можливість для ухилення від сплати боргу по відшкодуванню майнової та/або немайнової шкоди». Вирішенням зазначеного проблемного питання буде слугувати перемога України та припинення правового режиму воєнного стану.

Також, слід зазначити, що на сьогодні у Верховній Раді України зареєстровано законопроект № 8064 про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії воєнного стану, яким передбачено удосконалення правового регулювання арешту коштів. Так, зазначеним проектом Закону пропонується дозволити фізичним особам-боржникам здійснювати видаткові операції з рахунків, на кошти яких накладено

арешт органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями, в сукупному розмірі не більше трьох мінімальних розмірів заробітної плати в місяць (мінімальної захищеної суми), а також сплачувати податки, збори без урахування такого арешту [8].

У свою чергу, прийняття зазначеного законопроекту, на нашу думку, позитивно впливатиме на процес притягнення до цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет, адже якщо за виконавчим документом сума завданої шкоди перевищує мінімальну захищену суму (станом на 01 січня 2023 року 20100 гривень), то може бути застосована така ефективна виконавча дія, як арешт коштів.

Таким чином, вирішенням зазначених нами проблемних питань, на нашу думку, буде вважатися Перемога

України, скасування правового режиму воєнного стану та внесення змін до чинного законодавства України.

Підводячи підсумки нашого дослідження, слід наголосити, що практичну реалізацію притягнення до цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет можна умовно розділити на три етапи, до яких відносяться підготовка та збір доказів вчинення цивільного правопорушення, судовий розгляд справи та виконавче провадження. Також слід зазначити, що кожен етап має низку проблемних питань, до яких слід віднести як недосконалість законодавства, так й збройну агресію Російської Федерації проти України, до шляхів вирішення яких відносяться як удосконалення законодавства, так і Перемога України.

ЛІТЕРАТУРА

1. Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text>
2. Сервіс WHOIS. URL: <https://www.ukraine.com.ua/uk/domains/whois-service/?domain=prom.ua>
3. Сервіс WebFix. URL: <https://web-fix.org/>
4. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 р. № 1618-IV. *Відомості Верховної Ради України*, 2004. № 40–41, 42. Ст. 492. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n6169>
5. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06.11.1991р. № 1798-IX. *Відомості Верховної Ради України*, 1992. № 6. Ст. 56. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#n1636>
6. Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 02.06.2016р. № 1402-VIII. *Відомості Верховної Ради України*, 2016. № 31. Ст. 545. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>
7. Про виконавче провадження: Закон України від 02.06.2016 р. № 1404-VIII. *Відомості Верховної Ради України*, 2016р. № 30. Ст. 542. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#Text>
8. Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії воєнного стану: Проект Закону України № 8064 від 21.09.2022 року. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40510>