

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кваліфікаційна наукова праця
на правах рукопису

МІНКОВСЬКИЙ ВАДИМ ВАДИМОВИЧ

УДК 347.772:004.738.5

ДИСЕРТАЦІЯ
ЦИВІЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕПРАВОМІРНЕ
ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

081 – Право

08 – Право

Подается на здобуття ступеня доктора філософії

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,
результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело
_____ В.В. Мінковський

Науковий керівник:
Давидова Ірина Віталівна
доктор юридичних наук, професор

Одеса – 2024

АНОТАЦІЯ

Мінковський В.В. Цивільна відповідальність за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет . – Кваліфікаційна праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право». – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2024.

Дисертація є першим у вітчизняній науці цивільного права спеціальним комплексним дослідженням цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет.

У дисертації визначено методологію дослідження та здійснено огляд літератури за проблематикою дослідження. Розглянуто становлення та розвиток законодавства щодо цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет, а також надано характеристику правовідносин, що виникають у зв'язку з цим. При цьому впреше запропонована класифікація історичного розвитку законодавства України стосовно правового регулювання цивільних відносин щодо прав на торговельні марки у мережі Інтернет: 1) Перший етап розвитку законодавства, що регламентує цивільні відносини стосовно торговельних марок у мережі Інтернет – період становлення та розвитку самостійності України та рух України до євроінтеграції з 1991 до 2003 року; 2) Другий етап розвитку законодавства, що регламентує цивільні відносини стосовно торговельних марок у мережі Інтернет, – період розвитку економічних відносин з країнами ЄС та правового регулювання цивільних відносин щодо прав на торговельну марку з 2004 до 2013 року; 3) Третій етап розвитку законодавства, що регламентує цивільні відносини стосовно торговельних марок у мережі Інтернет, – період активного розвитку економічних відносин на шляху України до євроінтеграції з 2014 до 2022 року після підписання угоди «Про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», ратифікованою 16

вересня 2014 року; 4) Четвертий етап розвитку законодавства, що регламентує цивільні відносини стосовно торговельних марок у мережі Інтернет, – період розвитку та оновлення економічних відносин України в умовах воєнного стану.

У дисертації визначено поняття та правова природа права власності на торговельні марки за законодавством України, а також надано їх загальну характеристику. Охарактеризовано торговельні марки як об'єкти захисту в мережі Інтернет в Україні.

У дисертації акцентовано увагу на тому, що посилення правового захисту прав на торговельні марки у мережі Інтернет спричинене необхідністю посилення захисту прав споживачів шляхом забезпечення останніх від контрафактних товарів позначених торговельними марками, зокрема відомими торговельними марками (брендами), гарантування прав суб'єктам, які здійснюють свою підприємницьку діяльність у мережі Інтернет з дотриманням норм законодавства щодо захисту прав на торговельні марки (знаки для товарів та послуг).

Запропоновано визначення поняття «захист торговельних марок у мережі Інтернет» як комплексу дій, направлених на належну реєстрацію прав на торговельні марки, як об'єкти інтелектуальної власності, у забезпеченні обмежень щодо використання торговельних марок іншими особами шляхом надання пропозицій стосовно використання зареєстрованої торговельної марки за винагороду та з дозволу власника торговельної марки, висвітлення у засобах масової інформації даних про неправомірне використання торговельної марки та осіб (фізичних або юридичних, з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»), які вчиняють порушення прав власності на торговельні марки у мережі Інтернет, збору та фіксації документальних доказів порушення прав на торговельну марку в мережі Інтернет, внесення торговельних марок до митного реєстру, та інших дій, які не суперечать законодавству України та міжнародним договорам, ратифікованим в Україні.

У дисертаційному дослідженні обґрунтовано висновок про те, що право на торгівельні марки слід вважати змішаним інститутом та відносити його до засобів індивідуалізації виробника, права промислової власності та конкурентного права, що виявляється як особисті немайнові блага, елементи інших прав та запорука їх реалізації, права особливого роду.

Надано загальну характеристику цивільної відповідальності за неправомірне використання торгівельних марок в мережі Інтернет, визначено її підстави та умови. Досліджено правомірні та неправомірні (паразитичні) способи використання торговельної марки в мережі Інтернет. Визначено поняття та особливості захисту прав власника торгівельної марки в мережі Інтернет.

За результатами дисертаційного дослідження доведено, що однією з важливих обставин настання цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельних марок у мережі Інтернет виступає установлення власника вебсторінки, на якій були використані або використовуються ці торгівельні марки.

Зазначено, що розвиток Інтернету, поряд із його позитивними сторонами, спричинив також деякі негативні наслідки для соціальних, економічних та інших відносин щодо торговельних марок. Іншими словами, Інтернет не обмежився одним економічним простором, а вплинув на глобальну економічну систему через доменні імена і цей процес посилюється з кожним днем, зокрема, вплинув на правову назву інтелектуальної власності та її статус, порушуючи деякі питання, які потребують врегулювання. Прикладом цього є випадки реєстрації всесвітньо відомих і популярних торговельних марок як доменних імен деякими недобросовісними особами.

Випадки, пов'язані з використанням торговельних марок у доменних іменах, досліджуються правозастосовною практикою зарубіжних країн як відносно поширене питання в загальній та науковій роботі. У зарубіжному праві та судовій практиці цей вид спору визначається як кіберсквоттинг,

тобто цей термін використовується для інших осіб, які недобросовісно реєструють або використовують чужу торговельну марку.

Зроблено висновок, що можливість забезпечення належного міжнародного захисту та правової охорони прав на торговельні марки в мережі Інтернет, шляхом подання одного позову до ВОІВ, замість здійснення судового розгляду кожного позову кожною країною окремо, дає участь України у міжнародних договорах та угодах, у тому числі й в угоді ВОІВ.

Доведено, що у справах про порушення прав на торговельні марки у мережі Інтернет найважчим є те, яким чином ідентифікувати порушника права на торговельну марку. Рівень анонімності, який Інтернет надає своїм користувачам, є негайним викликом для правовласника торговельної марки, оскільки ідентифікація порушника повинна бути першим кроком до будь-яких примусових дій.

Зроблено висновок, що сьогодні розширення торговельних відносин з матеріального простору у віртуальний, створює сприятливе торгове середовище для учасників. Однак, розвиток Інтернету, поряд із його позитивними сторонами, став місцем недоброчесності для деяких сторін. Доменні імена всесвітньо відомих брендів привласнюються, що призводить до тенденцій недоброчесної ринкової конкуренції. У деяких країнах таку практику називають кіберпіратством, у нашій державі – недобросовісною конкуренцією. Хоча ця незаконна діяльність регулюється відповідним законодавством та судовими документами у іноземних державах, питання визначення її правового статусу в нашій національній сфері залишається відкритим.

Разом з тим, законодавство про інтелектуальну власність та Інтернет продовжує розвиватися і оскільки прецедентне право щодо торговельних марок у цифрову епоху перебуває у динамічному розвитку, ми повинні мати більше ясності щодо того, як маркетинг у соціальних мережах та «AdWords» можуть впливати на права інтелектуальної власності, у тому числі й права

на торговельну марку. Наразі одним із головних повідомлень для компаній є те, що коли мова заходить про захист торговельних марок в Інтернеті, отримання експертної юридичної консультації є доцільною інвестицією для захисту бренду та найкращих інтересів організації.

Підводячи підсумки розгляду виконавчого провадження, як завершального етапу притягнення до цивільної відповідальності за протиправне використання торговельної марки у мережі Інтернет, наголошується, що попри наявність прогалин у галузевому законодавстві, виконавче провадження є дієвим та ефективним засобом стягнення майнової або немайнової шкоди у грошовій формі, завданої порушенням права інтелектуальної власності на торговельну марку.

У дисертаційному дослідженні запропоновано, що з метою удосконалення правового регулювання використання торговельних марок необхідно викласти положення абзацу третього частини четвертої статті 16 зазначеного Закону України, а саме: «застосування торговельної марки в діловій документації або у рекламі, а також в мережі Інтернет» у наступній редакції: «застосування її в діловій документації, рекламі та в інші способи, зокрема на вебсторінках та/або вебсайтах в мережі Інтернет тощо». Таке формулювання значною мірою розширить коло випадків, в яких визнається використання торговельної марки.

Зроблено висновок, що судова практика та цивільне законодавство спрямовані на задоволення інтересів підприємців, які займаються перепродажем товарів, адже вони звільняються від обов'язку укласти ліцензійні угоди та сплачувати роялті за користування торговельною маркою у разі купівлі маркованого товару після виведення його у цивільний оборот.

У дисертації запропоновано під «чесною підприємницькою практикою» розуміти підприємницьку діяльність, яка не суперечить визначеним правилам, усталеним торговим та іншим приватним звичаям. Закріплення на законодавчому рівні запропонованого термінологічного визначення дало б змогу уточнити положення пункту 6 статті 16 Закону

України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», що у свою чергу сприяло б полегшенню вирішення спорів, пов'язаних з використанням торговельних марок. У мережі Інтернет у такий спосіб торговельна марка може використовуватись на вебсайтах інтернет-магазинів, що займаються продажем додаткового обладнання чи запасних частин. Прикладом цього може слугувати використання у видимій частині вебсайту інтернет-магазину, який займається продажем автомобільних запчастин, зображення конкретної торговельної марки автомобіля, до якої можуть застосовуватись запасні частини або додаткове обладнання.

У дисертаційному дослідженні запропоновано визначення поняття «торговельний майданчик» як комплексу матеріально-технічних засобів, що слугує для забезпечення користувачам доступу до електронної комерції та на якому представлено товари або вебсайти різних продавців у тому самому домені.

Проаналізовано способи захисту порушеного права інтелектуальної власності на торговельну марку в мережі Інтернет. Визначено особливості захисту прав на торговельні марки в мережі Інтернет шляхом визначення у суді належності доказів та належного відповідача.

Акцентовано увагу на тому, що за певних обставин використання торговельної марки за ліцензійним договором буде вважатися неправомірним навіть у випадку, якщо такий договір передбачає можливість використання в мережі Інтернет, адже у таких соціальних мережах як «Facebook», «Instagram» Правилами користування передбачено, що користувач надає власнику соціальної мережі компанії «Meta» право на використання об'єктів інтелектуальної власності на підставі ліцензії. Таким чином, якщо ліцензійний договір між власником торговельної марки та користувачем не передбачає субліцензування, то таке використання буде вважатися неправомірним.

Доведено, що на сьогодні існують безліч способів неправомірного використання торговельної марки в мережі Інтернет до яких можна віднести

використання її на окремих вебсайтах, на майданчиках безкоштовних та платних оголошень, у соціальних мережах. Крім того, важливим аспектом під час визначення неправомірності такого використання є розуміння обставин, які підтверджують неправомірність використання у широкому та вузькому сенсі. Також наголошується, що обставиною, яка завдає найбільшу шкоду власникам торговельних марок, є повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України.

Акцентовано увагу на тому, що неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет є цивільним правопорушенням, адже порушує цивільні права особи, а тому має чотири обов'язкові складові, до яких відносяться протиправна поведінка, завдана шкода, причинний зв'язок, вина. У разі протиправного використання торговельної марки в мережі Інтернет найбільш ефективними способами захисту порушеного права є самозахист та судовий захист.

Встановлено, що під час визначення розміру завданої шкоди шляхом неправомірного використання торговельних марок у мережі Інтернет, велике значення для застосування цивільної відповідальності має визначення розміру завданої шкоди, а також визначення належного відповідача і визначення належними докази порушення прав на торгівельні марки у мережі Інтернет.

Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного цивільного законодавства України у сфері цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет. Зокрема, запропоновано внести зміни до ЦК України та доповнити його статтею 495¹, якою слід передбачити норми щодо цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельних марок, у тому числі у мережі Інтернет, та захист прав власників торговельної марки. Крім того, з метою подальшого удосконалення чинного законодавства України, запропоновано внести відповідні зміни до окремих норм Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», зокрема викласти положення абзацу третього частини

четвертої статті 16 зазначеного Закону України, а саме «застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет» у наступній редакції: «застосування торговельних марок в діловій документації, рекламі та в інші способи, зокрема на вебсторінках та/або вебсайтах у мережі Інтернет тощо». Таке формулювання значною мірою розширить коло випадків, у яких визнається використання торговельної марки.

Ключові слова: цивільне право, цивільне законодавство, цивільні правовідносини, право інтелектуальної власності, цивільно-правова відповідальність, торговельна марка, мережа Інтернет.

SUMMARY

Minkovskiy V. Civil liability for misuse of trademark on the Internet. - Manuscript.

Dissertation for the Doctor of Philosophy degree in specialty 081 "Law". – National University "Odesa Law Academy", Odesa, 2024.

The dissertation is the first in the domestic science of civil law, a special comprehensive study of civil liability for the illegal use of a trademark on the Internet.

The research methodology is defined in the dissertation and a review of the literature on the topic of the dissertation research is carried out. The formation and development of legislation on civil liability for improper use of a trademark on the Internet is considered, as well as a description of the legal relations arising in this connection. At the same time, a classification of the historical development of Ukrainian legislation regarding the legal regulation of civil relations regarding trademark rights on the Internet is proposed: 1) The first stage of the development of legislation regulating civil relations regarding trademarks on the Internet - the period of formation and development of Ukraine's independence and the movement of Ukraine to European integration from 1991 to 2003; 2) The second stage of the development of legislation regulating civil relations regarding trademarks on the Internet - the period of development of economic relations with EU countries and legal regulation of civil relations regarding trademark rights from 2004 to 2013; 3) The third stage of the development of legislation regulating civil relations regarding trademarks on the Internet is a period of active development of economic relations on Ukraine's path to European integration from 2014 to 2022 after the signing of the agreement "On Association between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European by the Atomic Energy Community and their member states, on the other part," ratified on September 16, 2014; 4) The fourth stage of the development of legislation regulating civil relations regarding trademarks on the Internet is the period of development and renewal of economic relations of Ukraine under martial law.

The thesis defines the concept and legal nature of trademark ownership under the legislation of Ukraine, as well as their general characteristics. Characterized trademarks as objects of protection on the Internet in Ukraine.

The dissertation focuses on the fact that the strengthening of the legal protection of rights to trademarks on the Internet is caused by the need to strengthen the protection of consumer rights by ensuring the latter from counterfeit goods marked with trademarks, in particular well-known trademarks (brands), guaranteeing the rights of entities that its business activity on the Internet in compliance with the legislation on the protection of trademark rights (marks for goods and services).

It is proposed to define the concept of "trademark protection on the Internet" as a complex of actions aimed at the proper registration of rights to trademarks as objects of intellectual property, in ensuring restrictions on the use of trademarks by other persons by providing proposals for the use of a registered trademark for a fee and with the permission of the trademark owner, coverage in the mass media of data on the illegal use of the trademark and persons (individuals or legal entities, in compliance with the requirements of the Law of Ukraine "On the Protection of Personal Data") who commit violations of trademark ownership rights on the Internet, collection and recording documentary evidence of infringement of trademark rights on the Internet, entering trademarks into the customs register, and other actions that do not contradict the legislation of Ukraine and international treaties ratified in Ukraine.

The dissertation research substantiates the conclusion that the right to trademarks should be considered a mixed institution and should be attributed to the means of individualization of the manufacturer, the right of industrial property and the right of competition, which is manifested as: personal non-property goods, elements of other rights and a guarantee of their realization, the right of a special genus

A general description of civil liability for improper use of trademarks on the Internet is given, its grounds and conditions are defined. Legal and illegal (parasitic)

ways of using a trademark on the Internet have been studied. The concepts and features of protecting the rights of the trademark owner on the Internet are defined.

According to the results of the dissertation research, it has been proven that one of the important circumstances of the onset of civil liability for the illegal use of trademarks on the Internet is the establishment of the owner of the web page on which these trademarks were used or are being used.

It is noted that the development of the Internet, along with its positive sides, also caused some negative consequences for social, economic and other relations with trademarks. In other words, the Internet has not been limited to one economic space, but has affected the global economic system through domain names, and this process is increasing day by day. In particular, this process affected the legal title of intellectual property and its status, raising some issues that need to be resolved. An example of this is cases of registration of world-famous and popular trademarks as domain names by some unscrupulous persons.

Cases related to the use of trademarks in domain names are investigated by the law enforcement practice of foreign countries as a relatively common issue in general and scientific work. In foreign law and judicial practice, this type of dispute is defined as cybersquatting, that is, in other words, this term is used for other persons who dishonestly register or use someone else's trademark.

It was concluded that the importance of ensuring proper international protection and legal protection of rights to trademarks on the Internet, by filing a single claim with the WIPO instead of conducting a judicial review of each claim by each country separately, allows Ukraine to participate in international treaties and agreements, including WIPO agreement.

It has been proven that the most difficult thing in trademark infringement cases on the Internet is how to identify a trademark infringer. The level of anonymity that the Internet affords its users is an immediate challenge for the trademark owner, as identifying the infringer must be the first step to any enforcement action.

It was concluded that today the expansion of trade relations from material space to virtual space creates a favorable trading environment for participants.

However, the development of the Internet, along with its positive aspects, has become a place of dishonesty for some parties. Domain names of world-famous brands are appropriated, which leads to trends of unfair market competition. In some countries, this practice is called cyber-piracy, in our country - unfair competition. Although this illegal activity is regulated by relevant legislation and court documents in foreign countries, the question of determining its legal status in our national sphere remains open.

However, Intellectual Property Law and the Internet continue to evolve, and as trademark case law in the digital age evolves, we need to have more clarity about how social media marketing and AdWords can affect intellectual property rights, including trademark rights. One of the key messages for businesses right now is that when it comes to online trademark protection, obtaining expert legal advice is a worthwhile investment to protect the brand and the best interests of the organization.

Summing up the review of executive proceedings as the final stage of civil liability for illegal use of a trademark on the Internet, it is emphasized that despite the presence of gaps in industry legislation, executive proceedings are an effective and efficient means of recovering property or non-property damages in monetary form caused by a violation intellectual property rights to the trademark.

In the dissertation study, it is proposed, with the aim of improving the legal regulation of the use of trademarks, to set out the provisions of the third paragraph of the fourth part of Article 16 of the aforementioned Law of Ukraine, namely: "the use of a trademark in business documentation or in advertising, as well as on the Internet" in the following version: "using it in business documentation, advertising and in other ways, including on web pages and/or websites on the Internet, etc." Such wording will greatly expand the range of cases in which the use of a trademark is recognized.

It was concluded that court practice and civil legislation are aimed at satisfying the interests of entrepreneurs who are engaged in the resale of goods, because they are exempted from the obligation to conclude license agreements and

pay royalties for the use of a trademark in the case of the purchase of a branded product after its release into civilian circulation.

In the dissertation study, it is proposed that "honest business practice" should be understood as business activity that does not contradict certain rules, established trade and other private customs. Enshrining the proposed terminological definition at the legislative level would make it possible to clarify the provisions of Clause 6 of Article 16 of the Law of Ukraine "On the Protection of Rights to Marks for Goods and Services", which in turn would facilitate the resolution of disputes related to the use of trademarks. On the Internet, the trademark can be used in this way on the websites of online stores selling additional equipment or spare parts. An example of this can be the use of the Internet in the visible part of the website - a store that sells car spare parts, an image of a specific car brand, to which spare parts or additional equipment may be applied.

The dissertation study proposed the definition of the concept of "trading platform" as a complex of material and technical means, which serves to provide users with access to e-commerce and which presents products or websites of different sellers in the same domain.

Analyzed ways of protecting the violated intellectual property right to a trademark on the Internet. The specifics of the protection of trademark rights on the Internet have been determined by determining in court the appropriateness of the evidence and the appropriate defendant.

Attention is drawn to the fact that under certain circumstances the use of a trademark under a license agreement will be considered illegal even if such an agreement provides for the possibility of use on the Internet, because in such social networks as "Facebook", "Instagram" the Rules of Use provide that the user grants the owner of the "Meta" social network the right to use intellectual property objects on the basis of a license. Thus, if the license agreement between the trademark owner and the user does not provide for sublicensing, then such use will be considered illegal.

It has been proven that today there are many ways of improper use of a trademark on the Internet, which include its use on individual websites, on free and paid classifieds sites, and in social networks. In addition, an important aspect in determining the illegality of such use is the understanding of the circumstances that confirm the illegality of use in a broad and narrow sense. It is also emphasized that the circumstance that causes the greatest damage to trademark owners is the full-scale invasion of the Russian Federation into the territory of Ukraine.

Attention is drawn to the fact that illegal use of a trademark on the Internet is a civil offense, because it violates the civil rights of a person, and therefore has four mandatory components, which include illegal behavior, damage caused, causation, fault. In case of illegal use of a trademark on the Internet, self-defense and legal defense are the most effective ways to protect the violated right.

It was established that when determining the amount of damage caused by the illegal use of trademarks on the Internet, the determination of the amount of damage, as well as the determination of the appropriate defendant and the determination of appropriate evidence of infringement of trademark rights on the Internet, are of great importance for the application of civil liability.

Suggestions for improving the current civil legislation of Ukraine in the field of civil liability for illegal use of a trademark on the Internet have been formulated. In particular, it is proposed to amend the Civil Code of Ukraine and supplement it with Article 4951, which would provide for rules on civil liability for improper use of trademarks, including on the Internet, and protection of the rights of trademark owners. In addition, in order to further improve the current legislation of Ukraine, it is proposed to make appropriate changes to certain norms of the Law of Ukraine "On the protection of rights to signs for goods and services", in particular to set out the provisions of the third paragraph of the fourth part of Article 16 of the said Law of Ukraine, namely "the application of in business documentation or in advertising and on the Internet" in the following wording: "use of trademarks in business documentation, advertising and in other ways, in particular on web pages and/or

websites on the Internet, etc.". Such wording will greatly expand the range of cases in which the use of a trademark is recognized.

Keywords: civil law, civil legislation, civil legal relations, property, object, intellectual property law, civil liability, trademark, Internet network.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Публікації, в яких опубліковано основні результати дисертації:

1. Мінковський В. В. Цивільна відповідальність за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2021. № 1. С. 46-49. URL : http://apnl.dnu.in.ua/1_2021/12.pdf
2. Мінковський В. В. Проблематика розмежування правомірного та неправомірного використання торговельної марки в мережі Інтернет. *KELM*. 2022. № 1(45). С. 193-197. URL : <http://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/8433>
3. Мінковський В. В. Самозахист порушених цивільних прав внаслідок неправомірного використання торговельної марки на веб-сайті. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 5. С. 200-202. URL : http://www.lsej.org.ua/5_2022/46.pdf
4. Мінковський В. В. Визначення порушника, як необхідна умова настання цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 12. С. 165-167. URL : http://www.lsej.org.ua/12_2022/34.pdf
5. Мінковський В. В. Практична реалізація притягнення до цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 5. С. 104-106. URL: http://www.lsej.org.ua/5_2023/24.pdf

Публікації, що засвідчують апробацію матеріалів дисертації та додатково відображають її наукові результати:

1. Мінковський В. В. Відшкодування моральної шкоди за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет. *Шерешевські читання. Оновлення цивільного кодексу України: концептуальні засади* : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 11 грудня 2020 р.). Одеса: Фенікс, 2020. С. 80-83. URL : <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/55fbb0f1-688b-4f13-8feb-7959f1aef46f/content>
2. Мінковський В. В. Відшкодування моральної шкоди при неправомірному використанні торговельної марки в мережі Інтернет при наявності договірних правовідносин. *Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права* : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Одеса, 19 лютого 2021р.). Одеса : ОДУВС, 2021. С. 114-115.
3. Мінковський В. В. Особливості відшкодування моральної шкоди від неправомірного використання торговельної марки в мережі Інтернет завданої юридичній особі. *Цивілістичні проблеми інформаційної безпеки в умовах COVID-19* : матеріали Всеукраїнського круглого столу (м. Одеса, 21 червня 2021 р.). Одеса : Фенікс, 2021. С. 39-41. URL : <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/e81eefcd-4e1a-42f4-8278-2dd0613bb49d/content>
4. Мінковський В. В. Цивільна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет. *Шерешевські читання. Проблеми цивілістики в умовах пандемії та ІТ*: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Одеса, 10 грудня 2021 р.). Одеса: Фенікс, 2021. С. 204-206. URL : <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/5ede7130-362d-45c8-83ed-30cc0cb79c76/content>

5. Мінковський В. В. Особливості цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет в умовах війни. *Римське право і сучасність: цивільне право в умовах війни* : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Одеса, 24 травня 2022 р.). Одеса : Фенікс, 2022. С. 141-143. URL : <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/3e099185-2a01-41fd-b858-bbcb58626b85/content>

6. Мінковський В. В. Особливості неправомірного використання торговельної марки в соціальних мережах в умовах воєнного стану. *Приватне право в умовах війни* : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Одеса, 15 листопада 2022 р.). Одеса, 2022. С. 157-159. URL : <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/e116f71f-3f32-43ed-8cf6-91e8290a3c2f/content>

7. Мінковський В.В. Проблемні питання правового регулювання цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет. *Римське право і сучасність: актуальні проблеми оновлення цивільного законодавства* : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Одеса, 25 травня 2023 р.). Одеса, 2023. С. 97-100. URL : <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/59302c31-9c77-4309-b5ca-6715ee055da1/content>

ЗМІСТ

ВСТУП	3
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ВИБІР НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕННЯ	18
1.1. Огляд літератури за темою дисертаційного дослідження	18
1.2. Торговельна марка як об'єкт захисту в мережі Інтернет.....	30
1.3. Розвиток законодавства щодо цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет.....	47
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕПРАВОМІРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ	66
2.1. Поняття цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет	66
2.2. Підстави та умови цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет.....	86
2.3. Правомірні та неправомірні (паразитичні) способи використання торговельної марки в мережі Інтернет	108
РОЗДІЛ 3. ЗАХИСТ ПРАВ ВЛАСНИКА ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ ПРИ ЇЇ НЕПРАВОМІРНОМУ ВИКОРИСТАННІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ..	140
3.1. Поняття та особливості захисту прав власника торговельної марки в мережі Інтернет.....	140
3.2. Способи захисту порушеного права інтелектуальної власності на торговельну марку в мережі Інтернет	161
3.3. Особливості захисту прав на торговельні марки в мережі Інтернет шляхом визначення у суді належності доказів та належного відповідача.....	178
ВИСНОВКИ	186
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	191
ДОДАТКИ	224

ВСТУП

Актуальність теми. Дисертаційне дослідження присвячено проблемам пов'язаним з цивільною відповідальністю за неправомірне використання торговельних марок у мережі Інтернет за законодавством України з урахуванням зарубіжного досвіду. У сучасних умовах, в Україні відбувається ряд подій, які суттєво впливають на цивільно-правові відносини, зокрема на відносини щодо використання торговельних марок у мережі Інтернет. Дослідження зазначених відносин стало актуальним не лише з моменту розвитку Інтернет мережі й переміщення відносин до цієї мережі, а й поширене використання Інтернету в сьогоденних реаліях – повномасштабних бойових діях військових формувань країни агресора – РФ на території України, що почалось гібридно з 2014 року та повномасштабно з 24 лютого 2022 року. Разом з тим, зазначене вище обґрунтовано тим, що економічний і соціальний розвиток України, у тому числі й інших країн (зокрема країн ЄС, США, Великобританії, тощо), неможливо без належного нормативно-правового регулювання відносин щодо прав інтелектуальної власності, серед яких права власності на торговельні марки, а особливо регулювання таких відносин у мережі Інтернет.

Зважаючи на викладене, науковий аналіз правового регулювання цивільних правовідносин у сфері права інтелектуальної власності, зокрема права власності на торговельні марки у мережі Інтернет, виступає важливою правовою категорією в цивільному законодавстві України, без з'ясування сутності якої виникають складнощі в науковому розумінні та з'ясуванні особливостей набуття, а також і припинення прав власності на торговельні марки в мережі Інтернет, а також відповідальності учасників цивільних правовідносин у частині неправомірного використання торговельних марок у мережі Інтернет та інші питання, які виникають у зв'язку із здійсненням прав на торговельні марки.

Водночас, необхідність проведення дослідження питань щодо проблем захисту прав на торговельні марки в мережі Інтернет, обумовлена економічним розвитком та питаннями здійснення адаптації законодавства України до вимог «*Acquis communautaire*», з урахуванням міжнародного приватного права, а також прагматичними інтересами теоретичного та практичного спрямування.

Шлях інтеграції України до ЄС за Законом України «Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» [139] потребує належне приведення національного законодавства у відповідність до європейських стандартів із урахуванням діючих міжнародних вимог. Водночас, удосконалення законодавства України стосовно нормативного регулювання захисту прав на торговельні марки у мережі Інтернет як об'єктів інтелектуальної власності, гармонізації законодавства до міжнародно-правових норм визнаються пріоритетними напрямками розвитку українського законодавства.

Необхідність у встановленні єдиного режиму захисту прав на торговельні марки в мережі Інтернет зумовлюється економічними змінами у структурі державної економіки та інноваційної політики, розбіжностями існуючого категоріального апарату у чинному законодавстві України та в європейському законодавстві: «торговельні марки», «торговельні знаки», «знаки для товарів та послуг». Звідси, становлення єдності захисту та правової охорони прав на торговельні марки в мережі Інтернет вимагає приведення законодавства України до вимог ВОІВ та міжнародної провозастосовчої та судової практики. Разом з тим, звертається увага, що хоч Україна і приєдналась до Паризької конвенції «Про охорону промислової власності» [102], Мадридської угоди «Про міжнародну реєстрацію торговельних марок» [67], чинне законодавство, а також особливості тлумачення норм законодавства свідчать про необхідність їх єдності стосовно прав на торговельні марки в мережі Інтернет.

Водночас, в Україні відсутні комплексні дослідження особливостей та практики захисту прав на торговельні марки, зокрема щодо цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельних марок у мережі Інтернет: способи захисту прав на торговельні марки в мережі Інтернет всебічно не досліджено. Разом з тим, мало приділялось уваги щодо дослідження європейських стандартів захисту прав на торговельні марки в мережі Інтернет, повноважень міжнародних та регіональних органів стосовно зазначеного захисту, міжнародної практики захисту прав на торговельні марки у мережі Інтернет тощо, що ускладнює адаптацію законодавства України стосовно цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельних марок у мережі Інтернет, направленої на належний захист прав на торговельні марки в мережі Інтернет та підвищення ефективності практики його застосування.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є характеристика цивільного законодавства щодо права власності на торговельні марки в мережі Інтернет в Україні, вдосконалення чинного цивільного законодавства з урахуванням позитивного законодавчого досвіду деяких зарубіжних країн та правозастосовної практики в цій сфері.

У зв'язку з поставленою метою вирішуватимуться наступні завдання:
здійснити огляд літератури з проблем права власності на торговельні марки, а також відповідальності за неправомірне використання торговельних марок у мережі Інтернет в Україні та обрати напрями дослідження;

проаналізувати становлення та розвиток законодавство щодо права власності на торговельні марки в мережі Інтернет в Україні;

визначити поняття та правову природу власності на торговельні марки за законодавством України, а також надати їх загальну характеристику;

охарактеризувати торговельні марки як об'єкти захисту в мережі Інтернет в Україні;

надати загальну характеристику цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельних марок у мережі Інтернет, визначити її підстави та умови;

дослідити правомірні та неправомірні (паразитичні) способи використання торговельної марки в мережі Інтернет;

визначити поняття та особливості захисту прав власника торговельної марки в мережі Інтернет;

проаналізувати способи захисту порушеного права інтелектуальної власності на торговельну марку в мережі Інтернет;

визначити особливості захисту прав на торговельні марки в мережі Інтернет шляхом визначення в суді належності доказів та належного відповідача;

сформулювати науково обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет.

Об'єктом дослідження є цивільні правовідносини, пов'язані з цивільною відповідальністю за неправомірне використання торговельних марок в мережі Інтернет.

Предметом дослідження є цивільна відповідальність за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет.

Теоретичну основу дослідження склали праці вітчизняних і закордонних науковців: Н. П. Бааджи [4], Л. І. Галупової [16], В. В. Гордейчук [18], О. І. Гриценка [21], С. Ф. Гуцу [23], Т. С. Демченко [24], І.В. Давидової, В. Д. Дюдіна [30], К. В. Єфремової [36], Р. Є. Еннана [32], Л. О. Закорецької [40], Л. І Каленіченка [42], І. С. Канзафарової [44], А. А. Кетраря [47], А. В. Кирилюка [49], І. Ковалю [51], В. І. Микитина [73], Н. Мінченка [89], К. Г. Некіт [93], О. С. Онищенко [99], М. В. Петріва [103], Г.В. Разумової [177], О. А. Рассомахіної [178], К. Сопової [195], Г. В. Ткачука [203], Є. І. Федика [212], Є. О. Харитонова [214], О. І. Харитонової [216], М. В. Шимановича [236] та інших вчених.

На сьогодні існує деяка кількість досліджень, присвячених цивільно-правовим відносинам щодо торговельних марок, і які опосередковано стосуються права власності на торговельні марки, та цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельних марок. Особливості цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельних марок у мережі Інтернет досі комплексно не розглядалися. Слід зазначити, що не всі існуючі на теперішній час наукові праці, які стосуються обраної тематики, у повній мірі відображають існуючі проблеми, а лише зачіпають окремі види особливостей відносин права інтелектуальної власності, у тому числі окремих питань щодо прав на торговельні марки, правової природи та сутності відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності, загальні питання щодо нормативно-правового регулювання відносин стосовно торговельних марок, тощо. Окремі наукові праці було написано ще за застарілим, на теперішній час, законодавством, а також з урахуванням іншої державної політики й підходів, які існували в мирний час, що виражається в нормах об'єктивного права, а отже в сьогоденних реаліях воєнного стану не зовсім відповідають сучасним вимогам та потребам.

Теоретичну основу наукового дослідження, окрім наукових праць українських науковців, складають також і праці зарубіжних науковців, які проводили свої дослідження в галузі загальнотеоретичної юриспруденції, римського права, цивільного права та інших галузей системи права.

Нормативну основу дослідження становлять Конституція України, ЦК України, ЦПК України, ГК України інші нормативно-правові акти України й деяких зарубіжних держав.

Емпіричну базу дисертаційного дослідження становлять рішення місцевих, апеляційних судів, розміщених в Єдиному державному реєстрі судових рішень, ухвали та постанови Верховного Суду України.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження безпосередньо відповідає науково-дослідній

програмі кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія» «Цивілістичний вимір інтеграційного розвитку України» на 2016–2020 роки як складової плану науково-дослідної роботи Національного університету «Одеська юридична академія» «Стратегія інтеграційного розвитку України: правовий та культурний вимір» на 2016–2020 роки (державний реєстраційний номер 0116U001842), а також відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія» «Проблеми реалізації й захисту цивільних прав та інтересів з погляду антропологічного підходу в цифрову еру» на 2021-2025 рр. як складової плану науково-дослідної роботи Національного університету «Одеська юридична академія» «Правове та соціальне життя людини у людино центристському вимірі в цифрову еру» на 2021-2025 рр. (державний реєстраційний номер 0122U000266).

Методологія дослідження. Під час здійснення наукового аналізу та дослідження, використовувались методи, які обирались із урахуванням мети дослідження та згідно до завдань такого дослідження, з одночасним визначенням об'єкта та предмета дослідження. Під час дослідження використовувались такі групи методів наукового пізнання: загальнонаукова та спеціальна, що в сукупності застосовувались із метою з'ясування сутності, проблематики та особливостей відносин у сфері права власності на торговельні марки в мережі Інтернет, а також щодо цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельних марок у мережі Інтернет.

Отже, зважаючи на викладене в дисертаційному дослідженні обґрунтовано застосовувались методи пізнання такі як: загальні – «діалектичний», «загальнонауковий», «формально-логічний», «структурно-функціональний», «системний», «метод аналізу та синтезу», «метод моделювання», а також спеціальні – «формально-юридичний» та «порівняльно-правовий». Зокрема, використовуючи загальний метод дослідження такий як «діалектичний», застосовувались принципи історичного аналізу, цілісного пізнання, а також вибіркості. У дослідженні питання

особливостей цивільних правовідносин у сфері дотримання прав на торговельні марки досліджуються з позицій та на основі аналізу процесів взаємного переходу між абсолютними й відносними правовідносинами (підрозділи 1.2, 2.1, 2.2, 2.3).

При використанні методів дослідження, таких як «історичний» та «логічний», виникає можливість систематизовано та структуровано здійснити відстеження взаємозалежності ретроспективних змін, у тому числі й практичних результатів розвитку нормативно-правового регулювання відносин у сфері використання торговельних марок у мережі Інтернет, набуття та захист прав на торговельні марки (підрозділи 1.1, 1.3, 3.1, 3.2).

Разом з тим, у рамках проведення дослідження та відповідного аналізу, наголошується про необхідність ґрунтуватися на визначенні послідовно-логічних процесів у сфері нормативно-правового регулювання прав на торговельні марки в мережі Інтернет в Україні з одночасною відповідною інтерпретацією отриманих, у ході дослідження, наукових та результатів висновків (підрозділи 2.1, 2.3, 3.1, 3.2). Отже, враховуючи це, особлива увага приділяється дослідженню саме «ретроспективному», тобто історичному розвитку (досвід, події, факти тощо), що надає змогу, у рамках аналізу й дослідження, надати певні висновки стосовно історично-хронологічної послідовності розвитку нормативно-правового врегулювання права на торговельні марки у мережі Інтернет (підрозділ 1.3).

Водночас, маючи за мету здійснення наукових аналізів, а також з'ясування моделей правового регулювання цивільних відносин стосовно права на торговельні марки в мережі Інтернет, які існують на теперішній час, використовувалися методи «порівняння» і «аналогії» у різних галузях українського права та окремих правових системах зарубіжних країн. Отже, застосовуючи міжгалузевий комплексний підхід до аналізу, дослідження та вивчення наявних правових явищ, було досягнуто об'єктивності висновків дисертаційного дослідження (підрозділи 1.2, 2.2, 2.3, 3.2).

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження полягає у тому, що у вітчизняній цивільно-правовій науці проведено перше комплексне та системне дослідження цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельних марок у мережі Інтернет за законодавством України, окремих аспектів міжнародного правового регулювання відносин стосовно захисту прав власності на торговельні марки в мережі Інтернет, на основі чого було обґрунтовано нові наукові положення та розроблено пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання в цій сфері, що спрямовано на подальший розвиток теоретичних аспектів цивільного права шляхом надання науково обґрунтованих пропозицій з вдосконалення правових категорій, понять, конструкцій та цивільного законодавства з урахуванням сучасних вимог і тенденцій адаптації національного законодавства. Наукова новизна результатів дисертаційного дослідження підтверджується наступними висновками, рекомендаціями й пропозиціями.

Уперше:

– Запропоновано авторську періодизацію розвитку Українського законодавства в частині правового регулювання цивільних відносин стосовно прав на торговельні марки в мережі Інтернет:

Перший етап розвитку законодавства, регламентуючого цивільні відносини стосовно торговельних марок у мережі Інтернет – період становлення та розвитку самостійності України та рух України до євроінтеграції з 1991 по 2003 роки;

Другий етап розвитку законодавства, регламентуючого цивільні відносини стосовно торговельних марок у мережі Інтернет – період розвитку економічних відносин з країнами ЄС та правового регулювання цивільних відносин щодо прав на торговельну марку з 2004 по 2013 роки;

Третій етап розвитку законодавства, регламентуючого цивільні відносини стосовно торговельних марок у мережі Інтернет – період активного розвитку економічних відносин на шляху України до євроінтеграції з 2014 по

2022 роки після підписання угоди «Про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», ратифікованою 16 вересня 2014 року;

Четвертий етап розвитку законодавства, регламентуючого цивільні відносини стосовно торговельних марок у мережі Інтернет – період розвитку та оновлення економічних відносин України в умовах воєнного стану.

– Пропонується внести зміни до ЦК України та доповнити його статтею 495¹, якою передбачити норми щодо цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельних марок, у тому числі в мережі Інтернет, та захист прав власників торговельної марки. Зокрема: «Стаття 495¹. Відповідальність за протиправне використання торговельної марки

1. Фізична або юридична особа за порушення прав на торговельну марку чи посягання на це право, несуть відповідальність встановлену цим кодексом або іншим законом чи договором.

2. Особа за протиправне використання торговельної марки, у тому числі в мережі Інтернет, що призвело до завдання власнику торговельної марки суттєвих збитків, включаючи й втрату або погіршення репутації, несе цивільну відповідальність шляхом вжиття заходів щодо поновлення репутації власника торговельної марки та відшкодування завданих останньому збитків.

3. У разі порушення прав власника торговельної марки, останній має право звернутись за захистом порушених прав до судових органів відповідно до статті 16 та 432 цього Кодексу з позовом щодо заборони іншим особам використовувати торговельну марку, власником якої вони не є, щодо заборони ввозу товарів із позначеною торговельною маркою, конфіскації товарів із позначеною торговельною маркою, вжити заходів щодо зниження як товарів так і засобів їх виробництва під торговельною маркою, яка була неправомірно використана іншими особами – не власниками торговельної марки, а також із позовом щодо відшкодування порушником збитків або сплати компенсації за використання торговельної марки».

– визначається, що посилення правового захисту прав на торговельні марки в мережі Інтернет спричинена необхідністю посилення захисту прав споживачів шляхом забезпечення останніх від контрафактних товарів позначених торговельними марками, зокрема відомими торговельними марками (брендами), гарантування прав суб'єктам, які здійснюють свою підприємницьку діяльність у мережі Інтернет з дотриманням норм законодавства, вимог ВОІВ і СОТ щодо захисту прав на торговельні марки (знаки для товарів та послуг);

– пропонується визначення поняття «захист торговельних марок у мережі Інтернет» як комплексу дій направлених на належну реєстрацію прав на торговельні марки, як об'єкти інтелектуальної власності, забезпечення обмежень щодо використання торговельних марок іншими особами шляхом надання пропозицій стосовно використання зареєстрованої торговельної марки за винагороду та з дозволу власника торговельної марки, висвітлення в засобах масової інформації даних про неправомірне використання торговельної марки та осіб (фізичних або юридичних, з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»), які вчиняють порушення прав власності на торговельні марки в мережі Інтернет, збору та фіксації документальних доказів порушення прав на торговельну марку в мережі Інтернет, внесення торговельних марок до митного реєстру, та інших дій, які не суперечать законодавству України та міжнародним договорам ратифікованим в Україні;

– обґрунтовано висновок про те, що право на торговельні марки слід вважати змішаним інститутом та відносити його до засобів індивідуалізації виробника, права промислової власності та конкурентного права, що виявляється як: особисті немайнові блага, елементи інших прав та запорука їх реалізації, права особливого роду;

Удосконалено:

- Ураховуючи сталий розвиток Українського законодавства в частині правового регулювання відносин стосовно використання торговельних марок,

з метою подальшого удосконалення правових норм, вважається за необхідне внести відповідні зміни до окремих норм Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», зокрема викласти положення абзацу третього частини четвертої статті 16 зазначеного Закону України, а саме «застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет» у наступній редакції: «застосування торговельних марок в діловій документації, рекламі та в інші способи, зокрема на вебсторінках та/або вебсайтах у мережі Інтернет тощо». Таке формулювання значною мірою розширить коло випадків, у яких визнається використання торговельної марки.

- З метою удосконалення правового регулювання використання торговельної марки в мережі Інтернет, обґрунтовано виникає необхідність надати удосконалене визначення правової дефініції поняття «Інтернет» у технічному та соціальному аспектах, що на нашу думку, є більш розгорнутим ніж те, що міститься в законодавстві України, зокрема в Законі України «Про електронні комунікації» та повинно бути закріплено в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», адже наявність чіткого категорійного апарату в профільному законодавстві унеможливило б виникнення прогалин у праві, що у свою чергу полегшить вирішення проблемних питань у частині захисту прав на торговельні марки, та застосування цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет до винної особи.

- Враховуючи проаналізовані наукові дослідження, вважається необхідним надати більш удосконалене визначення поняття «торговельний майданчик», під яким слід розуміти комплекс матеріально-технічних засобів, що слугує для забезпечення користувачам доступу до електронної комерції та на якому представлено товари або вебсайти різних продавців у тому самому доменні.

Набуло подальшого розвитку:

- теза про те, що попри наявність у ЦК України норм, що регулюють настання цивільної відповідальності, необхідно доповнювати частину першу

статті 614 ЦК України положеннями відносно визначення прямого, непрямого умислу та запровадження нової правової дефініції «неосвіченість». Такі кроки значною мірою спростять притягнення до цивільної відповідальності порушника;

- положення про доцільність внесення змін до ЦК України в частині визначення захисту прав на торговельні марки, а також відповідальність за порушення прав на торговельні марки, в тому числі й щодо відповідальності за протиправне використання торговельних марок у мережі Інтернет;

- положення про те що, незважаючи на деякі недоліки, сучасна зарубіжна судова практика переконливо демонструє можливості реального захисту порушених прав на торговельні марки у мережі Інтернет. Поряд з новими способами захисту зазначених прав, властивих виключно для мережі Інтернет, з успіхом використовуються правові конструкції, що застосовувалися ще у XIX та XX століттях. На наш погляд, для дієвого захисту прав на торговельні марки в мережі Інтернет було б корисно використовувати досвід зарубіжних країн, зокрема країн ЄС і в Україні. Правове регулювання в цій сфері має відрізнятися максимальною гнучкістю та чутливістю на зміни життєвих реалій;

- за результатами розгляду існуючих способів судового захисту цивільних прав порушених унаслідок фактів неправомірного використання торговельних марок у мережі Інтернет, звертається увага на те, що для ефективного застосування проаналізованих способів захисту прав на торговельні марки від протиправного використання останніх у мережі Інтернет, розгляд зазначеної категорії справ необхідно доручити спеціально створеним судовим органам із чітко визначеною предметною юрисдикцією та територіальною підсудністю.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в можливості їх використання в таких сферах, як:

- науково-дослідній, окремі певні результати дослідження можуть бути використанні в якості підґрунтя для подальшого удосконалення концепції права власності на торговельні марки в мережі Інтернет. Звертається увага, що

сформульовані в дослідженні висновки направлені на розширення теоретичного уявлення про нормативно-правове регулювання відносин щодо торговельних марок та їх використання в мережі інтернет і його значення в забезпеченні ефективного захисту прав та інтересів власників торговельних марок;

- сфері правотворчості, певні положення та висновки дослідження можуть бути використанні в законотворчій діяльності, а також у процесі рекодифікації цивільного законодавства України. Разом з тим, відповідні результати дослідження можуть бути використані в діяльності суб'єктів правовідносин стосовно захисту прав власності на торговельні марки в мережі Інтернет. Також, практичні положення щодо вдосконалення відносин у сфері права власності на торговельні марки в мережі Інтернет, можуть бути враховані та використанні при розробці законів і підзаконних актів у зазначеній правовій сфері;

- навчально-методичній, наявні матеріали, висновки, а також результати наукового аналізу та дослідження, можуть бути використанні під час складання навчальних посібників, підготовці науково-методичних рекомендацій з цивільного права, а також при викладанні курсів «Цивільне право України», «Цивільне процесуальне право України», «Право інтелектуальної власності», «ІТ право»;

- у науково-дослідній сфері – висновки дисертаційного дослідження можуть слугувати підґрунтям для подальшого вдосконалення цивільного та господарського законодавства України.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною завершеною науковою роботою, що закладає основи теоретичного осмислення права власності на торговельні марки в мережі Інтернет у сучасному цивільному праві України, що дозволяє розширити та поглибити розуміння особливостей правовідносин щодо набуття, припинення та захисту прав власності на торговельні марки в мережі Інтернет, а також додає до вітчизняної правової науки нові підходи до визначення поняття й сутності права власності на

торговельні марки в мережі Інтернет, цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельних марок в мережі Інтернет. Сформульовані в роботі положення та теоретичні розробки ґрунтуються на особистому досвіді автора та аналізі наукової літератури.

Апробація результатів дослідження. Дисертацію підготовлено та обговорено на кафедрі цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія». Основні наукові положення дисертації були апробовані у виступах на наукових конференціях і семінарах, зокрема на: Всеукраїнській науково-практичній конференції «Шерешевські читання. Оновлення цивільного кодексу України: концептуальні засади» (м. Одеса, 11 грудня 2020 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права» (м. Одеса, 19 лютого 2021р.); Всеукраїнському круглому столі «Цивілістичні проблеми інформаційної безпеки в умовах COVID-19» (м. Одеса, 21 червня 2021 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Шерешевські читання. Проблеми цивілістики в умовах пандемії та ІТ» (м. Одеса, 10 грудня 2021 р.); Всеукраїнській науковій конференції «Римське право і сучасність: цивільне право в умовах війни» (м. Одеса, 24 травня 2022 р.); Всеукраїнській науковій конференції «Приватне право в умовах війни» (м. Одеса, 15 листопада 2022 р.); Всеукраїнській науковій конференції «Римське право і сучасність: актуальні проблеми оновлення цивільного законодавства» (м. Одеса, 25 травня 2023 р.).

Публікації. Основні теоретичні й практичні висновки, положення та пропозиції дисертаційного дослідження викладені в 5 статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях (зокрема, одна стаття опублікована в закордонному збірнику наукових праць) та 7 тезах доповідей на наукових та науково-практичних конференціях.

Структура дисертації визначається метою та завданнями дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які містять дев'ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел із 267 найменувань. Повний обсяг дисертації становить 230 сторінок комп'ютерного тексту, з яких основний

текст – 190 сторінок, список використаних джерел складається з 267 найменувань та розміщений на 33 сторінках, додатки розміщено на 7 сторінках.

РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ВИБІР НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Огляд літератури за темою дисертаційного дослідження

У ході проведення аналізу наукових праць за темою дисертаційного дослідження встановлено, що багато науковців приділяли увагу проблемним питанням цивільних відносин стосовно прав на торговельні марки, а також цивільної відповідальності за порушення вказаних прав.

Серед багатьох наукових праць, цікавими, з урахуванням сьогодення, мабуть, слід вказати дослідження Л. І. Каленіченко, яка вперше узагальнила погляди стосовно сутності та особливостей ознак юридичної відповідальності; надала пропозиції щодо удосконалення дефініції «юридична відповідальність як інститут об'єктивного права», положення щодо системи принципів юридичної відповідальності; а також обґрунтувала подальший розвиток положення щодо підстав юридичної відповідальності [42].

Також, у 2007 році захищено дисертацію І. С. Канзафарової на тему «Теоретичні основи цивільно-правової відповідальності в Україні». У межах зазначеного дослідження розглянуто «поняття, принципи, функції цивільної відповідальності; розглянуто елементи, момент виникнення та процесуальну форму реалізації суб'єктивного права потерпілого матеріального правовідношення цивільно-правової відповідальності» [44].

У свою чергу, у 2016 році В. І. Микитиним було захищено дисертацію на тему «Цивільно-правова відповідальність за порушення майнових прав інтелектуальної власності» [73]. У своєму дослідженні автор розглядає загальнотеоретичні підходи цивільно-правової відповідальності, а саме її розуміння як складової юридичної відповідальності, а також суть, функції та підстави її настання. Також, досліджуються майнові права інтелектуальної власності як об'єкт цивільно-правової відповідальності, а саме: поняття та види, строки дієвості та наслідки їх порушення. Крім того, у зазначеному

дослідженні В.І. Микитіна: «проводиться аналіз шляхів удосконалення чинного законодавства України стосовно застосування заходів цивільно-правової відповідальності за порушення майнових прав інтелектуальної власності» [73].

Заслуговує уваги й дисертаційне дослідження А. А. Кетрарь на тему «Зобов'язання в авторському праві», яке було захищено у 2014 році. У ньому розробляються «теоретичні питання правового регулювання зобов'язальних відносин у сфері авторського права та визначаються напрями гармонізації авторського та цивільного законодавства, що регулюють зазначені правовідносини» [47].

Разом з тим, А. А. Кетрарь проводить дослідження поняття «майнової» та «немайнової» шкоди, яка завдається авторським правам, визначає особливості її відшкодування; характеризує поняття реальних збитків, упущеної вигоди у сфері авторського права; розглядає питання визначення розміру грошового відшкодування моральної шкоди» [48].

У своїх дослідженнях Г. В. Ткачук приділяє увагу «визначенню поняття і змісту, способів реалізації та положенням відносно захисту прав суб'єктів господарювання на торговельні марки» [203]. У своїх дослідженнях науковець, виокремлюючи способи реалізації прав на торговельні марки, доходить висновків, що «використання суб'єктом господарювання торговельних марок в якості способу реалізації прав інтелектуальної власності на торговельні марки слід розуміти як вчинення вказаним суб'єктом або уповноваженою ним особою відповідного комплексу юридичних і фактичних дій, пов'язаних з втіленням торговельної марки у певних товарах, які вводяться до господарського обігу» [204].

У свою чергу, Л. О. Закорецька у своїх дослідженнях, присвячених висвітленню питань стосовно суб'єктів права на торговельні марки, власників свідоцтва на знак, а також питанням удосконалення національного законодавства України в частині, пов'язаній із цивільно-правовими відносинами стосовно торговельних марок, з урахуванням досвіду окремих

країн ЄС доходить висновків стосовно «визначення умов набуття статусу суб'єктів інтелектуальної власності на торговельні марки, у разі участі осіб у господарській діяльності, пов'язаної із торговельними марками; способів охорони прав власників торговельних марок а також свідоцтва на товарні знаки, на прикладі національного законодавства Німеччини, де висвітлюється низка заборон стосовно реалізації та здійснення відносин з торговельними марками без згоди власника товарного знаку» [40].

О. С. Онищенко у своїх дослідженнях приділяє увагу «визначенню способів відшкодування моральної шкоди шляхом аналізу теоретичних, законодавчих, практичних підходів визначення її розміру та способів відшкодування, а також розробляє пропозиції до галузевого законодавства» [99].

О. В. Пушкіна, Т. А. Тодорошко, М. О. Бочарова у своїх дослідженнях приділяють увагу на дослідженні питань «стосовно визначення моральної шкоди в Україні, встановлення розміру відповідної компенсації за спричинення моральної шкоди, а також надають порівняльний аналіз вирішення пов'язаних із зазначеним проблем як в Україні так і за кордоном» [176].

У свою чергу, Т. В. Шеремет та Т. С. Чайка проводять дослідження «питань існування та функціонування інституту моральної шкоди шляхом аналізу сутності поняття моральної шкоди; визначення основних факторів, які відображають сучасний стан цього інституту; узагальнення законодавчих положень та судової практики» [235].

О. О. Рубан у своїх наукових розробках, приділяє увагу дослідженню «питанням відшкодування фізичним особам моральної (немайнової) шкоди в Україні і зарубіжних країнах» [190]. Разом з тим, науковець проводить дослідження різних теоретичних та практичних підходів до проблем відшкодування моральної (немайнової) шкоди у країнах ЄС. Зазначене дослідження є цікавим оскільки у ньому приділено значну увагу розгляду

практики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) стосовно компенсації моральної шкоди.

І. Ф. Коваль у своїх дослідженнях проводить аналіз «норм чинного законодавства України, яке регулює виплату компенсації, тобто разового грошового стягнення, за неправомірне використання об'єктів інтелектуальної власності» [51]. Водночас І. Ф. Коваль приділяє увагу аналізу підходів, які склалися в судовій практиці стосовно застосування вказаних способів захисту прав інтелектуальної власності та на підставі цього визначає правову природу компенсації як міри відповідальності порушника.

Водночас, А. О. Рассомахіна проводить дослідження використання в законодавстві України різних термінів щодо визначення поняття «торговельна марка», а також вивчає та систематизує ознаки, за якими «торговельна марка відрізняється від брендів, також удосконалює теоретичне обґрунтування неможливості, під час визначення кола суб'єктів – набувачів прав на торговельну марку, застосування таких термінів, як «підприємство» та «підприємець»» [178].

В. І. Крат у своїй статті «розглядає особливості регулювання прав на торговельну марку, термінологічні аспекти, поняття торговельної марки та її види, неохороноздатні позначення» [60].

Є. І. Федик та С. Є. Федик у своїх дослідженнях приділяють увагу розгляду питань «функціонального навантаження торговельних марок, їх видів і специфічних складових у системі цивільних нормативних відносин, з'ясуванню критеріїв захисту торговельних марок» [212].

О. І. Гриценко, проводячи дослідження визначає, що «наукові основи визнання та відображення в обліку торговельної марки, а також основні аспекти впливу торговельної марки на якість обслуговування» [21]. Разом з тим, О. І. Гриценко проводить аналіз методологічних прийомів щодо удосконалення організації бухгалтерського обліку торговельної марки у складі витрат від операційної діяльності.

О. Коренюк приділяє увагу дослідженню «проблем міжнародно-правового регулювання торговельних марок, особливостей охорони права інтелектуальної власності на торговельні марки, взаємозв'язок міжнародних актів і національного законодавства у зазначеній сфері права, а також питань вичерпання виключного права на торговельні марки» [54].

В. В. Гордейчук приділяє увагу дослідженню «проблемних питань теоретичного визначення протиправних дій неуповноважених осіб щодо охоронюваних торговельних марок, як об'єктивної сторони порушення виключних прав правоволоділців, яке є підставою виникнення охоронних правовідношень інтелектуальної власності відповідно до положень законодавства України» [18]. Разом з тим, В. В. Гордейчук проводить аналіз таких дії стосовно торговельних марок, як: «нанесення», «застосування», «імпорт», «пропозиція до продажу», «продаж» та інші, які в разі їх вчинення без дозволу правоволоділця можуть вважатися порушенням виключних прав на торговельну марку.

Так, Г. В. Ткачук у своїх дослідженнях здійснює аналіз «норм чинного законодавства, судової практики, а також зарубіжного досвіду стосовно складу збитків, підстав та розміру відшкодування збитків за порушення прав на торговельні марки, обґрунтовує висновки щодо вдосконалення законодавства у цій сфері» [205]. Крім того, Г. В. Ткачуку приділяє увагу дослідженню «стану» законодавства України про торговельні марки, визначає та обґрунтовує «напрями удосконалення українського законодавства в частині реалізації і захисту прав на торговельні марки» [202].

Ю. В. Богач у дослідженнях приділяє увагу «положенням українського законодавства, які визначають поняття паразитичних форм використання торговельних марок», а також аналізує «можливі способи захисту порушених прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг», пропонує: «шляхи удосконалення законодавства України у зазначеній галузі відповідно до законодавства ЄС» [9].

Г. О. Михайлюк у свої дослідженнях висвітлює: «актуальні проблеми забезпечення захисту прав на комерційні позначення, аналізує судову практику та відстежує динаміку певних змін у правовій доктрині стосовно цього питання» [76].

С. Ф. Гуцу, проводячи дослідження: «аналізує основні наукові погляди до визначення терміну «інтернет». Водночас, науковець розглядає: «підходи до управління мережею, які склалися на міжнародному, регіональному і національному рівнях». Також, С. Ф. Гуцу аналізує «законодавче регулювання інтернету як особливого інформаційного простору та як технологічної мережі» [23].

Ю. Є. Атаманова звернула увагу на те, що «наявність основних підходів до захисту авторських та суміжних прав, порушених у мережі Інтернет, що склалися у різних країнах, а також висвітлила проблеми та обговорювані пропозиції до удосконалення в Україні стану законодавчого забезпечення реалізації відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності в Інтернет-мережі» [3].

К. Олійник у статті «проводить аналіз порушення прав на торговельні марки (знаки для товарів і послуг у контекстній рекламі), а також досліджує неправомірне використання торговельної марки у видимій та у технічній стороні веб-сайтів» [98].

У свою чергу, Я. І. Коваленко приділяє увагу захисту прав на доменні імена в розрізі права інтелектуальної власності. У своєму дослідженні науковець пропонує: «шляхи вирішення проблемних питань із захисту прав на доменні імена у мережі Інтернет, з урахуванням зарубіжного досвіду стосовно ефективного регулювання захисту такого права та подальшої імплементації у національне законодавство» [50].

Однак, слід зазначити, що не зважаючи на освітленість окремих питань у наукових дослідженнях вчених, залишається не дослідженим велике коло питань. Крім того, на теперішній час відсутні саме комплексні дослідження цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки

в мережі Інтернет. Виходячи із цього, є необхідність визначення напрямів дослідження [88].

У науковому колі існує певна кількість досліджень науковців, які стосуються проблемам захисту прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет, захисту авторських та суміжних прав у мережі Інтернет, за законодавством України та окремих зарубіжних країн. Принагідним слід звернути увагу на праці Є. О. Харитонова [214] та О. І. Харитонової [216], Р. Є. Еннана [32], Н. П. Бааджи [4], Л. І. Галупової [16], А. В. Кирилюка [49]. У своїх дослідженнях науковці приділили увагу дослідженню віртуальної власності та права інтелектуальної власності, правовідносинам стосовно інтелектуальної власності в мережі Інтернет, проблемним питання права інтелектуальної власності та реформування законодавства, регламентуючого цивільні відносини у сфері права інтелектуальної власності, з урахуванням сучасних реалій та розвитку мережі Інтернет, загальнотеоретичних аспектів захисту прав інтелектуальної власності та цивільно-правових способів такого захисту, тощо. Формулюючи свої пропозиції, науковці сформулювали визначення захисту та способів захисту прав інтелектуальної власності. Однією з пропозицій було «закріплення у ЦК України способу захисту прав інтелектуальної власності, зокрема майнових прав, шляхом заборони використання об'єктів права інтелектуальної власності конкретно визначеними способами: «скасування рішення щодо державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності у разі визнання такого рішення незаконним, саме скасування такої реєстрації, та визнання недійсних охоронного документу, тощо» [1; 213; 214; 215; 217; 218; 219; 220; 221].

У ході дослідження зазначених вище питань, наприклад Р. Є. Еннан приділив увагу дослідженню питань щодо способів захисту прав у мережі Інтернет у окремих зарубіжних країнах. Науковець дійшов висновків, що «правове регулювання поширення інформації у мережі Інтернет, базується на принципах, які гарантують державам захист від суспільно-небезпечної інформації, з урахуванням положень Конвенції Ради Європи «Про

кіберзлочинність», шляхом захисту авторських прав за допомогою бібліотек та архівів, які мають ліцензію на використання об'єктів прав інтелектуальної власності у електронній формі, застосування принципу сумлінного використання репрографії, повідомлення про порушення авторського права, застосування загальних способів авторських прав та прав інтелектуальної власності до об'єктів права інтелектуальної власності розміщених у мережі Інтернет, тощо» [32].

Водночас, дослідженню досвіду зарубіжних країн щодо захисту авторських прав та прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет, приділяє увагу А. В. Кирилюк, який доводить та стверджує про наявність, окрім традиційних рівнів регулювання авторських прав у мережі Інтернет таких як міжнародного та національного, й інших рівнів такого регулювання як «регіонального» на основі законодавства країн ЄС) та «договірного» через відповідні угоди DMCA, на умови яких погоджується кожен, хто приєднується до он-лайн-сервісів» [49].

У свою чергу Н. П. Бааджи, проводячи дослідження, звертає увагу на залежність ефективності захисту інтелектуальної власності в мережі Інтернет від вдосконалення та оновлення нормативно-правових актів, регламентуючих цивільні відносини у мережі Інтернет [4].

Л. І. Галупова, проводячи дослідження захисту авторських прав на контент, розміщений в Інтернеті в соціальних мережах, доводить, що «контент розміщений в Інтернеті у соціальних мережах слід розуміти в якості результату інтелектуальної діяльності людини у зв'язку з чим, права на розміщений контент захищаються авторським правом, а у випадку порушення таких прав, особа може застосувати існуючі способи захисту своїх прав, з метою поновлення порушених прав та застосування юридичної відповідальності до правопорушника» [16].

Так, при розгляді майнової шкоди проаналізовано поняття та особливості відшкодування збитків, адже відповідно до Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) збитки віднесено до майнової шкоди.

Ще одним важливим моментом відшкодування майнової шкоди є визначення реальних збитків та упущеної вигоди. Визначення зазначених правових дефініцій надається у статті 22 ЦК України. Так, «реальні збитки - 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». У свою чергу, визначається, що «упущеною вигодою слід вважати доходи, які особа, за звичайних обставин, могла б реально одержати, якби права цієї особи не були порушені» [229]. Проте, на практиці виникають труднощі при визначенні реальних збитків та упущеної вигоди.

Дослідженням судової практики розгляду спорів стосовно використання торговельних марок та порушення прав на торговельні марки, встановлено свідчення про те, що при наявності встановлення фактів протиправного використання торговельних марок, суд може відмовити в задоволенні позовів щодо стягнення з порушника прав збитків, посилаючись на відсутність доведення розміру завданих збитків, не доведеність причинно-наслідкового зв'язку між протиправним використанням торговельної марки та упущеною вигодою власника торговельної марки.

Далі досліджено поняття, особливості визначення та відшкодування матеріальної шкоди, а також проаналізовано судову практику та позицію Верховного Суду із вказаних питань.

Ще однією важливою складовою цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет є відшкодування немайнової шкоди.

Розглядаючи вищевказане питання, під час проведення дослідження, висвітлюється визначення поняття й особливостей відшкодування моральної шкоди загалом, та за порушення прав шляхом неправомірного використання торговельної марки в мережі Інтернет. У зазначеній сфері, звертається увага на розгляд одного головних питань стосовно механізму відшкодування моральної шкоди за порушення прав на торговельні марки в мережі Інтернет, як об'єктів інтелектуальної власності. Зумовлюється це тим, що на даний

момент відсутній закріплений на законодавчому рівні чіткий механізм визначення нанесеної моральної шкоди [79; 87].

Крім того, Міністерство юстиції України у Листі № 35-13/797 від 13 травня 2004 року зазначає, що «моральну шкоду не можна відшкодувати в повному обсязі, так як немає (і не може бути) точних критеріїв майнового виразу душевного болю, спокою, честі, гідності особи; будь-яка компенсація моральної шкоди не може бути адекватною дійсним стражданням, тому будь-який її розмір може мати суто умовний вираз, тим більше, якщо така компенсація стосується юридичної особи; у будь-якому випадку розмір відшкодування повинен бути адекватним нанесеній моральній шкоді» [65].

Зазначено й розбіжність думок вчених щодо презумпції моральної шкоди. Ця презумпція полягає в тому, що моральні страждання виступають наслідками будь-якого порушення права осіб, а тому доводити факти заподіяної моральної шкоди не потрібно.

Прибічники презумпції аргументують свою позицію тим, що «факти заподіяння моральної шкоди не потребують доведення, оскільки вони будуть очевидним, як тільки буде доведено вчинення протиправної поведінки» [188].

Противники даної презумпції аргументують свою позицію тим, що вона суперечить принципам цивільного процесу [100].

Таким чином, для більш повного розуміння моральної шкоди в межах дисертаційного дослідження розглядаються положення законодавства, доктринальні дослідження вчених, судову практику в цій сфері а також проаналізувати позицію Верховного Суду із зазначеного питання [79].

Також, для більш повного розуміння поняття «цивільна відповідальність» досліджується склад цивільного правопорушення. Під час визначення даної дефініції у наукових колах приділяється увага вивченню окремих елементів цивільного правопорушення, таких як: протиправний характер поведінки; настання шкідливих наслідків; причинний зв'язок між шкідливими наслідками та протиправною поведінкою; вина правопорушника. Розгляд зазначених елементів зумовлюється можливість настання цивільної

відповідальності лише за умови одночасного існування усіх зазначених елементів цивільного правопорушення.

Оскільки цивільно-правова відповідальність поділяється на договірну та деліктну, аналізуються можливості настання цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки при наявності договірних відносин між правоволодільцем та правопорушником та за відсутності таких відносин.

Після розгляду зазначених вище правових дефініцій, вивчається, які саме дії правопорушника є неправомірним використанням торговельної марки. У межах даного питання проаналізовано законодавчо закріплені способи використання торговельної марки без згоди правоволодільця, що не вважається неправомірним використанням.

Ще одним важливим аспектом є дослідження проблем забезпечення захисту прав на комерційні позначення, адже при достатньому розумінні шляхів захисту прав можна мінімізувати ризики їх неправомірного використання. Це досягається шляхом розгляду поняття паразитичних форм використання торговельних марок, розгляду норм стосовно підстав права захисту власників свідоцтва на товарні знаки, а також шляхом визначення можливих способів захисту порушеного права інтелектуальної власності на знаки товарів і послуг, передбачених різними законодавчими актами України.

Крім того, для всебічного розкриття теми дисертаційного дослідження висвітлено підходи до визначення поняття «Інтернет» з точки зору юридичної науки та розглянуто його правове регулювання на міжнародному, регіональному та національному рівнях.

Далі проаналізовано випадки неправомірного використання торговельної марки в мережі Інтернет. Так, у межах вказаного питання звертається увага на висвітлення шляхів такого використання торговельних марок, зокрема: неправомірне використання торговельних марок у видимій користувачу частині вебсайту та використання торговельних марок у технічній частині вебсайту.

У першому випадку можуть використовуватися слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів для вирізнення товарів та послуг.

У другому випадку використовуються слова, літери та цифри, які складають торговельну марку в мета-тегах «title», «keywords», «description». Цей варіант неправомірного використання торговельної марки в мережі Інтернет потребує розгляду, адже неправомірне використання позначень у технічній стороні вебсторінки впливає на результати пошуку при використанні пошукових систем, наслідком чого є відображення неправомірного вебсайту на більш високих позиціях у пошуку, ніж вебсайту законного користувача торговельної марки.

Водночас, зазначається, що однією з важливих обставин настання цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельних марок у мережі Інтернет виступає установлення власника вебсторінки, на якій були використані або використовуються ці торговельні марки [83]. У ході здійснення дисертаційного дослідження здійснено аналіз національного законодавства, яке регламентує механізм встановлення власника вебсторінки або вебсайту.

Звертається увага на те, що питанням захисту прав на торговельні марки в мережі Інтернет, приділялась увага в дослідженнях окремих науковців. Цікавим є дослідження Ю. Л. Бошицького та О. А. Рассомахіної, які за результатами досліджень дійшли висновку, що «система захисту прав на торговельні марки в мережі Інтернет передбачає самозахист, вжиття організаційних, технічних і адміністративних заходів пошукової системи онлайн-послуг, спеціальні адміністративні процедури, а також судові заходи захисту прав на торговельні марки» [11]. Надаючи роз'яснення кожного із засобів захисту прав на торговельні марки в мережі Інтернет, науковці зазначають: «самозахист прав на торговельні марки в мережі інтернет передбачає, що володілець зазначених прав може вживати організаційно-технічні засоби захисту на етапі до порушення свого права; організаційно-технічні і адміністративні засоби передбачають застосування норм правил для

користувачів та пошукових систем і сервісів із зазначенням засобів правового впливу адміністрації сайтів на правопорушника; судовий захист порушених прав здійснюється у відповідності до національного законодавства про інтелектуальну власність, недобросовісну конкуренцію, тощо» [11, с. 155-160].

Разом з тим, проводиться розгляд механізмів визначення розміру збитків та упущеної вигоди, завданих неправомірним використанням торговельних марок на вебсайтах порушника. Також проведено аналіз судової практики стосовно розгляду питань за позовами про неправомірне використання торговельних марок, у тому числі в мережі Інтернет та застосування до правопорушників цивільної відповідальності за вказане неправомірне використання торговельних марок в мережі Інтернет.

1.2. Торговельна марка як об'єкт захисту в мережі Інтернет

Згідно положень Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» визначається, що «торговельні марки слід розуміти як позначення, відповідно до яких наявні товари та послуги одних осіб мають відмінності від наявних товарів та послуг інших осіб» [155]. Тобто, торговельні марки виступають в якості об'єктів промислової та інтелектуальної власності та належать до засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу та продукції, яку останні виробляють.

Функція торговельної марки полягає в тому, щоб дозволити споживачам ідентифікувати походження товару чи послуги. Наприклад, якщо громадяни купують продукт у «McDonald's», вони можуть очікувати, що він матиме символ «золоті арки» на всій упаковці. Це торгова марка «McDonald's», і вони її жорстко захищають.

Торговельні марки є об'єктами захисту лише в тій юрисдикції, де вони зареєстровані. Наприклад, офіс інтелектуальної власності (IPO) Великобританії веде список усіх торговельних марок, зареєстрованих

британськими підприємствами, і міжнародних торгових марок, які поширюються на Великобританію. У свою чергу, європейське відомство інтелектуальної власності (EUIPO) керує торговими марками, зареєстрованими або визначеними в Європейському Союзі.

Торговельні марки можуть залишатися дійсними необмежений час за умови їх оновлення кожні десять років. Після реєстрації торговельної марки протягом п'яти років на неї поширюються вимоги «використання». Це означає, що якщо власник торговельної марки не може довести, що вона «дійсно використовується», торговельна марка може бути анульована.

У контексті розвитку економічних відносин роль Інтернету величезна. Комерційне використання Інтернету різко зросло протягом останніх двох десятиліть. Трансформуючись Інтернет перетворив систему з інструменту пошуку на глобальний ринок, здатний обслуговувати мільйони користувачів одночасно по всьому світу. У результаті багато компаній позиціонують себе надавачами своїх продуктів та послуги через Інтернет, щоб вийти на ринок.

Ця глобальна система уможливила встановлення взаємовигідних відносин, забезпечивши спільну інтеграцію різних секторів. Водночас взаємодія суб'єктів, які використовують мережу Інтернет, дозволила легко ідентифікувати інформаційні ресурси, що надаються доменними іменами [216]. Завдяки цій глобальній системі також розвивалися міжнародні торговельні відносини. Це, у свою чергу, створило сприятливе середовище для виробників, які могли рекламувати свою продукцію за допомогою доменних імен і відповідно знаходити покупців. У результаті в сучасні ринкові відносини введено поняття «віртуальна комерція» [220].

Розвиток Інтернету суттєво вплинув на розвиток законодавства про торговельні марки, особливо щодо доменних імен, мета-тегів і соціальних мереж [13; 50]. Отже, відсутність територіальних обмежень, а також можливість анонімності, які пропонує Інтернет, створили умови для вчинення порушень прав інтелектуальної власності, які є новими, як за характером, так і за масштабом. Майже всі категорії підроблених або піратських товарів

продаються або використовуються в Інтернеті через законні канали, такі як платформи онлайн-аукціонів, або через сайти, які рекламують їх незаконний характер. Це пов'язано з тим, що тепер організаціям потрібно не тільки переконатися, що їхні торговельні марки можна ідентифікувати споживачам, але й переконатися, що алгоритми пошукових систем розпізнають відмінні торговельні марки, доменні імена та мета-теги.

Величезна кількість захищеного авторським правом вмісту в цифровій формі, включаючи програмне забезпечення, музику, фільми, електронні ігри та тексти також поширюються в Інтернеті без згоди правовласників через спеціальні веб-сайти або файл обмінні мережі.

Захист прав інтелектуальної власності стосовно такої діяльності викликає низку правових питань [214]. З міжнародної точки зору, Угода 1994 року «Про пов'язані з торгівлею аспекти прав інтелектуальної власності» (далі – Угода «TRIPS»)) містить найбільш вичерпний набір правил щодо захисту прав інтелектуальної власності. У той час як ряд стандартів, викладених у цьому документі, однаково застосовуються до офлайн- та онлайн-виміру прав інтелектуальної власності та правозастосування. Порухення в Інтернеті створює певні перешкоди для ефективного правозастосування які не розглядаються ні в Угоді TRIPS, ні в будь-якій іншій глобальній конвенції [69].

Порушення прав на торговельну марку відбувається, коли хтось використовує торговельну марку, схожу на іншу, що створює можливість плутанини, помилки або обману з боку клієнтів. У випадку порушення прав на торговельну марку в Інтернеті воно може мати різні форми, а саме:

1. Сайти онлайн-аукціонів за порушення прав на торговельну марку;
2. Продаж торговельних марок як ключових слів у пошукових системах;
3. Порушення прав на торговельну марку у віртуальних світах і соціальних мережах.

Тепер доменні імена можна класифікувати як власні бізнес-активи [11; 95]. Наприклад, у 2010 році доменне ім'я «PrivateJet.com» було продано за 30,18 мільйона доларів США. Тому, якщо доменне ім'я є невід'ємною

частиною торговельної марки (бренду), власникам необхідно захистити його, подавши заявку на торговельну марку.

Таким чином, розвиток Інтернету, поряд із його позитивними сторонами, спричинив також деякі негативні наслідки для соціальних, економічних та інших відносин що торговельних марок. Іншими словами, Інтернет не обмежився одним економічним простором, а вплинув на глобальну економічну систему через доменні імена, і цей процес посилюється з кожним днем. Зокрема, цей процес вплинув на правову назву інтелектуальної власності та її статус, порушуючи деякі питання, які потребують врегулювання. Прикладом цього є випадки реєстрації всесвітньо відомих і популярних торговельних марок як доменних імен деякими недобросовісними особами.

Недобросовісна реєстрація торговельних марок невідомими особами в Інтернеті як доменних імен призводить до певного обмеження прав власника торговельної марки у віртуальному світі, а по-друге, знецінення торговельної марки на ринку і, як наслідок, зниження її собівартості.

Завдяки єдиному домену, який ідентифікує відповідну інформацію та дані, незліченна кількість людей у всьому світі стикаються в одному просторі та задовольняють там свої потреби. Реєстрацію торговельних марок як доменних імен також можуть здійснювати такі особи без обмежень. Виявити такі випадки неможливо. Це тому, що вони робляться невидимими руками, користуючись безмежністю світу Інтернету та підриваючи репутацію торговельних марок через доменні імена. У результаті інтереси власників прав на торговельні марки стають уразливими в спосіб, який не суперечить законодавству різних країн світу.

Слід звернути увагу на те, що просте придбання торговельної марки як доменного імені не призводить до набуття права власника на торговельну марку. Цифрові знаки, як і всі інші торговельні марки, повинні бути зареєстровані. Подібним чином можна знайти кіберсквоттинг навіть там, де немає «використання у торгівлі». Порушення прав на торговельну марку, без

кіберсквоттингу, може статися, коли ім'я домену не схоже на торговельну марку, але веб-вміст або код незаконно використовують торговельну марку.

Випадки, пов'язані з використанням торговельних марок у доменних іменах, досліджуються правозастосовною практикою зарубіжних країн як відносно поширене питання в загальній та науковій роботі. У зарубіжному праві та судовій практиці цей вид спору визначається як кіберсквоттинг, тобто іншими словами цей термін використовується для інших осіб, які недобросовісно реєструють або використовують чужу торговельну марку.

Щороку Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) [15] отримує велику кількість заявок від своїх держав-членів, серед яких є й Україна, щодо розгляду та вирішення справ про недобросовісне використання торговельних марок у доменних іменах відповідно до Додаткових правил щодо Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен. Тому раціональним є розробка та застосування відповідного національного законодавства з урахуванням досвіду та законодавства США, країн ЄС, Великої Британії [49].

Можливість забезпечення належного міжнародного захисту та правової охорони прав на торговельні марки в мережі Інтернет, шляхом подання одного позову до ВОІВ замість здійснення судового розгляду кожного позову кожною країною окремо, дає участь України в міжнародних договорах та угодах, у тому числі й в угоді ВОІВ.

Так, у 2002 році, між урядом України в особі Кабінету Міністрів України та ВОІВ була укладена угода «Про співробітництво між Кабінетом Міністрів України і Всесвітньою організацією інтелектуальної власності» [208] з метою інтенсивної співпраці. У подальшому, між урядом України та ВОІВ, у рамках співпраці укладаються двосторонні «Програми співробітництва». Зазначеними угодами та програмами визначається напрямок розвитку законодавства України у сфері відносин стосовно об'єктів інтелектуальної власності, у тому числі торговельних марок, забезпечуються шляхи зміцнення технічного оснащення баз національних експертних органів, вдосконалюється

практика правозастосування щодо попередження, виявлення та припинення правопорушень стосовно прав на торговельні марки у сфері інтелектуальної власності, вжиття заходів щодо вдосконалення системи захисту прав на торговельні марки у мережі Інтернет тощо.

У ході вказаного співробітництва та участі України у ВОІВ, на шляху України до євроінтеграції, за рішенням країн-членів ВОІВ у 2013 році «Національний орган України з питань інтелектуальної власності» (НОУПІВ) отримав статус «Міжнародного пошукового органу» (МПО), а також «Органу міжнародної попередньої експертизи» (ОМПЕ) [207]. Відповідно до угоди від 06 жовтня 2017 року було створено Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» – міжнародний пошуковий орган та орган міжнародної попередньої експертизи.

У подальшому, у 2018 році Україною було підписано двосторонній Меморандум «Про взаєморозуміння та альтернативне вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності» [72], з метою реалізації запровадження інститутів посередництва та арбітражу в Україні під час розгляду та вирішення спірних питань у сфері інтелектуальної власності із залученням ВОІВ. Крім того, взаємовідносини у сфері інтелектуальної власності, вжиття заходів щодо подальшого вдосконалення законодавства з метою вирішення проблем сучасності, які виникають із повсякденним застосуванням мережі Інтернет, продовжують розвиватись та налагоджуватись. Так, враховуючи виникнення нових питань, які потребують вирішення при розгляді спорів стосовно прав інтелектуальної власності між міністерством економіки України та ВОІВ у 2021 році, було укладено та підписано черговий Меморандум стосовно співробітництва у сфері інтелектуальної власності [72].

Суди в Сполучених Штатах, Німеччині, Великобританії та інших країнах розглядали привласнення торговельних марок у доменному імені як спірні справи [4; 49]. Зміст такого виду спорів не залежить від специфіки держав і характеру суспільних відносин у них. В Україні аналогічний характер вирішення спорів щодо протиправного привласнення та використання

торговельних марок. З цієї причини присвоєння торговельних марок у доменних іменах в Україні визначається як правова колізія, як і у вищезазначених країнах. Тому раціональним є розробка та застосування відповідного національного законодавства з урахуванням досвіду та законодавства США, країн ЄС, Великої Британії.

Якщо звернутись до практик розгляду спорів іноземними судами, цікавим є розгляд спору щодо використання торговельної марки, доменного ім'я у Великобританії. Так, у 2017 році мешканець Йоркшира пан Стівенс потрапив у заголовки газет після того, як британський регуляторний орган Nominet Dispute Resolution Service (NDRS) оголосив, що його фан-сайт «ilovealdi.co.uk» недоброчесно скористався правами на торговельну марку німецької компанії «Aldi», використовуючи назву компанії у своїй «URL-адресі». За результатами, пан Стівенс був змушений передати своє доменне ім'я без будь-якої компенсації.

Щоб подати успішний позов у службі вирішення спорів «Nominet» щодо порушення прав на торговельну марку або передачі, власнику торговельної марки потрібно довести не лише те, що кіберсквоттер використовує доменне ім'я, схоже на ім'я власника торговельної марки, без будь-яких законних прав на це, але й те, що його дії були недобросовісними. Приклад важливості успішної демонстрації елемента недобросовісності було проілюстровано у справі «Flatworld Solutions Pvt Ltd проти EUIPO» (справа № T-340/16 ECLI:EU:T:2018:314) [180]. Тут із компанією «Flatworld» зв'язалася організація, яка зрештою стала «OPS», щодо можливої співпраці в ЄС, зокрема в Німеччині. Не було домовленостей про довгострокову співпрацю; однак «Flatworld» підписала меморандум про взаєморозуміння, погоджуючись працювати з «OPS» на індивідуальній основі. У подальшому «Flatworld» чітко дала зрозуміти, що не погоджується на використання «OPS» свого логотипу та доменного імені «OUTSOURCE2INDIA», якщо сторони не працюватимуть разом.

Кілька місяців потому «Flatworld» виявив зареєстровану компанію під назвою «Outsource2India Ltd» і ця компанія мала активний вебсайт із доменним іменем www.outsource2india.de. «Outsource2India Ltd» подала заявку на реєстрацію знаку з використанням слів «OUTSOURCE2INDIA» як торговельної марки. «Flatworld» застосовано до знаку торговельної марки з використанням тих самих слів. Згодом «Flatworld» подала заявку на визнання недійсною попередньої торговельної марки «Outsource2India Ltd».

Відділ скасування Управління інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) заявив, що очевидно «OPS», як це зрештою сталося, недобросовісно використовувала незареєстрований знак «Flatworld» (тобто його доменне ім'я та логотип). OPS успішно оскаржив це рішення в апеляційній раді EUIPO. Однак рішення апеляційної ради було зрештою скасовано Загальним судом ЄС, який зазначив:

«По-перше, слід зазначити, що сторона, яка вступила у справу, знала, що заявник використовував, зокрема, на території Німеччини, подібний знак для тих самих послуг, який можна сплутати з оскаржуваним знаком. Заявник пропонував і надавав, починаючи з 2006 року, свої послуги аутсорсингу під назвою своєї незареєстрованої торговельної марки компаніям-клієнтам, заснованим у Європейському Союзі та, зокрема, у Німеччині, через свій німецькомовний субдомен, розміщений на його сайті англійською мовою. Крім того, з матеріалів справи випливає, що заявник бажав через особу, яка вступила у справу, а не лише через комерційний інтерфейс, через який працював його німецькомовний субдомен, не лише збільшити свою присутність на німецькому ринку шляхом зміцнення своїх відносин зі своїми існуючими клієнтами, а також розширити цю присутність шляхом залучення нових клієнтів» [180].

Дослідивши всі факти, суд постановив, що, подавши заявку на реєстрацію своєї торговельної марки за обставин, коли «OPS» було повідомлено «Flatworld», торговельна марка «OPS» була надто схожою на

марку «Flatworld», і що «OPS» мала намір використати економічний потенціал «Flatworld», що не належить компанії [180].

Сьогодні більшість організацій мають сильну присутність у соціальних мережах і маркетингову політику, спрямовану на спрямування реклами через ці платформи. Соціальні медіа дозволяють компаніям охопити тисячі потенційних споживачів одним твітом або оновленням, створити лояльних фоловерів в Інтернеті та, якщо творчий геній вражає, час від часу потрапляти на невловиму та дуже бажану «вірусну» публікацію.

Коли з'являється новий транспортний засіб для отримання комерційної вигоди, неминуче знайдуться люди, які прагнуть обміняти успішний і з працею завойований бренд, замість того, щоб докладати років зусиль, необхідних для його розвитку. У соціальних мережах це відоме як «сквотинг імені користувача». Тут користувач може потенційно порушити права на торговельну марку, створивши профіль у соціальних мережах із добре відомою торговельною маркою як ім'я користувача.

Хоча сквотинг імені користувача сам по собі не обов'язково може призвести до порушення прав на торговельну марку, якщо користувач піде далі, видаючи себе за бренд або натякаючи на наявність зв'язку між ним і власником торговельної марки, може статися порушення таких прав.

Також існує потенційна небезпека, особливо з використанням хештегів (#), що хтось поширить неприємні, образливі, оманливі або навіть наклепницькі коментарі про певний бренд на різних платформах соціальних мереж.

За останні роки в усьому світі збільшилася кількість заявок на реєстрацію хештегів як торговельних марок. Не дивно, що Управління патентів і торгових марок США (USPTO) бачило найбільшу кількість заявок на торговельну марку хештегом і тепер додало конкретні вказівки з цього питання у своєму «Посібнику із процедури експертизи торговельних марок» [262]. Більш ймовірно, що інші реєстри, такі як «Реєстр торговельних марок

Великобританії» та «База даних торговельних марок Європейського співтовариства», зроблять те саме.

Найбільша перешкода, яку компанії доведеться подолати, намагаючись зареєструвати хештег, міститься в розділі 3(1)(b) Закону Сполученого королівства «Про торговельні марки» 1994 року, який передбачає, що «торговельні марки, «які позбавлені будь-яких відмінних ознак», не повинні бути зареєстровані» [39]. Сам символ хештегу не може бути торговельною маркою, оскільки він недостатньо чіткий і є лінгвістичним символом у вільному використанні, а тому його повністю ігноруватимуть у заявці на торговельну марку. Однак гігант із виробництва напоїв «Coca-Cola» обійшов цю проблему, коли у 2014 році подав заявку на торговельну марку фраз «#cokesanpics» і «#smilewithacoke», переконавшись, що існуючі торговельні марки включені у фразу.

Компанії, які хочуть використовувати хештег, можуть бути доцільно збалансувати час і витрати на це з охопленням конкретної кампанії, тривалістю кампанії та тим, чи проводиться вона лише в соціальних мережах чи на кількох каналах.

Однією з проблем, пов'язаних із спробою реєстрації торговельної марки хештегу, є те, що вони призначені для сприяння взаємодії споживачів, і це робиться шляхом вільного використання людьми хештегу. Крім того, якщо хештег пов'язаний із вмістом, як частина більшої маркетингової стратегії, організації можуть виявити бажання, щоб вміст поширювався, використовуючи хештег як засіб. Якщо кампанія вдалася, а вміст став вірусним, швидше за все, хештег втратить свою унікальність і перестане бути дійсним. Підводячи підсумок, можна сказати, що хештег може бути торговельною маркою, але на практиці його реєстрація може виявитися складною.

Однією з сфер, де точаться активні дебати в англійських судах, є використання торговельних марок як ключових слів, можливо, найкраще ілюструє судовий процес навколо служби «Google AdWords».

Google AdWords дозволяє компаніям купувати пошукові терміни (ключові слова), пов'язані з їхнім бізнесом, так що, коли споживачі вводять ці терміни в пошуковий запит Google, реклама компанії з'являється у верхній частині сторінки результатів.

Деякі відомі компанії заперечують той факт, що Google не забороняє рекламодавцям використовувати торговельні марки третіх сторін як власні ключові слова.

Наприклад, у справі «Interflora Inc та інші проти Marks and Spencer plc [2014] EWCA Civ 1403» [248], тривалій справі, яка була передана до Суду Європейського Союзу (СЄС) до того, як вона перейшла до суду, суд встановив, що принцип «достатньо добре поінформованого та спостережливого користувача Інтернету».

Ключове питання в будь-якому такому випадку полягає в тому, чи реклама не дає нормально поінформованим і достатньо уважним користувачам Інтернету або дає їм змогу лише з наявністю певних труднощів визначити товари або послуги, про які йдеться у рекламі, походять від власника торговельної марки. Ми вважаємо, що це питання поставлено як є, оскільки це основна функція торгівлі

У цьому випадку компанія «Marks & Spencers» обрала ключове слово «Interflora» як пошуковий термін для своєї кампанії Google Adwords. Тому, коли користувачі Google вводили термін «Interflora», з'являлася реклама квітів «Marks and Spencers», всупереч тому, чого можна було очікувати. Було встановлено, що якщо рекламодавець дотримувався «належної причини», використовуючи торговельну марку третьої сторони у своїй кампанії «Google AdWords», жодного порушення не було. Вважалося, що «належна причина» означає участь у добросовісній конкуренції та пропонування продуктів чи послуг, альтернативних тим, які надає власник торговельної марки.

Слід зазначити, що порушення прав на торговельну марку та доменне ім'я частіше відбуваються на онлайн-аукціонах, які покращують здатність роздрібного продавця охопити багатьох споживачів. Однак покупці можуть

ризикувати не отримати оригінальні товари у відповідності до визначеної торговельної марки, які продавець висвітлив на сайті. Наприклад, торгівля на «eBay» або «Amazon», які викликає багато суперечок між власниками торговельних марок і аукціонними сайтами.

Продаж торговельних марок як ключових слів у пошукових системах також призводить до порушень прав власників торговельних марок. Як правило, онлайн-пошук дає так звані «природні результати» та «спонсоровані посилання». Природні результати з'являються під час пошуку за механізмом, які покладається на «мета-теги». Рекламні посилання з'являються, тому що певні вебсайти платять та доручають пошуковій системі, щоб їхні посилання з'являлися після введення ключових слів.

Труднощі виникають, коли один рекламодавець робить ставку на ключове слово, яке є торговельною маркою третьої сторони.

Користувач, який здійснює пошук, може побачити рекламне посилання від конкурента цієї торговельної марки, що призводить до плутанини споживачів. Так у пошуковій системі «Google» рекламодавці призначають ставки за певні ключові слова, а «Google» стягує плату за кліки.

Крім вище вказаного існують й порушення прав на торговельну марку у віртуальних світах і соціальних мережах. Віртуальний світ містить багато типів онлайн-соціальних спільнот, дозволяє користувачеві створювати контент, який можна продати іншим користувачам і обміняти на реальну валюту.

З того часу, як «Face book» запустив «Марнославні URL-адреси», несанкціоноване використання торговельних марок підвищило ризик для власників торговельних марок, що призводить до плутанини споживачів. Інша соціальна мережа «Twitter», несе ризик, коли люди твітують про певну торговельну марку, що може ввести інших користувачів в оману про дозволений і несанкціонований характер використання ними торговельної марки.

Порушення прав на торговельну марку та доменне ім'я, трапляється, коли доменне ім'я було ідентичним або схожим на добре відому торговельну марку компанії без прав або законних інтересів, але була зареєстрована і використовувалась недобросовісно.

Оскільки популярність Інтернету зростає, компанії зрозуміли, що мати доменне ім'я те саме, що назва компанії чи продукту, що може бути важливою частиною створення присутності в Інтернеті. Для отримання доменного імені необхідно подати заявку до відповідного реєстратора. Однак, коли компанії намагаються отримати доменне ім'я, яке вони хочуть, вони можуть виявити, що потрібне доменне ім'я вже отримано іншими компаніями. Коли це відбувається, компанія може вибрати інше ім'я, оскільки важко отримати доменне ім'я, яке вони дійсно хочуть.

У суперечках щодо доменних імен сторона, яка прагне отримати доменне ім'я, зазвичай покладається на свої права на торговельну марку. У більшості випадків доменне ім'я збігалось з відомим торговельною маркою компанії. Проте лише цього факту недостатньо для підтвердження позову щодо порушення прав на торговельну марку.

Як правило, коли хтось зареєстрував доменне ім'я з іншою торговельною маркою та пропонує продати його справжньому власнику за вищу ціну, що, як зазначалось вище називається «кіберсквоттинг», тобто один із «сірих» способів заробітку в Інтернеті. Кіберсквоттинг визначається як реєстрація доменного імені з порушенням прав третіх осіб з метою отримання прибутку або інших переваг.

Подібне порушення вважається «захопленням домену» – навмисною реєстрацією особи багатьох доменних імен для їх перепродажу або для обмеження діяльності конкурентів. Найпростіша схема кіберсквоттингу та захоплення домену виглядає так: вивчається ринок, «оцінюється» наскільки те чи інше домене ім'я буде популярним у майбутньому, реєструється таке домене ім'я, потім закладається низька ціна й очікується покупець, який готовий придбати доменне ім'я або змушений це зробити.

Згідно до визначення американської вченої Г. Вайсвассер: «існує два основних типи порушень, які стосуються спорів щодо торговельної марки та доменного імені» [246]:

По-перше, порушення, яке викликає ймовірність плутанини, що є більш поширеним типом. Це є тягарем позивача, який повинен довести, що торговельна марка відповідача настільки схожа на його торговельну марку, що використання останньої відповідачем у торгівлі може призвести до омані споживачів щодо джерела товарів;

Суд, оцінюючи позов щодо ймовірності змішання, розглядатиме низку факторів, але жодного який сам по собі є вирішальним. Ці фактори включають: силу або слабкість торговельних марок; подібність зовнішнього вигляду, звучання та значення знаків; схожість розглянутих товарів; умисел або недобросовісність відповідача при використанні подібної торговельної марки; близькість реклами, каналів збуту товарів; вишуканість споживачів товарів; і фактичні докази плутанини споживачів.

Ці фактори не є вичерпними, а будь-які докази того, що торговельна марка вплинула на загальне враження, яке справляє потенційний покупець товару, має значення при визначенні ймовірності плутанини між двома торговельними марками.

По-друге, порушення, яке зменшує вартість торговельної марки, що називається «розмивання торгової марки», «зменшення здатності загальновідомої торговельної марки ідентифікувати та розрізняти товари чи послуги». Зазначене є ще однією формою порушення, яке заборонено законом у багатьох країнах. Традиційно визнано, що «розмивання» торговельної марки відбувається двома способами: шляхом розмивання ідентифікації продукту або шляхом запламування позитивних асоціацій, які має передати торговельна марка. Отже, «розмивання – це зниження продажів визнаної торговельної марки шляхом її несанкціонованого використання іншими при використанні несхожих продуктів». Розмивання торговельної марки шляхом запламування зазвичай відбувається, коли торговельна марка скажника асоціюється з

товаром нижчої якості або зображена в неналежному вигляді або сумнівному контексті. Розмитість також можна виявити, змінивши знак торговельної марки.

У справах про порушення прав на торговельні марки в мережі Інтернет найважчим є те, як ідентифікувати порушника права на торговельну марку. Рівень анонімності, який Інтернет надає своїм користувачам, є негайним викликом для правовласника торговельної марки, оскільки ідентифікація порушника повинно бути першим кроком до будь-яких примусових дій.

Проблема в тому, що в цифровому просторі товар і продавець фізично відсутні, тому зупинити порушення прав на торговельну марку онлайн набагато важче, ніж офлайн. Найбільш поширеними порушеннями прав на торговельну марку визнаються випадки, коли інтернет-магазини використовують свої торговельні марки без згоди власників відомих торговельних марок просувати свої послуги та товари конкурентів, продавати контрафактні товари або сірий імпорт.

Ці порушення набули масового характеру, оскільки споживачі в Інтернеті не мають можливість безпосередньо побачити товар, а також ідентифікувати продавця і виробника до моменту покупки. Недобросовісні інтернет-магазини вибирають доменні імена та соціальні мережі назви сторінок, схожі на назви оригінальних торговельних марок, брендів і виробників. Практика показує, що найбільший відсоток судових відмов у захисті прав на торговельну марку пов'язаний з тим, що правовласник торговельної марки упустив можливість своєчасно зібрати необхідні докази.

Інформацію, необхідну для ідентифікації онлайн-зловмисника, часто можна отримати лише від відповідного Інтернет-провайдера, який може зіставити відповідну адресу Інтернет-протоколу комп'ютера, що використовується в мережі, окремому абоненту. Але на міжнародному рівні немає узгоджених правил щодо того, чи зобов'язаний провайдер розкривати особу абонента чи ні, або надавати іншу пов'язану інформацію. Угода ТРІПС (стаття 47) «містить факультативне положення, яке стосується права на

інформацію у зв'язку з цивільним судочинством» [209]. Однак це є обмеженою інформацією, яку порушник повинен сам розкрити, але не розкриває посилаючись на розголошення третіми особами. При цьому підходи національного законодавства відрізняються.

Доменне ім'я не є об'єктом виключного права і не охороняється самостійно. Але суди беруть до уваги момент реєстрації доменного імені та початку його використання на суперечливому сайті. Тому власнику авторських прав та торговельної марки як доменного ім'я, насамперед необхідно перевірити, коли домен отримав назву, а конкурент почав використовувати інтернет-магазин. Він може отримати доступ до публічної електронної інформації сервісу перевірки домену, сервісу архівування вебсайтів, а також історії онлайн сторінки магазину в соціальній мережі.

У випадку сірого імпорту найефективнішим захистом є початкове внесення правовласником його торговельної марки до відповідного митного реєстру об'єктів інтелектуальної власності. У разі спроб ввезення товарів, маркованих торговельною маркою, митні органи призупиняють ввезення таких товарів та повідомляють про це правовласника. Водночас більшість доказів необхідних для захисту вже будуть надаватися митними органами і власник торговельної марки повинен буде своєчасно звернутися до суду.

У науковій літературі зазначається, що «порушення авторських прав на торговельні марки загалом класифікуються як загальні порушення торговельних марок» [186]. Наприклад, продаж товарів із зображенням чужих торговельних марок у вигляді відомих персонажів. Майже все відомі персонажі зареєстровані як торговельні марки, та їх не можна використовувати на зображенні продуктів без дозвіл правовласників торговельних марок.

Всі описані вище ситуації різні, але їх об'єднує одне – порушення виключного права на торговельні марки. Практично, країнами ЄС, США, Великою Британією та Україною були зроблені різні зусилля в контексті прийняття нового законодавства, а також прийнято велика кількість судових

рішень, що дає змогу порівняти таке право на інформацію з колізійними інтересами, такі як захист конфіденційності джерел інформації або персональних даних. Директива Європейського Союзу (2004/48/ЕС від 29 квітня 2004 року) [196; 245] про захист інтелектуального права власності також може сприяти гармонізації ситуації між країнами ЄС шляхом встановлення принципу права на інформацію стосовно певних третіх осіб.

Оскільки комерційне використання Інтернету стрімко зростає, адреси доменних імен Інтернету стають все більше й більше невід’ємною частиною бізнесу, який сподівається залучити клієнтів своїми встановленими торговельними марками, кількість судових спорів, які стали результатом цієї тенденції, становить вагомий доказ необхідності чітко сформульованої політики, що регулює реєстрацію та присвоєння доменних імен в якості торговельних марок. Крім того, велика схожість доменних імен в Інтернеті звертається до більш традиційних торговельних марок, як щодо їхньої внутрішньої цінності для їхніх власників, так і в цілі, яким вони служать, вимагають застосування традиційних доктрин торговельних марок визначити, чи можуть доменні імена порушувати авторські права, і чи дійсно вони порушують існуючі торговельні марки. Судам, які розглядають спори щодо порушення доменних імен рекомендується звернутися до традиційних принципів законодавства про торговельні марки для отримання вказівок у вирішенні таких питань при розгляді спорів щодо прав на торговельні марки та їх захисту у мережі Інтернет.

Отже, сьогодні розширення торговельних відносин з матеріального простору у віртуальний, створює сприятливе торгове середовище для учасників. Однак розвиток Інтернету, поряд із його позитивними сторонами, став місцем недоброчесності для деяких сторін. Доменні імена всесвітньо відомих брендів привласнюються, що призводить до тенденцій недоброчесної ринкової конкуренції. У деяких країнах таку практику називають кіберпіратством, у нашій державі – недобросовісною конкуренцією. Хоча ця незаконна діяльність регулюється відповідним законодавством та судовими

документами у іноземних державах, питання визначення її правового статусу в нашій національній сфері залишається відкритим [77].

Слід зазначити, що ці норми пристосовані до вузького значення правового статусу та наслідків кіберзлочинності. Тобто привласнення торговельної марки в доменних іменах, усунення правових наслідків цього, спеціальні механізми запобігання цьому (як правило, наявність технічних засобів), правова оцінка дій винного, процес розкриття таких дій, як кіберзлочин, не розроблені відповідно до законодавства та практики іноземних держав.

Разом з тим, Закон про інтелектуальну власність та Інтернет продовжує розвиватися, і оскільки прецедентне право щодо торговельних марок у цифрову епоху розвивається, ми повинні мати більше ясності щодо того, як маркетинг у соціальних мережах та «AdWords» можуть впливати на права інтелектуальної власності, у тому числі й права на торговельну марку. Наразі одним із головних повідомлень для компаній є те, коли мова заходить про захист торговельних марок в Інтернеті, отримання експертної юридичної консультації є доцільною інвестицією для захисту бренду та найкращих інтересів організації.

1.3. Розвиток законодавства щодо цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет

Зазначимо, що дослідження законодавства України в частині правового регулювання відносин стосовно торговельних марок у мережі Інтернет, а також і регулювання застосування цивільної відповідальності за порушення прав на торговельні марки в мережі Інтернет, слід починати з періоду здобуття Україною незалежності.

Так, з розбудовою в країні засад ринкової економіки і конкуренції на початку 90-х років почало формуватися законодавство України,

регламентуюче відносини стосовно торговельних марок (знаків для товарів і послуг).

Перші посилення щодо захисту та регулювання відносин стосовно торговельних марок у розуміння знаки для товарів і послуг були закріплені в Законі України «Про власність» (на даний час втратив чинність), у якому вони визнавалися об'єктами права інтелектуальної власності (статті 13, 41) [125]. У статті 42 зазначеного законодавчого акту було визначено, що «Відносини щодо створення і використання об'єктів права інтелектуальної власності регулюються Цивільним кодексом України та спеціальним законодавством України». Якщо звернутись до чинного, на той час ЦК Української РСР від 18 липня 1963 року (на даний час втратив чинність), до відносини щодо права інтелектуальної власності, зокрема знаки товарів та послуг, регламентувались розділом VI Кодексу [231]. Так, у вказаному цивільному кодексі, у статті 517 (зі змінами внесеними у 1995 році) було визначено, що «майнові та пов'язані з ними особисті немайнові відносини, що виникають у зв'язку із створенням і використанням знаку для товарів і послуг, регулюються законами України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [154], «Про охорону прав на промислові зразки» [156], «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [155], цим Кодексом та іншими актами законодавства» [231].

Так, у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» «торговельні марки у розумінні знаків для товарів та послуг, отримали окреме комплексне регулювання як об'єкти інтелектуальної власності». Зазначений Закон було призначено регулювати відносини, які виникають у зв'язку із набуттям, здійсненням та захистом прав власності на знаки для товарів і послуг, тобто «торговельні марки». Звертається увага на те, що, якщо на початку становлення правового захисту знаків для товарів і послуг, зазначений законодавчий акт, у певній мірі задовольняв потреби економічного обігу, то в сучасності, з розвитком та ускладненням господарських відносин, норми цього законодавчого акту не здатні вирішити більшість питань, які виникають

у сфері реалізації і захисту прав на цей об'єкт, а особливо у зв'язку з переходом відносин щодо товарів та послуг у мережу Інтернет.

Протягом 1991-2003 року до вказаних вище законодавчих актів вносились зміни та доповнення з врахуванням розвитку ринкової економіки, становленням незалежної України та наміру України розбудовувати відносини з Європейським Союзом, який вперше було проголошено у 1993 році Постановою Верховної Ради України від 2 липня 1993 року «Про основні напрями зовнішньої політики України» [153].

У 1991 році були розпочаті відносини між Україною та Європейським Союзом. Так, представник головної в ЄС країни - Міністр закордонних справ Нідерландів, своїм листом від імені ЄС офіційно визнав незалежність України. Після цього, стратегічний курс євроінтеграції України було підтверджено та закріплено «Стратегією інтеграції України до ЄС» [146] та «Програмою інтеграції України до ЄС» [173]. У зазначених актах було проголошено довготермінову стратегічну мету європейської інтеграції України.

Водночас, на шляху до євроінтеграції, Україна у 2000 році приєдналась до Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), яка є міжнародною організацією й покликана сприяти всесвітній охороні як промислової власності (винаходи, товарні знаки та зразки), так і матеріальної власності, захищеної авторськими правами (літературні, музичні, фотографічні та інші художні твори). Організація, була заснована Конвенцією, підписаною в Стокгольмі в 1967 році, та почала діяльність у 1970 році і стала спеціалізованою установою ООН у грудні 1974 року.

Витоки ВОІВ можна віднести до 1883 року, коли 14 країн підписали Паризьку конвенцію про охорону промислової власності, яка створила захист інтелектуальної власності на винаходи, товарні знаки та промислові зразки.

Як ми вже встановили до товарних знаків як інтелектуальної власності відноситься й торговельні марки. Отже питання щодо захисту прав на торговельні знаки виникли і потребували вирішення, ще у 19-му столітті.

Слід звернути увагу, що з погляду історії виникнення торговельної марки та нормативно-правового регулювання відносин щодо торговельної марки, внаслідок поетапного перетворення знаку із символу власності – тавра в торговельну марку, відбувалася і зміна її сутності. Марка є відправною точкою для виникнення товарного знаку, торговельної марки та бренду надалі.

Л. Шевченко визначив марку як «ім'я, термін, знак, символ, малюнок або їх поєднання, призначені для ідентифікації товарів або послуг одного продавця або групи продавців та диференціації їх від товарів та послуг конкурентів» [41; 66; 234]. Головним складовим визначення Л. Шевченка можна назвати те, що товарна марка починає використовуватися лише в разі, коли на ринку з'являється кілька товарів відповідного типу, тобто, коли виникає конкуренція. В іншому випадку, тобто без конкуренції, товарна марка не має сенсу, бо немає потреби у виборі. Це є першою функцією, яку виконує торговельна марка, з цього визначення можна виявити і її другу функцію, якою виступає ідентифікація або ототожнення товару та його виробника.

Як визначає О. В. Ткач: «до складу торговельної марки входять такі елементи: ім'я марки, знак марки і товарний знак» [201]. Ім'ям марки є частина торговельної марки у вигляді букв, які можна вимовити; знаком марочний виступає така частина торговельної марки, яку можна впізнати візуально; товарний знак використовується для юридичного захисту торговельної марки.

Уся сукупність окремих елементів торговельної марки відбиває суть поняття, дозволяє виділити її серед інших торговельних марок і визначити особливості товару. Важливість використання кожного конкретного елемента торговельної марки або їх комплексу диктується особливостями конкретного ринку. У сучасних ринкових умовах виробнику товарів, як здається, недостатньо застосовувати лише ім'я, торговельну марку і правовий захист торговельної марки.

Будь-який виробник товарів та послуг у всі часи так або інакше стикався з необхідністю просування свого продукту споживачеві. Ще до появи маркетингу і брендингу, як одного з його складників, як теоретичної

дисципліни на практиці вирішувалися ті ж питання, які тепер набули наукового осмислення. Безперечно, зовнішні умови сильно змінилися, але ринкові відносини, розвившись і набувши всесвітніх масштабів, вирішують по суті ті ж завдання, що і в стародавності, - треба продати товар та отримати прибуток.

Таким чином, вивчаючи розвиток економіки минулого, можемо знайти в ній риси, властиві сучасності. Сьогодні багато підприємств захоплено брендингом, де торговельній марці відводиться особливе місце. Навряд чи в нашій сучасності можна зустріти бізнес без торговельної марки. За торговельною маркою можна легко впізнати серед безлічі схожих потрібну компанію.

Продовжуючи дослідження розвитку законодавства щодо захисту прав на торговельні марки та цивільної відповідальності за порушення цих прав, зазначимо, що Паризька Конвенція [102] допомогла винахідникам та власникам торговельних марок отримати захист своїх робіт та товарів за межами рідних країн. У 1886 році було прийнято Бернську конвенцію [8; 97; 160], яка вимагала від країн-учасниць забезпечувати автоматичну охорону для творів, створених в інших країнах-учасницях. У 1891 році було прийнято Мадридську угоду [67] про міжнародну реєстрацію знаків, до якої долучилась Україна у 1991 році. Дві організації, які заснували окремі секретаріати для забезпечення виконання своїх відповідних договорів, об'єднались у 1893 році, щоб стати Об'єднаним міжнародним бюро з охорони інтелектуальної власності (BIRPI).

Щодо цілей ВОІВ, то вони мають подвійну мету. По-перше, через міжнародне співробітництво ВОІВ сприяє захисту інтелектуальної власності. Зараз організація керує більш ніж 20 угодами про інтелектуальну власність. По-друге, ВОІВ контролює адміністративне співробітництво між Паризьким, Бернським та іншими інтелектуальними союзами щодо угод, товарних знаків, патентів і охорони художніх і літературних творів. Роль ВОІВ у забезпеченні захисту інтелектуальної власності зросла в середині 1990-х років, коли вона

підписала угоду про співпрацю зі Світовою організацією торгівлі. Оскільки електронна комерція зростала через розвиток Інтернету, ВОІВ було доручено сприяти вирішенню спорів щодо використання доменних імен як торговельних марок в Інтернеті.

Членами ВОІВ є понад 180 країн, серед яких є й Україна. Його головним керівним органом є Генеральна асамблея, яка скликається кожні два роки. ВОІВ також проводить конференцію раз на два роки, яка визначає бюджет і програми організації.

У 1996 році ВОІВ, розробила два договори: «Договір ВОІВ про авторське право» [28; 162] та «Договір ВОІВ про виконання та фонограми» [161]. Ці договори вимагають від країн-членів ВОІВ забезпечувати охорону інтелектуальної власності, створеної іншими країнами-членами, не менш суворо, ніж охорона, яка надається захищеним авторським правом матеріалам інтелектуальної власності, створеним усередині країни, несанкціонованому копіюванню матеріалів, захищеним авторським правом, і діям, не дозволеним власники авторських прав відповідного програмного забезпечення.

У законі є невеликі винятки. Наприклад, державним установам дозволено порушувати авторські права у випадках національної оборони, а також дозволено зворотне проєктування, щоб переконатися, що програмний пакет сумісний з іншим програмним пакетом.

Разом з тим, ще однією організацією, яка активно працює у сфері відносин стосовно інтелектуальної власності, у тому числі прав на торговельні марки, виступає світова організація торгівлі (СОТ). У 1995 році СОТ домовилася про Угоду «Про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS)» [209], яка містила положення стосовно захист авторських прав і, зокрема, включала програмне забезпечення до інтелектуальної власності. Як і у випадку з Договором ВОІВ про авторське право, угода TRIPS вимагає від країн-членів поширювати на негромадян той самий захист авторських прав, який надається громадянам. У 1996 році СОТ і ВОІВ погодилися співпрацювати у своїх майбутніх ініціативах.

Разом з вищенаведеним, в Україні було прийнято Закон «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [155], положеннями якого було визначено поняття «торговельна марка», а також умови надання правової охорони прав на торговельну марку.

Зважаючи на вищевикладене, можна зазначити що першим етапом розвитку законодавства, регламентуючого цивільні відносини стосовно торговельних марок, зокрема захисту прав на торговельну марку та цивільної відповідальності за порушення цих прав, слід визначити період становлення та розвитку самостійності України та рух України до євроінтеграції з 1991 по 2003 роки.

У подальшому, реалізуючи стратегію євроінтеграції України, було проведено ряд заходів щодо зміни та поновлення законодавчих актів, зокрема у 2004 році було прийнято нові ЦК та ГК України, у положеннях, в яких вже були включені норми, що стосуються правового регулювання відносин відносно торговельних марок. Відповідно, норми ЦК України врегулювали питання правового режиму, визначення поняття, суб'єктів, видів торговельних марок, у тому числі строків використання і чинності відповідних майнових прав на торговельні марки. Водночас, було закріплено й загальні положення щодо захисту прав у частині відносин з об'єктами інтелектуальної власності, а також регулювання договірних відносин стосовно розпорядження правами інтелектуальної власності. Щодо положень ГК України, то у вказаному законодавчому акті законодавці обмежились лише визначенням понять торговельної марки та використання останньої.

Згідно положень Закону України «Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» [139], з метою проведення євроінтеграції проводяться приведення Українського законодавства до міжнародних вимог та європейських стандартів.

Продовжуючи розвиток законодавства України на шляху до євроінтеграції, з урахуванням приєднання України до Паризької, Бернської та

Мадридської угоди, проводиться суттєве реалізації інноваційної політики щодо нормативно-правового регулювання відносин у сфері використання торговельних марок. Так, постановою Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань на тему «Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації» було вказано «на сталу тенденцію до погіршення матеріально-технічної бази наукових установ, що негативно позначається на результатах їх діяльності, а також на необхідність сприяння прискоренню розгляду проєктів законів про наукові парки, іннополіси, венчурне фінансування інноваційної діяльності, використання об'єктів права інтелектуальної власності, створених із залученням бюджетних коштів» [167].

Наступною постановою Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування» було констатовано «що підписані угоди про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків і географічних зазначень, про співробітництво щодо припинення правопорушень у сфері інтелектуальної власності, Угода TRIPS сприяють вступу її учасників до СОТ» [166].

У 2010 році, було прийнято Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики». Відповідно до статті 11 вказаного Закону «однією з основоположних засад зовнішньої політики України є забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в ЄС» [140].

Отже, участь України в договорах та угодах ВОІВ надало можливість забезпечити належний правовий захист у іноземних державах результатів інтелектуальної діяльності стосовно торговельних марок шляхом подання однієї заявки замість здійснення такої процедури для кожної країни окремо.

У подальшому, у 2013 році державами-членами ВОІВ було прийнято консенсусне рішення «Про надання національному органу України з питань

інтелектуальної власності статусів міжнародного пошукового органу та органу міжнародної попередньої експертизи», після чого у 2017 році було підписано відповідну Угоду [207] та у 2018 було підписано Меморандум «Про взаєморозуміння та альтернативне вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності» [43].

Створення та розширення Інтернету призвело до простоти порушення прав інтелектуальної власності в усьому світі. Кілька форм інформації нелегко скопіювати в матеріальній формі, але їх стало легко скопіювати з поява Інтернету. Оскільки витрати на копіювання низькі та завдяки копіюванню переважно анонімні, автори наполягають на більш агресивному застосуванні існуючих права на інтелектуальну власність та просити їх розширення з метою охоплення додаткового вмісту, нові медіа та види контенту. Цей крок можна сприйняти як тенденцію до посилення захисту прав інтелектуальної власності та їх продовження.

Українські науковці, досліджуючи питання цивільно-правового регулювання прав інтелектуальної власності, в тому числі й прав на торговельну марку, зазначали, що «способом правового захисту прав інтелектуальної власності оригінальних творів авторів, торговельних марок, тощо є авторське право» [105; 117; 242]. Закони про авторське право в Інтернеті дають авторам оригіналу право забороняти будь-кому копіювати свою роботу або привласнюючи її собі як свою власну. Незважаючи на те, що онлайн авторське право не захищає ідеї, факти, системи та методи роботи, воно може захистити спосіб вираження цих речей.

Авторське право відрізняється від усіх форм авторського правового захисту, а саме від патентів, які надають інвесторам ексклюзивні права на використання їхніх винаходів або торговельних марок, які юридично захищають символи, слова та певні відмінні ознаки, які представляють послуги продукції. Крім того, тоді як торговельну марку, яка відрізняє один тип товарів або послуг від іншого, захищає патент застосування ідеї та

реєстрація торговельної марки, то авторське право, навпаки, захищає вираження торговельної марки.

Оскільки Інтернет став основною цифровою бібліотекою, де можна знайти і завантажити будь-який оригінальний твір автора чи програмне забезпечення, і оскільки воно є безкоштовним для використання, Інтернет потребує регулюватися спеціальними органами з метою захисту прав автора. Популяризація Інтернету зроблена цифровими авторськими правами, є новим і недослідженим об'єктом, який є вразливим для односторонньої інтерпретації великими корпораціями. Коли саме такі погляди знайшли відображення в новому законодавстві комерційні інтереси стали надійно захищати, приймаючи законодавство про захист авторських прав.

Основним законодавством щодо авторського права та суміжних прав в Україні є Закон України «Про авторське право і суміжні права». Стаття 50 цього Закону містить перелік дій, які можуть становити авторські права порушення та може бути підставою для звернення за захистом своїх прав до суду. Відповідно до норм Закону України «Про авторське право та Суміжні права»: «порушення, які дають підстави для звернення за засобами правового захисту бути: а) дії будь-якої особи, що порушують особисті немайнові права авторського права та їх майнові права; б) піратство у сфері авторського права (опублікування, відтворення, імпорту, розповсюдження контрафактних зразків робіт, фонограми, відеограми та програми організації мовлення; в) плагіат (оприлюднення (видання) повністю або частково твору іншої особи під ім'ям особи, яка не є автором цього твору); г) ввезення на територію України, без дозволу осіб, які мають авторське право, зразки творів; д) дії, що створюють загрозу порушення авторського права; е) будь-які дії з умисного обходу технічних засобів захисту авторського права; є) вироблення, переробка або видалення інформації про керування правами, без дозволу суб'єктів авторського права; з) розподіл, ввезення на територію України з метою розповсюдження та трансляції об'єктів авторського права без дозволу власника авторського права; і) відеозйомка, кардшерінг» [121].

Як зазначається в наукових колах, «у наш час рівень вітчизняного законодавства в охороні авторських прав в Інтернеті малий, так-як категорії, пов'язані з Інтернетом, наприклад порушення і відповідальність за них, відносини між суб'єктами права в Інтернеті не визначені законами та загальними документами України» [16; 237].

Окремі дослідники вбачають «необхідність посилення правового захисту прав авторів Інтернет-сайтів на національному рівні, насамперед у спосіб розгляд правового режиму Інтернет-сайту в ЦК України та Закон України «Про авторське право і суміжні права» та розробку Типових договорів на розробку інтернет-сайту та веб-хостингу» [1; 37]. Разом з тим, на думку науковців, «положення, які забезпечують правовий захист прав автора на сайт потребує вдосконалення, а у разі порушення фінансових санкцій і має бути застосовано моральне відшкодування. Зокрема, внутрішнього законодавства України не передбачає особливостей регулювання та захисту прав автора на Інтернет на даний момент» [222]. Хоча положення статті 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» є предметом цих правовідносин про встановлення тих діянь, які є порушенням, однак незважаючи на це, для власників авторських прав і користувачів зрозуміло, які дії порушують права інтелектуальної власності інтернет.

У Законі України «Про телекомунікації» вперше в українському законодавстві дається визначення Інтернету «як «світової громадськості», інформаційної системи доступу, яка логічно пов'язана глобальним адресним простором на основі Інтернет-протоколу, визначеного міжнародними стандартами» [170].

Відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» «розміщення твору в цифровій формі в Інтернеті є публікацією твору або для його спільного використання, тому потрібен дозвіл власника авторських прав. Розміщення копії твору або його частина в Інтернеті без дозволу автора є порушенням Закону і може бути оскаржена в суді з вимогою компенсації моральної шкоди та матеріальних збитків (втраченого доходу)» [121].

Нинішнє національне законодавство має обмежену кількість законодавчих положень, які припиняються порушення авторських прав та забезпечення їх справжньої ексклюзивності. Особливості доведення порушення авторських прав в Інтернеті вітчизняним законодавством не передбачено в Україні – суди виконують основну роль у цьому питанні, коли розглядають справи, визначаючи, «які носії інформації можуть бути визначені як відповідні та необхідні докази?».

Відповідно до пункту 11 постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 4 червня 2010 року «Про застосування судами норм Законодавства у справах про захист авторського права та суміжних прав»: «відповідачем у справі про авторське право та/або суміжні права є особа, яка своїми конкретними діями порушено особисті майнові та немайнові права в суб'єкти авторського права та/або суміжних прав» [141].

Крім того, слід зазначити, що починаючи з 2004 року в галузі захисту прав на торговельну марку, в Україні відбувся перехід від однорівневої системи законодавчого регламентування до дворівневої системи законодавчого регламентування відносин щодо торговельної марки, представленої кодексами та спеціальними законами в рамках рекодифікації.

Зважаючи на вищевикладене, можна зазначити, що другим етапом розвитку законодавства, регламентуючого цивільні відносини стосовно торговельної марки, зокрема захисту прав на торговельну марку та цивільної відповідальності за порушення цих прав, слід визначити період розвитку економічних відносин та правового регулювання цивільних відносин щодо прав на торговельну марку з 2004 по 2013 роки.

У подальшому, в Україні відбулись події, після яких розпочався новий період розвитку Українського законодавства на шляху до євроінтеграції. Важливою подією було укладення Угоди «Про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» [164], яка була ратифікована Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII.

Після 2014 року в Україні продовжився розвиток законодавства в частині захисту прав громадян, у тому числі стосовно регулювання відносин на торговельні марки, а також у частині захисту прав на торговельні марки від протиправних посягань та неправомірного використання торговельних марок у мережі Інтернет.

Так, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р, було затверджено «План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014 – 2017 роки» [151] (на сьогоднішній день вказане розпорядження втратило чинність).

Додатком до розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 року № 164 (на сьогоднішній день втратило чинність) схвалено: «перелік актів законодавства ЄС, імплементація яких здійснюється згідно із схваленими планами» [169]. Зокрема, такими директивами є директиви у сфері авторського права і суміжних прав, які необхідно врахувати при внесенні змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 1993 року (який на сьогодні втратив чинність).

Разом з вищенаведеним, постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2014 № 658 було затверджено: «Положення про Державну службу інтелектуальної власності України» [144] (на сьогодні втратила чинність), де було висвітлено окремі питання щодо правої охорони інтелектуальної власності.

У подальшому, протягом останніх років, було прийнято багато змін та рішень до Угоди «Про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» [164]. Останні, зміни відбулись з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року військових формувань РФ на територію України. Останні зміни стосувались «сприяння подальшої економічної інтеграції, поглибленої політичної асоціації,

наближення митного законодавства до Угоди, вирішення питань митного співробітництва, питань подальшого ефективного і взаємного відкриття відповідних ринків у сфері публічних закупівель, забезпечення поступового приведення існуючого та майбутнього законодавства у сфері публічних закупівель у відповідність до acquis ЄС у сфері публічних закупівель, з урахуванням тимчасових особливостей здійснення таких закупівель у період дії воєнного стану, та скасування таких особливостей після припинення дії правового режиму воєнного стану в Україні, тощо» [179; 183; 184; 185].

Звертається увага на відсутність в українському законодавстві визначення суб'єктів відповідальності за порушення авторських прав, у тому числі прав на торговельні марки в мережі Інтернет. Отже, зважаючи на це, суб'єктами відповідальності за порушення прав на торговельні марки в мережі Інтернет можуть бути користувач, власник сайту, і за певними правилами постачальник. Серед іншого, це було зазначено в проєкті Закону України «Про внесення змін до різних законодавчих актів з питань авторського права і суміжних прав» від 18 вересня 2018 року № 7539 [128]. У вказаному проєкті зазначається, що за час дії Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 2001 року (на сьогоднішній день втратив чинність), на практиці виникла низка проблемних питань, пов'язаних з реалізацією правових норм у сфері інтелектуальної власності. Зазначена сфера потребує удосконалення та оновлення з урахуванням норм європейського законодавства. Також було визначено мету та шляхи досягнення такого удосконалення, зокрема «приведення положень ЦК України, Закону України «Про авторське право і суміжні права» у відповідність до норм законодавства ЄС у частині здійснення охорони та захисту авторських прав, а також суміжних прав; усунення недоліків положень діючого законодавства у сфері авторських прав і суміжних прав; вирішення питань, які виникають на практиці, а отже потребують законодавчого визначення; узгодження відповідних положень та норм ЦК України та Закону України «Про авторське право і суміжні права» між собою, зокрема».

Разом з тим, у судочинстві набуває поширення наступний підхід до практики «головною відповідальною особою за всіх визнається власник ділянки дії, пов'язані з сайтом, у тому числі щодо торговельної марки, товарів, робіт, послуг, інформації яка оприлюднюється на такому віртуальному ресурсі» [18].

Такий підхід є найбільш визнано в українській судовій практиці. Також цей підхід було підтверджено проектом Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» [132]. Наприклад, «у цивільній справі № 752/9476/15-ц, яка стала в законної сили від 01 грудня 2015 року Голосіївським районним судом міста Києва винесено ухвалу у справі за порушення авторських прав, у зв'язку з чим відповідач зобов'язаний припинити публікацію на своєму сайт публікації позивача, зобов'язав його опублікувати інформацію про порушення ПІВ компанії позивача в ЗМІ та сплатити 31 200 грн. за таке порушення, а також сплатити штраф у розмірі 10 відсотків від суми, яка була визначено судом у ТОВ «ВТС Консалтинг» на користь Державного бюджету України (3120 грн.)» [224].

З цього питання також висловився Пленум Верховного Суду України в пункті 12 свого рішення від 27 лютого 2009 року № 1 «Про судову практику в Питання гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи», окреслити наступне: «якщо автор оприлюднив інформацію анонімно і доступ до сайту вільний, відповідним відповідачем буде власник сайту, оскільки він зробив ненадійними технічні можливості та умови для поширення вмісту» [168].

Зважаючи на стрімкий розвиток відносин щодо торговельних марок у мережі Інтернет, Україною з врахуванням досвіду зарубіжних країн, зокрема США, та у відповідності до висвітлених норм у Законі США «Про захист авторських прав у цифровому тисячолітті», що виявилось вартим уваги, було введено нові українські норми щодо захисту авторського права в Інтернеті. Слід зазначити, що нещодавно вітчизняний законодавець звернув увагу на проблему авторського права захист в Інтернеті. Так, у статті 52¹ Закону

України «Про авторське право та суміжні права» від 23 грудня 1993 року (на сьогодні втратив чинність), якою було доповнено вказаний Закон на підставі Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» [133], передбачено: «процедуру повідомлення та видалення, які припинять порушення авторських і суміжних прав в Інтернеті» [121].

Описана процедура включала в себе наступні кроки: «подання заяви про припинення правопорушення власнику сайту з одночасним надсиланням його копії хостинг-провайдеру, який надає послуги та/або ресурси для розміщення відповідного Інтернет-сайту; розгляд заяви щодо власника сайту протягом 48 годин з моменту його отримання та вжиття заходів щодо блокування доступу до інформації (відхилення такої заяви у випадках, передбачених законом); скаржник звертається безпосередньо до хостинг-провайдера, який надає послуги та/або ресурси для публікації на відповідному Інтернет-сайті для видалення інформації, яка ймовірно порушує авторські права; видалення контенту або відмова у видаленні контенту, що є предметом заяви до хостинг-провайдера; хостинг-провайдер поновлює доступ до інформації, яка ймовірно порушує авторські права, якщо протягом 10 днів після отримання заявки хостинг-провайдер не отримає згоду на початок розгляду справи про захист авторських і суміжних прав до якого була подана така заява» [121].

Однією з переваг цієї процедури є можливість власника сайту сховатися в так званій «безпечній гавані», що є правовим положенням, яке підтримує можливість уникнути або зменшити відповідальність особи в конкретних ситуаціях у разі дотримання визначеного переліку обставин.

Враховуючи те, що суспільство змінилося в порівнянні з попередніми роками, у зв'язку з цим змінилися способи порушення прав, зміст, а також місце, де відбуваються такі порушення. Інтернет став новим цифровим світом, в якому відбуваються різноманітні порушення прав, в тому числі й прав на торговельні марки. До таких порушень відносять протиправне розміщення в Інтернеті аудіо та відео робіт різних авторів та виконавців, торговельних марок, відомих брендів, тощо, а також Інтернет стає сховищем піратського

вмісту (бази даних, неліцензійне програмне забезпечення та програми, ігри, тощо), відомості про які поширюються через мережу Інтернет і стають об'єктом присвоєння недобросовісними підприємцями, які використовують торговельні марки відомих компаній на своїх сайтах, щоб видавати свої товари за оригінальні.

Продовжуючи аналіз розвитку законодавчого регулювання відносин стосовно торговельних марок у мережі Інтернет, також слід звернути увагу на те, що у 2016 році, Україна прийняла Протокол «Про внесення змін до Угоди TRIPS від 06 грудня 2005 року» [163], прийнятого у Женеві.

Далі, постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 року № 320 [104], було визнано такою, що втратила чинність постанова Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2016 року № 658, та погоджено «питання Міністерства економічного розвитку та торгівлі щодо оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності» [25].

У тому ж році, продовжуючи виконання умов Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, була прийнята постанова Кабінету міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106 [124], якою було затверджено «План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» [107], та визнано такими, що втратили чинність: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847 «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» (Офіційний вісник України, 2014 року, № 77, ст. 2197), та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 року № 164 «Про схвалення розроблених Міністерством економічного розвитку і торгівлі планів імплементації деяких актів законодавства ЄС» (Офіційний вісник України, 2015 року, № 20, ст. 563).

У подальшому, постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 90 було утворено «Раду з питань інтелектуальної власності та затверджено відповідні положення» [172].

У тому ж році, урядом було прийнято Закон України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» [138], на який покладено здійснення детального регулювання діяльності у сфері управління правами суб'єктів авторських прав.

У 2020 році Верховна Рада України ухвалила закони, які посилюють правовий захист об'єктів інтелектуальної власності в Україні, зокрема Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом» [129], яким врегульовано умови використання торговельної марки та майнові права інтелектуальної власності на торговельні марки, та Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства» [130].

У подальшому, Україну спіткала ще одна негативна подія – повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року на територію України військових формувань РФ, які почали проводити повномасштабні бойові дії, та було окуповано окремі території нашої Держави. У зв'язку із вказаним по всій території України було введено військовий стан. Агресія РФ проти України та введення військового стану, негативно вплинуло на відносини у сфері торгівлі та надання послуг. Подекуди, скориставшись бойовими діями, недобросовісні підприємці почали використовувати відомі торговельні марки, зокрема у сфері військового спорядження та одягу, і пропонувати громадянам, під виглядом відомої торговельної марки – неякісні підробки, які не витримували ані навантаження, ані надавали, визначеного правоволодільцями торговельної марки, захисту тощо.

Зважаючи на вищевикладене, можна зазначити, що третім етапом розвитку законодавства, регламентуючого цивільні відносини стосовно

торговельної марки, зокрема захисту прав на торговельну марку та цивільної відповідальності за порушення цих прав, слід визначити період активного розвитку економічних відносин на шляху України до євроінтеграції з 2014 по 2022 роки.

Враховуючи реалії сьогодення, уряд України продовжує вдосконалювати законодавство у сфері відносин щодо інтелектуальної власності, у тому числі торговельних марок.

Так, враховуючи зміни, було прийнято нові законодавчі акти, які врегулювали правовідносини у сфері набуття, використання та захисту прав на торговельні марки як об'єкти інтелектуальної власності і авторського права.

Так, було прийнято новий Закон України «Про авторське право і суміжні права» [120], в якому регулюванню захисту авторських прав присвячено розділ V (статті 53-58), а також внесено зміни до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» у частині нормативно-правового регулювання відшкодування власнику торговельної марки за порушення його прав майнової шкоди.

Зважаючи на вищевикладене, можна зазначити що з 2022 року розпочався наступний етап розвитку законодавства, регламентуючого цивільні відносини стосовно торговельної марки, зокрема захисту прав на торговельну марку та цивільної відповідальності за порушення цих прав, в умовах воєнного стану.

РОЗДІ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕПРАВОМІРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

2.1. Поняття цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет

Порушення прав людини в будь-якій країні є явищем неприпустимим. Саме тому стаття 55 Конституції України передбачає, що «кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань» [53]. У свою чергу, основним способом захисту порушених прав у цивільному праві є звернення потерпілої особи до суду з метою притягнення винної особи до відповідальності. Саме тому в межах дослідження цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельних марок у мережі Інтернет необхідно досліджувати поняття та підстави настання юридичної відповідальності в цілому та цивільної відповідальності зокрема.

Таким чином, розгляд поняття та підстав настання цивільної відповідальності розпочинаємо із розгляду поняття «юридична відповідальність».

Так, О. Ф. Скакун зазначає, що «юридична відповідальність – це передбачені законом вид і міра державно-владного (примусового) отримання особою втрат благ особистого, організаційного і майнового характеру за вчинене правопорушення» [193].

У свою чергу, на думку Ю. С. Шемчушенко: «юридична відповідальність – вид соціальної відповідальності, сутність якої полягає у застосуванні до правопорушників передбачених законодавством санкцій, що забезпечуються у примусовому порядку державою. Юридична відповідальність є правовідношенням між державою в особі її органів і правопорушником, до якого застосовують юридичні санкції з негативними для нього наслідками» [240].

На нашу думку, визначення юридичної відповідальності надане Ю. С. Шемчушенко є значно ширшим та доречнішим, ніж визначення О. Ф. Скакун. Це зумовлено тим, що у другому визначенні цієї дефініції згадується її соціально-правовий характер, оскільки протиправними діями завдається не тільки шкода правам та законним інтересам особи, а й шкода соціуму, частиною якого є окрема особа.

Крім того, ми погоджуємось із обома авторами в тому, що притягнення до відповідальності передбачає застосування державного апарату примусу, оскільки лише держава має повноваження визначати обсяг відповідальності та застосовувати санкції.

Оскільки цивільна відповідальність є одним із видів юридичної відповідальності, вважаємо за необхідне перейти безпосередньо до розгляду поняття «цивільна відповідальність». Так, О. С. Мазур надає наступне визначення зазначеної дефініції, а саме «це правовідношення, що виникає у зв'язку з порушенням обов'язку, встановленим законом або договором, що має змістом покладення на особу, винну у скоєнні цивільного правопорушення, негативних майнових наслідків її діяння» [68].

У свою чергу, Ю. С. Шемчушенко зазначає, що «цивільно-правова відповідальність – вид юридичної відповідальності, який полягає у настанні передбачених цивільно-правовою нормою негативних майнових наслідків, які завжди є для правопорушника додатковим майновим обтяженням (додатковими майновими втратами або майновими обов'язками). Вона виражає осуд державою і суспільством протиправної поведінки правопорушника» [240].

Проаналізувавши наведені визначення поняття «цивільна відповідальність» можна дійти висновку, що такий вид відповідальності виникає при порушенні винною особою норми закону або договору та має майновий характер наслідків, які розкриваються в майнових втратах та/або в майнових обов'язках.

У літературі зазначається позиція про поділ цивільної відповідальності на окремі групи, зокрема договірну та деліктну (недоговірну). Так, у літературі

висвітлено, що договірна відповідальність «має місце, коли одна зі сторін не виконала чи неналежно виконала умови договору, а заходи договірної відповідальності можуть бути передбачені як законом, так і безпосередньо договором» [38]. Разом з тим, зазначається, що «деліктна (недоговірна) відповідальність безпосередньо впливає із правопорушення і за відсутності укладеного між порушником і потерпілим договором» [42; 44].

Якщо розглядати зазначені види цивільної відповідальності в контексті дисертаційного дослідження, то «договірна відповідальність настає у випадку, коли між власником торговельної марки та користувачем наявний ліцензійний договір, але одна зі сторін порушує його умови» [84].

У свою чергу, деліктна відповідальність за неправомірне використання торговельної марки настає в разі, якщо між правоволодільцем торговельної марки та порушником відсутні будь-які договірні відносини, але дії винної особи порушують права володільця торговельної марки. У мережі Інтернет за неправомірне використання торговельної марки частіше за все виникає саме деліктна або позадоговірна відповідальність.

Таким чином, головною відмінністю деліктної відповідальності від договірної є відсутність договірних відносин, які б регулювали відносини, в яких порушуються права та законні інтереси.

Також, при наявності кількох правопорушників цивільна відповідальність може поділятися на часткову, солідарну, субсидіарну.

З приводу вказаного вище, у науковій літературі зазначається наступне «частковою відповідальністю виступає відповідальність двох або більше осіб, які відповідають перед кредитором у рівних частках, якщо інше не передбачене законом чи договором» [73].

У свою чергу, науковці характеризують солідарну відповідальність, як «вимога кредитора до будь-якого боржника стосовно відповідальності у повному обсязі; солідарна відповідальність настає у випадках, прямо передбачених законом чи договором» [44]. Водночас вказується на те, що у статті 1190 ЦК

зазначено «особи, спільними діями або бездіяльністю яких було завдано шкоди, несуть солідарну відповідальність перед потерпілим» [92].

Разом з тим, у наукових колах під субсидіарною відповідальністю визначають «відповідальність яка має місце, коли у зобов'язанні беруть участь два боржники, один з яких є основним, а другий – додатковим» [230].

Отже, зважаючи на викладене, стосовно неправомірного використання торговельних марок у мережі Інтернет, вказані види цивільної відповідальності за порушення прав на торговельні марки можуть застосовуватись у випадках так би мовити «колективної торговельної марки» [86].

Визначення цього терміну наведено у статті 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг». Так, відповідно до зазначеної статті «колективна торговельна марка – позначення, за яким товари і послуги учасників об'єднання осіб, під яким розуміють будь-яку сукупність осіб незалежно від її організаційно-правової форми та складу та існування якого не суперечить законодавству держави, в якій воно створено, відрізняються від товарів і послуг інших осіб» [155].

Розглянувши поняття та класифікацію за різними критеріями цивільної відповідальності, вважаємо за необхідне розглянути поняття «цивільне правопорушення», адже воно є головною умовою настання такої відповідальності.

Так звертається увага на те, що «цивільним правопорушенням слід вважати протиправну дію або бездіяльність особи, що порушує норми актів цивільного законодавства або умови договору, і з якою, договір або закон пов'язують виникнення цивільно-правової відповідальності» [106].

У свою чергу, під елементами цивільного правопорушення розуміються: «протиправна поведінка, завдана шкода, причинний зв'язок між протиправною поведінкою та завданою шкодою, а також вина». Водночас, зазначається, що для настання цивільної відповідальності необхідні одночасно наявність усіх вказаних елементів.

Для більш повного розуміння слід здійснити аналіз кожного елементу цивільного правопорушення окремо.

На думку Ю. О. Заїки: «протиправною вважається поведінка, яка порушує норми права або умови укладеного між сторонами договору. Протиправними можуть бути не лише дії, а й бездіяльність. При цьому, бездіяльність у договірних відносинах має місце коли сторони договору були зобов'язані вчинити певні дії, однак свідомо їх не виконували. Разом з тим, під шкодою у цивільному праві розуміють загибель, втрату або зменшення певного майнового чи немайнового блага. Отже, причинним зв'язком вважають об'єктивно існуючий зв'язок між протиправною поведінкою сторін договору та негативними наслідками, які настали для сторони – порушника» [38].

Окремої уваги заслуговує вина порушника, яка визначається в науковій літературі, зокрема «вина у цивільному праві – це невжиття особою всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання або для запобігання заподіяння шкоди».

Проблема вини, на думку науковців «полягає не тільки в її законодавчому визначенні, а більшою мірою в її встановленні, у відшукуванні межі між винністю і відсутністю вини, а також в тому, якими критеріями користуватися при встановленні вини» [119]. Увага до визначення поняття «вина» зумовлюється тим, що вина є міжгалузевим інститутом, вживається в актах різних правових галузей, при тому, що найбільшого дослідження та визначення поняття «вини» набуло в кримінальному праві. У цивільному законодавстві України не визначено поняття «вина», а лише зазначається форма вини та встановлюється невинуватість особи при доведенні такої невинуватості шляхом вжиття усіх заходів стосовно належного виконання взятих на себе зобов'язань. Тобто, як звертають увагу науковці: «відповідно до положень цивільного законодавства, під виною розуміється невжиття особою заходів щодо належного виконання зобов'язань» [10]. Також науковці звертають увагу на те, що «законодавче визначення поняття «вина» закріплено у КК України, де зазначається, що під виною розуміється психічне ставлення правопорушника до діяння,

передбаченого кримінальним законодавством, до наслідків такого діяння, що виражається формою умислу чи необережності» [223].

Зважаючи на викладене, як на нашу думку, більш точним було б визначення «вини» в якості свідомого вчинення особою протиправних дій або невжиття останньою, залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язань, а також її бажання заподіяти шкоду.

У свою чергу, стаття 614 ЦК України передбачає дві форми вини, а саме умисел та необережність [229]. Проте, ЦК України не надає визначення умислу в цілому та прямого й непрямого умислу зокрема. Зазначена обставина значно ускладнює доказування вини правопорушника й притягнення його до цивільної відповідальності.

На нашу думку, було б доцільно доповнити частину першу статті 614 ЦК України визначеннями видів умислу, як це зроблено, наприклад, у статті 24 Кримінального кодексу України (далі – КК України) [61]. Такий крок спростив би доказування вини та полегшив б притягнення правопорушника до цивільної відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, вважаємо за необхідне визначити поняття «прямий умисел» та «непрямий умисел», які б застосовувалися у процесі доказування вини при притягненні порушника до цивільної відповідальності.

Так, прямий умисел – умисел, при якому особа усвідомлювала протиправність своїх дій, передбачала їх шкідливі наслідки та бажала їх настання.

У свою чергу, непрямий умисел – умисел, при якому особа усвідомлювала протиправність своїх дій, передбачала їх несприятливі наслідки і, хоча не особа бажала, але свідомо припускала настання шкідливих наслідків.

Також, на нашу думку, слід визначити поняття «необережність», а саме: як дії особи, що призвели до завдання збитків, шкідливість яких особа не усвідомлювала.

Із вказаного вище приводу цікавим є думки, які висловлюють О. В. Дзера та Н. С. Кузнєцова, зокрема «існує необхідність передбачити в цивільному

законодавстві таку форму необережності, як неосвіченість, при якій порушник не виявляє у своїх діях необхідних знань, яких вимагає його діяльність» [26].

Крім того, у межах оновлення цивільного законодавства України, було б доречно додати в частину першу статті 614 ЦК України крім запропонованих нами вище визначень прямого та непрямого умислу поняття неосвіченості.

Такий вид необережності було б доцільно використовувати при деліктній цивільній відповідальності. Яскравим прикладом є «притягнення до цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки у технічній частині вебсайту, за умови якщо між правоволодільцем та порушником відсутні договірні відносини у формі ліцензійного договору» [82].

Найчастіше неправомірне використання в технічній стороні вебсайту відбувається у мета-тегах «keywords», «title», «description». Також слід брати до уваги, що на сьогодні в мережі Інтернет розповсюджена послуга створення вебсайтів на замовлення. Такий розробник може неправомірно використати в зазначених вище мета-тегах торговельну марку, а замовник у силу недостатніх знань у програмуванні може не помітити такого неправомірного використання у програмному коді вебсайту.

Запропоновані нами положення щодо вини правопорушника мають певну аналогію з кримінальним правом, однак така аналогія спростила б процес доведення вини правопорушника, що у свою чергу сприяло б полегшенню притягнення винної особи до цивільної відповідальності.

Отже, на підставі вищевикладеного можемо зробити висновок, що цивільна відповідальність є різновидом юридичної відповідальності, має суспільний характер та наслідки майнового характеру.

Крім того, підставами для настання цивільної відповідальності є цивільне правопорушення, яке складається з наступних елементів: протиправна поведінка, завдана шкода, причинний зв'язок, вина.

У цивільному законодавстві в частині, яка стосується цивільної відповідальності висвітлюються положення про те, що для цивільної відповідальності необхідні наявність складу правопорушення, серед чого

звертається увага на наявність шкоди (стаття 1166 ЦК України). Під шкодою, за цивільним законодавством розуміється «знецінення блага, що охороняється правом». Питання визначення поняття «школа» досліджувались окремими науковцями, звертаючи увагу на те, що «у цивільному праві термін «школа» розглядається в розумінні настання матеріальних, майнових збитків і в окремих випадках у якості настання нематеріальних, моральних негативних наслідків» [62]. Разом з тим, науковці звертають увагу на те, що «законодавець хаотично вживає поняття «школа» та «збитки» і співвідносять як ціле й частину, хоча зазначені поняття не слід ототожнювати, наголошуючи на тому, що шкоду слід розуміти як будь-які несприятливі наслідки для потерпілого» [112].

Різновиди відшкодування матеріальної шкоди передбачені ЦК України. Відповідно до частини першої статті 22 ЦК України «особа, якій було завдано збитки в результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування» [229].

Частина друга зазначеної статті містить класифікацію збитків. Так, «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)» [229].

Водночас, як зазначається «на сьогодні чинне законодавство не містить положень, які б встановлювали чіткий механізм визначення розміру збитків, а тому слід звернути увагу на судову практику, а саме на практику Вищого господарського суду України» [230].

Постанова Пленуму Вищого господарського суду України (далі – ВГСУ) від 17 жовтня 2012 року № 12 встановлює «перелік умов, за одночасного існування яких можливе настання цивільної відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності у вигляді відшкодування шкоди», зокрема: «факт протиправної поведінки відповідача (зокрема, недодержання умов авторського, ліцензійного договорів, використання об'єкта права інтелектуальної власності

без дозволу правовласника); шкода, завдана суб'єктові права інтелектуальної власності; причинно-наслідковий зв'язок між протиправною поведінкою особи та завданою шкодою; вина особи, яка заподіяла шкоду» [134].

Якщо ж наголошувати на настанні цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки, то відповідно до зазначеної постанови умовами настання відповідальності будуть: порушення умов ліцензійного договору або використання торгової марки без відома та без згоди власника прав, у тому числі й мережі Інтернет; наявність шкоди від неправомірного використання, зокрема майнової шкоди у формі збитків; причинно-наслідковий зв'язок та вина, яку більш детально було розглянуто вище.

Також у зазначеній постанові викладено позицію щодо відшкодування розміру збитків при порушенні права інтелектуальної власності, відповідно до якої: «одинаць контрафактного товару витісняє з ринку одиницю оригінального товару, при цьому розмір обраховується по одному із двох варіантів: або за вартістю контрафактного товару, або за вартістю оригінального товару» [134]. Проте, виникає складність із визначенням кількості проданого контрафактного товару, адже порушником може бути як юридична особа так і фізична особа, яка не має статусу фізичної особи-підприємця.

Якщо продаж контрафактного товару здійснюється юридичною особою, то доходи отримані від такого продажу скоріш за все не будуть обліковуватись у загальній бухгалтерії суб'єкта господарювання, і виходячи із цього буде неможливо визначити кількість проданого товару та розмір отриманого доходу навіть у разі проведення перевірок державними органами.

У разі, якщо неправомірний продаж контрафактного товару під торговельною маркою здійснюється фізичною особою з використанням мережі Інтернет – взагалі неможливо визначити кількість контрафактного товару. Це зумовлено тим, що в наш час функціонує велика кількість вебсайтів, на яких кожна людина може розмістити безкоштовне оголошення про продаж будь-якого товару, який не вилучено із цивільного обороту.

Найяскравішими прикладами таких дошок оголошень є «olx.ua», «besplatka.ua», «shafa.ua». Для розміщення оголошення на такому вебсайті необхідна реєстрація, яка передбачає введення та підтвердження номеру телефону або електронної пошти. Проте, зважаючи на те, що на території України для купівлі сім-картки не потрібно надавати мобільному оператору свої паспортні дані, особи, які мають намір продавати контрафактний товар можуть зареєструвати профіль на такий номер й у будь-який момент можуть позбутись такої сім-картки.

Ще одним варіантом продажу контрафактних товарів під чужою торговельною маркою в мережі Інтернет є продаж за допомогою соціальних мереж, а саме «Facebook», «Instagram», «TikTok». У зазначених соціальних мережах теж є можливість створення фейкових сторінок для продажу контрафактного товару.

Отже, зазначені обставини значно ускладнюють встановлення кількості проданого контрафактного товару, а тому ускладнюють визначення розміру завданої матеріальної шкоди, нанесеної власнику торговельної марки.

Крім того, якщо доходи від продажу контрафактного товару обліковуються в загальній бухгалтерії суб'єкта господарювання, то є можливість отримати відповідну інформацію, однак суб'єкт може відмовити, посилаючись на комерційну таємницю. Так, відповідно до частини першої статті 36 ГК України «комерційною таємницею є відомості, пов'язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю суб'єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб'єкта господарювання. Крім того, склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, спосіб їх захисту визначаються суб'єктом господарювання відповідно до закону» [19].

Таким чином, інформація щодо кількості проданого контрафактного товару може розцінюватися суб'єктом господарювання-порушником як комерційна таємниця, адже вона пов'язана з фінансовою діяльністю та її розголошення може завдати шкоду інтересам суб'єкта. Зазначена обставина

унеможливиює отримання постраждалою особою необхідної інформації для доведення розміру завданих збитків.

Крім того, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 611 від 09 серпня 1993 року «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці»: «дані, необхідні для перевірки обчислення і сплати податків та інших обов'язкових платежів не можуть відноситись до комерційної таємниці». Разом із тим, зазначена постанова передбачає: «обов'язок суб'єктів господарювання подавати зазначені відомості органам державної виконавчої влади, контролюючим і правоохоронним органам за їх вимогою» [158].

Таким чином, контролюючі органи мають доступ до інформації щодо кількості проданого товару, але постає питання, яким чином виокремити кількість контрафактного товару із загальної кількості та яким чином особі отримати таку інформацію у контролюючих органів?

Зазначена нами вище інформація є публічною. Нормативно-правовим актом, що регулює доступ до такої інформації є Закон України «Про доступ до публічної інформації». Оскільки доступ до інформації щодо кількості проданого товару обмежується суб'єктом господарювання та зачіпає його права стаття 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» відносить її до конфіденційної [136].

Таким чином, отримання необхідної інформації постраждалою особою майже неможливе через особливості національного законодавства. Для вирішення зазначеної проблеми, на нашу думку, необхідно розробляти ефективний механізм отримання інформації.

Також, у межах розгляду відшкодування майнової шкоди заслуговує уваги невдалий випадок із судової практики відшкодування збитків за неправомірне використання торговельної марки, наведений у дослідженнях Г. В. Ткачука, зокрема «розрахунок збитків шляхом помноження тиражу журналу «Санта Барбара. Советы и секреты», який виданий порушником, на його вартість (3,05 грн). Суд підкреслив, що позивач не визначив, до якого виду збитків він відносить 2 212 645 грн (реальні збитки чи упущена вигода) та документально не

підтвердив жодного елементу настання відповідальності» [205]. Далі зазначається, що «у апеляційній скарзі в обґрунтування упущеної вигоди позивач вказує, що у 2016 році готував випуск своєї продукції з використанням знаку, однак жодних доказів на підтвердження зазначених обставин надано було. Враховуючи це, суд зазначив, що: «відсутність у продажу товарів позивача зі спірним знаком виключає можливість для споживача сплутати товари позивача та відповідача, суд не застосував норму частини третьої статті 22 ЦК України»» [205].

Якщо звернутись до вказаної вище норми, то нею вказано «збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі» [229; 230].

Разом з тим, у положеннях абзацу другого частини третьої статті 22 ЦК України передбачено «якщо особа, яка порушила право, одержала у зв'язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право» [230].

Повертаючись до висвітленого вище прикладу розгляду судової справи, суд зазначив «щодо вимоги про стягнення збитків за проведення позивачем експертного дослідження, то вказана позовна вимога правомірно залишена судом без задоволення, оскільки відповідні витрати не є збитками за своєю правовою природою, не відносяться до витрат, пов'язаних з розглядом справи у розумінні статті 44 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) та здійснені позивачем на власний розсуд» [35].

За наведених вище обставин, судова колегія дійшла висновку «що рішення місцевого господарського суду прийнято відповідно до норм чинного законодавства, доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі, необґрунтовані, безпідставні та правильності висновків суду першої інстанції не спростовують, а відтак правових підстав для її задоволення та скасування оскаржуваного рішення не вбачається» [35].

Таким чином, аналізуючи судову практику, доходимо до висновку, що при доказуванні розміру завданих збитків позивач стикається із великою кількістю труднощів, які зумовлені колізіями в законодавстві та неоднорідністю судової практики у окремій категорії справ.

Правове регулювання відшкодування моральної (немайнової) шкоди здійснює стаття 23 ЦК України, відповідно до якої «моральна шкода полягає у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я; у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів; у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна; у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи» [229]. При цьому «розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, а моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов'язана з розміром цього відшкодування» [229].

Однак, на практиці судді під час прийняття рішення пов'язують розмір моральної шкоди із розміром матеріальної. Це відбувається через відсутність законодавчо закріпленого механізму визначення моральної шкоди. Складність у розробці такого механізму полягає в неможливості об'єктивного визначення глибини душевних страждань потерпілої особи. Така ж позиція викладається у Листі Міністерства юстиції України № 35-13/797 [65].

На нашу думку, для визначення глибини душевних страждань слід залучати досвідчених фахівців-психологів, а саме: проводити судово-психологічну експертизу, адже рівень їх професійної підготовки дозволяє хоча б приблизно визначити глибину душевних страждань, що у свою чергу допоможе визначенню розміру завданої моральної шкоди.

Також у межах даного дисертаційного дослідження, з метою більш повного розуміння, вважається за необхідне розглянути концепцію моральної

шкоди, яка полягає у тому, що «моральні страждання є наслідком будь-якого порушення права особи, тому доводити факт заподіяної моральної шкоди не потрібно» [57].

Одним із прибічників такої презумпції є З. В. Ромовська, на думку якої «моральна шкода має розглядатись постійним супутником кожної протиправної поведінки щодо фізичної особи, тому факт заподіяння моральної шкоди не потребує доведення: він є очевидним, як тільки буде доведено вчинення протиправної поведінки» [188].

Проте, більшість вчених-правників є противниками презумпції. Так, на думку О. І. Сліпченко «положення про те, що моральна шкода має розглядатись постійним супутником кожної протиправної поведінки щодо фізичної особи, є спірним. Встановлення такої доказової презумпції в будь-яких випадках спричинить ситуацію, коли у всіх позовах, які подаються до суду, буде подаватися ще й вимога про відшкодування моральної (немайнової) шкоди і при цьому позивач не буде себе обтяжувати збиранням будь-яких доказів для обґрунтування своїх вимог про наявність моральної шкоди. Відшкодування моральної шкоди стане на зразок додаткового покарання за вчинення будь-якого правопорушення» [194].

Вважаємо, що друга з висловлюваних позицій є більш обґрунтованою, адже така презумпція порушує принцип змагальності сторін, який закріплено у статті 12 ЦК України, відповідно до якого «кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень» [229].

Окремої уваги потребує розгляд такої складової моральної шкоди, як приниження ділової репутації фізичної або юридичної особи, що зумовлено тим, що неправомірне використання торговельних марок у мережі Інтернет може завдати значної шкоди діловій репутації володільця торговельної марки в разі продажу неякісного контрафактного товару під добре відомою торговельною маркою.

Проаналізуємо деякі позиції вчених з даного приводу. Зокрема, К. О. Машевська «відносить ділову репутацію до нематеріальних активів та наголошує на важливості такого виду нематеріальних активів, адже вона може перетворитись на чинник, що сприятиме збільшенню конкурентної переваги підприємства» [71].

Слушне визначення поняття «ділова репутація» надає Л. О. Красавчикова, яка зазначає, що «ділова репутація – це певна суспільна думка, яка склалася про професійну, виробничу, торгову, комерційну, посередницьку та будь-яку іншу, в тому числі й підприємницьку, діяльність юридичної особи» [59].

Однак виникає питання, яким чином визначити ступінь завдання шкоди діловій репутації та як прив'язати її до грошового розміру завданої моральної шкоди? На сьогодні відсутній чіткий механізм визначення розміру такої шкоди, через що ускладнюється притягнення винної особи до цивільної відповідальності.

Оскільки, ділова репутація значною мірою залежить від суспільної думки стосовно конкретних суб'єктів господарювання, одним із варіантів визначення думки громадян вважається проведення соціологічних опитувань, які проводяться з метою збору соціальної інформації про об'єкт, який досліджується під час безпосереднього або опосередкованого соціально-психологічного спілкування соціологів і респондентів шляхом реєстрації відповідей останніх на сформульовані запитання.

Як зазначається в науковій літературі «за допомогою опитування можна одержати інформацію, яка не завжди відображена в документальних джерелах чи доступна прямому спостереженню. До опитування вдаються, коли необхідним джерелом інформації є людина – безпосередній учасник, представник, носій досліджуваних явища чи процесу. При цьому, вербальна (словесна) інформація, одержана завдяки такому методу, значно багатша, ніж невербальна, так-як вона легше піддається кількісному опрацюванню та аналізу, що дає змогу широко використовувати для цього обчислювальну техніку» [197].

Проте, застосування такого методу визначення суспільної думки потребують спеціальної підготовки та зазвичай здійснюються спеціалізованими компаніями. Через це використання опитування доцільно проводити лише для крупних та добре відомих суб'єктів господарювання та торговельних марок, коли мова йде про відшкодування великих розмірів моральної шкоди.

Після визначення суспільної думки відносно конкретної юридичної особи залишається питання, як, виходячи із результатів соціологічного дослідження, об'єктивно визначити розмір моральної шкоди, адже в чинному законодавстві України відсутні положення, які б регулювали зазначене питання?

Ще один підхід до визначення розміру моральної шкоди, заподіяної завданням шкоди діловій репутації міститься в інформаційному листі ВГСУ № 01-8/184 від 28.03.2007 року, відповідно до якого «грошовий еквівалент ділової репутації може бути виражений у формі гудвілу» [135].

Поняття «гудвіл» висвітлюється в положеннях Податкового кодексу України «гудвіл слід розуміти як нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між ринковою ціною та балансовою вартістю активів підприємства як цілісного майнового комплексу, що виникає у результаті використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів, послуг, нових технологій тощо» [108].

Як зазначається в науковій літературі «нематеріальні активи, які перебувають у розпорядженні компанії, умовно можна розділити на окремі групи: до першої групи належать нематеріальні активи, невіддільні від підприємства: навчений персонал, досягнення у галузі реклами та просування своєї продукції, переваги територіального розташування, репутація бізнесу. Активи цієї групи, як правило, мають невизначений термін служби і оцінюються сукупно, тому вважаються не амортизованими» [11, с. 112-113; 30]. Разом з тим «підтвердженням негативного впливу на першу групу нематеріальних активів позивача є численні перевірки діяльності підприємства та його посадових осіб, які стали наслідком, приміром, поширення щодо них неправдивої інформації» [30].

Крім того «до другою групи відносять нематеріальні активи, невіддільні від працівника підприємства. Серед них власна репутація і професійні навички конкретного працівника, зокрема, ноу-хау, комерційні здібності тощо. Як і активи першої групи, вони не мають терміну використання і не амортизуються» [220]. Звідси «поширення недостовірної інформації щодо професійної діяльності топ-менеджерів підприємства завдає шкоди і самому підприємству, його діловій репутації» [30].

Надалі «до третьої групи відносять нематеріальні активи, загалом віддільні від підприємства: фірмові знаки, торгові марки, авторські права, патенти, ліцензії тощо. Будь-який актив цієї групи може бути оцінений окремо. Проте торгові марки та інший інтелектуальний капітал підприємства невіддільні від нього, тому неправдива інформація, поширена щодо підприємства, має опосередкований вплив на його активи, зокрема, шляхом зниження їхньої вартості. Якщо немає відомостей самої юридичної особи щодо гудвілу – то проводиться судова експертиза» [30].

Зазначений спосіб визначення завданої шкоди застосовується в разі завдання шкоди діловій репутації юридичної особи, однак володільцями торговельних марок можуть бути й фізичні особи, ділова репутація яких теж може зазнавати шкоди.

Визначення поняття «ділова репутація фізичної особи» надано в Постанові Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» [168], а саме: «під діловою репутацією розуміється набута особою суспільна оцінка її ділових і професійних якостей при виконанні нею трудових, службових, громадських чи інших обов'язків» [168].

Також зазначена Постанова містить рекомендації для судів загальної юрисдикції щодо розгляду зазначеної категорії справ, проте рекомендації щодо розгляду таких справ надано зі сторони поширення недостовірної інформації про особу.

Однак, у разі неправомірного використанні торговельних марок у мережі Інтернет, шкода діловій репутації фізичної особи, яка володіє торговельною маркою завдається не поширенням недостовірної інформації, а зниженням якості контрафактних товарів, через що псується суспільна думка щодо конкретної торговельної марки.

На нашу думку, такий підхід є не повним, та потребує доопрацювання та вдосконалення, оскільки на сьогодні існує значно більше способів завдання шкоди діловій репутації фізичної особи, у тому числі й із використанням мережі Інтернет.

Отже, цивільна відповідальність за неправомірне використання торговельних марок у мережі Інтернет слід вважати видом цивільної відповідальності, яка є видом юридичної відповідальності.

Цивільна відповідальність, залежно від критерію класифікації, може бути договірною, деліктною або, в разі наявності кількох порушників, може бути солідарною, дольовою, субсидіарною.

Головною умовою настання цивільної відповідальності є цивільне правопорушення, до складу якого входять протиправна поведінка, завдана шкода, причинний зв'язок, вина.

Цивільна відповідальність у контексті досліджуваного напрямку складається з відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Відповідно до положень статті 22 ЦК України «відшкодування майнової шкоди полягає у відшкодуванні збитків, які складаються із втрат, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрат, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); доходів, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода)».

У Постанові Пленуму ВГСУ № 12 від 17 жовтня 2012 року висвітлена позиція «стосовно визначення розміру збитків при порушенні прав інтелектуальної власності, відповідно до чого одиниця контрафактних товарів витісняє з ринку одиницю оригінальних товарів» [134]. Однак, відповідно до

судової практики, така позиція ускладнює процес доказування розміру завданих збитків, оскільки достатньо складно встановити кількість проданого контрафактного товару, що підтверджується аналізом рішення касаційної інстанції.

За загальним визначенням у науковій літературі «моральна шкода полягає у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я; у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів; у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна; у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи» [229].

Аналіз судової практики свідчить, що судді під час прийняття рішення пов'язують розмір моральної шкоди із розміром матеріальної. Це відбувається через відсутність законодавчо закріпленого механізму визначення моральної шкоди. Складність у розробці такого механізму полягає в неможливості об'єктивного визначення глибини душевних страждань потерпілої особи.

У науковій спільноті існують різні погляди щодо презумпції моральної шкоди, яка полягає в тому, що моральні страждання є наслідком будь-якого порушення прав особи, тому доводити факт заподіяної моральної шкоди не потрібно. Однак, така презумпція, на нашу думку, суперечить положенням ЦПК України.

Отже «у випадку неправомірного використанні торговельних марок у мережі Інтернет, моральна шкода завдається саме діловій репутації власників торговельних марок» [81]. Питання з приводу визначення розміру моральної шкоди завданої діловій репутації висвітлюються в інформаційному листі ВГСУ № 01-8/184 від 28 березня 2007 року, відповідно до якого «грошовий еквівалент ділової репутації може бути виражений у формі гудвілу, визначення та розуміння якого висвітлено у положеннях ПК України» [135].

Таким чином, слід зазначити, що «у разі виявлення фактів неправомірного використання торговельних марок у мережі Інтернет, для правопорушника настає цивільна відповідальність, як договірна так і недоговірна (деліктна), різниця між якими полягає у наявності або відсутності договірних відносин між власником торговельної марки та порушником права на торговельну марку, та у різних формах вини» [87].

Враховуючи викладене, пропонується внести зміни до ЦК України та доповнити його статтею 495¹, якою передбачити норми щодо цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельних марок, у тому числі в мережі Інтернет, та захист прав власників торговельної марки. Зокрема: «Стаття 495¹. Відповідальність за протиправне використання торговельної марки

1. Фізична або юридична особа за порушення прав на торговельну марку чи посягання на це право, несуть відповідальність, встановлену цим кодексом або іншим законом чи договором.

2. Особа за протиправне використання торговельної марки, у тому числі в мережі Інтернет, що призвело до завдання власнику торговельної марки суттєвих збитків, включаючи й втрату або погіршення репутації, несе цивільну відповідальність шляхом вжиття заходів щодо поновлення репутації власника торговельної марки та відшкодування завданих останньому збитків.

3. У разі порушення прав власника торговельної марки, останній має право звернутись за захистом порушених прав до судових органів відповідно до статті 16 та 432 цього Кодексу з позовом щодо заборони іншим особам використовувати торговельну марку, власником якої вони не є, щодо заборони ввозу товарів із позначеною торговельною маркою, конфіскації товарів із позначеною торговельною маркою, вжити заходів щодо зниження як товарів так і засобів їх виробництва під торговельною маркою, яка була неправомірно використана іншими особами – не власниками торговельної марки, а також із позовом щодо відшкодування порушником збитків або сплати компенсації за використання торговельної марки».

Також, наголошуємо, що попри наявність у ЦК України норм, що регулюють настання цивільної відповідальності, необхідно доповнювати частину першу статті 614 ЦК України положеннями відносно визначення прямого, непрямого умислу та запровадження нової правової дефініції «неосвіченість». Такі кроки значною мірою спростять притягнення до цивільної відповідальності порушника.

2.2. Підстави та умови цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет

Неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет тягне за собою договірну та позадоговірну (деліктну) цивільну відповідальність. Відмінність цих двох видів відповідальності полягає саме в наявності договірних правовідносин у вигляді ліцензійного договору.

Розглядаючи окреслене питання, у першу чергу проаналізуємо договірну відповідальність. Такий вид цивільної відповідальності виникає за умови наявності ліцензійного договору між власником торговельної марки та правопорушником. У свою чергу, склад цивільного правопорушення буде виглядати як сукупність протиправної поведінки, завданої шкоди, причинного зв'язку та вини. Зокрема, протиправна поведінка буде полягати в дії або бездіяльності сторони договору, що потягнуло за собою негативні наслідки; дія буде полягати у свідомому вчиненні дій, які не відповідають ліцензійному договору та тягнуть негативні наслідки; бездіяльність виражається в невчиненні певних дій, що передбачені договором.

Завдана шкода може виражатися у формі збитків, якщо мова йде про майнову шкоду та у формі душевних страждань й приниження ділової репутації, якщо мова йде про моральну шкоду [5].

Особливої уваги заслуговує відшкодування моральної шкоди за неправомірне використання торговельних марок у мережі Інтернет при наявності договірних відносин.

Стаття 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» передбачає, що «власник має право дати дозвіл на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору; умовою дійсності такого договору є його укладення у письмовій формі; такий договір повинен містити інформацію про способи використання торговельної марки, територію та строк, на які дозволено її використання, та умову, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою якості товарів і послуг власника свідоцтва, який здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови» [155].

Таким чином, зважаючи на викладене вище, «під неправомірним використанням торговельних марок у мережі Інтернет слід розуміти непередбачені договором способи використання торговельних марок після спливу встановленого строку, а також виготовлення та продажу у мережі Інтернет товарів, які за якістю є нижчими, ніж товари власника торговельної марки» [85].

Крім того, положеннями статті 611 ЦК України передбачено, що «відшкодування моральної шкоди за порушення зобов'язання можливе лише якщо воно встановлене законом або договором». Водночас «відшкодування моральної шкоди, що передбачене законом можливе лише у договорі купівлі-продажу (у разі якщо покупцеві не надано можливості негайно одержати повну і достовірну інформацію про товар у місці його продажу) та у договорі банківського рахунку (у разі розголошення банком відомостей, що становлять банківську таємницю)» [229].

Отже «відшкодування моральної шкоди за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет можливе лише у випадку наявності у ліцензійному договорі відповідного положення» [79].

Із зазначеного, цікавим є приділення уваги досвіду окремих зарубіжних країн, таких як Франція та Швейцарія стосовно відшкодування моральної шкоди за договірними відносинами.

Так, у законодавстві Франції, відстежується використання для договірної відповідальності інституту моральної шкоди. Французькі суди «посилаючись на те, що норми статті 1149 ЦК Франції не обмежує вимоги стосовно відшкодування збитків у договірних відносинах тільки матеріальною шкодою, звертаються до встановленого загального правила про відшкодування завданої шкоди, та крім того, вважають, що немає жодних підстав розв'язувати проблему відшкодування моральної (немайнової) шкоди залежно від того, належить ця вимога до порушення договору чи до правопорушення (делікту)» [17].

Схожий підхід існує й у законодавстві Швейцарії, де «можливість відшкодування моральної шкоди передбачена, у принципі, для деліктних зобов'язань, з одночасним посиланням на положення абзацу 3 статті 99 Швейцарського Зобов'язального Закону, відповідно до яких надається змога поширити можливість відшкодування моральної (немайнової) шкоди і на договірні зобов'язання» [91].

Таким чином, можна зробити висновок, що в окремих положеннях українське та французьке цивільні законодавства дуже близькі одне до одного, зокрема у питаннях, які стосуються відшкодування моральної шкоди у договірних відносинах. Однак, якщо звернутись до положень ЦК Франції то звертається увага на відсутність спеціальної норми, яка б передбачала можливість стягування моральної шкоди у випадках і лише у випадках, передбачених законом чи/або договором.

Отже, у питаннях стосовно відшкодування моральної шкоди, завданої порушенням прав у договірних відносинах, у тому числі й у договірних відносинах щодо торговельних марок у мережі Інтернет, вважається приємним перейняття досвіду Франції у вказаних питаннях, що значно буде сприяти розвитку українського законодавства, оскільки виключення норм, передбачених статтею 611 ЦК України, дуже б спростило вирішення питань стосовно відшкодування моральної шкоди за вчинення порушень шляхом

протиправного використання торговельних марок у мережі Інтернет, особливо у разі наявності ліцензійних договорів.

Окрім вказаного, звертається увага й на інші шляхи вирішення зазначених питань, зокрема було б доречно внести до положень статті 1109 ЦК України норми стосовно відшкодування моральної шкоди. У такому разі, під час вирішення питань стосовно відшкодування моральної шкоди за ліцензійним договором, у якому це не зазначається, відбувалось би узгодження з положеннями статті 611 ЦК України.

Зовсім інший підхід застосовується щодо відшкодування моральної (немайнової) шкоди у праві Німеччини. Загальним положенням параграфу 253 Німецького цивільного уложення встановлюється, що «відшкодування моральної (немайнової) шкоди можливе тільки у випадках, прямо передбачених законом, тобто право ФРН у цьому питанні посідає найбільш обережну позицію; широко допускаючи конкуренцію позовів, суди ФРН керуються правилом, відповідно до якого моральна шкода за порушення договірної зобов'язання може бути відшкодована лише в тому випадку, якщо в потерпілого є підстави одночасно і для деліктного позову».

Таким чином «ставлячи можливість відшкодування моральної шкоди в залежність від порушення абсолютних прав, право ФРН значно звужує рамки застосування інституту моральної шкоди при порушенні договірних зобов'язань, зокрема в порівнянні з французьким правом» [91].

Однак, на нашу думку «запровадження досвіду Німеччини в законодавстві України є не зовсім доречним, так-як введення імперативної норми, яка встановлює коло випадків для застосування інституту моральної шкоди, значною мірою ускладнювало б реалізацію права на захист цивільних прав та інтересів, а це зумовлюється існуванням, на сьогодні великої кількості цивільних відносин, які регулюються цивільним законодавством, та у зв'язку із цим неможливо визначити усі можливі випадки для застосування інституту відшкодування моральної шкоди» [81].

У науковій літературі, звертається увага на те, що «цивільним законодавством України досить абстрактно регламентується відшкодування моральної шкоди за неправомірне використання торговельної марки у мережі Інтернет у разі наявності ліцензійного договору» [81; 194; 235]. Так, у разі, якщо в ліцензійному договорі можливість відшкодування моральної шкоди не передбачена, національне законодавство, шляхом відшкодування моральної шкоди, ускладнює захист цивільних прав сторін договору.

Разом з тим, вважається, що аналіз та запровадження законодавчого досвіду Франції може позитивно сприяти вирішенню вказаної проблеми.

Також слід наголосити, що наявність причинного зв'язку між протиправною поведінкою та нанесеною шкодою є важливою складовою цивільного правопорушення, адже без встановлення та доказування такого зв'язку суд не притягне порушника до цивільної відповідальності.

Крім того, одним з важливіших моментів є те, що при неправомірному використанні торговельної марки в мережі Інтернет за наявності договірних відносин вина буде полягати в невжитті стороною договору всіх залежних від неї заходів для належного виконання договору або для запобігання заподіяння збитків.

Вина в цьому випадку частіше за все виражається у формі умислу, адже, як правило, сторони договору знають та розуміють свої права та обов'язки вчинити певні дії або утриматись від їх вчинення.

Ще одним питанням, яке підлягає вивченню в межах нашого дослідження є розгляд позадоговірної (деліктної) відповідальності, яка полягає у вчиненні цивільного правопорушення без наявності правовідносин. Для більш повного розуміння необхідно розглянути склад цивільного правопорушення саме в контексті цього виду відповідальності.

Так, протиправна поведінка полягає у вчиненні протиправних дій, що завдають шкоду правам та законим інтересам власника торговельної марки. У мережі Інтернет до таких дій можна віднести розміщення в зовнішній або технічній частинах вебсайтів торговельної марки.

У свою чергу, завдана шкода полягає в завданні збитків, завданні страждань та в негативному впливі на ділову репутацію власника торговельної марки.

Також, важливою умовою настання цивільної відповідальності є причинний зв'язок між протиправною поведінкою та завданою шкодою.

Крім того, при деліктному порушенні прав власника торговельної марки в мережі Інтернет вина може виражатися як у формі умислу так і у формі необережності.

Умисел буде мати місце, коли особа свідомо використовує торговельну марку на своєму вебсайті з метою отримання прибутку від продажу контрафактного товару.

У свою чергу, необережність буде мати місце у випадку неосвіченості особи щодо існування неправомірно використаної торговельної марки або дуже схожої до неї та у випадку, якщо винна особа не мала умислу нанести шкоду правам та законним інтересам власника торговельної марки.

Враховуючи вищевикладене, слід наголосити, що деліктна та договірна цивільна відповідальність за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет мають як спільні моменти (характер завданої шкоди, наявність причинного зв'язку між шкодою та протиправною поведінкою), так і відмінності (різні варіанти протиправної поведінки, різні форми вини).

Важливим та завершальним етапом притягнення порушника за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет до цивільної відповідальності виступає виконавче провадження, оскільки, враховуючи що, цивільна відповідальність полягає у відшкодуванні заданих збитків та шкоди (матеріальної або моральної) і настає на підставі судового рішення щодо вжиття заходів примусового характеру стосовно правопорушника щодо відшкодування завданих збитків, який не вжив заходів щодо відшкодування добровільно.

Крім того, згідно положень статті першої Закону України «Про виконавче провадження» «виконавчим провадженням слід розуміти

сукупність дій, визначених у зазначеному Законі, органів і осіб, які спрямовані на примусове виконання рішень, що проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, які 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» [123].

Проаналізувавши поняття «виконавче провадження», вважаємо за необхідне перейти до розгляду переліку посадових осіб, що можуть вчиняти виконавчі дії у виконавчому провадженні. Так, відповідно до статті п'ятої Закону України «Про виконавче провадження» «примусове виконання рішень покладається на органи державної виконавчої служби та приватних виконавців» [123].

Також, слід наголосити, що на практиці інститут приватних виконавців є більш дієвим, ніж органи державної виконавчої служби в особі державних виконавців, адже приватні виконавці мають більшу фінансову мотивацію у виконанні рішень суду через те, що співробітники органів державної виконавчої служби отримують грошове забезпечення державних службовців, яке чітко регламентовано та обмежено законодавством у галузі державної служби, а розмір грошового забезпечення приватних виконавців не обмежено законодавством та складає 10 відсотків від стягнутої суми боргу.

Таким чином, при рівній кількості виконавчих проваджень та рівній сумі боргу, що підлягає стягненню, грошове забезпечення приватного виконавця буде вищим, ніж у державного виконавця, що зумовлює більшу мотивацію виконання судових рішень.

У відповідності до положень статті 16 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» «приватним виконавцем є громадянин України, уповноважений державою здійснювати діяльність з примусового виконання рішень у порядку, встановленому законом» [152]. Водночас, положеннями статті 18 зазначеного Закону, передбачені наступні вимоги до приватного виконавця «громадянин

України, який досяг 25 років, має вищу юридичну освіту не нижче другого рівня, володіє державною мовою, має стаж роботи у галузі права після отримання відповідного диплома не менше двох років та склав кваліфікаційний іспит» [152].

Після винесення судом рішення «Про стягнення майнової та/або немайнової шкоди» та набрання ним законної сили, особа звертається до суду, який здійснював розгляд справи, із заявою про отримання виконавчого листа, оскільки відповідно до частини першої статті третьої Закону України «Про виконавче провадження» виконавчий лист є одним із різновидів виконавчого документа, на підставі якого може здійснюватися примусове виконання [123]. Зокрема, частиною першою статті 4 зазначеного закону «встановлено перелік вимог до виконавчого документа, до яких відноситься зазначення у ньому наступної інформації: назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище, ім'я, по батькові та посада посадової особи, яка його видала; дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ; повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім'я та по батькові (для фізичних осіб) стягувача та боржника, їх місцезнаходження або адреса місця проживання чи перебування, дата народження боржника; код ЄДРПОУ або номер РНОКПП боржника та стягувача; резолютивна частина рішення; дата набрання рішенням законної сили; строк пред'явлення до виконання» [123].

Таким чином, отримання особою виконавчого документа, який відповідає всім вимогам зазначеної статті є важливою умовою практичної реалізації настання цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельних марок у мережі Інтернет, адже недодержання зазначених вище вимог унеможлиблює виконання такого рішення суду та є підставами для виконавця виконавчого документу, повернути цей документ без прийняття до виконання.

Наступним кроком є складання заяви про відкриття виконавчого провадження, подання вказаної заяви до особи, яка має право здійснювати примусове виконання рішень.

Після отримання заяви про відкриття виконавчого провадження від стягувача, виконавець перевіряє виконавчий документ на відповідність вимогам статті четвертої Закону України «Про виконавче провадження» та за результатами цього приймає відповідні рішення, або «Про відкриття виконавчого провадження», або «Про повернення виконавчого документа без прийняття до виконання».

У подальшому, винісши постанову «Про відкриття виконавчого провадження», виконавець виносить постанови «Про стягнення з боржника виконавчого збору», «Про стягнення з боржника основної винагороди» та «Про розмір мінімальних витрат виконавчого провадження». Зокрема, статтею 27 Закону України «Про виконавче провадження» встановлено, що «розмір виконавчого збору становить 10 відсотків від суми боргу за виконавчим документом» [123].

Другим умовним етапом виконавчого провадження виступає накладення арешту на майно та кошти боржника та інші виконавчі дії виконавця, що є одним із способів забезпечення реального виконання боржником виконавчого провадження. Так, згідно положень частини першої статті 13 Закону України «Про виконавче провадження» зазначається «арешт на майно боржника накладається не пізніше наступного робочого дня після його виявлення» [123].

Водночас, у частині другій статті 56 згаданого закону зазначено, що «постанова про арешт майна боржника виноситься під час відкриття виконавчого провадження та не пізніше наступного робочого дня після виявлення майна» [123].

Ще одним проблемним питанням є абстрактне визначення строку «під час відкриття виконавчого провадження», зокрема, законодавством не передбачено, що саме розуміється під поняттям «час відкриття виконавчого провадження». Натомість, галузевим законодавством передбачено, що відкриття виконавчого провадження є процесуальною виконавчою дією виконавця, а тому не зрозуміло, скільки конкретно часу є у виконавця для накладення арешту на майно, що у свою чергу може слугувати підставою для

зловживання правом боржником та оскарження дій виконавця, внаслідок чого така постанова може бути оскаржена та скасована, через що буде знижуватись ефективність проведеної виконавчої дії.

Для вирішення проаналізованих вище проблемних питань, на нашу думку, необхідно уніфікувати положення статей 13 та 56 Закону України «Про виконавче провадження» та внести наступні зміни до зазначеного закону: 1. Виключити частину другу статті 13; 2. Абзац третій частини другої статті 56 викласти в наступній редакції «Постанова про арешт майна боржника, у якій накладається арешт на все рухоме та нерухоме майно боржника вноситься не пізніше наступного робочого дня з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження. Постанова про арешт майна боржника, у якій накладається арешт на конкретне майно вноситься не пізніше наступного робочого дня після його виявлення». Зазначені нами законодавчі зміни, на нашу думку, конкретизують строки накладення арешту майна, що у свою чергу підвищує ефективність проведення виконавчих дій.

Разом з тим, у відповідності до частини сьомої статті 26 Закону України «Про виконавче провадження» наголошується «на доцільності зазначення особою, права інтелектуальної власності якої порушено у заяві про відкриття виконавчого провадження відомостей про майно, що належить боржнику (особі, яка здійснила неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет), так-як відповідно до вказаної норми виконавець, після відкриття виконавчого провадження, негайно перевіряє в електронних державних базах даних та реєстрах наявність права власності або іншого майнового права боржника на таке майно, та накладає на нього арешт, що у свою чергу унеможлиблює відчуження такого майна та підвищує ефективність виконання відповідного судового рішення» [123].

Наступною виконавчою дією, спрямованою на ефективне виконання судових рішень «Про притягнення до цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет» виступає арешт коштів боржника. Зазначена виконавча дія є дуже ефективною та

актуальною, адже на сьогодні безготівкові розрахунки за допомогою банківських карт мають дуже велику популярність через свою зручність, а грошові кошти фізичні та юридичні особи здебільшого зберігають на банківських рахунках. Крім того, АСВП надає можливість виконавцю накладати арешт на кошти в електронному вигляді в банках, які під'єднані до системи електронного документообігу, що у свою чергу збільшує ефективність та швидкість накладення арешту на відповідні банківські рахунки.

Зазначається, що особливості арешту коштів боржника і арешту майна боржника, між собою схожі, оскільки правове регулювання зазначених дій здійснюється у відповідності до норм, визначених 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» [122]. 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» [123].

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 застосування цивільної відповідальності в разі неправомірного 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.

Крім того, слід звернути увагу на те, що, враховуючи сучасні умови, у Верховній Раді України було 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» [127], який був прийнятий 11 квітня 2023 року.

Так, зазначеним Законом визначено дозволити фізичним особам (боржникам) здійснювати видаткові операції з рахунків, на кошти яких органами державної виконавчої служби або приватними виконавцями, було накладено арешт, в сукупному розмірі не більше трьох мінімальних розмірів заробітної плати на місяць, а також сплачувати податки, збори без урахування такого арешту.

Отже, прийняття вказаного Закону позитивно вплинуло на процес застосування, за порушення прав на торговельні марки шляхом неправомірного використання останніх у мережі Інтернет, цивільної відповідальності, 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.

Наступними виконавчими діями, які сприяють виконанню рішень суду «Про притягнення до цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет» виступають такі процесуальні дії, як розшук майна боржника та звернення стягнення на доходи боржника.

Розшук майна боржника на практиці застосовується здебільшого відносно транспортних засобів, які відносно до відповіді МВС зареєстровані за боржником. Однак, досить часто стягувач у заяві про відкриття виконавчого провадження зазначає конкретне нерухоме майно боржника та надає докази реєстрації такого майна за боржником (наприклад, технічний паспорт або договір застави), а в процесі перевірки майнового стану у відповіді МВС зазначається, що за вказаним боржником зареєстровані транспортні засоби відсутні. У такому разі виконавець має право звернутися до Регіонального сервісного центру МВС та Територіального сервісного центру МВС з вимогою про внесення відомостей до реєстрів щодо транспортного засобу боржника. У разі позитивного розгляду вимоги та внесення даних до відповідних реєстрів, виконавець надсилає повторний запит та виносить постанову про розшук майна боржника.

Стосовно правового регулювання вказаної виконавчої (процесуальної) дії слід зазначити, що положеннями статті 36 Закону України «Про виконавче провадження» врегульовано певні аспекти розшуку майна боржника. Так, частиною третьою зазначеної статті передбачено, що «у разі необхідності розшуку транспортного засобу боржника виконавець виносить постанову про такий розшук, яка є обов'язковою для виконання поліцією; також, тимчасове затримання та зберігання поліцією на спеціальних майданчиках чи стоянці виявленого за результатами розшуку транспортного засобу боржника здійснюються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; крім того, розшук транспортного засобу боржника припиняється в разі його

виявлення, про що виконавцем не пізніше наступного робочого дня виноситься постанова про зняття майна з розшуку» [123].

Виходячи із вищевикладеного, слід наголосити, що така виконавча дія, як розшук майна боржника є досить дієвою в межах виконавчого провадження в цілому, зокрема й у виконавчих провадженнях, відкритих на підставі судових рішень про притягнення до цивільної відповідальності неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет, оскільки на сьогодні через застосування інформаційних технологій значною мірою полегшується. Яскравим прикладом цього може слугувати широке поширення камер відеофіксації порушень правил дорожнього руху, що сприяє пошуку місцезнаходження конкретного транспортного засобу та подальшого його затримання.

Крім того, завдяки веденню електронних реєстрів МВС, працівники Патрульної поліції можуть перевіряти відомості щодо транспортних засобів під час зупинки за порушення правил дорожнього руху або через вчинення водієм транспортного засобу дорожньо-транспортної пригоди із подальшим затриманням авто, якщо воно перебуває в розшуку.

У свою чергу, через введення на території України правового режиму воєнного стану та розміщення, так званих, блокпостів на дорогах загального користування, ефективність такої виконавчої дії значною мірою підвищується, що зумовлюється перевіркою транспортних засобів та документів водіїв. Зазначена обставина значною мірою сприяє фактичному повному виконанню судових рішень «Про притягнення до цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельних марок у мережі Інтернет».

Однак на практиці бувають випадки, коли розшук транспортного засобу не приносить очікуваних результатів протягом року й більше. У такому разі виконавець має право на підставі пункту сьомого частини першої статті 37 Закону України «Про виконавче провадження» «завершити виконавче провадження шляхом винесення постанови про повернення виконавчого документа стягувачу без припинення накладеного розшуку та без зняття

накладених в межах виконавчого провадження арештів рухомого, нерухомого майна та грошових коштів боржника» [123].

Наступною виконавчою дією є звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника. Так, відповідно до частини першої статті 68 Закону України «Про виконавче провадження» встановлено, що «зазначена виконавча дії застосовується у разі відсутності в боржника коштів на рахунках у банках чи інших фінансових установах, відсутності чи недостатності майна боржника для покриття в повному обсязі належних до стягнення сум, а також у разі виконання рішень про стягнення періодичних платежів» [123].

Також, частиною першою статті 69 зазначеного Закону передбачено, що «підприємства, установи, організації перераховують за такими постановами кошти на рахунки органів державної виконавчої служби або приватних виконавців у строк, встановлений для здійснення зазначених виплат боржнику, а в разі відсутності такого строку – до десятого числа місяця, наступного за місяцем, за який здійснюється стягнення, за результатом чого подають виконавцю звіт про здійсненні відрахування та виплати; щодо розміру таких стягнень з доходів боржника, то частиною другою статті 70 зазначеного Закону встановлено, що розмір такого стягнення складає 20 відсотків від нарахованої суми доходу боржника» [123].

Як свідчить практика, висвітлена виконавча дія є досить ефективною в разі загальної суми заборгованості з урахуванням суми боргу за виконавчим документом до 30 тисяч гривень. Наприклад, якщо сума боргу складає 30 тисяч гривень, а заробітна плата боржника складає 10 тисяч гривень, то за рахунок відрахування із заробітної плати боржника 2 тисяч гривень, таке виконавче провадження буде закрито як фактично виконане через 15 місяців, тобто через 1 рік та 3 місяці. Виходячи з цього, слід наголосити, що чим більша сума за виконавчим документом, тим більший строк, за який вимоги такого виконавчого документа будуть фактично виконані.

Крім того, збройна агресія Російської Федерації проти України та введення через це правового режиму воєнного стану фактично унеможливило 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» [123].

Виходячи із викладеного, слід наголосити, що «вказана вище виконавча дія полегшує притягнення до цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет, оскільки у такому випадку стягнення коштів не залежить від волі боржника, що зумовлюється тим, що роботодавець боржника сам перераховує кошти на рахунок виконавця, на що боржник не може впливати та ухилятися від цього» [84].

Розглянувши процесуальні дії виконавця, які здійснюються шляхом винесення постанов, вважаємо за необхідне проаналізувати доволі специфічні дії, спрямовані на повне фактичне виконання рішень суду, а саме процедура списання грошових коштів, що містяться на банківських рахунках боржника та процедура реалізації майна боржника.

Списання грошових коштів, що містяться на банківських рахунках, застосовується до арештованих коштів на підставі відповідної постанови виконавця в межах суми звернення стягнення в рамках виконавчого провадження. Зокрема, відповідно до частини третьої статті 13 Закону України «Про виконавче провадження» зазначається, що «платіжні вимоги на примусове списання коштів надсилаються не пізніше наступного робочого дня після накладення арешту та в подальшому не пізніше наступного робочого дня з дня отримання інформації про наявність коштів на рахунках» [123].

Отже, у розумінні зазначеного Закону «списання грошових коштів здійснюється на підставі платіжних вимог на примусове списання коштів» [123]. Разом з тим, у банківській галузі примусове списання коштів у межах виконавчого провадження регулюється Розділом V «Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних

послуг» [143], затвердженої Постановою Правління Національного банку України № 163 від 29 липня 2022 року (далі – Інструкція), відповідно до якої кошти з рахунку боржника можливо стягнути на рахунок виконавця на підставі платіжної інструкції.

Також, зазначеним підзаконним нормативно-правовим актом надано визначення термінам «платіжна інструкція» та «примусове списання (стягнення)». Так, під платіжною інструкцією розуміється розпорядження ініціатора надавачу платіжних послуг щодо виконання платіжної операції. У цьому випадку під ініціатором слід розуміти виконавця, а надавачем платіжних послуг – банківську установу, в якій у боржника відкрито рахунок.

У свою чергу, як зазначається у нормативних актах, «стягнення або примусове списання розуміється як платіжна операція з рахунку платника, яка здійснюється стягувачем без згоди платника на підставі встановленого законом України виконавчого документа у випадках, передбачених законодавством України, або на підставі рішення суду, що набрало законної сили, чи рішення керівника органу стягнення» [143]. У зазначеному визначенні: «під платником слід розуміти боржника у виконавчому провадженні, а під стягувачем – виконавця» [143].

Таким чином, на сьогодні існує певна колізія в правовому регулюванні примусового списання грошових коштів з рахунків боржника, адже Законом України «Про виконавче провадження» передбачено, що таке списання відбувається на підставі платіжної вимоги, а відповідно до Інструкції – на підставі платіжної вимоги. Зокрема, через неузгодженість правового регулювання цього питання на практиці виникає ситуація, коли виконавець надсилає на адресу банківської установи платіжну вимогу, а у відповідь отримує відмову у зв'язку з тим, що зазначеною Інструкцією не визначено поняття «платіжна вимога».

Зазначене може призвести до ускладнень стосовно виконання судових рішень «Про притягнення до цивільної відповідальності за неправомірне

використання торговельної марки в мережі Інтернет», оскільки виконання таких рішень передбачає примусове стягнення коштів.

Для вирішення зазначеного проблемного питання, на нашу думку, необхідно доповнити Закон України «Про виконавче провадження» статтею 1¹ визначення термінів та скорочень, в якій серед інших важливих термінів закріпити поняття «платіжна вимога» у наступному визначенні: «платіжна вимога – письмове розпорядження державного/приватного виконавця банку, у якому містяться гроші боржника щодо виконання платіжної операції».

Крім того, додатково необхідно викласти частину третю статті 13 Закону України «Про виконавче провадження» викласти у наступній редакції: «3. Платіжні інструкції щодо примусового списання коштів слід надсилати не пізніше наступного робочого дня після накладення арешту, та у подальшому, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання інформації про наявність коштів на рахунках».

Таке законодавче рішення, на нашу думку, матиме позитивний вплив на ефективне виконання судових рішень «Про притягнення до цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки у мережі Інтернет», так-як введе у правове поле Закону України «Про виконавче провадження» термін «платіжна інструкція», що у свою чергу знизить потенційну загрозу зловживання правом боржником для оскарження цілком правомірної дії виконавця.

Разом з тим, положеннями вказаної вище Інструкції встановлюється перелік обов'язкових реквізитів платіжної інструкції на примусове списання грошових коштів боржника, однак пунктом четвертим зазначеного підзаконного нормативно-правового акту встановлено, що правилами платіжної системи або внутрішніми правилами надавача платіжних послуг, можуть бути установлені додаткові реквізити платіжної інструкції для ініціювання платіжної операції. Однак на практиці доволі часто окремі банківські установи відмовляють у здійсненні відповідної платіжної операції

через невідповідність платіжної інструкції саме додатковим вимогам, встановленим внутрішнім правилам.

Така обставина певною мірою ускладнює застосування цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет, адже інколи витрачається значний часовий проміжок на аналіз внутрішніх правил конкретної установи та можливих змін до них та на підготовку платіжної інструкції у відповідності до всіх вимог, що у свою чергу значною мірою збільшує строк фактичного виконавчого рішення.

Для вирішення зазначеного проблемного питання, на нашу думку, необхідно уніфікувати банківські платіжні системи та внутрішні правила розрахунків різних банків. Зазначена пропозиція полегшить здійснення платіжних операцій та спростить виконання рішень, зокрема й рішень щодо застосування цивільної відповідальності за протиправне використання торговельної марки у мережі Інтернет, у вигляді відшкодування матеріальної та/або матеріальної шкоди в грошовій формі.

Наступним проблемним питанням, пов'язаним із примусовим списанням грошових коштів на рахунку боржника є форма платіжної інструкції. Так, відповідно до пункту 66 Інструкції «надавач платіжних послуг платника приймає до виконання платіжну інструкцію стягувача, яка надійшла до нього в електронній або паперовій формі» [143]. Виходячи із цього «виконавець може надсилати платіжні вимоги як у паперовій так і в електронній формі із кваліфікованим електронним підписом, однак на практиці деякі банківські установи відмовляють у виконанні таких інструкцій, аргументуючи це тим, що вони приймають платіжні інструкції лише у паперовій формі». Зазначена обставина негативно впливає на виконання судових рішень, зокрема й рішень стосовно застосування цивільної відповідальності до осіб за порушення використання торговельних марок в мережі Інтернет, так-як подача платіжної інструкції в електронній формі пришвидшила б примусове списання грошових коштів з рахунків боржника, адже відправлення паперової форми зазначеного документа поштою займає

певний проміжок часу, що у свою чергу сповільнює виконання рішення. Для вирішення зазначеного проблемного питання, на нашу думку, необхідно удосконалити правове регулювання подання платіжних інструкцій в електронній формі шляхом внесення відповідних змін до Інструкції та врегулювання зазначеного питання у Законі України «Про виконавче провадження».

Останнім питанням, яке потребує розгляду в межах вивчення виконавчого провадження, як завершального етапу притягнення до цивільної відповідальності за порушення використання торговельних марок у мережі Інтернет, є реалізація майна боржника.

У свою чергу, слід наголосити, що реалізація майна боржника є комплексним етапом виконавчого провадження, до якого можна віднести проведення опису та арешту майна, призначення суб'єкта оціночної діяльності, підготовка лоту до прилюдних торгів, проведення торгів, підготовка документів до переоформлення.

Крім того, найчастіше реалізується рухоме майно боржника (транспортні засоби) та нерухоме майно (житлові та нежитлові приміщення та земельні ділянки).

Опис та арешт майна боржника полягає у виході виконавця за адресою знаходження виявленого майна боржника, у результаті якого складається відповідна постанова, у якій зазначаються технічні характеристики майна та його стан у момент опису. Крім того, при проведенні зазначеної виконавчої дії передбачено проведення фото та/або відеофіксації виявленого майна та призначення відповідального зберігача.

У свою чергу, зазначена виконавча дія має певні особливості, які залежать від того рухоме чи нерухоме майно боржника підлягає опису та арешту. Зокрема, при здійсненні опису нерухомого майна (житлових та нежитлових приміщень) боржник не завжди надає доступ до такого майна, що певною мірою може ускладнити виконання рішення. Для вирішення цього питання законодавством передбачено в такому випадку складення акту

виконавця про ненадання доступу до майна та проведення опису відповідно до технічної документації майна боржника. Що ж стосується транспортних засобів боржника, то їх виявлення, опис та арешт відбувається здебільшого завдяки оголошенню такого майна у розшук. За результатами такого опису складається відповідна постанова, а транспортний засіб затримується та відправляється на штрафний майданчик та складається акт прийому-передачі транспортного засобу.

Після проведення проаналізованої виконавчої дії та складання відповідної постанови, виконавець не пізніше наступного робочого дня, ознайомлює сторони з відповідним процесуальним документом шляхом надсилання його копії на поштові адреси боржника та стягувача.

Наступною виконавчою дією, що здійснюється в процесі реалізації майна боржника є призначення суб'єкта оціночної діяльності. Зокрема, відповідно до частини третьої статті 57 Закону України «Про виконавче провадження» зазначається, що «у разі якщо сторони виконавчого провадження не дійшли згоди щодо визначення вартості майна, визначення вартості майна боржника здійснюється виконавцем за ринковими цінами, що діють на день визначення вартості майна, а для проведення оцінки за регульованими цінами, оцінки нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва, майбутніх об'єктів нерухомості, транспортних засобів, повітряних, морських та річкових суден виконавець залучає суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання» [123].

Крім того, на практиці разом з постановою про призначення суб'єктів оціночної діяльності виконавець надає таким суб'єктам копії виконавчих документів, постанови «Про відкриття виконавчого провадження», постанови «Про опис та арешт майна», а також копію технічної документації майна боржника з метою отримання найбільш об'єктивних та точних результатів визначення вартості майна. Не пізніше наступного робочого дня після отримання звіту про незалежну оцінку майна боржника, виконавець

керуючись частиною п'ятою статті 57 Закону України «Про виконавче провадження» повідомляє сторони про результати оцінки майна.

Наступним етапом реалізації майна боржника є виставлення майна на прилюдні торги. Слід наголосити, що торги з продажу транспортних засобів, а також житлових та нежитлових приміщень здійснюється на торговельному майданчику «OpenMarket» Державного підприємства «СЕТАМ» (далі – СЕТАМ) шляхом проведення відкритого аукціону. У свою чергу, реалізація земельних ділянок боржника здійснюється на майданчику Prozorro також шляхом прилюдних торгів. Однак слід зазначити, що реалізація майна боржника на зазначених майданчиках має досить суттєві відмінності, так наприклад на «СЕТАМ» організатором торгів є ДП «СЕТАМ», а виконавець набуває правового статусу продавця.

У свою чергу на майданчику Prozorro виконавець має правовий статус як організатора торгів, так і продавця. У зв'язку з цим на СЕТАМ перед публікацією лоти проходять перевірку організатором торгів, а на Prozorro уся відповідальність за формування лоту покладається на виконавця, що в разі допущення помилки може негативно вплинути на переоформлення проданого майна.

Наступною відмінністю є різна кількість торгів, які проходить лот на аукціоні та різна уцінка майна на наступних торгах. Так, на майданчику «СЕТАМ» у найгіршому випадку проходять три процедури торгів з наступною уцінкою: на перших торгах рухоме та нерухоме майно продається за ціною, визначеною оцінкою; на других торгах нерухоме майно продається за ціною у 85 відсотків від первісної, рухоме – у 75 відсотків; на третіх торгах нерухоме майно – у 60 відсотків, рухоме майно – у 50 відсотків.

У свою чергу, на майданчику «Prozorro» проходять чотири процедури торгів з наступною уцінкою: на перших торгах майно продається за ціною, визначеною оцінкою майна; на других торгах – за тією ж ціною; на третіх – 85 відсотків; на четвертих – 60 відсотків. Крім того, слід зазначити, що кожен

наступні торги проводяться лише у випадку, якщо на попередніх торгах майно боржника не було продано.

Враховуючи викладене, процес реалізації майна боржника має велике значення для виконання судових рішень, зокрема й для рішень про притягнення до цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет, адже такий процес дозволяє задовольнити вимоги відповідного виконавчого документа в разі великого розміру завданої шкоди власнику торговельної марки за рахунок майна особи, яка вчинила цивільне правопорушення.

Підводячи підсумки розгляду виконавчого провадження, як завершального етапу притягнення до цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельних марок у мережі Інтернет, наголошується, що попри наявність прогалин у галузевому законодавстві, виконавче провадження є дієвим та ефективним засобом стягнення майнової або немайнової шкоди у грошовій формі, завданої порушенням права інтелектуальної власності на торговельну марку.

2.3. Правомірні та неправомірні (паразитичні) способи використання торговельної марки в мережі Інтернет

Розвиток мережі Інтернет та розвиток інформаційних технологій у цілому сприяє розвитку електронної комерції, що у свою чергу потребує удосконалення законодавства, яке регулює використання торговельної марки, а також захищає права власників та користувачів.

Перш за все, вважаємо за необхідне розглянути сутність поняття «використання торговельної марки». Так, у розумінні частини четвертої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» зазначається, що «використанням визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до

товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет» [155]. Крім того, також зазначається, що «торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки» [155].

На нашу думку, таке розуміння є цілком сучасним, адже воно враховує сучасну реальність, невід'ємною частиною якої є мережа Інтернет. Таким чином, законодавець у викладених вище положеннях передбачає як традиційне використання торговельної марки при нанесенні на товар чи при рекламі послуги, так і застосування її в мережі Інтернет. Однак, на нашу думку, варто в зазначених положеннях Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» більш чітко визначити способи використання торговельної марки в мережі Інтернет, оскільки це полегшило б доведення неправомірності поведінки порушника.

Так, враховуючи викладене, вважаємо за необхідне, з метою удосконалення правового регулювання використання торговельних марок, викласти положення абзацу третього частини четвертої статті 16 зазначеного Закону України, а саме «застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет» у наступній редакції «застосування її в діловій документації, рекламі та в інші способи, зокрема на вебсторінках та/або вебсайтах у мережі Інтернет тощо». Таке формулювання значною мірою розширить коло випадків, у яких визнається використання торговельної марки.

Крім того, заслуговує уваги те, що Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» є основним спеціальним законодавчим актом, що регулює правовідносини, пов'язані із використанням торговельної марки, а тому

у ньому необхідно закріпити поняття, необхідні для належного функціонування запропонованих нами змін, а саме «мережа Інтернет», «вебсайт», «вебсторінка».

Так, на законодавчому рівні термін «мережа Інтернет» закріплено у статті 2 Закону України «Про електронні комунікації», а саме «як глобальна комунікаційна електронна мережа, яка призначена для передачі даних, складається з фізично та логічно взаємоз'єднаних окремих електронних комунікаційних мереж, взаємодія яких базується на використанні єдиного адресного простору, та на використанні інтернет-протоколів, визначених міжнародними стандартами» [137]. У свою чергу, також зазначається, що «електронна комунікаційна мережа виступає комплексом технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг». Крім того, «адресний простір мережі Інтернет – це сукупність адрес мережі Інтернет» [137].

Якщо ж розглядати доктринальні дослідження вчених, то слід зазначити, що в науковій спільноті відсутня єдина позиція щодо визначення терміну «мережа Інтернет».

Так, К. В. Сфремова вважає, що «інтернет – це глобальний інформаційний простір, який не визнає державних кордонів, що робить цю систему якісно новим явищем у світовому співтоваристві, він є унікальним за своїми можливостями засобом доступу до інформації стосовно будь-яких видів діяльності чи інтересів людини, а також виступає об'єктом розробки й застосування новітніх програмних та інструментальних технологій, що робить його сферою бурхливого розвитку в майбутньому» [36].

Отже, проаналізувавши норми чинного законодавства та доктринальні дослідження вчених, вважаємо за необхідне запропонувати власне визначення цієї правової дефініції.

Так мережа Інтернет – соціально-технічне явище, яке слід розглядати як у технічному так і в соціальному аспектах. У технічному аспекті – це міжнародний комплекс пов'язаних між собою технічних засобів, комунікацій, споруд, який

служить для передачі даних на великі відстані та розрахований для загального користування.

У соціальному аспекті – це міжнародний простір, який складається з великої кількості вебсайтів та вебсторінок, що використовуються для найрізноманітніших цілей (від спілкування між окремими фізичними особами до інформування світової спільноти про події з усіх куточків світу та підтримання світової економіки шляхом здійснення транснаціональних валютних операцій із застосуванням міжнародних платіжних систем, таких як «Visa», «MasterCard», «PayPal», «SWIFT»).

Отже, слід вказати, що таке визначення є більш розгорнутим ніж те, що міститься в законодавстві України, зокрема в Законі України «Про електронні комунікації» та повинно бути закріплено в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг». Такий крок дасть змогу в подальшому удосконалити правове регулювання використання торговельної марки в мережі Інтернет, адже наявність чіткого категорійного апарату в профільному законодавстві унеможливило б виникнення прогалин у праві, що у свою чергу полегшує притягнення винної особи до цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет.

Наступними поняттями, які необхідно розглянути є «вебсайт» та «вебсторінка». Розгляд цих двох термінів ми будемо здійснювати разом, адже вони тісно пов'язані між собою та дуже часто помилково ототожнюються.

На законодавчому рівні ці терміни закріплені у статті 1 Закону України «Про авторське право та суміжні права». Так, у розумінні зазначеного закону «вебсайт – це сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об'єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, пов'язаних між собою і структурованих у межах адреси вебсайту і (або) облікового запису власника цього вебсайту, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет, що може складатися з доменного імені, записів про каталоги або виклики і (або) числової адреси за Інтернет-протоколом. У свою чергу, вебсторінка - складова частина вебсайту, що може містити дані, електронну (цифрову) інформацію, інші

об'єкти авторського права і (або) суміжних прав тощо» [121]. Однак, при правовому регулюванні торговельної марки, такі визначення не можуть застосовуватись так-як відповідно до частини першої статті 403 ЦК України торговельна марка не є об'єктом авторських прав.

Для вирішення зазначеної вище проблеми пропонується «розуміти вебсайт та вебсторінку не лише як об'єкт авторського права, а й як сукупність даних, які можуть містити об'єкти права інтелектуальної власності та закріпити у частині першій статті 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» наступні поняття «вебсайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, об'єктів права інтелектуальної власності, що пов'язані між собою, та структуровані в межах адреси вебсайту та облікових записів власника останнього, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет, шляхом визначення доменного імені, записів стосовно каталоги та викликів, або числової адреси за Інтернет-протоколом; вебсторінка – складова частина вебсайту, яка може містити дані, цифрову інформацію, об'єкти права інтелектуальної власності» [86].

Такі визначення, гармонійно увійдуть до чинного цивільного законодавства, оскільки в них зосереджено увагу до зазначених дефініцій з точки зору права інтелектуальної власності в цілому, завдяки чому не виникає протиріч із Законом України «Про авторське право та суміжні права». А враховуючи те, що відповідно до частини першої статті 420 ЦК України «об'єкти авторського права та торговельні марки належать до об'єктів права інтелектуальної власності, доводиться універсальність застосування цих термінів». Крім того, слід наголосити, що поняття «вебсайт» та «вебсторінка» не є тотожними, а навпаки вебсторінка є складовою частиною вебсайту.

З практичної точки зору відсутність тотожності між зазначеними термінами має значення під час здійснення захисту цивільних прав, оскільки вони впливають на визначення власника вебсторінки/вебсайту (суб'єкта цивільного правопорушення) та притягнення його до цивільної відповідальності.

Таким чином власником вебсайту та вебсторінки, на якій неправомірно використовується торговельна марка, не завжди є одна й та сама особа, що буде впливати на заходи цивільної відповідальності. Прикладом цього є соціальні мережі «Facebook» та «Instagram», у яких власником вебсайту є компанія «Meta», а власником вебсторінки, на якій порушене право інтелектуальної власності може бути будь-яка фізична або юридична особа. У такому випадку цивільну відповідальність буде нести саме власник вебсторінки, а щодо власника вебсайту не буде підстав для притягнення до цивільної відповідальності.

Наступним питанням використання торговельної марки, яке заслуговує уваги є дослідження такого використання за відсутності договірних відносин між власником та користувачем.

Так, Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» передбачає «використання торговельної марки як на підставі ліцензійного договору, так й за відсутності такого договору».

Випадки правомірного використання торговельних марок без укладення ліцензійного договору закріплено в частині 6 статті 16 України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг». До цих випадків належать «здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки; використання торговельної марки для товару, введеного під цією торговельною маркою в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема в разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот; використання під час торгівлі позначень, що стосуються виду, якості, кількості, призначення, цінності, географічного походження, часу виробництва товарів чи надання послуг або інших характеристик товарів чи послуг, за умови відсутності ознак порушення прав власника свідоцтва на торговельну марку; використання під час торгівлі торговельної марки, якщо вона необхідна для вказівки на призначення товару чи послуги, зокрема як додаткового обладнання чи запасних деталей, за умови, що таке використання

здійснюється відповідно до чесної підприємницької практики; застосування торговельної марки в порівняльній рекламі виключно для вирізнення товарів і послуг з метою об'єктивного підкреслення їх відмінностей, за умови що таке застосування здійснюється відповідно до чесної підприємницької практики та з дотриманням положень законодавства про захист від недобросовісної конкуренції; усі форми повідомлення новин і коментарів новин» [155].

Далі, у рамках дослідження, окремої уваги потребує розгляд кожного законодавчо закріпленого випадку правомірного використання торговельної марки без наявності договірних відносин між власником та користувачем.

Першим передбаченим випадком, мабуть слід зазначити «випадок використання торговельної марки без згоди власника торговельної марки, що є здійсненням будь-якого права, яке виникло до дати подання заяви або, якщо було заявлено пріоритет до дати подання заяви». Такий спосіб використання передбачає можливість продовження безоплатного використання попереднім користувачем торговельної марки за умови, якщо до дати подання заявки або до дати пріоритету заяви, попередній користувач добросовісно використовував торговельну марку або здійснив значну і серйозну підготовку до такого використання у відповідності до статті 500 ЦК України.

Однак, при такому способі використання можуть виникати складності, адже новий власник торговельної марки може звернутися із позовом «Про відшкодування шкоди завданої використанням торговельної марки без його згоди» до суду. У оглядовому листі Вищого господарського суду України «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти промислової власності» [159] від 13.07.2005 року № 01-8/1234, висвітлюються приклади подібних судових справ.

Як вбачається із наведених обставин справи «до господарського суду звернувся позивач з позовом про зобов'язання припинити дії, які порушують його права як власника свідоцтва на знак для товарів та послуг, а також зобов'язання усунути з товару незаконно використану торговельну марку» [159]. Також, зазначається, що причиною виниклого спору по справі стало «питання

щодо правомірності використання відповідачем знака для товарів і послуг, якому надано правову охорону» [159]. У подальшому «рішенням господарського суду було відмовлено у задоволенні позову у зв'язку із наявністю у відповідача права попереднього користувача спірним знаком для товарів і послуг» [159].

Разом з тим, подальшим розглядом справи апеляційним господарським судом, було прийнято наступне рішення «рішення місцевого господарського суду змінити; позов задовольнити частково; відповідача зобов'язати припинити дії, що порушують права позивача як власника свідоцтва на знак для товарів і послуг; у частині позовних вимог стосовно зобов'язання усунути з товару незаконно використаний знак відмовити» [159]. Не погоджуючись із рішенням апеляційного господарського суду, відповідач звернувся до Вищого господарського суду України (далі – ВГСУ) з касаційною скаргою. У свою чергу ВГСУ дійшов висновку «про наявність підстав для задоволення касаційної скарги з урахуванням статті 500 ЦК України» [159].

Таким чином, як свідчить судова практика, при зазначеному правомірному способі використання торговельної марки, можуть виникати суперечливі ситуації, на кшталт зазначеної вище, для вирішення яких необхідно багато часу та значних матеріальних витрат на отримання належної правової допомоги, що для малого та середнього бізнесу може бути критичним в умовах сьогодення.

У свою чергу, при такому використанні торговельної марки в мережі Інтернет також може застосовуватись право попереднього користувача, передбачене статтею 500 ЦК України, однак у разі виникнення судового спору, особа, що використала торговельну марку в мережі Інтернет повинна буде доводити добросовісність такого використання.

Крім того, зазначена стаття передбачає одним з елементів права попереднього користувача «значну і серйозну підготовку для такого використання».

Таке формулювання, на нашу думку, є досить абстрактним, адже, виходячи із нього, неможливо чітко зрозуміти, де є межа між значною і серйозною та

недостатньо значною і несерйозною підготовкою для використання торговельної марки.

Виходячи із цього, на нашу думку, розмір суттєвості та значимості підготовки до використання торговельних марок, слід визначити в певному еквіваленті, прикладом якого можуть бути вчинення певних дій (виготовлення певної кількості маркованих упаковок товару, підготовка рекламної компанії із використанням торговельної марки у тому числі й у мережі Інтернет). Така конкретизація положень частини першої статті 500 ЦК України спростила б процес доказування та притягнення до цивільної відповідальності порушника цивільних прав.

Наступним способом правомірного використання торговельної марки без згоди власника є використання її для товарів, введених під цією торговельною маркою в цивільний обіг власником свідоцтва або за його згодою, при умові, що останній не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товарів, зокрема в разі зміни або погіршення стану товарів після введення його в цивільний обіг.

Зазначений спосіб використання є дуже корисним підприємців, які займаються роздрібною торгівлею, адже законодавчо дозволено перепродавати товар з нанесеною торговельною марку після його випуску в цивільний оборот власником торговельної марки за умови збереження стану та якості товару.

Однак, як свідчить судова практика, можуть виникати суперечки щодо правомірності такого перепродажу товарів. Підтвердженням цього є судова 910/6411/19 «справа за позовом компанії «Xiaomi H.K. Limited» (далі – Позивач) до ТОВ «Ен-Ай-Ес» (далі – Відповідач) про захист належних прав на торговельної марки компанії «Xiaomi Inc» та заборону здійснення розповсюдження смартфонів «Xiaomi Red Mi 4 2/16 Gb» на території України, вилучення їх з цивільного обороту і знищення як «контрафактний товар». На підтвердження своїх слів Позивач надав Суду ліцензійну угоду про використання торговельних марок, у якій ліцензіаром є «Xiaomi Inc.», а ліцензіатом – «Xiaomi H.K. Limited». У свою чергу Відповідач акцентує увагу на тому, що «товар, а

саме смартфони «Xiaomi» були випущені власником торговельної марки у цивільний обіг, отже, правовласник не може заборонити наступний перепродаж цього товару на території іншої країни, на підтвердження чого було надано до суду всі документи: контракти, додатки до контракту, інвойси, дистриб'юторську угоду, з яких можна дослідити ланцюг купівлі-продажу смартфонів» [200]. Варто звернути увагу, що «у результаті розгляду зазначеної судової справи рішенням суду першої інстанції з посиланням на положення саме статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», у задоволенні позовних вимог було відмовлено» [200].

Проаналізувавши розглянуту справу, можна дійти до висновку, що судова практика та цивільне законодавство спрямовані на задоволення інтересів підприємців, які займаються перепродажем товарів, адже вони звільняються від обов'язку укладати ліцензійні угоди та сплачувати роялті за користування торговельною маркою в разі купівлі маркованого товару після виведення його в цивільний оборот.

Крім того, важливим аспектом є те, що Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків передбачає у статті 4 передбачає, що «з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо» [67]. Така норма дозволяє перепродаж товару з нанесеною торговельною маркою без дозволу правоволодільця на території усіх країн, які приєдналися до зазначеної угоди.

Що ж стосується мережі Інтернет, то даний спосіб використання застосовується в діяльності інтернет-магазинів, для яких не має потреби купувати права на використання торговельної марки, а є потреба перепродажу товару та отримання за це прибутків. Однак на практиці є велика ймовірність виникнення проблемних ситуацій, подібних до зазначеної вище. Для вирішення зазначеної проблеми, на нашу думку, необхідно проводити масові інформаційні компанії, націлені на підприємців, власників та користувачів торговельних марок

щодо роз'яснення норм чинного міжнародного та національного законодавства у цій галузі.

Ще одним способом використання торговельних марок є «використання під час торгівлі позначень, які стосуються надання послуг або товарів за умови відсутності ознак порушення прав власника свідоцтва на торговельну марку».

У свою чергу, А. Кравчук наводить практичний приклад застосування цієї норми, а саме «якщо зареєстровано ТМ «Різдвяне» для напоїв та сприяння продажу, а торгова мережа біля полиць із напоями ставить розтяжку із написом «Різдвяне, налітай» [58]. На нашу думку, такий приклад є доречним, адже він стосується виду товару та при такому використанні не порушуються права власника торговельної марки.

Однак, до такого способу використання (як і до будь якого іншого, наведеного у частині шостій статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг») слід відноситись з обережністю, оскільки на практиці досить абстрактна межа між правомірним та неправомірним використанням торговельної марки. У свою чергу, помилкове тлумачення зазначеної норми може нести за собою значні матеріальні збитки, які будуть полягати у відшкодуванні шкоди (у разі доведення неправомірності поведінки) та у вигляді витрат на правову допомогу.

У мережі Інтернет такий спосіб використання застосовується на вебсайтах великих інтернет-магазинів або на окремих вебсторінках маркет-плейсів, на кшталт prom.ua, якщо мова йде про невеликі магазини, шляхом розміщення на них рекламних слоганів, які можуть складатися з текстових позначень, зображень, елементів зображень торговельної марки та/або брендових кольорів. Крім того, такий спосіб використання в технічній частині вебсторінки є неприпустимим, адже при ньому в мета-тегах будуть порушуватися права власника торговельної марки, оскільки за певних умов це буде впливати на відображенні результатів пошуку за назвою цієї торговельної марки та негативно вплине на продаж товарів правоволодільцем.

Також заслуговує уваги «використання під час торгівлі торговельною маркою, якщо вона необхідна для зазначення призначення товарів чи послуг, зокрема як додаткового обладнання чи запасних деталей, за умови, що таке використання здійснюється відповідно до чесної підприємницької практики, зокрема, спір може виникнути через непорозуміння між позивачем та відповідачем щодо того, яким чином торговельна марка використовувалась для вказівки на призначення товару, зокрема як додаткового обладнання чи запасних деталей».

У свою чергу, такі запасні деталі або додаткове обладнання може виявитись нижчої якості, ніж основний товар, внаслідок чого може бути нанесено шкоду репутації товару та торговельній марці, що у свою чергу має наслідком зменшення обсягів продажу та нанесення економічних збитків. Прикладом може слугувати виготовлення неякісних запасних частин із застосуванням торговельної марки відомого виробника автомобілів. Так, виробник таких неякісних деталей своїми діями завдає шкоду суспільній думці щодо якості автомобіля та завдає шкоди діловій репутації виробника.

Однак, незважаючи на ризики, зазначена норма права дає можливість малому бізнесу отримувати прибуток без додаткових витрат на сплату роялті та без додаткових складностей щодо укладання ліцензійного договору, але необхідною умовою такого використання є відповідність нанесення до чесної підприємницької практики.

Досить цікавим є той факт, що термін «чесна підприємницька практика», який згадується у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» не має визначення. Водночас, Закон України «Про захист прав споживачів» визначає термін «нечесна» підприємницька практика, під якою розуміє «будь-яку підприємницьку діяльність або бездіяльність, яка суперечить правилам, торговим та іншим чесним звичаям, та впливає або може вплинути на економічну поведінку споживача щодо продукції» [149].

У мережі Інтернет у такий спосіб торговельна марка може використовуватись на вебсайтах інтернет-магазинів, що займаються продажом

додаткового обладнання чи запасних частин. Прикладом цього може слугувати використання у видимій частині вебсайту інтернет-магазину, який займається продажем автомобільних запчастин, зображення конкретної торговельної марки автомобіля, до якої можуть застосовуватись запасні частини або додаткове обладнання.

Практичним підтвердженням цього є те, що на вебсайті інтернет-магазину поряд з зображенням окремої запасної частини розміщується зображення торговельної марки конкретного автомобільного виробника, а в назві та описі використовується текстове позначення такої торговельної марки. У свою чергу, у технічній частині вебсайту текстове позначення торговельної марки може використовуватись у мета-тегах «title» (надає назву вкладки у веб-браузері), «keywords» (ключові слова, що впливають на результати пошуку), «description» (містить опис сторінки, який також впливає на результати пошуку). Крім того, на практиці деякі інтернет-магазини не вказують у мета-тегу «keywords» назву торговельної марки, що, на нашу думку, є прикладом чесної підприємницької практики.

Наступним способом використання торговельних марок є їх використання у порівняльній рекламі. Для розуміння цього способу використання, необхідно розглянути поняття «порівняльна реклама». На законодавчому рівні цей термін закріплено в Законі України «Про рекламу», у розумінні якого «це «реклама, що містить порівняння з іншими особами та/або товарами (діяльністю) іншої особи, прямо чи опосередковано ідентифікує конкурента або товари чи послуги, що пропонуються конкурентом»» [165].

У свою чергу, порівняльну рекламу можна поділити на пряму та непряму, зокрема «пряма - передбачає, що товари чи послуги порівнюються як кращі, ніж аналогічні товари чи послуги конкретного конкурента за певними характеристиками. Конкурента можна одразу ідентифікувати, адже в такому випадку прямо вказуються його торговельна марка, комерційне найменування, географічне зазначення тощо; непряма порівняльна реклама виключає

можливість прямо вказувати конкурента, натомість рекламодавець використовує такі терміни як: «провідні бренди», «інші виробники» тощо» [174].

Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що на практиці зазначений спосіб використання торговельної марки може проявлятися у двох варіаціях: перша – використання конкурентної торговельної марки для підкреслення відмінностей свого товару з урахуванням вимог чесної підприємницької діяльності та з дотриманням вимог законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

У свою чергу друга варіація використання полягає в рекламі свого товару, наголошенні на його відмінностях, прямо не показуючи та не називаючи торговельні марки конкурентів, а використовуючи терміни «провідні бренди», «інші виробники». Також, на нашу думку, доцільніше та безпечніше використовувати другу варіацію, адже при такому способі значною мірою зменшуються шанси допустити помилку, що у свою чергу зменшує вірогідність настання шкідливих наслідків та збитків.

У мережі Інтернет цей спосіб застосовується на вебсайті виробника товару, який рекламує свій товар та наголошує на його відмінності від конкурентів. Зокрема, може застосовуватись зображення чи текстове позначення конкурентних торговельних марок або використання термінів «провідні бренди», «інші виробники». Прикладом цього може бути застосування на веб-сайті виробника слоганів на кшталт «Купуйте наш товар, адже він кращий, ніж у інших виробників».

Останнім способом використання торговельної марки є всі форми повідомлення новин і коментарів новин. Таким способом користуються засоби масової інформації при висвітленні подій у новинних статтях, однак невірне застосування позначень «на правах реклами» та «новина» може приводити до виникнення судових спорів. Підтвердженням цього є судова справа № 5011-12/24-2012, яку розглядав Господарський суд м. Києва за позовом АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (далі – Позивач) до Редакції журналу «Власть Денег» (далі – Відповідач) про визнання неправомірності використання торговельної марки та зобов'язання вчинити певні дії, а саме: визнати в наступному номері

щотижневика факт неправомірного використання торговельної марки. Як вбачається із описової частини рішення суду першої інстанції, Відповідач в одному з номерів щотижневика опублікував новинну статтю, у якій висвітлено мітинг під одним із відділень АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та розміщено фото фасаду будівлі відділення з нанесеною торговельною маркою «ПРИВАТБАНК». Крім того, над текстом та зображенням було нанесено примітку «на правах реклами». У результаті розгляду справи суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги.

У свою чергу, суд апеляційної інстанції у своєму рішенні погодився із рішенням суду першої інстанції. Однак, Вищий господарський Суд України скасував рішення першої та апеляційної інстанцій на підставі того, що судами цих інстанцій не повною мірою досліджено обставини справи та невірно застосовано норми національного законодавства.

Крім того, було наголошено, що «не дивлячись на позначку «на правах реклами» стаття за своїм характером була новинним матеріалом, а тому застосування у ній торговельної марки було правомірним» [35].

Розглянувши описану вище судову справу, можна дійти висновку, що навіть у випадку правомірного використання торговельної марки та помилкового застосування позначки «на правах реклами» можуть виникати складнощі, які полягають у довгих судових процесах та значних витратах на правову допомогу. У мережі Інтернет у такий спосіб торговельна марка використовується на вебсайтах новинного характеру для більш насиченого висвітлення подій. У більшості випадків при цьому способі торговельна марка застосовується у видимій частині вебсторінки у вигляді графічних зображення та текстових позначень.

Також, у межах дослідження заслуговує уваги розгляд таких способів використання торговельної марки, як «нанесення» та «імпорт».

При розгляді нанесення торговельної марки зазначається, що Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» не містить визначення поняття «нанесення торговельної марки», однак науковці розуміють зазначену дефініцію, як «фактичне використання для маркування товару (та/або

його упаковки), вивісок та бланків, а саме: це фізичне нанесення в результаті закінченого технологічного процесу позначення, що охороняється як торговельна марка» [18].

Крім того, при цьому варіанті нанесення в разі виникнення спору необхідно довести, що фізичне нанесення внаслідок закінченого технологічного процесу було здійснено саме до дати подання заявки або до дати подання пріоритету. Якщо дату подання заявки або подання пріоритету можливо встановити документально, то встановити дату технологічного процесу нанесення до деяких товарів досить складно. Наприклад, якщо розглядати продукти харчування, то на упаковці зазначається дата виготовлення продукту, але немає доказів того, що пакування виготовлено саме в дату виготовлення продукту, а зважаючи на те, що дату виготовлення у більшості випадків наносять після виготовлення пакування з торговельною маркою, довести точну дату технологічного процесу майже неможливо. Через це значно ускладнюється процес доведення факту протиправної дії та процес доказування своєї невинуватості відповідачем.

Вирішенням цього проблемного питання можуть слугувати укладені в письмовій формі договори про виготовлення маркованого пакування та акти приймання-передачі або акти виконаних робіт, у яких зазначено дату проведення таких робіт.

Наступним випадком використання торговельних марок, який необхідно розглянути в межах досліджуваних питань є імпорт. Так, відповідно до статті 74 Митного кодексу України: «імпорт - це митний режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх митних платежів, встановлених законами України на імпорт цих товарів, та виконання усіх необхідних митних формальностей випускаються для вільного обігу на митній території України» [74].

У свою чергу під імпортом торговельної марки, на нашу думку, слід розуміти ввезення на територію України товарів із нанесеним маркуванням, яке

містить у собі торговельну марку для випуску у вільний обіг на митній території України.

Крім того, існує термін «паралельний імпорт», під яким слід розуміти «імпорт оригінальних товарів, придбаних імпортером з держави походження товарів до іншої держави без дозволу правоволодільца на такий імпорт» [253]. При цьому, на думку науковців «правомірність такого імпорту залежить від врегулювання територіальних аспектів вичерпного права в країні, до якої здійснюється імпорт, так-як це питання у різних державах має різне законодавче врегулювання» [253].

У свою чергу, на території України такий вид імпорту є правомірним, адже Україна є членом Мадридської угоди, відповідно до якої правова охорона зареєстрованої міжнародної торговельної марки розповсюджується в усіх країнах-членах, а Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» не передбачає обов'язковості введення в цивільний обіг на території України. Таким чином, паралельний імпорт не буде протиправним у разі, якщо особа, що ввозить товар на митну територію України буде мати докази того, що товар було введено в цивільний обіг на території іншої країни-члена Мадридської угоди та має докази правомірності придбання цього товару в правоволодільца. Однак на практиці можуть виникати проблемні питання на кшталт тих, що були розглянуті при аналізі судової справи Xiaomi H.K. Limited проти ТОВ «Ен-Ай-Ес», що була розглянута вище.

Підводячи підсумки, варто наголосити, що, попри постійне удосконалення чинного законодавства, на сьогодні залишається велике коло проблемних питань, вирішенню яких допоможуть запропоновані нами зміни до законодавства та закріплення визначених нами термінів.

Вивчення питання неправомірного використання торговельних марок у мережі Інтернет є дуже складним, адже чинне законодавство недостатньо регулює правовідносини, пов'язані з використанням торговельної марки саме в мережі Інтернет. Крім того, для вивчення зазначеного проблемного питання

необхідні знання не лише права, а й знання в сфері ІТ, адже таке правопорушення вчиняється із застосуванням новітніх інформаційних технологій.

Неправомірність деяких способів такого використання полягає у вчиненні винною особою цивільного правопорушення, спрямованого на порушення цивільних прав постраждалої особи, яке є підставою для настання цивільної відповідальності.

Виходячи із наведеного, вважається за необхідне наголосити, що «під цивільним правопорушенням слід розуміти протиправну дію або бездіяльність особи, що порушує норми актів цивільного законодавства або умови договору, і з якою договір або закон пов'язують виникнення цивільно-правової відповідальності» [106].

У свою чергу, при розгляді неправомірного використання торговельної марки в мережі Інтернет в цілому, можна виділити наступний склад такого цивільного правопорушення.

Протиправною є «поведінка, яка порушує норму права або умови укладеного між контрагентами договору; протиправними можуть бути не лише дії, а й бездіяльність» [38].

У свою чергу, при неправомірному використанні торговельної марки в мережі Інтернет дії / бездіяльність суб'єкта зазначеного цивільного правопорушення спрямовані на порушення норм Глави 44 ЦК України, норм Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» або положень укладеного ліцензійного договору.

Завдана шкода полягає в нанесенні постраждалій особі майнової та моральної шкоди. Зокрема, майнова шкода полягає у реальних збитках або витратах, які особа понесе для відновлення свого порушеного цивільного права та упущеній вигоді; доходах, які особа могла б реально отримати за звичайних обставин, якби її право не було порушене. У свою чергу, моральна шкода полягає в приниженні ділової репутації власника торговельної марки та може бути виражена у грошовому еквіваленті.

Причинний зв'язок визначається як об'єктивно існуючий зв'язок між вчиненими протиправними діями або бездіяльністю та завданою шкодою, яка повинна бути підтверджена відповідними доказами.

Вина в такому цивільному правопорушенні може проявлятися як у формі умислу, так і необережності. Зокрема, умисел полягає в усвідомленні неправомірності використання торговельної марки в мережі Інтернет, передбаченні шкідливих наслідків такого використання та бажанні їх настання (при прямому умислі) або при небажанні, але свідомому припущенні їх настання (при непрямому умислі). У свою чергу, необережність полягає в діях порушника, що призвели до завдання збитків, шкідливість яких він не усвідомлював.

Крім того, у процесі вивчення окресленого питання, вважаємо за необхідне розглянути наступні випадки неправомірного використання торговельної марки в мережі Інтернет: на окремому вебсайті, створеному для реклами та/або продажу контрафактного товару; на торговельних майданчиках (маркетплейсах); у соціальних мережах.

Для розуміння неправомірного використання торговельної марки на окремому вебсайті, створеному для реклами та/або продажу контрафактного товару варто наголосити, що будь-який вебсайт умовно можна поділити на видиму та технічну частину. Зокрема, видимою стороною виступає зовнішня оболонка вебсайту, яку бачить користувач та з якою безпосередньо взаємодіє. У свою чергу, технічною стороною є сукупність програмного коду, що складається зі структурних елементів мета-тегів (наприклад «body», який позначає основну частину сайту, його «тіло»).

Отже, зважаючи на викладене вище, використання вказаного об'єкту права інтелектуальної власності в такий спосіб, може бути застосовано в доменному імені та в мета-тегах, таких як «title», «keywords», «description», «img», неправомірно.

Так, поняття «домену» наведено у статті 2 Закону України «Про електронні комунікації», відповідно до якої: «домен є частиною ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, що має унікальну назву (доменне ім'я), яка її

ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та адмініструється централізовано» [137].

У свою чергу, у розумінні статті 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» зазначається, що «доменне ім'я є як ім'ям, яке використовується для адресації комп'ютерів і ресурсів в Інтернеті» [155].

Таким чином, неправомірним використанням торговельної марки в доменному імені вебсайту, буде вважатися «застосування текстового позначення, яке складає частину торговельної марки або такого, яке можна сплутати з торговельною маркою у випадку відсутності у ліцензійному договорі дозволу на зазначене використання торговельної марки або ж у випадку використання за відсутності ліцензійного договору у спосіб, не передбачений частиною шостою статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»» [155].

У ході проведення дослідження щодо неправомірного використання торговельної марки в мережі Інтернет, зокрема на вебсайтах, на думку науковців, з якою слід погодитись «необхідно приділяти більше увагу на мета-теги, за допомогою яких вчинюється порушення прав на торговельну марку (прикладом слугує такий мета-тег, як «title, що позначає заголовки вебсторінок»)» [241].

Водночас, неправомірне використання торговельної марки полягає в текстовому позначенні останньої у вказаних мета-тегах, що визначається порушенням частини шостої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» у разі відсутності відповідного ліцензійного договору, або при порушенні вимог цього договору. Також, зазначений спосіб неправомірного використання торговельної марки, буде вважатися таким, якщо правоволодільцем не було випущено в цивільний обіг товари під конкретною торговельною маркою, а порушник, за допомогою вебсайту здійснив та здійснює продаж товару, позначеного такою торговельною маркою, при відсутності відповідного ліцензійного договору.

Так, потерпілою особою може бути власник прав на торговельну марку або будь-яка інша особа, що використовує її на підставі ліцензійного договору.

Однак, доказування такої неправомірності ускладняється тим, що на практиці виникають складнощі при визначенні власника вебсайту, встановленні факту випуску в цивільний обіг товару правоволодільцем, встановленні походження товару (легально придбаний або контрафактний).

Вирішення зазначених проблем потребує значних часових проміжків та матеріальних витрат, а в деяких випадках можливе лише за допомогою суду у вигляді заходів забезпечення позову та забезпечення доказів.

Наступним мета-тегом, за допомогою якого неправомірно використовується торговельна марка на вебсайті порушника є «keywords», який застосовується для позначення ключових слів, які враховують пошукові системи під час формування відповіді на пошуковий запит.

Неправомірним таке використання торговельної марки буде вважатися за відсутності ліцензійного договору між правовласником та власником вебсторінки та в разі, якщо такий договір не передбачає можливості використання об'єкта права інтелектуальної власності в мережі Інтернет [217]. Доведення неправомірності такого використання ускладняється необхідністю наявності спеціальних знань в сфері ІТ та розуміння базових принципів роботи пошукових систем та Інтернету в цілому [264].

Ще одним мета-тегом є «description», який застосовується для позначення короткого змісту вебсторінки та відображається в результатах пошуку. Неправомірне використання торговельної марки в цьому мета-тегу здійснюється з метою реклами контрафактного товару, адже є можливість розгорнуто описати властивості такого товару та привернути увагу користувача.

Останнім тегом, який потребує уваги в межах досліджуваного питання є «img». Цей тег дещо відрізняється від тих, які ми розглядали вище, адже він застосовується для додавання зображень та результат його застосування відображається у видимій частині вебсайту. Неправомірність використання торговельної марки за допомогою цього тегу полягає в розміщенні графічного зображення торговельної марки на вебсайті порушника у спосіб, що порушує норми чинного цивільного законодавства або норм ліцензійного договору.

Враховуючи вищевикладене, наведемо приклад неправомірного використання торговельних марок на вебсайті порушника: «`<html><head><title>Купуйте печиво ТМ «Найкраще» </title><meta name="keywords" content="печиво, Найкраще"><meta name="description" content="Печиво торговельної марки "Найкраще" смачніше, ніж у інших виробників"></head><body></html>`».

Наведений приклад схематично ілюструє практичне використання проаналізованих нами вище мета-тегів. У ньому наведено найпростіший випадок неправомірного використання торговельної марки «Найкраще» за відсутності ліцензійного договору. Крім того, у мета-тегу «description» використано непряму порівняльну рекламу.

Також, слід зазначити, що у вказаному прикладі «межа між правомірним та неправомірним використанням торговельної марки є досить нечіткою, що підтверджується тим, що у разі випуску товару у цивільний обіг власником прав на торговельну марку, а власником вебсайту здійснюється перепродаж такого маркованого товару, то таке використання торговельної марки буде правомірним, адже підпадає під положення частини шостої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»».

Проаналізувавши неправомірне використання торговельної марки на вебсайті порушника, вважаємо за необхідне розглянути склад зазначеного цивільного правопорушення.

Протиправна поведінка полягає у вчиненні дій, спрямованих на порушення норм чинного законодавства у сфері права інтелектуальної власності. Зокрема до таких дій можна віднести неправомірне розміщення текстового позначення торговельної марки в мета-тегах та/або в доменному імені вебсайту, а також розміщення графічного позначення, що містить торговельну марку. Крім того, до неправомірних дій слід ще віднести використання торговельної марки за наявності ліцензійного договору, якщо такий договір не передбачає використання зазначеного об'єкта права інтелектуальної власності в мережі Інтернет або ж забороняє таке використання.

Збитки полягають у нанесенні майнової та моральної шкоди власнику прав на торговельну марку. Зокрема, до майнової шкоди належать реальні збитки [2; 214] (витрати, понесені для відновлення свого порушеного права, до яких можна віднести витрати на правову допомогу, судові витрати (судовий збір, у разі якщо захист права відбувається в судовому порядку), поштові витрати (витрати на відправку кореспонденції з приводу захисту свого права); упущена вигода (полягає у доходах, які постраждала особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якщо б її права не були порушені, до яких можна віднести неотримані доходи від продажу маркованого товару та неотриману суму роялті за використання торговельної марки). У свою чергу, моральна шкода полягає в завданні шкоди діловій репутації правовласника.

Причинний зв'язок полягає в наявності доведених обставин, що підтверджують логічний зв'язок між протиправною поведінкою та завданими збитками. Прикладом цього може слугувати розміщення позначення торговельної марки в зовнішній або технічній стороні вебсайту внаслідок чого було продано неякісний контрафактний маркований товар та завдано шкоду діловій репутації її власника.

Вина може бути як у формі умислу, так й у формі необережності. Зокрема, при наявності умислу порушник права інтелектуальної власності неправомірно розміщує торговельну марку в зовнішній та/або технічній стороні свого вебсайту, передбачає можливі шкідливі наслідки таких дій та бажає їх настання (прямий умисел) або не бажає, однак свідомо припускає їх настання (непрямий умисел). Крім того, у зазначеному цивільному правопорушенні вина може бути й у формі необережності, яка полягає в розміщенні торговельної марки на вебсайті порушника, що призвело до завдання збитків, шкідливість яких він не усвідомлював.

Наступним паразитичним способом використання торговельної марки в мережі Інтернет є використання її на торговельних майданчиках та маркетплейсах.

Для більш повного розуміння вказаного способу використання торговельних марок вважається за необхідне розглянути поняття «торговельний майданчик» та «маркетплейс». Зокрема визначається, що «торговельний майданчик є комплексом матеріально-технічних засобів, який забезпечує користувачам рішення для участі у електронній комерції» [239].

У свою чергу, дещо конкретніше визначає це поняття компанія Google у своєму сервісі Google Merchant Center, а саме як «платформа електронної комерції, на якій представлено товари або вебсайти різних продавців у тому самому домені» [171].

Проаналізувавши зазначені визначення, вважаємо за необхідне надати власне визначення зазначеного поняття, а саме торговельний майданчик – це комплекс матеріально-технічних засобів, що слугує для забезпечення користувачам доступу до електронної комерції, на якому представлено товари або вебсайти різних продавців у тому самому домені.

У свою чергу під маркетплейсом слід розуміти «ресурс в мережі Інтернет, з допомогою якого б була б можливість комунікувати з широким колом клієнтів, можливість здійснення он-лайн платежів, тощо» [118]. Проте, існує й дещо інша думка щодо визначення цього поняття як «тип веб-сайтів електронної комерції, де інформацію про продукти або послуги надають треті сторони» [70]. На нашу думку, друге визначення цього терміну є більш доречним для використання в межах нашого дослідження, адже воно є більш точним.

Таким чином, ці два поняття є тотожними, та способи неправомірного використання торговельної марки на них є дуже схожими. Крім того, власником такого майданчика в більшості випадків є юридичні особи, а власниками окремих вебсторінок, на яких розміщені оголошення є юридичні або фізичні особи.

Неправомірне використання торговельних марок зазвичай відбувається на окремих вебсторінках, адже торгівельні майданчики передбачають створення окремих оголошень, відповідальність за зміст яких несе користувач, що його створив. Однак, не зважаючи на те, що на більшості торговельних майданчиків усі подані оголошення проходять попередню перевірку (модерацію), така

модерація не завжди враховує вимоги чинного цивільного законодавства України, адже адміністрація такого вебсайту не може перевірити наявність ліцензійного договору між користувачем та власником торговельної марки, не може перевірити наявність товару в цивільному обігу та наявність або відсутність інших обставин, передбачених чинним законодавством.

Крім того, з технічної точки зору, власник вебсторінки не може вільно вибирати в який спосіб та в яких мета-тегах неправомірно використовувати торговельну марку, оскільки вебсайт торгового майданчика функціонує за правилами, встановленими власником такого вебресурсу. Так, різні майданчики можуть передбачати різні способи закріплення та використання інформації, викладеної в окремому оголошенні. Таким чином, деякі вебсайти можуть передбачати використання інформації користувача в мета-тегах «keywords», «description», однак існують й такі мета-теги, в яких неправомірне використання застосовується на усіх подібних вебсайтах, до яких можна віднести «title», «img». Це зумовлено тим, що будь-яка вебсторінка повинна містити заголовок, та в більшості випадків для наповнення вебсайтів застосовуються графічні зображення.

Розглянувши неправомірне використання торговельної марки на вебсайті торговельного майданчика, вважаємо за необхідне проаналізувати склад такого цивільного правопорушення.

Протиправна поведінка полягає у вчиненні дій, що порушують норми чинного законодавства в галузі права інтелектуальної власності [218; 219]. До таких дій можемо віднести розміщення текстового та/або графічного позначення торговельної марки в зовнішній частині окремої вебсторінки на вебсайті торговельного майданчика. Також, до неправомірних дій слід віднести використання торговельної марки за наявності ліцензійного договору, якщо такий договір не передбачає використання зазначеного об'єкта права інтелектуальної власності в мережі Інтернет або ж забороняє таке використання.

Збитки за своїм характером та складом подібні до збитків від неправомірного розміщення позначення торговельної марки на окремому

вебсайті, однак мають відмінність. Такою відмінністю є те, що торговельні майданчики є цільовим вебсайтом, внаслідок чого збільшується розмір збитків, оскільки на такий вебсайт користувачі заходять з конкретною метою обрати та купити необхідний товар.

Причинний зв'язок полягає в наявності доведених обставин, що підтверджують логічний зв'язок між протиправною поведінкою та завданими збитками. Прикладом цього може слугувати розміщення позначення торговельної марки на окремій вебсторінці торговельного майданчика, внаслідок чого було продано неякісний контрафактний маркований товар та завдано шкоду діловій репутації власника такого об'єкта права інтелектуальної власності.

Вина, як вже було зазначено під час розгляду складу цивільного правопорушення при неправомірному використанні торговельної марки на окремому вебсайті, може бути у формі умислу та необережності.

Ще одним випадком паразитичного використання торговельної марки в мережі Інтернет є використання її в соціальних мережах.

Для більш повного розуміння досліджуваного питання вважаємо за необхідне проаналізувати поняття «соціальна мережа». Так, М. Чабалієва під соціальною мережею розуміє «один з елементів соціальних медіа, з можливістю налаштувати власний аккаунт, що є спеціальним особистим майданчиком задля відчуття унікальності та «персоналіті»» [233].

У свою чергу «соціальні медіа – це медіа, які створені для поширення відомостей через соціальну інтерактивність із використанням доступних інструментів, що функціонально вирішують проблему людської потреби взаємодії, за допомогою інтернет-сервісів» [238]. Слід зазначити, що ми погоджуємось із таким визначенням поняття «соціальна мережа», адже воно відображає соціальну важливість досліджуваної дефініції.

Так, на сьогодні найпопулярнішими соціальними мережами є «Facebook», Instagram. У соціальній мережі «Facebook» таке використання може розглядатися у вигляді текстових позначень та графічних зображень. Зокрема, текстове позначення може застосовуватись у назвах облікових записів (окремих сторінок

або спільнот) чи в описі цих записів, а також у публікаціях, які користувачі можуть вільно створювати. У свою чергу, графічні зображення застосовуються в контенті, який створюється власником такої сторінки у вигляді зображень або відеоматеріалів, які містять у собі торговельну марку. Прикладом такого неправомірного використання може слугувати створення рекламного облікового запису, в якому містяться текстові та графічні позначення торговельної марки, спосіб використання яких не регулюються ліцензійним договором, або не передбачені частиною шостою статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг».

Крім того, заслуговує уваги той факт, що Умовами надання послуг компанії Meta передбачено, що користувач володіє правами на інтелектуальну власність (авторськими правами або торговельними марками) на будь-який контент який створює та яким ділиться. Однак для надання послуг компанії необхідно, щоб користувач дав деякі юридичні дозволи (відомі як «ліцензія») на використання цього контенту. Зокрема, «коли користувач поширює, публікує або завантажує контент, що є об'єктом прав на інтелектуальну власність, він надає компанії невиключну, безоплатну глобальну ліцензію з правом передавання й субліцензування на розміщення, використання, розповсюдження, змінення, виконання, копіювання, публічне виконання або показ, переклад користувацького контенту та створення похідних творів на його основі» [14; 64; 211].

Проаналізувавши вищевикладені норми Умов користування, виникає питання правомірності такого використання в соціальній мережі, адже користувач «Facebook» може використовувати торговельну марку у своєму обліковому записі на підставі договору або неправомірно використовувати її за відсутності ліцензійного договору та в спосіб не передбачений частиною шостою статті 16 Закону України «Про захист прав на знаки для товарів та послуг».

У випадку, якщо торговельна марка використовувалась користувачем за ліцензійним договором, правомірність такого використання буде залежати від наявності в такому договорі положень щодо субліцензування та від згоди

власника свідоцтва на торговельну марку на таке субліцензування. Інакше кажучи, якщо в ліцензійному договорі не містяться положення щодо субліцензування та/або, якщо правовласник не дає згоди на видачу такої ліцензії, то таке використання торговельної марки компанією Meta буде вважатися неправомірне.

У випадку використання торговельної марки на підставі статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» видача ліцензії, передбаченої Умовами користування не є правомірним, адже в такого користувача соціальної мережі відсутні будь-які права на таку торговельну марку. Для вирішення зазначеної проблеми, на нашу думку, необхідно компанії «Meta» внести зміни до умов користування «Facebook» у відповідності до чинного законодавства України та посилити механізм розпізнавання та аналізу контенту, який викладають та поширюють користувачі цієї соціальної мережі.

Ще однією не менш популярною соціальною мережею є «Instagram». У ній торговельна марка також може використовуватись як у текстовому так і в графічному вигляді. У текстовому вигляді вона може застосовуватись у назві рекламного облікового запису (аккаунту) або в описі рекламної публікації.

У свою чергу, у графічному вигляді торговельна марка використовується у фото- та відео- публікаціях або в тимчасових фото- та відео- публікаціях (сторіс). Неправомірність такого використання має місце, коли користувач цієї соціальної мережі створює обліковий запис із застосуванням позначення торговельної марки, а також застосовує її в публікаціях з метою отримання прибутку за відсутності договору та за наявності обставин, які підтверджують неправомірність у широкому сенсі цього поняття.

Крім того, умови користування «Instagram» передбачають такі ж положення щодо надання користувачем безоплатної ліцензії на використання та поширення контенту як і в «Facebook», що може ставити під сумнів правомірність такого використання. Однак, в умовах використання «Instagram», існує цікаве положення щодо використання торговельної марки цієї соціальної мережі. Так, відповідно до нього, «Користувач не може змінювати, перекладати

жодні продукти чи їх компоненти, створювати похідні продукти на їх основі або розбирати їх для подальшого відтворення, а також не може використовувати ім'я домену або URL-адресу у своєму імені користувача без попередньої письмової згоди компанії «Meta»» [210].

Таким чином, зазначені Умови використання захищають лише інтереси компанії-власника соціальної мережі та створюють середовище для неправомірного використання інших торговельних марок.

Також слід більш детально зупинитись на нормі Умов користування зазначеними соціальними мережами, яка дозволяє компанії «Meta» змінювати та створювати похідні твори на основі користувацького контенту, що містить об'єкти права інтелектуальної власності. У контексті розгляду використання торговельної марки в соціальних мережах «Facebook» та «Instagram», таке використання має певну особливість, яка полягає в тому, що з точки зору статті шостої Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» такі змінені й похідні від зареєстрованої торговельної марки не матимуть правової охорони, внаслідок чого існує ризик збільшення випадків неправомірного використання зміненого об'єкта права інтелектуальної власності. Зазначена обставина, на нашу думку, значною мірою ускладнює захист прав власника, несе ризик збільшення розміру понесених збитків та ускладнює процес притягнення порушника до цивільної відповідальності.

Крім того, зазначена обставина ставить потерпілу особу у майже безвихідне положення, адже оскільки Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» не надає правової охорони такому видозміненому об'єкту права інтелектуальної власності, ставиться під сумнів неправомірність таких дій, що у свою чергу ставить під сумнів успішність притягнення порушника до цивільної відповідальності.

Для вирішення зазначеного проблемного питання, вважаємо за необхідне доповнити положення Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» нормами, що визнавали б неправомірність використання зміненої

торговельної марки, що вводить споживача в оману щодо якості та виробника маркованого товару.

Розглянувши особливості неправомірного використання торговельної марки в соціальних мережах, вважаємо за необхідне розглянути склад зазначеного цивільного правопорушення.

Так, протиправна поведінка полягає в розміщенні текстового або графічного позначення, що містить торговельну марку у своєму обліковому записі із порушенням норм чинного законодавства або норм укладеного ліцензійного договору. Зокрема до таких дій можна віднести використання торговельної марки в соціальних мережах з порушенням положень частини шостої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» або використання на підставі ліцензійного договору в разі, якщо такий договір не передбачає її використання в мережі Інтернет.

Також слід наголосити, що при певних обставинах, використання торговельної марки за ліцензійним договором, буде вважатися неправомірним навіть у випадку, якщо такий договір передбачає можливість використання в мережі Інтернет, адже в таких соціальних мережах як «Facebook», «Instagram» Правилами користування передбачено, що користувач надає власнику соціальної мережі компанії «Meta» право на використання об'єктів інтелектуальної власності на підставі ліцензії. Таким чином, якщо ліцензійний договір між власником торговельної марки та користувачем не передбачає субліцензування, то таке використання буде вважатися неправомірним.

Збитки за своїм характером та складом подібні до збитків від двох наведених вище складів цивільного правопорушення.

Зв'язок полягає в наявності доведених обставин, що підтверджують логічний зв'язок між протиправною поведінкою та завданими збитками. Прикладом цього може слугувати розміщення позначення торговельної марки в соціальній мережі, внаслідок чого було продано неякісний контрафактний маркований товар та завдано шкоду діловій репутації торговельній марці та її власника.

Вина, як було зазначено у вищенаведених складах цивільного правопорушення може бути у формі умислу або необережності.

Ще однією важливою обставиною, що сприяє збільшенню кількості цивільних правопорушень є агресія Російської Федерації проти України. Так, через введення санкцій проти країни-агресора є ризик збільшення кількості випадків неправомірного використання торговельних марок у мережі Інтернет як із реєстрацією на території України, так і з міжнародною реєстрацією.

Яскравим прикладом шкідливості зазначеної обставини є «намагання країни-агресора у власних корисливих інтересах нанести шкоду торговельним маркам інших країн. Так, ще на початку березня 2022 року на російській території закрилися ресторани швидкого харчування (МакДональдз), а вже в травні бренд оголосив про повний вихід з країни-агресора та про продаж своїх ресторанів на російській території. Майже відразу знайшовся покупець для приміщень, і вже в середині червня 2022 року почали відкриватися «ресторани» з назвою (Вкусно і точка)» [192].

При здійсненні аналізу графічного позначення зазначеної торговельної марки доходять висновків, що «вона майже копіює та є дуже схожою на графічні позначення торговельних марок португальської компанії-виробника корму для тварин «Matosmix» та мережі українських автозаправних станцій «WOG». У свою чергу зазначена обставина викликала суспільний резонанс своєю абсурдністю й на території України та була висвітлена у багатьох ЗМІ» [55].

У свою чергу таке використання країною-агресором є дуже шкідливим, адже через значну схожість графічних позначень може ввести в оману споживачів та нанести шкоду діловій репутації компаніям «Matosmix» та «WOG».

Також військова агресія проти України порушує права власників торговельних марок, що зареєстровані на території України, адже на тимчасово окупованих територіях залишилось багато складів та місць реалізації маркованих товарів, продаж яких окупантами завдає майнової шкоди власникам прав на такі торговельні марки та завдає шкоду діловій репутації. Крім того, завдання

Російською Федерацією ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури на підконтрольних Україні територіях, а саме по складах та торговельних центрах призводить до знищення маркованого товару, внаслідок чого власники прав на торговельні марки несуть великі матеріальні збитки. Яскравими прикладами таких обставин можуть слугувати ракетні удари по торговельних центрах у Кременчуці та в Одесі.

Підводячи підсумки, варто зазначити, що на сьогодні існують безліч способів неправомірного використання торговельної марки в мережі Інтернет до яких можна віднести використання її на окремих вебсайтах, на майданчиках безкоштовних та платних оголошень, у соціальних мережах. Крім того, важливим аспектом при визначенні неправомірності такого використання є розуміння обставин, які підтверджують неправомірність використання в широкому та вузькому сенсі про що ми наголошували вище.

Також слід наголосити, що обставиною, яка завдає найбільшу шкоду власникам торговельних марок є повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України.

РОЗДІЛ 3. ЗАХИСТ ПРАВ ВЛАСНИКА ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ ПРИ ЇЇ НЕПРАВОМІРНОМУ ВИКОРИСТАННІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

3.1. Поняття та особливості захисту прав власника торговельної марки в мережі Інтернет

Інформаційні технології міцно увійшли в кожную діяльність людини, у той же час новітні розробки у сфері інформаційних технологій не лише набагато спростили життя людини, але й полегшили її професійну діяльність. У наукових джерелах визначається, що «ІТ виступають сукупністю методів, виробничих процесів та програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, обробки, зберігання, розповсюдження, відображення та використання інформації на користь її користувачів» [89]. Виникають питання щодо захисту прав на торговельні марки в мережі Інтернет, які мають декілька форм їх використання: «доменні імена, гіперпосилання; мета-теги; продаж товарів позначених певною торговельною маркою; реклама; тощо» [45].

Відповідальність за незаконне використання торговельних марок передбачена КК України, КУпАП та Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Нажаль у цивільному законодавстві відсутні посилення щодо визначення цивільної відповідальності за порушення прав на торговельну марку та протиправне використання торговельної марки, в тому числі й відповідальність за протиправне використання торговельної марки в мережі Інтернет.

Якщо звернутися до статті 432 ЦК України, то в ній ми побачимо способи захисту прав інтелектуальної власності. Вона встановлює цивільно-правову відповідальність, а саме: як зазначається в наукових колах «у разі порушення прав інтелектуальної власності правовласник має право звернутися до суду з вимогами: про визнання права; припинення дій, які порушують права або створюють загрозу їх порушення; відшкодування збитків; виплату компенсації; вилучення матеріального носія; публікації у засобах масової інформації рішення

суду про допущене порушення із зазначенням дійсного правовласника, тощо» [213]. Разом з тим, науковці стверджують, що «принцип територіальності та правило спеціалізації є основними у системі правової охорони (захисту) прав власника торговельних марок» [11, с. 144-145; 24, с. 167]. Водночас, науковці зазначають, що «відповідно до цих правил можливе існування прав на тотожні позначення у різних суб'єктів на території різних держав, тобто принцип територіальності, або у межах однієї держави, але лише для неоднорідних товарів і послуг, тобто правило спеціалізації» [24].

Обсяг захисту прав власника торговельної марки визначається її зображенням та переліком товарів і послуг (пункт 4 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

У доктрині зустрічається виділення рівнів захисту, які отримує власник торгової марки, зокрема «Перший, найсильніший захист забезпечується від використання однакової торгової марки для однакових товарів. Другий рівень захищає від використання однакової або подібної торгової марки на подібних товарах. Третій рівень захищає відомі знаки, бренди, торгові марки від використання однакових або подібних торгових марок на різномірних товарах або міжнародно визнані добре відомі торгові марки від реєстрації або використання ідентичної торгової марки» [266, с. 157].

Частина 3 статті 16 Угоди «Про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності» [209] розширює захист наданий статтею 6 bis «Паризької Конвенції» [102] вказуючи, що остання «застосовується щодо товарів або послуг, які не подібні до тих, стосовно яких зареєстровано торговий знак, за умови, що використання цього торгового знаку стосовно таких товарів або послуг вказувало би на зв'язок між такими товарами або послугами та власником зареєстрованої торгової марки за умови, що інтересам власника зареєстрованої торгової марки, можливо, буде завдано шкоди в результаті такого використання» [209].

Відповідно до змісту статті 16.1 Угоди «TRIPS» визначається, що «власник зареєстрованої торговельної марки повинен мати виключне право застосовувати заборону для третіх сторін, які не мають відповідну згоду власника, щодо

використання у процесі торгівлі тотожні або схожі позначення» [209]. Разом з тим «обмеження, які встановлені щодо заборонних можливостей власників прав на торгові марки обумовлюється необхідністю захисту прав споживачів, конкурентів та інших зацікавлених осіб» [24].

Тлумачення поняття «використання позначення» належить до компетенції відповідної держави. Завдяки внесенню змін до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [155] у 2003 році в пункті 6 статті 16 з'явився перелік обмежень заборонних можливостей власника торговельної марки.

Одночасно з цим, у законодавстві не встановлено вичерпного переліку дій, які становлять порушення прав власника на торговельні марки. Зокрема, частиною першою статті 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що «будь-яке посягання на права власника свідоцтва є порушенням прав власника свідоцтва на торговельну марку» [155].

Дійсно, законодавче визначення усіх способів порушення прав на торговельні марки є недоцільним, зважаючи на постійну появу нових видів правопорушень. Тому, положення Закону відповідають міжнародним стандартам у цій сфері, зокрема, Угода «TRIPS» не містить зобов'язань стосовно закріплення в національному законодавстві вичерпного переліку дій, вчинення яких може заборонятися власником торговельної марки.

Така позиція знаходить підтримку в доктрині «зацікавленій особі слід залишити можливість протидіяти й іншим, не зазначеним в спеціальному законодавстві, правопорушенням. Основною метою законодавця повинно бути не обмеження можливостей власника свідоцтва на знак реагувати на конкретні правопорушення, а полегшення правозастосовчої практики для здійснення більш швидкого та ефективного захисту його прав» [24].

Якщо права на торговельну марку ототожнюють із правом на інтелектуальну власність, то за порушення цих прав використовуються відповідні способи та форми захисту. Так, в Україні існують декілька форм захисту прав на торговельну марку. Основними з них слід визначити форми захисту прав на торговельну марку, такі як позасудова форма захисту (іншими

словами таку форму захисту можна назвати медіацією) та судова форма захисту, тобто іншими словами юрисдикційна.

Так, за аналогією позасудового захисту прав інтелектуальної власності, у разі позасудової форми захисту порушених прав на торговельну марку, власник останньої, без звернення до уповноважених державних органів, тобто до суду, вирішує спірні питання самостійно шляхом медіації, відмови від виконання певних дій, визначених договором «про передачу прав», відмовою виконання недійсного договору, тощо. Обрані способи позасудового захисту прав на торговельну марку не повинні бути заборонені законом.

До правових форм захисту застосовуються загальний спосіб захисту порушених прав у рамках судового провадження та спеціальний спосіб захисту порушених прав у рамках адміністративного провадження. Якщо правовласнику торговельної марки стало відомо про факт порушення своїх прав, йому необхідно звернутися до порушника, вказавши на наявність порушень своїх прав. Це здійснюється за допомогою написання листа порушнику – конкуренту для того, щоб останній не зміг посилатися на незнання того, що вчиняв протиправні дії. Можливий і такий сценарій, що у процесі переговорів (медіації) вдасться переконати правопорушника щодо вжиття заходів поновлення порушених прав, що є дієвим засобом запобігання судового розгляду спорів щодо прав на торговельну марку. Якщо під час медіації не можливо досягнути позитивного результату, то для вирішення питання, можна звернутись до судового органу.

Іншою можливістю запобігання порушенню права на торговельну марку є розміщення відповідного попередження за допомогою нанесення на товарі або його упаковці попереджувальних знаків або надписів. Як приклад: «можна нанести номери патентів на винахід, які були використані під час виготовлення даної продукції; можна також нанести на книги, які є носієм авторських прав, знак копірайта, тощо; для об'єктів суміжних прав таким знаком є (P), для незареєстрованої торговельної марки є (™), а для зареєстрованої є (®)» [77]. На жаль, це є слабким спосіб захисту прав інтелектуальної власності. Однак, порушник права не може і далі посилатися на свою необізнаність, стосовно

охорони прав на ці об'єкти. Водночас, вказані позначення виконують інформаційну функцію, оскільки дають змогу ідентифікувати власника прав, та провести переговори стосовно законного використання прав на ці об'єкти.

У разі, якщо вказані заходи призведуть до досягнення бажаного результату, власник порушених прав може звернутись до судових органів для захисту своїх прав.

Загальна процедура захисту здійснюється в судах. Останнім засобом у розв'язанні суперечок щодо прав на торговельну марку має бути судовий розгляд. Оскільки судовий процес пов'язаний із великою витратою часу та засобів. Разом з тим, вирішення спорів у суді може мати суттєві негативні наслідки для правопорушника, а тому, як правило, більша частина конкурентів прагнуть уникнути ризику судових рішень, які можуть негативно вплинути на підприємницьку діяльність, а тому намагаються не порушувати наявного права. На підставі аналізу практики робиться висновок, що велика кількість спорів щодо порушених прав інтелектуальної власності та прав на торговельну марку, вирішуються без звернення з відповідним позовом до суду.

Тим не менш, національна система захисту інтелектуальної власності, у тому числі й прав на торговельну марку, повинна бути підкріплена дуже сильною правоохоронною інфраструктурою з метою забезпечення належного розгляду цивільно-правових та кримінально-правових порушень. На судову систему покладена функція забезпечення справедливого й оперативного розгляду спорів. Якщо не має відповідної правоохоронної інфраструктури, яка забезпечує захист прав та обмеження можливості незаконного отримання схожих прав іншими, ефективною система захисту інтелектуальної власності не може бути. Тому, наявність системи правового захисту інтелектуальної власності сама по собі є ефективним засобом запобігання правопорушенням у сфері інтелектуальної власності.

Не менш важливим вважається адміністративний спосіб захисту прав на торговельну марку, за допомогою якого спори щодо використання торговельної марки та захисту порушених прав на торговельну марку розглядаються органами

державного управління. Такий спосіб захисту порушених прав на торговельну марку за процедурою розгляду та вирішення виниклих питань набагато простіший, ніж вирішення вказаних спорів у цивільному судочинстві. Правовою основою при вирішенні спорів щодо захисту порушених прав на торговельну марку виступають Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі КУпАП) [52], та закони України: «Про захист від недобросовісної конкуренції» [147], «Про авторське право і суміжні права» [120], «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [154], «Про охорону прав на промислові зразки» [156], «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [155], «Про охорону прав на сорти рослин» [157] тощо.

За загальним правилом цивільного судочинства «конкретна цивільна справа, як правило, розглядається за місцем перебування відповідача; у будь-якому судовому розгляді про порушення прав інтелектуальної власності».

У разі одночасного порушення майнових прав та особистого немайнового права автора, то останній може висунути вимогу стосовно майнової компенсації за заподіяння йому моральних збитків, розмір якої визначає судовий орган. Наприклад: «порушенням прав авторства виступає присвоєння результатів чужої творчої праці та спроба видати ці результати за власну розробку».

Розповсюдженим способом цивільно-правового захисту прав на торговельні марки виступає право власників зареєстрованих торговельних марок стосовно заборони використання своєї торговельної марки іншими особами, та водночас власник торговельної марки має право заборонити іншим особам використовувати й тотожні визначення тобто схожі на визначення його торговельної марки. Розглядаючи спори стосовно припинення порушення прав інтелектуальної власності на зареєстровані торговельні марки, суд повинен «з'ясувати перелік товарів і послуг, для яких зареєстровано спірні торговельні марки; встановити фактичні обставини використання спірних торговельних марок відповідачами, тощо» [96; 126].

У наукових колах наголошується, що «до способів захисту прав на торговельну марку у доменних спорах слід відносити: визнання дій особи з

використання доменних імен такими, що порушують право інтелектуальної власності на торговельні марки; припинення делегування доменних імен, у яких неправомірно використані торговельні марки; здійснення заходів щодо передання доменного імені; зобов'язання припинити технічне обслуговування домену; зобов'язання відповідачів утримуватись від делегування та технічного обслуговування в майбутньому доменних імен, що містять торговельні марки, які будь-яким чином схожі із торговельною маркою позивача, без отримання попереднього дозволу останнього» [195].

Слід зазначити, що першою державою, яка зробила спроби правового регулювання Інтернету, були Сполучені Штати Америки. Однак суди спиралися лише на національне законодавство. Остання тенденція зберігається й досі, коли деякі країни намагаються поширити свій вплив на мережу, використовуючи свою систему права та своє законодавство для вирішення конфліктів.

Проте, головним досягненням США стала розробка деяких принципів, юрисдикційних правил, які застосовуються під час інтернет-спорів.

Якщо говорити про доменне ім'я, як про різновид торговельної марки, то необхідно згадати про таке явище, як «кіберсквотинг». Це діяльність з реєстрації третіми особами доменів, до яких вони не мають прямого відношення, з метою їхнього подальшого перепродажу [6; 93; 94; 95]. Найчастіше об'єктом стають домени, які співзвучні з відомими торговельними марками.

У законі США «Про захист споживачів від кіберсквотингу» (Anticybersquatting Consumer Protection Act) визначаються види дій, які стосуються кіберсквотингу «реєстрація доменного імені, аналогічного чи ідентичного існуючому торговельній марці (товарному знаку); «тайпосквоттінг», тобто реєстрація варіантів популярних торговельних марок, у розрахунку на неправильне написання торговельної марки споживачем; перехоплення продовження, тобто купівля доменного імені одразу після закінчення строку попередньої реєстрації» [63; 103].

Так, в американському законодавстві (Anticyberquatting Consumer Protection Act) безпосередньо вказується, що при винесенні рішення суд повинен

з'ясувати, чи є відповідач кіберсквоттером, чи наявність даної кваліфікації, чи її відсутність є принциповою для винесення рішення. В Україні немає закону, який спрямований на вирішення згаданої проблеми.

Зазначимо, що спеціального законодавства щодо захисту інтелектуальної власності в мережі Інтернет на даний момент у жодній державі не існує. Тому захист прав власників торговельної марки в разі використання останньої в мережі Інтернет відбувається на підставі спеціальних законів про торговельні марки, ухвалені в більшості країн. В Україні таким спеціальним законом є Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [155]. У вказаному законодавчому акті положення щодо захисту прав на торговельну марку від порушення використання такої торговельної марки в мережі Інтернет без згоди власника свідоцтва на торговельну марку, визначені у статті 20 Закону. Разом з тим, у статті 21 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено способи захисту прав на торговельну марку. Водночас вважається доцільним внести зміни до ЦК України в частині визначення захисту прав на торговельну марку, а також відповідальність за порушення прав на торговельну марку, в тому числі й щодо відповідальності за протиправне використання торговельної марки у мережі Інтернет.

До методів захисту прав на торговельну марку відноситься визнання недійсним свідоцтва торговельної марки, виданого третій особі. Підставою для визнання недійсності свідоцтва на торговельну марку виступає невідповідність зареєстрованої торговельної марки умовам надання правового захисту. Для прояснення цього питання потрібні спеціальні знання, яких у суду немає. Зокрема, спеціальних знань вимагає розгляд наступних питань: чи займає в зображенні торговельної марки домінуюче положення визначений елемент; чи в наявності усі підстави вважати настання факту введення в оману споживача щодо походження товару за допомогою зображення торговельної марки, на які поширюється ця торговельна марка; які частини зображення ідентичні іншому зображенню; чи настільки схожі торговельні марки, що їх можна сплутати і тощо.

Науковці, у свою чергу визначають, що «якщо схожість не очевидна, у справі слід призначити судову експертизу, при цьому суди не повинні встановлювати схожість позначень товарів і послуг на свій розсуд, приймаючи на себе функції експерта, які не притаманні суду» [31].

Крім того, позивачі можуть використовувати в якості додаткового методу захисту своїх прав на торговельну марку, поряд з вимогою визнати недійсним свідоцтво на торговельну марку, такий метод як скасування реєстрації торговельної марки.

Отже, Національний орган інтелектуальної власності України (далі – НОІВ України) повинен виступати в якості відповідача у спорах про визнання свідоцтва на зареєстровану торговельну марку недійсним та скасування її реєстрації в органі уповноваженому видавати свідоцтва на торговельні марки. Разом з тим, якщо позивач у таких випадках не вказує відповідача в позовній заяві, суд повинен на вимогу сторони або з власної ініціативи залучити до справи НОІВ України в якості відповідача.

Особливим методом захисту може бути вимога НОІВ України направити до світової організації інтелектуальної власності (СОІВ), повідомлення про припинення міжнародної реєстрації торговельної марки в Україні, а також опублікувати відповідну інформацію про припинення міжнародної реєстрації в офіційний бюлетень «Промислова власність».

За цивільним законодавством України «у разі якщо торговельна марка не використовується власником торговельної марки повністю або частково протягом трьох років від дати реєстрації та публікації відповідних відомостей, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково» [230]. Вирішуючи вказані позови в судах, необхідно довести та з'ясувати «з яких причин торговельна марка не використовувався власником; строк невикористання торговельної марки; чи не обумовлено її невикористання незалежними від власника свідоцтва причинами» [209; 228, с. 263-274].

Разом з тим, дія свідоцтва не буде припинена повністю або частково за умови, якщо власник свідоцтва на торговельну марку доведе поважні причини невикористання своєї торговельної марки, зокрема «обставини які перешкоджають використанню торговельної марки незалежно від волі власника свідоцтва (на даний час, однією з таких обставин та перешкод можна назвати повномасштабні бойові дії на території України); можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання торговельної марки особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо торговельної марки, стосовно якої висунуто вимогу про припинення дії свідоцтва» [116; 230].

Засобом захисту, спрямованим на відновлення ділової репутації господарюючого суб'єкта, права якого були порушені в результаті посягання на торговельну марку, є публікація рішення суду в засобах масової інформації.

Загалом, більшість порушень прав на торговельну марку пов'язані з протиправним використанням торговельної марки іншими особами не власниками цієї торговельної марки. До видів використання торговельної марки, науковці відносять «нанесення торговельної марки на: будь-які товари, для яких торговельну марку було зареєстровано; упаковки, в яких ці товари зберігаються; вивіски, пов'язані з товаром; етикетки, нашивки, бирки тощо; зберігання таких товарів із зазначенням нанесенням торговельної марки з метою пропозиції до продажу; пропозиція товару до продажу з нанесеною торговельною маркою; продаж, експорт, імпорт товарів з нанесеною торговельною маркою; застосування торговельної марки під час пропозиції та надання послуг, для яких торговельну марку зареєстровано; застосування торговельної марки в діловій документації, у рекламі, у мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах» [202].

Торговельна марка вважається використаною, у разі, якщо вона також застосовується у вигляді, зареєстрованого товарного знаку у формі, відмінній від зареєстрованої торговельної марки (окремі елементи), якщо не змінюється в цілому унікальність бренду.

Відповідно до чинного законодавства України, в якості способів захисту торговельної марки, в основному використовуються адміністративно-правові та кримінально-правові способи, а щодо цивільно-правових способів захисту, то використовується загальні способи захисту прав власників від протиправного посягання на їх власність. В якості цивільно правових способів захисту прав на торговельні марки можна визначити «відшкодування збитків за упущену вигоду у результаті протиправного використання торговельної марки іншими особами не володільцями такої торговельної марки; стягнення компенсації за неправомірне використання торговельної марки; припинення використання торговельної марки правовласником; усунення наслідків недобросовісної конкуренції».

В якості основних способів цивільно-правового захисту права інтелектуальної власності, в тому числі прав на торговельну марку в суді, можна визначити такі: «вжиття невідкладних заходів щодо запобігання порушенню прав власника свідоцтва на торговельну марку і збереження відповідних доказів (слід звернути увагу, що у разі виявлення порушення прав на торговельну марку у мережі Інтернет, збір доказів виявляється дуже складним, особливо коли товар під відповідною торговельною маркою вже введено до обігу); призупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням прав власника свідоцтва на торговельну марку; вилучення з цивільного обігу товарів, виготовлених або введених в обіг із порушенням прав власника свідоцтва на торговельну марку; вилучення з цивільного обігу матеріалів та знаряддя, що використовуються переважно для виготовлення товарів, промаркованих чужою торговельною маркою; застосування разових грошових стягнень замість відшкодування збитків за неправомірне використання торговельної марки; опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення прав власника свідоцтва на торговельну марку і зміст судового рішення щодо такого порушення» [228].

Слід зазначити, що в деяких випадках мають місце порушення прав власника торговельної марки, які легко приховати, а тому суддя може, виключно

за запитом заявника – власника торговельної марки, застосовувати запобіжні заходи (тимчасові) заходи щодо збереження доказів порушення прав власника торговельної марки. До таких запобіжних заходів відносять: «прийняття рішення про огляд приміщення, в якому мають місце дії, пов’язані з порушенням прав власника торговельної марки (наприклад наявний товар із маркуванням торговельної марки заявника); арешт і вилучення товарів, щодо яких є підстави вважати, що вони відзначені торговельною маркою заявника; арешт рахунків, договорів, документів, які можуть свідчити про порушення прав власника торговельної марки, тощо». Постанови суду «Про застосування запобіжних (тимчасових) заходів», підлягають негайному виконанню органами державної виконавчої влади.

Щоб уникнути зловживань із боку позивача, суд має право застосувати запобіжні (тимчасові) заходи та зажадати від позивача, надати заставу чи інше забезпечення для відшкодування відповідачу шкоди, завданої вжиттям запобіжних заходів. Ця подія може відбутися, якщо суд відмовить у прийнятті позову або не задовольняє позов.

Ще одним із способів цивільно-правового захисту прав на торговельну марку є відшкодування збитків, яких зазнав власник торговельної марки, права якого було порушено.

Так, збитками власника торговельної марки є «витрати, яких зазнав або змушений буде зазнати власник торговельної марки у зв’язку з відновленням свого порушеного права (реальні збитки); доходи, які власник торговельної марки міг би отримати у звичайних умовах, якби його права не було порушено (упущена вигода)» [228].

Збитки, завдані власнику торговельної марки, відшкодовуються в повному обсязі «якщо законом не передбачено їх відшкодування в меншому чи більшому розмірі; якщо особа, яка порушила права власника свідоцтва на торговельну марку, отримала у зв’язку з цим дохід, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися власнику свідоцтва на торговельну марку, не може бути менше цього доходу» [90; 225].

У науковій літературі звертається увага на те, що «дуже часто незаконне використання торговельної марки виражається у створенні для власника торговельної марки конкуренції на ринку товарів і послуг, особливо за допомогою мережі Інтернет. У таких випадках складно, власнику торговельної марки, довести завдані протиправним використанням торговельної марки збитки, тому що у споживачів є вибір товарів, а на послуги конкурентів можуть впливати інші чинники: якість товарів, додаткові послуги тощо. У разі встановлення у судовому порядку фактів порушення прав власника торговельної марки, суд має право винести рішення про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» [226].

Особливу увагу заслуговують документи Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), зокрема «Спільні рекомендації про положення щодо охорони знаків та інших прав промислової власності на позначення в Інтернеті» [250] та Спільна резолюція про положення щодо охорони загальновідомих товарних знаків [251]. Метою першого документа є формування зв'язку між національними законами та Інтернетом, щоб зазначені закони були застосовні до Мережі. У другому документі розглядається питання про співвідношення загальновідомого товарного знаку та доменного імені (статті 3, 6).

Як уже зазначалось, спори, які виникають щодо використання торговельних марок у мережі Інтернет, пов'язані із «кіберсквотингом». Інша проблема, з якою зіткнулися правовласники торговельних марок у мережі Інтернет, пов'язана з «мета-тегами»¹. Сьогодні проблеми, пов'язані з мета-тегами, поступилися місцем спорам з приводу ключових слів у контекстній

¹ Метатеги (англ. meta tags; від грец. *metá* — «услід, після, після, через»; *tag* — «мітка») — (X)HTML-теги, призначені для надання структурованих метаданих (додаткових, супровідних) про веб-сторінку. В результаті використання чужого товарного знаку у метатезі Keywords (ключові слова) споживач, який розшукує продукти конкретного виробника, може бути перенаправлений до веб-сайту його конкурента або «паразитуючого» на репутацію цієї відомої марки підприємця. Така дія багатьма зарубіжними судами сприймається як акт недобросовісної конкуренції. Водночас є рішення, які визнають цю дію сумнішим використанням, наприклад: *Promatek Industries Ltd. v. Equitrac Corp.* URL: http://www.internetlibrary.com/cases/lib_case294.cfm; *Australian Gold, Inc. v. Hatfield* 436 F.3d 1228 (10 th Cir. 2006) // URL: <http://caselaw.findlaw.com/us-10th-circuit/1489836.html>

рекламі², оскільки сучасні пошукові системи аналізують як «мета-теги», але і весь текст сторінки, що дає більш правильні відомості про її вміст. Крім того, безліч пошукових систем взагалі ігнорують записи у полях мета-тегів.

Досліджуючи цю категорію справ, звернемося до зарубіжної практики. Наприклад, в американській справі «Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications» [255] позивач звернувся до суду з позовом до оператора пошукової системи, щоб останній припинив продаж ключових слів, що відтворюють товарні знаки позивача (Playboy і Playmate). Ці ключові слова були придбані конкурентами Playboy Enterprises, Inc., які продавали товари для дорослих. Суд відхилив цей позов через те, що він був пред'явлений до оператора пошукової системи, яка не продавала «товари для дорослих», отже, не була конкурентом позивача. У березні 2010 року Європейський Суд розбирає справи, розглянуті французькими судами [182], де відповідачем виступав інтернет-посередник – пошукова система «Google», і також встановив, що «Google» не несе відповідальності за продаж ключових слів, що відтворюють торговельні марки позивачів. На думку суду, у таких випадках правопорушниками є рекламодавці, за умови, що використання цих ключових слів у рекламі вводить споживачів в оману. Однак для того, щоб скористатися імунітетом інтернет-провайдера, встановленим статтею 14 Директиви 2000/31/ЄС Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу від 8 червня 2000 року [27], «Google» зобов'язаний негайно видалити відповідну рекламу після отримання повідомлення від правовласників торговельних марок» [244].

У підготовленому Секретаріатом ВОІВ короткому огляді SCT/25/3 «Товарні знаки та Інтернет до Спільної рекомендації про становище щодо охорони знаків та інших прав промислової власності на позначення в Інтернеті» [198], на прикладі судових справ розглядається питання про основну та субсидіарну відповідальність інтернет-посередників. У документі наводиться

² Під контекстною рекламою розуміється розміщення реклами на сторінках результатів пошуку інструментами пошукових систем Інтернету при використанні як основний критерій для показу тексту пошукового запиту користувача.

приклад: «суд США зазначив, що під час продажу ключового слова інтернет-посередник міг би понести основну відповідальність, якби позивач довів, що мало місце «використання в комерції» і існує «імовірність змішування» [11].

Продаж компанією «Google» конкурентам позивача ключового слова, що містить його торговельну марку, стала причиною появи їх рекламних оголошень на екранах користувачів, коли вони набирали в пошуковому вікні слово «Rescue.com». На думку суду, цього було достатньо, щоб встановити «використання у комерції» [258].

Що стосується субсидіарної відповідальності інтернет-посередника в разі продажу ключових слів, то рішення американського суду у справі «Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc.» [243] показує, що належну увагу слід приділяти встановленню наступних фактів: чи навмисне інтернет-посередник схиляв рекламодавців до продажу контрафактної продукції; чи усвідомлено; чи він дозволяв їм використовувати у своїх посиланнях та текстах рекламних оголошень товарну марку позивача».

Повертаючись до рішення Європейського Суду від 23 березня 2010 року, необхідно додати, що звільнення інтернет-посередника від відповідальності залежить від того, чи грав він активну роль, яка дозволила б йому знати про збереження даних або здійснювати контроль за ними. Якщо інтернет-посередник не грав активної ролі, він може нести відповідальність у тому випадку, якщо він не міг діяти швидко, щоб заборонити чи скасувати доступ до розміщення рекламного оголошення після отримання повідомлення про незаконний характер цього оголошення.

Наступним правопорушенням у сфері торговельних марок у мережі Інтернет є дії на основі глибинного (зовнішнього) зв'язування «Deer linking». Під глибинним зв'язуванням розуміється «організація власником веб-сайту на його сторінках гіперпосилання, яке приводить на внутрішню сторінку чужого вебсайту замість того, щоб привести на його домашню (початкову) сторінку». Користувач може зробити помилковий висновок, що або всі пов'язані матеріали

походять з одного джерела або між власниками вебсайтів існують партнерські відносини.

Кадрування «Framing» також є причиною порушення прав на торговельні марки в мережі Інтернет. Ця організація вебсайту являє собою розподіл його сторінки на кілька спеціальних вікон (рамок, кадрів). Коли користувач вибирає одне з цих вікон і натискає на гіперпосилання, в ньому з'являється інформація, яка насправді належить іншому сайту. При цьому користувач не підозрює, що вміст вікна походить з іншого інтернет-ресурсу. Таким чином, «використання чужої торговельної марки у такому вікні вводить споживачів в оману щодо представлених на даному вебсайті товарів (послуг), тим самим завдаючи шкоди репутація торговельної марки» [259].

Питання порушення прав на торговельні марки в мережі Інтернет шляхом використання позначень у фремах (кадрування) досліджували Ю. Л. Бошицький та О. А. Рассомахіна, які вивчали «зарубіжний досвід захисту прав на торговельну марку в мережі Інтернет, коли у споживача виникло враження про комерційний зв'язок між особами те що власник сайту, на якому розміщений фрейм із посиланням на інший сайт, може завдати шкоди «гудвілу» власнику сайту, на якому розміщена його реклама» [11]. Так науковці звернули увагу, що «використання посилань, які з'єднуються із сторінкою поза даними вебсайту, що не є домашньою сторінкою останнього, може бути порушенням прав на торговельну марку. Отже використання «глибоких» посилань є підставою позовів щодо порушення прав на торговельні марки». У якості прикладів, науковці наводять судову практику США у вказаній сфері, зокрема: «у справі «Ticketmaster Corp. v Microsoft Corp.», позивач стверджував, що глибоке посилання на сайті відповідача до сторінок новин його сайту призводить до омани, яка становить недоброчесну практику та послаблення торговельної марки позивача, а отже порушує його авторські права і призводить до зменшення його прибутків. У результаті розгляду цієї справи, суд закрити справу за домовленістю сторін, зокрема відповідач запевнив, що прибере зі свого сайту «глибокі» посилання» [260]. У інших справах, суд чітко формулює обґрунтоване рішення

щодо врегулювання спорів між позивачем та відповідачем враховуючи «Закон Ленхема», оскільки дії відповідача не становили введення користувачів в оману, бо відповідач на своїх сайтах вказав, що він не продає на своєму сайті товари іншого власника торговельної марки, і вказує посилання на цього власника, в якого користувач може придбати вказаний товар» [261]. Науковці приводять багато інших прикладів щодо вирішення спірних питань щодо використання торговельних марок у мережі Інтернет та захисту прав на торговельні марки. За результатами аналізу судової практики, вчені роблять висновки, що «для встановлення порушення прав на торговельну марку в мережі Інтернет, у випадку встановлення посилань, суди враховують факт гіперпосилання, обтяжуючі обставини, факти порушення авторських прав, тощо» [11].

Також, звертається увага, що в загальному праві США, враховуючи положення Закону Ленхема, в якому закріплена «заборона використання торговельних марок у разі якщо це викликає змішування або помилку і може ввести в оману користувачів», що має на меті захист споживачів, було вироблено багатопрофільний тест з метою визначення ступеня схожості, змішування торговельних марок (MFLOCC) [247]. Однак, вказаний тест, який був направлений на «визначення ступеня схожості позначень, методів маркетингу, характеристики покупців, конкуренції, наміри, докази фактичного змішування», не набув широкого застосування. Тому суди США «у якості альтернативи почали застосовувати доктрину розмивання гудвілу, що є аналітичним інструментом і не має точного закріплення. Разом з тим, суди на власний розсуд застосовують окремі елементи цієї доктрини» [247].

У науковій літературі також звертається увага на те, що «Закон Ленхема було доповнено Федеральним законом США «Про дилюцію», що надає захист прав на торговельну марку у випадку неконкурентного використання, яке спричиняє фактичне розмивання розрізняльної здатності торговельних марок. У положеннях Закону визначається, що під «дилюцією» слід розуміти ослаблення здатності відомої торговельної марки ідентифікувати та вирізняти товари і послуги» [11, с. 110-111]. Під час розгляду судових справ, володілець

торговельних марок доводить, що «відповідач здійснив використання «молодшої» торговельної марки, схожої із відомою торговельною маркою з метою створення певної асоціації з останньою у споживачів; що спричинило позивачу економічні збитки шляхом зменшення забезпечення збуту відомої марки».

Щодо застосування дилуції в умовах Інтернет, у науковій літературі приводяться приклади рішень Європейського суду Справедливості, зокрема в частині «тлумачення змісту норм статті 5 (2) Директиви 89/104 і статті 9 (1) (с) Регламенту № 40/94, які передбачають те, що власник торговельної марки (відомої торговельної марки, що має певну репутацію), уповноважений запобігати здійсненню конкурентами реклами на основі ключового слова, що відповідає позначенню торговельної марки, яку останні без згоди власника обрав для Інтернет-сервісу посилань, та недобросовісно отримує певні переваги від цього, а отже спричиняє шкоду власнику торговельної марки у частині зниження репутації та економічних доходів» [11, с. 112-113; 249]. Не зважаючи на те, що доктрина делуції направлена на запобігання співіснуванню торговельних марок схожих на добре відомі торговельні марки, що асоціюються з маркою, розрізняльна здатність якої ослаблюється, розвиток цієї доктрини у країнах ЄС та США, і судова практика є не простими і перебуває на стадії формування.

Ще одним видом порушення прав на торговельні марки вважається використання спливаючих вікон із рекламою. Так у справі *Washingtonpost. newswweek Interactive Company, LLC та ін. проти The Gator Corporation*, суд виніс попередню ухвалу, якою «заборонив каліфорнійській компанії «The Gator Corp» продавати рекламні банерні оголошення, які при появі закривають собою якусь частину сторінки веб-сайтів» [265]. На думку позивачів, раптове виникнення чужої банерної реклами поруч із їх торговельною маркою на веб-сторінках порушує права на торговельну марку.

До правопорушень у мережі Інтернет щодо торговельних марок також відносять так звану «мишоловку» (*Mousetrapping*). Вказане правопорушення здійснюється за допомогою програмного забезпечення, яке заманює

користувачів на певний інтернет-ресурс за допомогою рекламних вікон і примушує його довгий час залишатися на ньому. Якщо користувач намагається піти з подібного сайту, застосовуючи кнопки «закрити», «назад» або «уперед», то він перенаправляється на наступний сайт або починають відкриватися численні вікна реклами, на кшталт вірусного спаму. Така практика вводить користувачів в оману щодо виробника товарів та завдає шкоди репутації торговельної марки. В якості прикладу можна зазначити, що «окремі суди країн ЄС розглядають (mousetrapping) не тільки як порушення прав на торговельну марку, але і як акт недобросовісної конкуренції» [257].

Разом із вищевказаним, у зв'язку зі швидким розвитком соціальних мереж і масових, розрахованих на велику кількість користувачів рольових онлайн-ігор, які, у свою чергу, набувають рис соціальних мереж, виникла більша ймовірність порушення прав на торговельні марки. Наприклад, «у створеному компанією «Linden Labs» віртуальному світі «Second Life» користувачі проживають своє життя як у реальному світі. Хоча «Second Life» є віртуальним середовищем, існує реальний комерційний елемент і ризик того, що користувачі можуть створювати та продавати цифровий контент, який порушує права реальних правовласників на торговельну марку» [110].

Зрештою, серед актуальних проблем також виділяється порушення прав на торговельні марки на інтернет-аукціонах. Такі відомі онлайн-аукціони, як «eBay», «SkyLots», «Amazon» та інші, стають учасниками судових розглядів. На сьогоднішній день закордонні суди винесли різні рішення щодо даної категорії справ. Так, у справі «Tiffany Inc. v. eBay Inc» [263], апеляційний суд Другого округу США прийняли досить цікаве рішення: «компанія «Tiffany» подала позов проти великого інтернет-аукціону «eBay», на якому, на думку позивача, продавалися підроблені коштовності, марковані товарною маркою позивача. У позові було зазначено про безпосереднє та непряме порушення прав на торговельну марку «direct and contributory trademark in fringement»; про розведення торговельної марки «trademark dilution» і про несумлінну рекламу «false advertising».

Суд відхилив заяву про безпосереднє (пряме) порушення прав на торговельну марку на підставі того, що «eBay» використовував торговельну марку для опису справжніх виробів «Tiffany», що пропонувались для продажу на сайті. Крім того, при використанні торговельної марки не було на увазі, що компанія «Tiffany» якимось чином пов'язана з «eBay», або вона схвалила продаж. Для оцінки безпосереднього порушення прав на торговельну марку, суд ухвалив, що запропонована обізнаність «eBay» про наявність контрафактних виробів на сайті не є підставою для такої вимоги та притягнення до відповідальності на таких підставах може бути необґрунтованим та перешкоджати законному перепродажу справжніх виробів «Tiffany».

Відзначаючи складність питання про непряме порушення прав на торговельну марку, або сприяння такому порушенню, суд зазначив, що інтернет-аукціон може бути відповідальним, якщо він продовжує надавати свої послуги контрагенту, про правопорушення якого він знає чи має підстави знати. Щодо необхідного ступеня знання суд ухвалив, що для притягнення до відповідальності за сприяння порушенню прав на торговельну марку постачальник послуг повинен мати більші знання, ніж загальні знання, для точного визначення, що його послуга використовується для продажу підроблених виробів. Отже, «eBay» не несе відповідальності за сприяння порушенням прав на торговельну марку. Водночас суд заборонив «eBay» застосовувати «willful blindness» (навмисну сліпоту). Таким чином, якщо в «eBay» є підстави підозрювати, що користувачі його послуг порушують права на торговельну марку, то йому не дозволено «дивитися у інший бік», щоб захистити себе від відповідальності. Іншими словами, «навмисна сліпота» еквівалентна фактичній обізнаності. Щодо останніх двох вимог, то аргумент «розведення торговельної марки» зазнав невдачі, оскільки «eBay» ніколи не використовував торговельну марку для позначення власних продуктів, а вимога, що стосується недобросовісної реклами, була повернута до окружного суду на розгляд.

У країнах ЄС «eBay» також став відповідачем у окремих судових процесах. Наприклад, у Німеччині у справі «Rolex SA gegen eBay», Вищий земельний суд

Дюссельдорфа, виносячи рішення на користь інтернет-аукціону, встановив, що швейцарський виробник годинника не міг довести, що підроблений годинник продавався на «eBay» після того, як аукціон був попереджений про подібні угоди. Суд також підкреслив, що «eBay» використовує програми-фільтри з виявлення тих, хто грубо порушує права на торговельні марки. Але «eBay» не має можливості для розгляду кожної позиції на сайті, оскільки це поставить під загрозу всю бізнес-модель компанії» [254].

Європейський Суд у своєму рішенні від 12 липня 2011 року (справа C-324/09 *L'Oréal and others v. eBay*) [252] вказав, що «оператори інтернет-аукціонів повинні самостійно припиняти порушення прав на торговельні марки. Ця справа була ініційована Високим судом правосуддя Англії та Уельсу (High Court of Justice of England and Wales) після того, як французькі та бельгійські суди відхилили позов компанії «L'Oréal» до «eBay». Цікаво, що позивач звинувачував відповідача не лише у сприянні продажу контрафактної продукції на європейських сайтах, а й у купівлі ключових слів, які містять торговельну марку позивача. Використання вибраного ключового слова в пошуковій системі Google викликало відображення реклами та спонсорованого посилання (sponsored link), які наводили користувача безпосередньо до електронного аукціону «eBay», що сприяло більш швидкому знаходженню підробленої продукції. Таким чином, у відповідності до рішення Європейського Суду оператори інтернет-аукціонів несуть відповідальність за продаж на їхніх сайтах контрафактних товарів у разі, якщо вони знали про підробку, але не заблокували доступ до товарів чи сприяли їх просуванню. Крім того, оператор зобов'язаний сприяти при ідентифікації продавців контрафактних товарів.

Крім вищевказаного важливо відзначити, що, незважаючи на деякі недоліки, сучасна зарубіжна судова практика переконливо демонструє можливості реального захисту порушених прав на торговельну марку в мережі Інтернет. Поряд з новими способами захисту зазначених прав, властивих виключно для мережі Інтернет, з успіхом використовуються правові конструкції, що застосовувалися ще у XIX та XX століттях. На наш погляд, для дієвого

захисту прав на торговельні марки в мережі Інтернет було б корисно використовувати досвід зарубіжних країн, зокрема країн ЄС і в Україні. Правове регулювання в цій сфері має відрізнятися максимальною гнучкістю та чутливістю на зміни життєвих реалій.

Зважаючи на викладене, пропонується авторське визначення поняття «захист торговельних марок у мережі Інтернет» як комплексу дій направлених на належну реєстрацію прав на торговельні марки, як об'єкти інтелектуальної власності, узабезпечення обмежень щодо використання торговельних марок іншими особами шляхом надання пропозицій стосовно використання зареєстрованої торговельної марки за винагороду та з дозволу власника торговельної марки, висвітлення в засобах масової інформації даних про неправомірне використання торговельної марки та осіб (фізичних або юридичних, з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»), які вчиняють порушення прав власності на торговельні марки в мережі Інтернет, збору та фіксації документальних доказів порушення прав на торговельну марку в мережі Інтернет, внесення торговельних марок до митного реєстру, та інших дій, які не суперечать законодавству України та міжнародним договорам ратифікованим в Україні».

3.2. Способи захисту порушеного права інтелектуальної власності на торговельну марку в мережі Інтернет

Вивчення способів захисту порушених прав власності на торговельні марки в мережі Інтернет є важливим питанням, адже чітке розуміння особливостей способів захисту порушених прав та алгоритмів дій, спрямованих на захист порушеного права дозволяє значно зменшити розмір завданих збитків, ефективно відновити порушене право та спрощує процес притягнення порушника до цивільної відповідальності.

Водночас, Конституція України у статті 21 передбачає, що «усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах та те, що права і свободи людини є

невідчужуваними та непорушними. Крім того, статтею 54 Конституції України закріплено право кожного громадянина на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності та гарантії захисту цього права» [53].

Таким чином право на інтелектуальну власність є непорушним. Однак на практиці, внаслідок розвитку електронної комерції, частішають випадки порушення цього права у вигляді неправомірного використання торговельної марки в мережі Інтернет. Така тенденція зумовлена зниженням рівня життя та послабленням соціального захисту певної категорії громадян, а мережа Інтернет, у свою чергу, надає можливість покращити матеріальне становище цих категорій населення шляхом реклами та продажу маркованого товару або надання послуг під торговельною маркою, що у свою чергу не завжди носить правомірний характер. Виходячи із вищезазначеного, дослідження способів захисту прав інтелектуальної власності на торговельні марки в мережі Інтернет є актуальним, адже невжиття таких засобів може спричинити значних матеріальних збитків та нанести шкоду діловій репутації власника торговельної марки та репутації бренду.

У свою чергу цивільне законодавство, а саме стаття 15 ЦК України передбачає: «право кожної особи на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання» [229]. Разом з тим, ЦК України визначає наступні способи захисту прав «самозахист, захист цивільних прав судом».

Для всебічного аналізу досліджуваного питання вважаємо за необхідне розглянути окремо кожен із зазначених способів захисту цивільних прав. На нашу думку, розгляд зазначеного питання доцільно починати із вивчення самозахисту особою своїх цивільних прав, адже такий спосіб захисту цивільних прав є найпершим засобом, який використовує особа, права якої було порушено.

У розумінні цивільного законодавства, а саме: ЦК України «самозахистом є застосування особою засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства»¹⁰³. Однак попри закріплення на

законодавчому рівні поняття «самозахисту», у цивільному законодавстві відсутній перелік заходів, які вважалися б способами самозахисту.

Визначаючи способи здійснення самозахисту власників торговельних марок у разі порушення їх прав шляхом неправомірного використання торговельних марок у мережі Інтернет, слушним є звернути увагу на надану Т. В. Михайліною та Б. В. Довганєм, класифікацію видів самозахисту цивільних прав в інформаційному просторі «технічні (встановлення антивірусного програмного забезпечення, інформаційних фільтрів тощо); юридичні (укладення угод про конфіденційність інформації); організаційні (удосконалення механізмів верифікації користувача, власника контенту та інформаційного ресурсу; створення механізмів моніторингу контенту та коментарів із можливістю поскаржитися на них; звернення до служб технічної підтримки соціальних мереж, пошукових систем та інших сервісів; звернення до посередників у сфері надання інтернет-послуг; звернення до інституцій громадянського суспільства тощо)» [75].

Запропонована класифікація поєднує в собі різні види самозахисту та здебільшого направлена та вирішення проблем з технічної точки зору, однак через невелику кількість спеціалістів у галузі ІТ-права, використання зазначених способів самозахисту буде ускладненим, адже воно потребує значних знань у сфері ІТ та сфері права.

Наступним питанням, яке потребує розгляду в межах вивчення способів самозахисту, є самозахист порушених прав інтелектуальної власності на торговельну марку в мережі Інтернет. Розпочати дослідження зазначеного питання, на нашу думку, необхідно із вивчення самозахисту прав у соціальних мережах «Facebook», «Instagram».

Так, відповідно до Умов надання послуг «Facebook» у разі виявлення шкідливого контенту або поведінки, компанія «Meta» (правовласник «Facebook») наводить перелік способів захисту прав користувача соціальної мережі: пропонування допомоги компанії, видалення шкідливого контенту, блокування або обмеження доступу до певних функцій, вимкнення облікового

запису або звернення до правоохоронних органів. Крім того, зазначені умови покладають на споживача заборону поширення матеріалів або вчинення дій що порушують права інших осіб, зокрема їхні права на інтелектуальну власність, а компанії «Meta» надають право видалити такий контент.

Для здійснення самозахисту прав у цій соціальній мережі є можливість поскаржитись на профіль користувача в цілому або на окремий допис зокрема, у якому порушуються права користувача. При порушенні прав інтелектуальної власності на торговельну марку, на нашу думку, такий спосіб не завжди є ефективним, адже після розгляду такої скарги адміністрація Facebook може не знайти ознак правопорушення та не видалити протиправний контент, що зумовлено відсутністю повної інформації щодо усіх обставин використання.

У свою чергу, умови використання «Instagram» не містять чіткого переліку способів самозахисту прав користувачів. Однак, технічно ця соціальна мережа дозволяє користувачам захищати свої порушені права шляхом подання скарг на облікові записи або на окремі публікації. Проте такий спосіб захисту прав не завжди є дієвим, адже як і у випадку «Facebook», компанія «Meta» може необ'єктивно розглянути таку скаргу та не побачити факту порушення прав та не видалити неправомірний контент, у якому міститься торговельна марка.

Наступним способом захисту порушення права інтелектуальної власності на торговельні марки в мережі Інтернет є судовий захист. Так, відповідно до частини першої статті 16 ЦК України «кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу» [229]. Крім того, частиною другою зазначеної статті, передбачено перелік засобів судового захисту цивільних прав, до яких слід віднести «визнання права; припинення дії, яка порушує право; припинення правовідношення; відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; відшкодування моральної (немайнової) шкоди» [229].

Термін «визнання права» на думку Р. В. Падун «полягає у судовому способі захисту цивільних прав та інтересів, який обов'язково потребує відображення в судовому акті, що підтверджує наявність існуючого

суб'єктивного права, яке не визнають інші учасники (учасник) цивільних правовідносин» [101].

Вважаємо за необхідне надати власне визначення поняття «визнання права», що ґрунтується на синтезі двох зазначених вище визначень. Так, визнання права – судовий захист цивільних прав та інтересів, результати якого відображені в судовому рішенні та спрямовано на підтвердження наявності існуючого суб'єктивного права, яке не визнають інші учасники цивільних правовідносин, а також на встановлення такого права.

У свою чергу, при неправомірному використанні торговельної марки в мережі Інтернет, зазначений спосіб захисту буде полягати у визнанні права власності на торговельну марку, що використовується в мережі Інтернет або у визнанні права використовувати торговельну марку на вебсторінці або вебсайті.

Наступним способом судового захисту є припинення дії, яка порушує право. Зазначений спосіб захисту застосовується «у разі потреби припинити порушення прав особи у майбутньому, тобто усунути перешкоди для здійснення прав, створювані порушником, а також якщо порушення саме по собі не позбавляє особу суб'єктивного права, але заважає їй нормально його реалізувати» [199; 214]. Зокрема, при неправомірному використанні торговельної марки в мережі Інтернет такий спосіб захисту полягає в отриманні судового рішення із зобов'язанням порушника припинити дії, які порушують права власника та може застосовуватись у випадку, коли порушник на вебсайті використовує зазначений об'єкт права інтелектуальної власності та здійснює продаж маркованого товару, внаслідок чого заважає правовласнику та користувачу торговельної марки реалізовувати свої права використовувати її та одержувати прибуток від такого використання.

Проте, на практиці добровільне виконання такого судового рішення є малоімовірним. У свою чергу, для вирішення зазначеного проблемного питання цивільним процесуальним законодавством передбачено примусове виконання судових рішень, що регламентується Законом України «Про виконавче провадження». Так, для початку примусового виконання потерпілій особі

необхідно отримати виконавчий лист на таке судове рішення, який відповідає вимогам статті 4 зазначеного Закону, «обрати районний відділ Державної виконавчої служби або приватного виконавця, скласти та подати заяву про відкриття виконавчого провадження» [123].

Після подання заяви виконавець зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня після отримання зазначеного документу відкрити відповідне виконавче провадження немайнового характеру та направити сторонам копії винесених процесуальних документів, у тому числі постанову про відкриття виконавчого провадження із ідентифікатором доступу до виконавчого провадження.

Крім того, стаття 63 Закону України «Про виконавче провадження» передбачає «заходи впливу на боржника для виконання рішення. Так, частина перша зазначеної статті передбачає, що виконавець наступного робочого дня після закінчення визначеного законом строку у 10 робочих днів на виконання рішення, перевіряє виконання рішення боржником. У разі невиконання рішення в зазначений строк виконавець вносить постанову про накладення на боржника штрафу, в якій також зазначаються вимога виконати рішення протягом 10 робочих днів та попередження про кримінальну відповідальність та повторно перевіряє виконання рішення. У разі повторного невиконання без поважних причин боржником рішення, якщо таке рішення може бути виконано без участі боржника, виконавець надсилає органу досудового розслідування повідомлення про вчинення боржником кримінального правопорушення та вживає заходів примусового виконання рішення» [123].

Враховуючи вищевикладене, слід зазначити, що проаналізований нами механізм реалізації такого способу захисту прав, як припинення дії є ефективним, адже при ньому вступає в дію державний апарат примусу.

Наступним способом судового захисту прав є припинення правовідношення, який на думку І. О. Ромащенко: «полягає у припиненні всіх прав та обов'язків сторін правовідношення» [187].

При неправомірному використанні торговельних марок у мережі Інтернет зазначений спосіб захисту прав може застосовуватись у разі, якщо користувач на підставі ліцензійного договору використовує торговельну марку та систематично своїми діями порушує права власника свідоцтва. До таких дій, на нашу думку, можна віднести використання зазначеного об'єкта права інтелектуальної власності у спосіб, непередбачений ліцензійним договором, наприклад: використання її в мережі Інтернет, якщо таке використання не передбачено договором.

Ще одним способом судового захисту прав, що заслуговує уваги в межах розгляду досліджуваного питання, є відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди. Зазначений спосіб закріплено у статті 22 ЦК України та полягає «у винесенні судового рішення, у якому суд зобов'язує порушника відшкодувати визначений розмір майнової шкоди». Водночас, у контексті розгляду неправомірного використання торговельної марки в мережі Інтернет, зазначений спосіб судового захисту буде полягати в зобов'язанні відшкодувати визначеного розміру збитків (реальних збитків та упущеної вигоди).

Останнім способом судового захисту прав, що потребує розгляду в межах досліджуваного питання є відшкодування моральної (немайнової) шкоди, який полягає у винесенні судового рішення, що зобов'язує порушника відшкодувати визначений розмір моральної шкоди, що спричинена протиправними діями останнього. Крім того, слід підкреслити, що відповідно до частини четвертої статті 23 ЦК України визначено, що «моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов'язана з розміром цього відшкодування» [229]. У свою чергу, при неправомірному використанні торговельної марки в мережі Інтернет, такий спосіб судового захисту прав інтелектуальної власності полягає у винесенні судового рішення із зобов'язанням відшкодувати визначений розмір моральної шкоди внаслідок дій порушника, що завдали шкоди діловій репутації власника свідоцтва на торговельну марку.

Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що чинне законодавство спрямоване на захист прав потерпілої особи та передбачає дієвий механізм такого захисту.

За результатами розгляду способів судового захисту цивільних прав, порушених унаслідок фактів неправомірного використання торговельних марок у мережі Інтернет, доцільно вказати на те, що для ефективного застосування проаналізованих вище способів захисту прав на торговельні марки від протиправного використання останніх у мережі Інтернет, розгляд зазначеної категорії справ необхідно доручити спеціально створеним судовим органам із чітко визначеною предметною юрисдикцією та територіальною підсудністю.

Однак, через певні особливості цивільного законодавства України стосовно визначення предметної юрисдикції, виникає ряд проблемних питань у частині судового розгляду цивільних справ у спорах про визнання фактів використання торговельних марок у мережі Інтернет неправомірними. Так, нормами частини першої статті 19 ЦПК України передбачається, 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» [232]. У свою чергу, частина друга статті 20 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 Вищого суду з питань інтелектуальної власності» [20]. Однак, на сьогодні в чинному законодавстві, а саме: у ЦПК України, Законі України «Про судоустрій та статус суддів» не передбачено створення та функціонування визначених у статті 20 ГПК України норм стосовно судового органу.

Розглядаючи питання правового регулювання діяльності Вищого суду з питань інтелектуальної власності, слід наголосити, що на сьогодні у Верховній Раді України перебуває законопроект № 6487 від 29 грудня 2021 року, який «починаючи з 21 січня 2022 року опрацьовується в комітеті Верховної Ради, що регламентує організаційні засади створення та функціонування зазначеної установи, а саме: регламентує склад, повноваження та організацію діяльності; регулює особливості забезпечення діяльності; встановлює його місцезнаходженням місто Київ» [46]. Однак, зазначений проект Закону лишає поза увагою низку практичних питань, внаслідок чого відсутній чіткий механізм майбутнього звернення до такого суду, та, як результат, ускладнюється притягнення до цивільної відповідальності порушника за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет. До зазначених проблемних практичних питань слід віднести: відсутність чіткого визначення юрисдикції; відсутність чіткого визначення територіальної підсудності.

Під відсутністю чіткого визначення юрисдикції слід розуміти те, що зазначений законопроект не визначає в порядку цивільного чи господарського судочинства зазначена судова установа буде здійснювати правосуддя. Зокрема, виходячи із того, що положення щодо Вищого суду з питань інтелектуальної власності містяться у статті 20 ГПК України, можна припустити, що, на думку законодавця, така судова установа має повноваження розглядати господарські судові справи, тобто справи, у яких сторонами є суб'єкти господарювання, і які впливають із здійснення ними господарської діяльності.

Враховуючи викладене, у рамках дослідження, слід зазначити, що вказаними спорами можуть бути «спори про відшкодування майнової та немайнової шкоди, завданої неправомірним використанням торговельної марки, зокрема у мережі Інтернет». Разом з тим, стосовно можливості осіб – власників прав на торговельні марки звернутись до судових органів, у разі якщо вказані особи є фізичними особами і такими, що не мають статус «суб'єкт господарювання», виникають також питання, які потребують обґрунтованого дослідження та рішення.

Таким чином, для вирішення вказаних проблемних питань, на нашу думку, необхідно на законодавчому рівні (у зазначеному законопроекті або у ЦПК України та ГПК України) чітко визначити юрисдикційну підсудність Вищого суду України з питань інтелектуальної власності, з метою створення сприятливих умов для захисту порушених прав на торговельні марки та полегшенню притягнення порушників таких прав, зокрема за неправомірне використання торговельних марок у мережі Інтернет, до цивільно-правової відповідальності.

Що ж стосується територіальної підсудності, то зазначений вище законопроект хоч і передбачає положення про те, що місцезнаходженням вказаного суду слід визначити місто Київ, але не визначає його територіальної підсудності. Для вирішення зазначеного питання також необхідні зміни в чинному законодавстві.

Водночас, слід звернути увагу на сьогоденні реалії та виниклі складнощі у зв'язку із проявленням військової агресії з боку Російської Федерації стосовно України та населення України, коли 24 лютого 2022 року Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» [122] було ведено воєнний стан на території України, певним чином були внесені корективи у визначення особливостей захисту прав інтелектуальної власності в цілому та захисту прав на торговельні марки в мережі Інтернет, зокрема, зазначені особливості.

Однією з особливостей настання цивільної відповідальності за порушення прав на торговельні марки та за неправомірне використання торговельних марок є те, що через тимчасову окупацію окремих територій України судові органи не можуть здійснювати правосуддя, внаслідок чого порушники прав на торговельні марки та їх неправомірне використання в мережі Інтернет, не завжди несуть відповідну цивільну відповідальність.

Для вирішення зазначеного проблемного питання Верховним Судом було прийнято Розпорядження «Про зміни територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану» від 06 березня 2022 року № 1/0/9-22 відповідно до

якого: «підсудність деяких судів змінено, що надає можливість здійснення правосуддя та притягнення порушників до цивільної відповідальності» [150].

Разом з тим, у зв'язку із тимчасовою окупацією окремих територій України, виникають складнощі при визначенні розміру матеріальної шкоди, завданої неправомірним використанням торговельної марки в мережі Інтернет. Зазначена обставина має значення, якщо суб'єкт підприємницької діяльності (порушник) здійснює діяльність із продажу контрафактного товару на тимчасово окупованих територіях та не подає ніякої фінансової звітності.

Отже, унеможлиблюється застосування принципу визначення розміру майнової шкоди, що запропоновано ВГСУ, відповідно до якого «одиниця контрафактного товару витісняє з ринку одиницю оригінального товару, при цьому розмір обраховується по одному із двох варіантів: або за вартістю контрафактного товару, або за вартістю оригінального товару» [134].

Таким чином, унеможлиблюється отримання інформації про сам факт продажу контрафактного товару, визначення вартості однієї одиниці товару та визначення кількості проданого товару. У свою чергу, для вирішення зазначеного проблемного питання необхідне звільнення тимчасово окупованих територій України.

Ще однією особливістю захисту прав при неправомірному використанні торговельної марки в мережі Інтернет є прийняття Закону України «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України», який містить «перелік положень, які позитивно впливають на захист прав інтелектуальної власності в період дії воєнного стану» [148].

Вважається за необхідне детально розглянути кожне із викладених положень. Так, абзацом першим підпункту першого пункту першого Закону України «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України» передбачається, що «з дня введення в Україні воєнного стану, зупиняється перебіг строків для вчинення дій, пов'язаних з охороною прав

інтелектуальної власності, а також строків щодо процедур набуття цих прав» [148]. Таким чином, положення вказаної норми направлені на здійснення більш ефективного захисту прав власників торговельних марок, під час ведення бойових дій, появи військової агресії з боку РФ до України, що суттєво впливає на належне отримання доказів вчинення протиправних дій стосовно використання торговельних марок, які необхідні для звернення до судових органів та під час здійснення цивільного судочинства за позовами про припинення порушення прав на торговельні марки, їх поновлення, відшкодування вказаними порушеннями збитків, та притягнення винних до цивільно-правової відповідальності. Висвітлена норма, також надає потерпілим особам – власникам прав на торговельні марки, змогу щодо удосконалення правової позиції стосовно належного захисту порушених прав на торговельні марки.

У свою чергу, цікавою особливістю є те, що зазначена норма не поширюється на строки, встановлені для здійснення дій Національним органом інтелектуальної власності України або центральним органом виконавчої влади. Таким чином, завдяки зазначеному положенню не затягується процес захисту порушеного права з боку уповноважених органів, що у свою чергу дозволяє мінімізувати завдані збитки.

Наступне положення, що заслуговує уваги міститься в абзаці другому підпункту першого пункту першого зазначеного Закону, відповідно до якого «У разі якщо початок перебігу строку продовження дії свідоцтва на торговельну марку, строку продовження чи підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на об'єкт інтелектуальної власності припадає на день введення в Україні воєнного стану чи на іншу дату під час дії воєнного стану, відповідна дія щодо продовження строку дії свідоцтва на торговельну марку, продовження чи підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на об'єкт інтелектуальної власності вважається вчиненою особою вчасно, якщо вона вчинена не пізніше 90 днів з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану» [148]. Зазначена норма дозволяє більш ефективно

захищати порушені права власника торговельної марки в разі, якщо строк дії свідоцтва закінчується в період дії воєнного стану.

Також зазначається, що «до згадуваних майнових прав на торговельну марку належать право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання» [229].

Крім того, частиною п'ятою статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» визначено перелік випадків, на які розповсюджується виключне право власника свідоцтва перешкоджати протиправному використанню, зокрема, «позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою» [155].

Виходячи із вищевикладеного, слід наголосити, що зазначена норма Закону України «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України», спрямована на покращення становища власників торговельних марок під час дії воєнного стану.

Крім того, враховуючи викладене вище стосовно наявних способів захисту прав на торговельні марки, зокрема захисту власників торговельних марок від

протиправного використання останніх у мережі Інтернет, наголошується, що у сьогоденних реаліях нормами цивільного законодавства передбачено основні способи захисту прав власності на торговельні марки, такі як самозахист та захист порушених прав у судових органах.

Таким чином, з урахуванням наявних положень стосовно того, що право використання торговельних марок виступає майновим правом інтелектуальної власності, і правовласник торговельної марки набуває виключного права перешкоджати та забороняти неправомірне використання торговельних марок, власником яких він є, звертається увага, що існуючі норми позитивно сприяють правовласнику торговельної марки поновити свої порушенні права шляхом притягнення правопорушника, який неправомірно використовує торговельні марки в мережі Інтернет, до цивільної відповідальності. Водночас, власники торговельних марок, строк дії свідоцтва на які закінчується в період дії воєнного стану, та які протиправно використовуються в мережі Інтернет, мають певні правові підстави для обчислення розміру завданої таким порушенням майнової та немайнової шкоди.

Крім того, продовження права перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки дає змогу власнику прав на торговельну марку звертатися до адміністрації вебсайту, на якому вона неправомірно використовується, із вимогою про припинення такого неправомірного використання.

Підсумовуючи, слід наголосити, що через військову агресію Російської Федерації проти України виникли певні особливості настання цивільної відповідальності за протиправне використання торговельних марок у мережі Інтернет, пов'язані із підслідністю судових справ, визначенням розмірів та відшкодування майнової шкоди.

Також слід зазначити, що в період дії воєнного стану удосконалюється галузеве законодавство, що сприяє удосконаленню правової охорони прав власника свідоцтва на торговельну марку.

До способів самозахисту можна віднести звернення до адміністрації вебсайтів зі скаргою на порушення права інтелектуальної власності на торговельну марку. У свою чергу, до судових способів захисту прав можна віднести: визнання права; припинення правовідносин; припинення дій, що порушують права; відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

Отже, зауважується, що на сьогодні положення чинного законодавства, зокрема частина четверта статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» визначає перелік дій, що вважаються використанням торговельної марки. Так, відповідно до цієї норми, використанням торговельної марки вважається її застосування в діловій документації та в мережі Інтернет. Однак, таке формулювання є досить абстрактним та не враховує розвитку інформаційних технологій. У свою чергу, на нашу думку, необхідно внести зміни до зазначеної норми та більш детально закріпити випадки використання торговельної марки саме у мережі Інтернет.

Попри законодавче закріплення поняття «мережа Інтернет» у Законі України «Про електронні комунікації» у науковій спільноті тривають дискусії щодо тлумачення зазначеного терміну. Зумовлено це тим, що закріплене визначення має суто технічний характер та не враховує соціальний характер відносин, що виникають у цій мережі.

При розгляді питання застосування цивільної відповідальності в разі неправомірного використання торговельних марок у мережі Інтернет важливе значення має розуміння тлумачення понять «вебсайт» та «вебсторінка», адже, враховуючи, що зазначені терміни не є тотожними та можуть мати різних власників, що у свою чергу впливає на коло суб'єктів, які повинні притягатися до цивільної відповідальності. Прикладом цього може слугувати використання торговельної марки на окремій вебсторінці (власником якої може бути будь-яка фізична або юридична особа) у соціальній мережі «Facebook» (власником якої є компанія «Meta»), при якому порушником права інтелектуальної власності буде вважатися саме власник вебсторінки. Крім того, визначення понять «вебсайт» та

«вебсторінка» не міститься в галузевому законодавстві, а міститься в Законі України «Про авторське право і суміжні права», однак воно не відповідає потребам законодавства, що регулює відносини щодо використання торговельної марки. Для вирішення зазначеного проблемного питання запропоновано авторські визначення цих понять закріпити в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг».

Чинне законодавство України передбачає використання торговельної марки як на підставі ліцензійного договору, так і за його відсутності у випадках, передбачених частиною шостою статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг». Однак, як свідчить судова практика, досить часто виникають суперечки щодо правомірності використання за відсутності ліцензійного договору, що у свою чергу призводить до значних витрат на правову допомогу та витрат значних проміжків часу поки справа буде розглядатися в судах різних інстанцій.

Неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет є цивільним правопорушенням, адже порушує цивільні права особи, а тому має чотири обов'язкові складові, до яких відносяться протиправна поведінка, завдана шкода, причинний зв'язок, вина. Завдана шкода полягає в нанесенні постраждалій особі майнової та моральної шкоди. Причинний зв'язок є логічною послідовністю між вчиненими протиправними діями або бездіяльністю та завданою шкодою, яка повинна бути підтверджена відповідними доказами. Зокрема, умисел полягає в усвідомленні неправомірності використання торговельної марки в мережі Інтернет, передбачанні шкідливих наслідків такого використання та при бажанні їх настання (при прямому умислі) або при небажанні, але свідомому припущенні їх настання (при непрямому умислі). У свою чергу, необережність полягає в діях порушника, що призвели до завдання збитків, шкідливості, яких він не усвідомлював.

Неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет полягає в її використанні без правових підстав на окремому вебсайті, створеному для реклами та/або продажу контрафактного товару; на торговельних майданчиках

(маркетплейсах); у соціальних мережах. Так, на окремому вебсайті таке використання можливе у мета-тегах та в доменному імені.

У свою чергу, на торговельних майданчиках неправомірне використання торговельних марок зазвичай відбувається на окремих вебсторінках, адже майданчики передбачають створення окремих оголошень, відповідальність за зміст, яких несе користувач, що його створив. Однак, не зважаючи на те, що на більшості торговельних майданчиків усі подані оголошення проходять попередню перевірку (модерацію), проте така модерація не завжди враховує вимоги чинного цивільного законодавства України, адже адміністрація такого вебсайту не може перевірити наявність ліцензійного договору між користувачем та власником торговельної марки, не може перевірити наявність товару в цивільному обігу та наявність або відсутність інших обставин, передбачених чинним законодавством.

У соціальних мережах неправомірне використання полягає у створенні рекламного облікового запису, у якому містяться текстові та графічні позначення торговельної марки, спосіб використання яких не регулюються ліцензійним договором, або не передбачені частиною шостою статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг».

Крім того, у деяких соціальних мережах («Facebook», «Instagram») існують досить цікаві правила використання об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема торговельних марок, відповідно до яких користувач володіє правами на інтелектуальну власність (авторськими правами або торговельними марками) на будь-який контент, який створює та яким ділиться. Однак для надання послуг компанії необхідно, щоб користувач дав деякі юридичні дозволи (відомі як «ліцензія») на використання цього контенту. Зокрема, коли користувач поширює, публікує або завантажує контент, що є об'єктом прав на інтелектуальну власність, він надає компанії невиключну, безоплатну глобальну ліцензію з правом передавання й субліцензування на розміщення, використання, розповсюдження, змінення, виконання, копіювання, публічне виконання або показ, переклад користувацького контенту та створення похідних творів на його

основі. Виходячи із цього, виникає питання правомірності такого використання в разі, коли користувач «Facebook» використовує торговельну марку у своєму обліковому записі на підставі договору або неправомірно використовувати її за відсутності ліцензійного договору та у спосіб не встановлений частиною шостою статті 16 Закону України «Про захист прав на знаки для товарів та послуг».

У випадку, якщо торговельна марка використовувалась користувачем за ліцензійним договором, правомірність такого використання буде залежати від наявності в такому договорі положень щодо субліцензування та від згоди власника свідоцтва на торговельну марку на таке субліцензування. Інакше кажучи, якщо в ліцензійному договорі не містяться положення щодо субліцензування та/або, якщо правовласник не дає згоди на видачу такої ліцензії, то таке використання торговельної марки компанією Meta буде вважатися неправомірне.

При неправомірному використанні торговельної марки в мережі Інтернет найефективнішими способами захисту порушеного права є самозахист та судовий захист. У розумінні цивільного законодавства, а саме: ЦК України «самозахистом є застосування особою засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства, при цьому, судовий захист прав полягає у наданні права звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу» [229].

3.3. Особливості захисту прав на торговельні марки в мережі Інтернет шляхом визначення у суді належності доказів та належного відповідача

Сучасне використання мережі Інтернет передбачає «захист персональних даних та певну анонімність, однак така анонімність певною мірою ускладнює визначення порушника прав інтелектуальної власності, що у свою чергу ускладнює притягнення до цивільної відповідальності за протиправне використання торговельної марки в мережі Інтернет». Виходячи із цього, на нашу думку, необхідно проаналізувати чинне законодавство на предмет

визначення термінів «вебсайт», «вебсторінка», «обліковий запис», «власник вебсайту», «власник вебсторінки» та розглянути порядок реєстрації та функціонування зазначених вебресурсів.

Так, цікавим є той факт, що з точки зору чинного законодавства, вебсайт розглядається лише з точки зору авторського права та регулюється Законом України «Про авторське право та суміжні права». Зокрема, як вже було зазначено під час дослідження питання способів використання торговельної марки, відповідно до статті 1 зазначеного закону «веб-сайт – це сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права або суміжних прав тощо, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту або облікового запису власника цього веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет, що може складатися з доменного імені, записів про каталоги або виклики і (або) числової адреси за Інтернет-протоколом. У свою чергу, веб-сторінка виступає складовою частиною веб-сайту, що може містити дані, електронну (цифрову) інформацію, інші об’єкти авторського права або суміжних прав тощо» [121].

Виходячи із наведених визначень термінів «вебсайту» та «вебсторінки» вважається, що зазначені правові дефініції є об’єктами авторського права. Однак, на нашу думку, така позиція законодавця є дещо недосконалою, адже в умовах сьогодення розгляд вебсайту як об’єкта авторського права є досить вузьким, оскільки в мережі Інтернет використовуються не тільки об’єкти авторського права, а й інші об’єкти права інтелектуальної власності, наприклад, торговельні марки. Для вирішення зазначеного питання, на нашу думку, необхідно закріпити на законодавчому рівні, а саме: в ЦК України визначення зазначених дефініцій, які було нами запропоновано при розгляді питання способів використання торговельної марки, оскільки вони є ширшими, ніж визначені в Законі України «Про авторське право та суміжні права» та можуть застосовуватись для більшого кола об’єктів права інтелектуальної власності.

Наступним поняттям, яке потребує розгляду є «обліковий запис», адже при визначенні порушника права інтелектуальної власності на торговельну марку в

мережі Інтернет може виявитись, що власник вебсайту і власник окремого облікового запису є різними особами. Прикладами цього можуть слугувати соціальні мережі або торговельні майданчики, на яких користувачі реєструють свої облікові записи для подальшого використання. У свою чергу, тлумачення досліджуваного терміну надається у статті першій Закону України «Про авторське право та суміжні права», відповідно до якої «обліковий запис визначається як формалізований, згідно зі стандартами мережі Інтернет, запис на комп'ютерному обладнанні (комп'ютерах, серверах), підключеному до мережі Інтернет, що ідентифікує користувача (наприклад, власника вебсайту) на такому обладнанні, включає в себе дані про доступ до частини каталогів і програмного забезпечення комп'ютерного обладнання, а також визначає права такого доступу, що надає можливість володільцю облікового запису додавати, видаляти, змінювати електронну (цифрову) інформацію й дані вебсайту, надавати доступ до вебсайту або його частин, окремих даних іншим особам, припиняти функціонування такого вебсайту або його частини в межах облікового запису»¹²¹.

Отже, вказане законодавчо закріплене визначення, на нашу думку, є прийнятним до застосування в процесі розгляду неправомірного використання торговельних марок у мережі Інтернет, однак було б доцільніше перенести його у ЦК України, адже сфера застосування Закону України «Про авторське право та суміжні права» поширюється лише на об'єкти авторського права, а ЦК України є загальним нормативно-правовим актом, що регулює цивільні відносини в сфері інтелектуальної власності.

Ще одними поняттями, які необхідно розглянути в межах розгляду досліджуваного питання є «власник вебсайту» та «власник вебсторінки». Так, відповідно до статті 1 вказаного Закону зазначається, що «власником веб-сайту є особа, яка є володільцем облікового запису та встановлює порядок і умови використання веб-сайту; за відсутності доказів іншого власником веб-сайту вважається реєстратор відповідного доменного імені, за яким здійснюється доступ до веб-сайту, і (або) отримувач послуг хостингу; власником веб-сторінки

виступає особа, яка є володільцем облікового запису, що використовується для розміщення веб-сторінки на веб-сайті, та яка управляє і (або) розміщує електронну (цифрову) інформацію в межах такої веб-сторінки; власник веб-сайту не є власником веб-сторінки, якщо останній володіє обліковим записом, що дозволяє йому самостійно, незалежно від власника веб-сайту, розміщувати інформацію на веб-сторінці та управляти нею» [121].

Враховуючи викладене, слід наголосити, що зазначені визначення досліджуваних термінів сприяють полегшенню притягненню до цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет, адже надають чітке розуміння того, що власник вебсайту та власник вебсторінки не є тотожними поняттями та в більшості випадків є різними особами.

Крім того, визначення поняття «власник вебсайту» полегшує процес визначення такої особи, оскільки передбачає, що за відсутності доказів, власником вебсайту вважається реєстратор відповідного доменного імені, за яким здійснюється доступ до вебсайту. Такий підхід дозволяє встановити власника через встановлення реєстрації доменного імені за допомогою запитів та спеціалізованих вебсайтів.

Першим та найпростішим способом встановлення власника вебсайту є: «пошук інформації за допомогою сервісу whois, який використовується для запитів бази даних з метою, щоб визначити власника доменної зони, IP-адреси, або автономного системного номера в Інтернеті» [267]. За допомогою зазначеного способу можливо встановити реєстратора (зазначається назва, адреса вебсайту, номер телефону, адреса електронної пошти, адреса місця реєстрації), доменне ім'я, адміністративні та технічні контакти.

Разом з тим, під час формування відповідей на пошукові запити щодо даних, реєстратор замість конкретних даних може відображати позначку «not published», а вказаний сервіс видає застереження наступного змісту «надана інформація є неповною та може містити помилки, пов'язані з особливостями механізмів кешування інформації, несинхронного оновлення реєстрів, тощо,

тому не є достовірною та надається виключно в ознайомлювальних цілях. У зв'язку з вищевикладеним, ця інформація не може бути використана з метою розв'язання спорів, конфліктів, визначення майнових та немайнових прав, тощо» [78].

Звертається увага, що «єдиним джерелом первинних даних про доменне ім'я є реєстратор доменного імені, який може надати необхідну інформацію за запитом у встановленому законом порядку» [12]. Це зумовлюється тим, що адміністрація зазначеного сервісу при оприлюдненні даних керується законодавством про захист персональних даних, зокрема, при публікації інформації щодо українських власників вебсайтів враховуються положення Закону України «Про захист персональних даних».

Зазначається, що з метою встановлення власника вебсторінки «вебсайту» використовується такий ресурс як «WebFix», який належить Центру компетенції адресного простору мережі Інтернет. Зокрема «за допомогою зазначено сервісу користувач може отримати послуги з фіксації і дослідження змісту веб-сторінок а також отримати довідку про власника веб-сайту / реєстратор доменного імені» [191].

У науковій літературі висвітлюються позиції окремих науковців стосовно фіксації вчинення порушення прав власності на торговельні марки за допомогою мережі Інтернет, зокрема «послуга з фіксації і дослідження змісту вебсторінок полягає у видачі звіту за результатами проведеної фіксації і дослідження змісту вебсторінки в мережі Інтернет, який дозволяє встановити факт розміщення контенту в мережі Інтернет станом на певний момент часу для доказування: поширення недостовірної інформації; незаконного використання об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, торговельних марок, комерційних (фірмових) найменувань, об'єктів авторського права і суміжних прав тощо; недобросовісного використання доменного імені, яке відтворює або імітує торговельну марку, комерційне (фірмове) найменування, географічне зазначення, ім'я відомої в Україні та в світі особи, назву відомого в Україні та в світі твору, раніше зареєстроване доменне ім'я; незаконного продажу

фальсифікованої продукції; розміщення контенту, власником та/або автором якого є заінтересована особа» [36].

Слід звернути увагу на те, що у процесі розгляду цивільних справ стосовно використання торговельних марок у мережі Інтернет, на практиці виникають окремі питання стосовно правового статусу отриманої інформації з мережі Інтернет як доказу вчинення протиправних дій із використання торговельних марок у мережі Інтернет.

За результатами проведення аналізу окремих судових справ за позовами стосовно неправомірного використання торговельних марок у мережі Інтернет, звертається увага на те, що в судів немає чіткого розуміння «правового статусу» такої інформації. На підтвердження цього можна навести наступний приклад – судова справа № 753/13197/18, у якій Верховний Суд України в постанові від 27 січня 2021 року «визнав помилковим висновок суду апеляційної інстанції стосовно того, що експертний висновок за результатами проведеної фіксації і дослідження змісту веб-сторінки у мережі Інтернет є неналежним доказом оскільки в ньому відсутні обов’язкові реквізити до висновку експерта, передбачені статтями 106, 102 ЦПК України, оскільки підставою для складання такого експертного висновку стало Свідectво про акредитацію» [115].

Також, Верховний Суд України зазначив, що «відповідно до пункту 15 Порядку надання послуг, затвердженого ОП УМІЩ, експертний висновок оформляється в паперовій формі на бланку Центру компетенції, підписується його директором та засвідчуються відбитком печатки Центру компетенції. Після цього експертний висновок прошивається разом з додатками, оформленими в паперовій формі, скріплюється печаткою Центру компетенції на зворотному боці останньої сторінки та видається заявнику» [111].

Таким чином, вимоги до форми й змісту експертного висновку Центру компетенції «За результатами проведеної фіксації і дослідження змісту вебсторінок у мережі Інтернет», а також порядок оформлення такого висновку, встановлюється зазначеним Порядком надання послуг. Отже, як зазначив Верховний суд України «посилання апеляційного суду на невідповідність такого

експертного висновку частині сьомій статті 102 та частині шостій статті 106 ЦПК України є помилковим, так-як оспорюваний експертний висновок Центру компетенції не є висновком експерта у розумінні статей 102, 106 ЦПК України» [115].

Крім того, проблемними питаннями, які виникають під час розгляду судами справ про неправомірне використання торговельних марок у мережі Інтернет, на практиці є питання встановлення належного відповідача за позовами. Хоча сервіс «WebFix» може надати довідку з відомостями про власника вебсайту або реєстратора доменного імені, що дозволяє встановити належного відповідача, однак разом з цим суду необхідні належні докази саме причетності конкретної особи до вчиненого цивільного правопорушення стосовно неправомірного використання торговельних марок у мережі Інтернет. Інформації щодо власника вебсайту, не завжди достатньо для доказування причетності цього власника до здійснення правопорушення стосовно використання торговельних марок у мережі Інтернет. У якості прикладу, можна навести зміст судової справи № 742/287/17, у якій Верховний Суд України у своїй постанові від 01 грудня 2021 року висловив свої зауваження, зокрема: «не погодився з висновками апеляційного суду про недоведеність позивачем належності веб-сайту відповідачу та скасував постанову суду апеляційної інстанції, справу направив на новий розгляд, при цьому Верховний Суд України визначив власника веб-сайту належним відповідачем на підставі довідки Центру компетенції, яка виявилась належним та допустимим доказом» [114].

Зазначається, що «для притягнення до цивільної відповідальності за протиправне використання торговельної марки в мережі Інтернет, мають велике значення розглянуті способи встановлення власника веб-сайту, так-як послуги з фіксації та дослідження змісту веб-сайту спрощують процес доказування» [114]. Вказане обумовлено тим, що у процесі судового розгляду справ за позовами про неправомірне використання торговельних марок у мережі Інтернет, сторони повинні надавати належні докази наявності обставин, на які вони спираються. У свою чергу, цікавою є позиція Верховного суду України (постанова від 01 грудня

2021 року у справі 310/6999/19) про те, що «скріншоти у соціальній мережі самі по собі не свідчать про те, що користувацький аккаунт був створений саме відповідачем, а також той факт, що саме відповідач, під цим аккаунтом поширив оспорювану інформацію. Саме цей факт повинні були довести позивачі, у тому числі, шляхом звернення до компетентних органів» [113].

У науковій літературі зазначається, що «майнова шкода полягає у втратах, яких особа зазнала у зв'язку із завданою шкодою її власності, а також витратах, які особа понесла під час відновлення свого порушеного права (реальні збитки); доходах, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода)» [228].

У свою чергу, слід розрізняти визначення розміру завданої матеріальної шкоди за наявності договірних правовідносин між власником торговельної марки та порушником та за відсутності таких відносин. Зокрема, при наявності ліцензійного договору на використання торговельної марки одним із підвидів цивільного правопорушення є несплата роялті.

Визначення зазначеної вище дефініції закріплено в пункті 14.1.225 статті 14 ПК України, відповідно до якого «роялті виступає будь-яким платежем, отриманим як винагорода за використання або за надання права на використання об'єктів права інтелектуальної власності, в тому числі будь-які зареєстровані торговельні марки (знаки на товари і послуги)» [108].

Отже, під час визначення розміру завданої шкоди шляхом неправомірного використання торговельних марок у мережі Інтернет, велике значення для застосування цивільної відповідальності має визначення розміру завданої шкоди, зокрема як встановлено нормами частини третьої статті 175 ЦПК України «обов'язковим елементом позовної заяви є ціна позову та обґрунтований розрахунок сум, що стягуються або оспорюються» [232], а також визначення належного відповідача й визначення належними докази порушення прав на торговельні марки в мережі Інтернет.

ВИСНОВКИ

1. За результатами огляду наукової літератури обґрунтовано, що однією з важливих обставин настання цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельних марок у мережі Інтернет виступає установлення власника вебсторінки, на якій були використані або використовуються ці торговельні марки.

2. Зазначається, що розвиток Інтернету, поряд із його позитивними сторонами, спричинив також деякі негативні наслідки для соціальних, економічних та інших відносин що торговельних марок. Іншими словами, Інтернет не обмежився одним економічним простором, а вплинув на глобальну економічну систему через доменні імена, і цей процес посилюється з кожним днем. Зокрема, цей процес вплинув на правову назву інтелектуальної власності та її статус, порушуючи деякі питання, які потребують врегулювання. Прикладом цього є випадки реєстрації всесвітньо відомих і популярних торговельних марок як доменних імен деякими недобросовісними особами.

Випадки, пов'язані з використанням торговельних марок у доменних іменах, досліджуються правозастосовною практикою зарубіжних країн як відносно поширене питання в загальній та науковій роботі. У зарубіжному праві та судовій практиці цей вид спору визначається як кіберсквоттинг, тобто, іншими словами, цей термін використовується для інших осіб, які недобросовісно реєструють або використовують чужу торговельну марку.

Можливість забезпечення належного міжнародного захисту та правової охорони прав на торговельні марки в мережі Інтернет, шляхом подання одного позову до ВОІВ замість здійснення судового розгляду кожного позову кожною країною окремо, дає участь України в міжнародних договорах та угодах, у тому числі й в угоді ВОІВ.

У справах про порушення прав на торговельні марки в мережі Інтернет найважчим є те, як ідентифікувати порушника права на торговельну марку.

Рівень анонімності, який Інтернет надає своїм користувачам, є негайним викликом для правовласника торговельної марки, оскільки ідентифікація порушника повинно бути першим кроком до будь-яких примусових дій.

Сьогодні розширення торговельних відносин з матеріального простору у віртуальний, створює сприятливе торгове середовище для учасників. Однак розвиток Інтернету, поряд із його позитивними сторонами, став місцем недоброчесності для деяких сторін. Доменні імена всесвітньо відомих брендів привласнюються, що призводить до тенденцій недоброчесної ринкової конкуренції. У деяких країнах таку практику називають кіберпіратством, у нашій державі – недобросовісною конкуренцією. Хоча ця незаконна діяльність регулюється відповідним законодавством та судовими документами у іноземних державах, питання визначення її правового статусу в нашій національній сфері залишається відкритим.

Разом з тим, Закон про інтелектуальну власність та Інтернет продовжує розвиватися, і оскільки прецедентне право щодо торговельних марок у цифрову епоху розвивається, ми повинні мати більше ясності щодо того, як маркетинг у соціальних мережах та «AdWords» можуть впливати на права інтелектуальної власності, у тому числі й права на торговельну марку. Наразі одним із головних повідомлень для компаній є те, що коли мова заходить про захист торговельних марок в Інтернеті, отримання експертної юридичної консультації є доцільною інвестицією для захисту бренду та найкращих інтересів організації.

3. Запропоновано авторську періодизацію розвитку Українського законодавства в частині правового регулювання цивільних відносин стосовно прав на торговельні марки в мережі Інтернет: Перший етап – становлення та розвиток самостійності України (1991 – 2003 роки); Другий етап – сталий розвиток економічних відносин з країнами ЄС (2004 – 2013 роки); Третій етап – активний розвиток економічних відносин на шляху

України до євроінтеграції (з 2014 по 2022 роки); Четвертий етап – розвиток та оновлення економічних відносин України в умовах воєнного стану.

4. Підводячи підсумки розгляду виконавчого провадження, як завершального етапу притягнення до цивільної відповідальності за протиправне використання торговельної марки в мережі Інтернет, наголошується, що попри наявність прогалин у галузевому законодавстві, виконавче провадження є дієвим та ефективним засобом стягнення майнової або немайнової шкоди у грошовій формі, завданої порушенням права інтелектуальної власності на торговельну марку.

5. Вважається за необхідне, з метою удосконалення правового регулювання використання торговельних марок, викласти положення абзацу третього частини четвертої статті 16 зазначеного Закону України, а саме: «застосування торговельної марки в діловій документації або у рекламі, а також в мережі Інтернет» у наступній редакції: «застосування її в діловій документації, рекламі та в інші способи, зокрема на веб-сторінках та/або веб-сайтах в мережі Інтернет тощо». Таке формулювання значною мірою розширить коло випадків, у яких визнається використання торговельної марки.

6. Судова практика та цивільне законодавство спрямовані на задоволення інтересів підприємців, які займаються перепродажем товарів, адже вони звільняються від обов'язку укласти ліцензійні угоди та сплачувати роялті за користування торговельною маркою в разі купівлі маркованого товару після виведення його в цивільний оборот.

7. Пропонується під «чесною підприємницькою практикою» слід розуміти підприємницьку діяльність, яка не суперечить визначеним правилам, усталеним торговим та іншим приватним звичаям. Закріплення на законодавчому рівні запропонованого термінологічного визначення дало б змогу уточнити положення пункту 6 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», що у свою чергу сприяло б полегшенню вирішення спорів, пов'язаних з використанням торговельних

марок. У мережі Інтернет у такий спосіб торговельна марка може використовуватись на вебсайтах інтернет-магазинів, що займаються продажем додаткового обладнання чи запасних частин. Прикладом цього може слугувати використання у видимій частині вебсайту інтернет-магазину, який займається продажем автомобільних запчастин, зображення конкретної торговельної марки автомобіля, до якої можуть застосовуватись запасні частини або додаткове обладнання.

8. Пропонується визначення поняття «торговельний майданчик» як комплексу матеріально-технічних засобів, що слугує для забезпечення користувачам доступу до електронної комерції та на якому представлено товари або вебсайти різних продавців у тому самому домені.

9. Наголошується, що при певних обставинах використання торговельної марки за ліцензійним договором буде вважатися неправомірним навіть у випадку, якщо такий договір передбачає можливість використання в мережі Інтернет, адже в таких соціальних мережах як «Facebook», «Instagram» Правилами користування передбачено, що користувач надає власнику соціальної мережі компанії «Meta» право на використання об'єктів інтелектуальної власності на підставі ліцензії. Таким чином, якщо ліцензійний договір між власником торговельної марки та користувачем не передбачає субліцензування, то таке використання буде вважатися неправомірним.

10. На сьогодні існують безліч способів неправомірного використання торговельної марки в мережі Інтернет, до яких можна віднести використання її на окремих вебсайтах, на майданчиках безкоштовних та платних оголошень, у соціальних мережах. Крім того, важливим аспектом при визначенні неправомірності такого використання є розуміння обставин, які підтверджують неправомірність використання в широкому та вузькому сенсі. Також наголошується, що обставиною, яка завдає найбільшу шкоду власникам торговельних марок є повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України.

11. Неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет є цивільним правопорушенням, адже порушує цивільні права особи, а тому має чотири обов'язкові складові, до яких відносяться протиправна поведінка, завдана шкода, причинний зв'язок, вина. У разі протиправного використання торговельної марки в мережі Інтернет найефективнішими способами захисту порушеного права є самозахист та судовий захист.

12. Під час визначення розміру завданої шкоди шляхом неправомірного використання торговельних марок у мережі Інтернет, велике значення для застосування цивільної відповідальності має визначення розміру завданої шкоди, а також визначення належного відповідача й визначення належних доказів порушення прав на торговельні марки в мережі Інтернет.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Авторське право та авторознавча лінгвістична експертиза у цифрову добу : монографія / О. І. Харитонова та ін. ; за ред. О. І. Харитонової, Н. І. Клименко. Одеса : Фенікс, 2017. 267 с.
2. Актуальні питання захисту прав інтелектуальної власності : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, спеціальність – 081 «Право» / О. І. Харитонова, Г. О. Ульянова, Н. П. Бааджи. Одеса, 2021. 120 с.
3. Атаманова Ю.Є. Захист прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет: світовий досвід та вітчизняні перспективи. *Право та інновації*. 2014. № 3. С. 7 – 14.
4. Бааджи Н. П. Деякі правопорушення у мережі Інтернет. *Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції* : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 20 травня 2016 р.) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. Одеса : Юридична література, 2016. С. 559-561.
5. Бааджи Н. П. Відшкодування шкоди, завданої неправомірним використанням авторських прав : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Одеса, 2010. 19 с.
6. Бааджи Н. П. Доменне ім'я як об'єкт права інтелектуальної власності. *Правове життя сучасної України* : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.) / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; НУ "ОЮА". Півд. регіон. центр НАПрН України. Одеса : Фенікс, 2013. Т. 2. С. 669-672.
7. Бааджи Н. П. Правова природа правовідносин у мережі Інтернет. *Часопис цивілістики*. 2017. Вип. 22. С. 112-116.
8. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів Паризький Акт від 24 липня 1971 року, змінений 2 жовтня 1979 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_051#Text

9. Богач Ю. В. Способи захисту торговельних марок від «паразитичного використання. *Вісник Національної академії правових наук України*. 2018. Т. 25. № 1. С. 13-28
10. Борець Л. В. Проблема вини як умови цивільно-правової відповідальності. URL : <http://ivpp.kpi.ua/wp-content/uploads/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9B.%D0%92..pdf>
11. Бошицький Ю. Л., Рассомахіна О. А. Охорона прав на торговельні марки у мережі Інтернет: монографія. Київ : ТОВ ВП “Логос-М”, 2017. 176 с.
12. Булат Н.М. Співвідношення домених імені і літературних творів. *ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY*. 2019. Issue 3. С. 34-39.
13. Булеца С.Б. Віртуальне майно у метавсесвіті як об’єкт цивільних прав. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*. 2022. Том 1. № 72. С. 126 – 133
14. Булеца С.Б. Право власності на об’єкти віртуальної власності. *Електронне наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство»*. 2023. С. 143-148.
15. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ). *Постійне представництво України у Женеві* : вебсайт URL : <https://geneva.mfa.gov.ua/posolstvo/2610-wipo>
16. Галупова Л. І. Захист авторських прав на контент, розміщений у соціальних мережах. *Європейські орієнтири розвитку України в умовах війни та глобальних викликів XXI століття: синергія наукових, освітніх та технологічних рішень* : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 травня 2023 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. Т. 2. С. 584-587.
17. Галянтич М.К. Відшкодування моральної та матеріальної шкоди : навч. посіб. / [М. К. Галянтич та ін.] ; за заг. ред. М. К. Галянтича, д-ра юрид. наук, доц. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 619 с.

18. Гордейчук В.В. Протиправні дії щодо торговельних марок як об'єктивна сторона порушення виключних прав. *Форум права*. 2018. № 2. С. 20-26.
19. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. №18, №№19-20, №№ 21-22. ст. 144. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#n2197>
20. Господарський процесуальний кодекс України : Закон України від 06.11.1991 р. № 1798-XI. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 6. Ст. 56. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#n1636>
21. Гриценко О.І. Визнання та відображення в обліку торговельної марки в контексті забезпечення якості обслуговування. *Глобальні та національні проблеми економіки*. 2015. №3. С. 841-846.
22. Грігор'янц Г. І. Правове регулювання авторського права в мережі Інтернет: цивільно-правовий аспект. *Часопис цивілістики*. 2015. Вип. 19. С. 222-225.
23. Гуцу С.Ф. Правове регулювання мережі Інтернет: міжнародний і вітчизняний досвід. *Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право*. 2018. № 2 (38). С. 114-118.
24. Демченко Т. С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз). Київ : Преса України, 2004. 184 с.
25. Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності : Постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 585. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/585-2016-%D0%BF#Text>
26. Дзера О.В., Кузнєцова Н.С. Цивільне право України : підручник. Книга друга. Київ : Юрінком Інтер, 2014. 639 с.
27. Директива 2000/31/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку» («Директива про електронну комерцію») від 8 червня 2000 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_224#Text

28. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року та положення Бернської конвенції (1971 р.), на які містяться посилання у Договорі (Договір ВОІВ про авторське право) (1996). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_770#Text

29. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_769#Text

30. Дюдін В.Д. Інтелектуальна власність як головна складова інтелектуального потенціалу. *Ефективна економіка*. 2014. № 5. URL : <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3021>

31. Дяченко С.В. Охорона та захист торговельних марок В Україні та у світі: судова практика. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2020. № 3. С. 96-99.

32. Еннан Р. Є. Захист авторських та суміжних прав у мережі Інтернет: міжнародний досвід. *Рекодифікація цивільного законодавства і система права України у контексті євроінтеграційних процесів* : матер. всеукр. науково-практичн. конфер. (м. Одеса, 8-9 листопада 2019 року) / за заг. ред. Є. О. Харитонова. Одеса : Фенікс, 2019. С. 124-129.

33. Еннан Р. Є. Цифрове право (право віртуального простору) та «цифровізація» права. *Європейські орієнтири розвитку України в умовах війни та глобальних викликів XXI століття: синергія наукових, освітніх та технологічних рішень* : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 травня 2023 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. Т. 2. С. 588-592.

34. Еннан Р. Правовий режим «віртуальної власності»: поняття, ознаки, сутність і правова природа. Теорія і практика інтелектуальної власності 2019. № 3. С. 123-131. URL : http://www.inprojournal.org/wpcontent/uploads/2019/3_2019/14.pdf.

35. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL : <https://reyestr.court.gov.ua>
36. Єфремова К.В. До перспектив правового регулювання інтернет-правовідносин: господарсько-правовий аспект. *Право та інноваційне суспільство*. 2014. № 1. С. 5-11.
37. Жаров В.О. Захист права інтелектуальної власності в Україні : навчальний посібник. Київ : Інститут інтелектуальної власності і права, 2005. 188 с.
38. Заїка Ю.О. Українське цивільне право : навч. посіб. Київ : Істина, 2005. 312 с.
39. Закон, що містить нові положення щодо зареєстрованих торговельних марок, імплементуючи Директиву Ради № 89/104/ЄЕС від 21 грудня 1988 року щодо наближення законодавства держав-членів стосовно торговельних марок; передбачити положення у зв'язку з Регламентом Ради (ЄС) № 40/94 від 20 грудня 1993 року про торгову марку Співтовариства; ввести в дію Мадридський протокол про міжнародну реєстрацію знаків від 27 червня 1989 року та деякі положення Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року зі змінами та доповненнями; і для пов'язаних цілей. 1994 рік. Парламент Великобританії. Trade Marks Act 1994. с. 26. URL : <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/contents>
40. Закорецька Л.О. Власник як суб'єкт права інтелектуальної власності на торговельну марку за законодавством України та Німеччини: порівняльний аналіз. Питання розвитку права інтелектуальної власності. *Приватне право і підприємництво*. 2009. Випуск 8. С. 114-117. URL : https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/SBORNIKI_2010/PPP_8_2009/ZakoretskaL.pdf
41. Іолкін Я.О. Право на торговельну марку в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04. К., 2009. 20 с.
42. Каленіченко Л.І. Юридична відповідальність як форма державно правового примусу : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01. Харків, 2018. 452 с.

43. Калітенко Д. О. Комплексний аналіз фінансової звітності (Due Diligence) як стратегічний імператив корпоративного управління / редкол.: В. М. Федосов (голов. ред.) та ін. ; Фінанси, облік і аудит: зб. наук. пр. М-во освіти і науки України / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» Київ : КНЕУ, 2018. Вип. 2. С. 308-328.
44. Канзафарова І.С. Теоретичні основи цивільно-правової відповідальності в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2007. 453 с.
45. Карий О.І. Розвиток ІТ-сфери України: чинники та напрями активізації. *Journal of Lviv Polytechnic National University Series of Economics and Management Issues*. 2021. Vol. 5. № 1. С. 42-55.
46. Картка Проекту Закону про Вищий суд з питань інтелектуальної власності. URL : <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/38712>
47. Кетрарь А.А. Зобов'язання в авторському праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Одеса, 2014. 195 с.
48. Кетрарь А.А. Особливості відшкодування майнової та немайнової (моральної) шкоди в авторському праві. *Актуальні проблеми держави та права*. 2014. № 72. С. 205-212.
49. Кирилюк А. В. Досвід США у сфері захисту авторських прав в мережі інтернет. *Права людини – пріоритет сучасної держави* : збірник матер. Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференції (м. Одеса, 10 грудня 2020 р.) / відп. ред. М. Р. Аракелян. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 214-219.
50. Коваленко Я.І. Захист прав на доменні імена : дис. ... д-ра філософ. : 081. Київ, 2024. 232 с.
51. Коваль І. Виплата компенсації за неправомірне використання об'єкта інтелектуальної власності: правова природа й умови застосування . *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2015. № 6. С. 70-78.
52. Кодекс України про адміністративні правопорушення. *Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР)*. 1984, додаток до № 51, ст. 1122) у

редакції від 14 жовтня 2023 року. URL :
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text>

53. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141. URL :
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>

54. Коренюк О. Міжнародно-правове регулювання обороту торгових марок. *Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право*. 2017. № 3. С. 69-77.

55. Корм для тварин? Стало відомо, у кого Росія вкрала лого для заміни McDonald's (фото). URL :
<https://lifestyle.segodnya.ua/ua/lifestyle/nostress/pozor-rossiya-splagiatila-logo-obnovlennogo-mcdonald-s-v-portugalskogo-korma-dlya-zhivotnyh-foto-1625494.html>

56. Кочина О.С. Порухення авторських прав у мережі Інтернет та шляхи їх подолання. *Нове українське право*. 2022. Випуск 4. С. 38-43

57. Кочина О.С. Проблеми презумпції моральної шкоди в цивільному праві України. *Часопис Київського університету права*. 2016. № 1. С.179-182.

58. Кравчук А. Реєстрація торговельних марок & Закон 815-ІХ: що змінилося? URL : <https://uba.ua/ukr/news/7809/>

59. Красавчикова Л.О. Компенсація моральної шкоди суб'єктам економічної діяльності у випадках завдання шкоди їх діловій репутації. *Академічний юридичний журнал*. 2001. № 2. С. 41-46.

60. Крат В.І. Торговельна марка як об'єкт права інтелектуальної власності. *Право інтелектуальної власності*. 2017. № 5 (95). С. 142-154.

61. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-ІІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 25-26. ст. 131 URL :
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>

62. Крисань Т.Є. Збитки як категорія цивільного права України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Одеса, 2008. 19 с.

63. Кудрицька Т. Доменні спори в Україні: останні тенденції та перспективи застосування альтернативних способів вирішення. *Журнал*

«Інтелектуальна власність України». 2012. № 10. URL : <http://old.kisilandpartners.com/ukr/knowledge/articles/1262/>

64. Кулініч О. О., Мазуренко С. В. Зображення, виконані з використанням програмного забезпечення, як об'єкт авторського права. *Правове життя сучасної України* : у 2 т. : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 трав. 2019 р.) / відп. ред. Г. О. Ульянова. Одеса : ВД «Гельветика», 2019. Т. 2. С. 562-564.

65. Лист Міністерства юстиції України № 35-13/797 від 13.05.2004 URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_797323-04#Text

66. Лялюк А. М. Маркетингова товарна політика: конспект лекцій. Луцьк : Вид-во КП ІА «Волинський енергосфот», 2022. 104 с.

67. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року (переглянута у Брюсселі 14 грудня 1900 р., у Вашингтоні 2 червня 1911 р., у Гаазі 6 листопада 1925 р., у Лондоні 2 червня 1934 р., у Ніцці 15 червня 1957 р., у Стокгольмі 14 липня 1967 р., змінена 2 жовтня 1979 р.). Набуття чинності для України: 25 грудня 1991 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_134#Text

68. Мазур О.С. Цивільне право України : навч. пос. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 384 с.

69. Мазуренко С. В. Інтелектуальна власність в сфері лікарських засобів у контексті Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS). *Проблеми правового регулювання цивільних відносин в умовах COVID-19* : матер. Всеукр. науково-практичної онлайн-конференції (м. Одеса, 23 квітня 2020 р.) / За заг. ред. д.ю.н., проф. Є. О. Харитонова. Одеса : Фенікс, 2020. С. 50-57.

70. Маркетплейс. URL : <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81>

71. Машевська К.О. Поняття ділової репутації юридичних осіб в українському законодавстві. *Часопис Київського університету права*. 2013. № 2. С. 132-136.
72. Меморандум «Про взаєморозуміння між Міністерством економіки України та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності щодо співробітництва у сфері інтелектуальної власності» від 05.10.2021. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999_001-21#Text
73. Микитин В.І. Цивільно-правова відповідальність за порушення майнових прав інтелектуальної власності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2016. 224 с.
74. Митний кодекс України : Закон України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2012. № 44-45, № 46-47, № 48. Ст. 552. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#n1063>
75. Михайліна Т.В., Довгань Б.В. Самозахист прав людини в умовах Digital-суспільства. *Право і суспільство*. 2021. №4. С. 121-127.
76. Михайлюк Г.О. Забезпечення захисту прав на комерційні позначення: актуальні проблеми та судова практика. *Наукові записки. Юридичні науки*. 2018. Том 168. С. 115-119.
77. Мінковський В. В. Самозахист порушених цивільних прав внаслідок неправомірного використання торговельної марки на веб-сайті. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 5. С. 200-202. URL : http://www.lsej.org.ua/5_2022/46.pdf
78. Мінковський В.В. Визначення порушника, як необхідна умова настання цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 12. С. 165-167. URL : http://www.lsej.org.ua/12_2022/34.pdf
79. Мінковський В.В. Відшкодування моральної шкоди за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет. *Шерешевські читання. Оновлення цивільного кодексу України: концептуальні засади* : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса,

11 грудня 2020 р.). Одеса : Фенікс, 2020. С. 80-83. URL : <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/55fbb0f1-688b-4f13-8feb-7959f1aef46f/content>

80. Мінковський В.В. Відшкодування моральної шкоди при неправомірному використанні торговельної марки в мережі Інтернет при наявності договірних правовідносин. *Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права* : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Одеса, 19 лютого 2021 р.). Одеса : ОДУВС, 2021. С. 114-115. URL :

<http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/19382/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%92.%20%D0%92.%20%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96%20%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

81. Мінковський В.В. Особливості відшкодування моральної шкоди від неправомірного використання торговельної марки в мережі Інтернет завданої юридичній особі. *Цивілістичні проблеми інформаційної безпеки в умовах COVID-19* : матеріали Всеукраїнського круглого столу (м. Одеса, 21 червня 2021 р.). Одеса : Фенікс, 2021. С. 39-41. URL : <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/e81eefcd-4e1a-42f4-8278-2dd0613bb49d/content>

82. Мінковський В.В. Особливості неправомірного використання торговельної марки в соціальних мережах в умовах воєнного стану. *Приватне право в умовах війни* : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Одеса, 15 листопада 2022 р.). Одеса, 2022. С. 157-159. URL: <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/e116f71f-3f32-43ed-8cf6-91e8290a3c2f/content>

83. Мінковський В.В. Особливості цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет в умовах війни. *Римське право і сучасність: цивільне право в умовах війни* : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Одеса, 24 травня 2022 р.). Одеса : Фенікс, 2022. С. 141-143. URL: <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/3e099185-2a01-41fd-b858-bbcb58626b85/content>

84. Мінковський В.В. Практична реалізація притягнення до цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 5. С. 104-106. URL : http://www.lsej.org.ua/5_2023/24.pdf

85. Мінковський В.В. Проблематика розмежування правомірного та неправомірного використання торговельної марки в мережі Інтернет. *KELM*. 2022. № 1 (45). С. 193-197. URL : <http://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/8433>

86. Мінковський В.В. Проблемні питання правового регулювання цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет. *Римське право і сучасність: актуальні проблеми оновлення цивільного законодавства* : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Одеса, 25 травня 2023 р.). Одеса, 2023. С. 97-100. URL : <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/59302c31-9c77-4309-b5ca-6715ee055da1/content>

87. Мінковський В.В. Цивільна відповідальність за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет. *Актуальні проблеми*

вітчизняної юриспруденції. 2021. № 1. С. 46-49. URL : http://apnl.dnu.in.ua/1_2021/12.pdf

88. Мінковський В.В. Цивільна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет. *Шерешевські читання. Проблеми цивілістики в умовах пандемії та IT* : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Одеса, 10 грудня 2021 р.). Одеса : Фенікс, 2021. С. 204-206. URL : <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/5ede7130-362d-45c8-83ed-30cc0cb79c76/content>

89. Мінченко Н. Види порушень майнових прав на торговельні марки. Аналіз судової практики. Захист прав інтелектуальної власності. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2021. № 6. С. 68-76.

90. Навчально – методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільне право (частина 1)» для студентів 2 курсу денної форми навчання (першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» освітньо – професійної програми «Право») / уклад.: В. Л. Яроцький, В. В. Надьон, Ю. М. Філонова та ін. Харків : Нац. юрид. ун–т ім. Ярослава Мудрого, 2023. 169 с.

91. Наконечний В.В. Компенсація моральної шкоди в договірних зобов'язаннях. Проблеми законодавчої техніки та правозастосовної практики щодо компенсації моральної шкоди в договірних зобов'язаннях. *Часопис Київського університету права*. 2015. № 2. С. 390-394

92. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2 т. 6-те вид., перероб. і допов. / за ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнецової, В. В. Луця. Київ : Юрінком Інтер, 2019. Т. II. 1048 с.

93. Некіт К.Г. Віртуальна власність крізь призму теорій права власності. *Часопис цивілістики*. 2019. Вип. 33. С. 78-82.

94. Некіт К.Г. Віртуальна власність: поняття та сутність. *Право і суспільство*. 2019. № 2. С. 37–42.

95. Некіт К.Г. Доменне ім'я як об'єкт цивільних прав. *Часопис цивілістики*. 2017. № 23. С. 40-45.

96. Оглядів листи Вищого господарського суду України від 28.02.2017 р. № 01-06/521; від 19.11.2013 р. № 01-06/1658/2013; від 04.04.2012 р. № 01-06/417/2012; від 30.06.2009 р. № 01-08/411/1; від 23.12.2008 р. № 01-8/735; від 27.06.2008 р. № 01-8/383/1; від 22.01.2007 р. № 01-8/24; від 17.04.2006 р. № 01-8/847. Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 р. № 04-5/1107.

97. Оленів В. С.. Бернська конвенція про охорону літературних та художніх творів. *Юридична енциклопедія* : у 6 т. / ред. кол. : Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1998. Т. 1 : А - Г. 672 с.

98. Олійник К. Порухення прав на знаки для товарів і послуг у контекстній рекламі. URL : https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA010501

99. Онищенко О.С. Способи відшкодування моральної шкоди. *Юридична наука*. 2015. № 1. С. 15-20.

100. Отрадна О. Критерії правомірності поведінки у деліктних зобов'язаннях. *Актуальні проблеми держави і права*. 2010. Вип. 53. С. 238-243.

101. Падун Р.В. Визнання права як спосіб захисту цивільних прав та інтересів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. К., 2014. 18 с.

102. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (переглянута у Брюсселі 14 грудня 1900 р., у Вашингтоні 2 червня 1911 р., у Гаазі 6 листопада 1925 р., у Лондоні 2 червня 1934 р., у Лісабоні 31 жовтня 1958 р., у Стокгольмі 14 липня 1967 р., змінена 2 жовтня 1979 р.). Набуття чинності для України : 25 грудня 1991 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123#Text

103. Петрів М.В. Поняття та ознаки кіберсквотингу. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО*. 2018. Випуск 52. Том 1. С. 127-130.

104. Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі : постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2017 № 320. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/320-2017-%D0%BF#Text>

105. Підпригора О. А. Підпригора О. О. Право інтелектуальної власності України : навч. посібник. К. : Юрінком Інтер, 1998. 336 с.

106. Підстави та умови цивільно-правової відповідальності. URL : <https://juresprudence.com.ua/pidstavi-ta-umovi-tsivilno-pravovoji-vidpovidalnosti/>

107. План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 {План заходів із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1109 від 18.12.2018, № 1005 від 20.11.2019, № 1065 від 04.12.2019, № 359 від 13.05.2020, № 808 від 09.09.2020, № 826 від 09.09.2020} // URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-%D0%BF#n13>

108. Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2011. № 13-14, № 15-16, № 17. Ст. 112. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text>

109. Позова Д. Д. Деякі питання контрафакції в мережі Інтернет. *Актуальні проблеми захисту права власності* : матер. кругл. столу (м. Одеса, 17 червня 2016 р.). Одеса : Фенікс, 2016. С. 71-74.

110. Порухення прав на торговельну марку в мережі «Інтернет». URL : <https://www.inventa.ua/ua/nashi-poslugi/porushennia-prav-na-torhovelnu-marku-v-merezhi-internet/>

111. Порядок надання послуг з видачі звітів за результатами проведеної фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет та довідок з відомостями про власників веб-сайтів / реєстрантів доменних імен або інформацією про їх встановлення. URL : <https://web-fix.org/офіційні-документи/порядок-надання-послуг>

112. Посполітак В.В. Поняття та розмір збитків при відповідальності пов'язаних осіб неплатоспроможних банків. *Дні науки Національного університету "Києво-Могилянська академія" на факультеті правничих наук* : тези наукових доповідей та повідомлень (м. Київ, 3 лютого 2016 р.). Київ : НаУКМА, 2016. С. 75-82.

113. Постанова Верховного Суду України від 01.12.2021 року по справі 310/6999/19. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/101584115>

114. Постанова Верховного Суду України від 01.12.2021 року по справі 742/287/17. URL : <https://reyestr.court.gov.ua/Review/101634356>

115. Постанова Верховного Суду України від 27.01.2021 року по справі 753/13197/18. URL : <https://reyestr.court.gov.ua/Review/95042314>

116. Право інтелектуальної власності : підручник / А.В. Аксютіна, Л.В. Межевська, О.В. Нестерцова-Собакарь та ін. ; ред. Т.В. Ярошевська. Дніпро : ДДУВС, 2022. 336 с.

117. Право інтелектуальної власності : підручник / за заг. ред. О. І. Харитонової. К. : Юрінком Інтер, 2019. 544 с.

118. Правові аспекти організації роботи маркетплейсів. URL : <https://legalitgroup.com/pravovi-aspekty-marketplace/>

119. Примак В.Д. Вина і добросовісність у цивільному праві. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 432 с.

120. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 1 грудня 2022 року № 2811-IX. *Відомості Верховної Ради*. 2023, № 57, ст.166 (у редакції від 15 квітня 2023 року). URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#Text>

121. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3792-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1994, № 13, ст. 64. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12> (втратив чинність на підставі Закону України № 2811-IX від 01.12.2022)

122. Про введення воєнного стану в Україні : Указ Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022. URL : <https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397>

123. Про виконавче провадження : Закон України від 02.06.2016 р. № 1404-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2016. № 30. Ст. 542. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#n602>

124. Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-%D0%BF#n13>

125. Про власність : Закон України від 7 лютого 1991 року № 697-XII. *Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР)*, 1991, № 20, ст. 249. Втрата чинності 20.06.2007 на підставі Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Цивільного кодексу України» від 27 квітня 2007 року № 997-V. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 2007, № 33, ст. 440). URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/697-12#Text>

126. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів : Закон України від 03.10.2017 р. № 48, ст. 436. URL : <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2147-19>

127. 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>

128. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав : Проект Закону від

01.02.2018 № 7539. URL :
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63399

129. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом : Закон України від 21.07.2020 № 815-IX. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2020, № 51, ст. 481. URL :
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-20#Text>

130. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства : Закон України від 21.07.2020 № 816-IX. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2020, № 52, ст.496. URL :
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/816-20#Text>

131. Про державний бюджет України на 2023 рік : Закон України від 03.11.2022 року № 2710-IX. *Відомості Верховної Ради України*. URL :
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2710-20#Text>

132. Про державну підтримку кінематографії в Україні : проект Закону України від 27.11.2015 № 3081-д. URL :
<https://ips.ligazakon.net/document/JH2DL7LA>

133. Про державну підтримку кінематографії в Україні. Закон України від 23.03.2017 № 1977-VIII. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2017, № 20, ст.240. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1977-19#n417>

134. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності : Постанова Пленуму ВГСУ від 17.10.2012 № 12. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12#Text>

135. Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про інформацію : Інформаційний лист ВГСУ № 01-8/184 від 28.03.2007 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_184600-07#Text

136. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.2011р. № 2939-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2011. № 32. Ст. 314. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text>

137. Про електронні комунікації : Закон України від 16.12.2020 р. № 1089-IX. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#Text>

138. Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав : Закон України від 15 травня 2018 року № 2415-VIII. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*. 2018. № 32, ст.242. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2415-19#Text>

139. Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Закон України від 18.03.2004 року № 1629-IV. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2004. № 29. ст. 367. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-15#Text>

140. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики. Закон України від 1 липня 2010 року № 2411-VI. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2010. № 40, ст.527. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17#Text>

141. Про застосування судами законодавства у справах про захист авторського права та суміжного права : постанова Пленуму Верховного Суду України від 5 червня 2010 р. № 5 URL : <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-10>

142. Про затвердження Інструкції з організації примусового виконання рішень : наказ Міністерства юстиції України від 02.04.2012 року № 512/5. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0489-12#Text>

143. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг : постанова Правління Національного банку України № 163 від 29.07.2022 року. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0163500-22#n232>

144. Про затвердження Положення про Державну службу інтелектуальної власності України : постанова Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2014 р. № 658 (Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 320 від 11.05.2017). URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2014-%D0%BF#Text>

145. Про затвердження Порядку виплати винагород державним виконавцям та їх розмірів і розміру основної винагороди приватного виконавця : постанова Кабінету міністрів України від 08.09.2016 року № 643. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643-2016-%D0%BF#Text>

146. Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу : Указ Президента України від 11 червня 1998 року № 615/98 (Указ втратив чинність на підставі Указу Президента № 398/2015 від 07.07.2015). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615/98#Text>

147. Про захист від недобросовісної конкуренції. Закон України від 7 червня 1996 року № 236/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 1996. № 36. ст. 164. (у редакції від 16 жовтня 2020 року) URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80#Text>

148. Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України : Закон України від 1 квітня 2022 року № 2174-IX. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2174-20#Text>

149. Про захист прав споживачів : Закон України від 12.05.1991 р. № 1023-XII. *Відомості Верховної Ради УРСР*. 1991. № 30. Ст. 379. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text>

150. Про зміни територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану : Розпорядження Верховного Суду від 06.03.2022 р. № 1/0/9-22. URL : https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/war/Rozp_06_03_2022.pdf

151. Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847-р (Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ № 1106 від 25.10.2017). URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80#Text>

152. Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів : Закон України від 2 червня 2016 року № 1403-VIII. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*. 2016. № 29, ст. 535). URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1403-19#Text>

153. Про основні напрями зовнішньої політики України : постанова Верховної Ради України від 2 липня 1993 року. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 1993. № 37, ст. 379. (постанова втратила чинність на підставі Закону України Про засади внутрішньої і зовнішньої політики від 01.07.2010 № 2411-VI. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2010. № 40, ст. 527. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3360-12#Text>

154. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі. Закон України від 15 грудня 1993 року № 3687-XII. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 1994, № 7, ст. 32. (у редакції від 15 квітня 2023 року). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text>

155. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15 грудня 1993 року № 3689-XII. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 1994. № 7, ст. 36. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text>

156. Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15 грудня 1993 року № 3688-XII. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 1994. № 7, ст. 34. (у редакції від 15 квітня 2023 року). URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12#Text>

157. Про охорону прав на сорти рослин : Закон України від 21 квітня 1993 року № 3116-XII. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 1993. № 21, ст. 218. (у редакції від 10 червня 2023 року). URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3116-12#Text>

158. Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці : постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.1993р. № 611. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/611-93-п#Text>

159. Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти промислової власності : Оглядовий лист Вищого

господарського суду України від 13.07.2005 р. № 01-8/1234. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1234600-05#Text>

160. Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризького акту від 24 липня 1971 року, зміненого 2 жовтня 1979 року) : Закон України від 31 травня 1995 року № 189/95-ВР. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 1995. № 21, ст. 155. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/189/95-%D0%B2%D1%80#Text>

161. Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми : Закон України від 20 вересня 2001 року № 2732-III. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 2002, № 2, ст. 15. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2732-14#Text>

162. Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право : Закон України від 20 вересня 2001 року № 2733-III. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2002. № 2, ст. 16. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2733-14#Text>

163. Про прийняття Протоколу про внесення змін до Угоди ТРІПС : Закон України від 3 лютого 2016 № 981-VIII. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*. 2016. № 12. ст.133. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981-19#n2>

164. Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Закон України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*. 2014. № 40. ст. 2021. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#n2>

165. Про рекламу : Закон України від 03.07.1996р. № 270/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 39. Ст. 181. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80#Text>

166. Про Рекомендації парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування» : постанова Верховної Ради України від 27 червня 2007

року № 1243-V. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2007. № 45. ст. 524.
URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1243-V#Text>

167. Про Рекомендації парламентських слухань на тему "Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації : постанова Верховної Ради України від 27 червня 2007 року № 1244-V. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2007. № 46. ст. 525. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1244-16#Text>

168. Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи : постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009 р. № 1. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_001700-09#Text

169. Про схвалення розроблених Міністерством економічного розвитку і торгівлі планів імплементації деяких актів законодавства ЄС : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 164-р. (Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ № 1106 від 25.10.2017). URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/164-2015-%D1%80#Text>

170. Про телекомунікації : Закон України від 18 грудня 2003 р. № 1280-IV. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15/print>

171. Про торговельні майданчики. URL : <https://support.google.com/merchants/answer/6363319?hl=uk>

172. Про утворення Ради з питань інтелектуальної власності : постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 90. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/90-2018-%D0%BF#Text>

173. Програма інтеграції України до Європейського Союзу : схвалено Указом Президента № 1072/2000 від 14.09.2000 (Указ втратив чинність на підставі Указу Президента № 398/2015 від 07.07.2015). URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001100-00#Text>

174. Протистояння Pepsi та Coca-Cola вічне: як розповісти що ви кращі за конкурентів, не порушуючи закон. URL :

<https://mc.today/blogs/protistoyannya-pepsi-ta-soca-cola-vichne-yak-rozpovisti-shho-vi-krashhi-za-konkurentiv-ne-porushuyuchi-zakon/>

175. Протокол про внесення змін до угоди ТРІПС від 06.12.2005. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_054#Text

176. Пушкіна О.В., Тодорашко Т.А., Бочарова М.О. Проблемні аспекти відшкодування моральної шкоди в Україні. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2019. № 1. С. 62-65.

177. Разумова Г.В. Особливості реєстрації торговельної марки в Україні та зарубіжних країнах. Класичний приватний Університет. Економіка та управління підприємствами. *Приазовський економічний вісник*. 2019. Випуск 4 (15). С. 142-147.

178. Рассомахіна О.А. Поняття торговельної марки та її співвідношення із суміжними категоріями. *Форум права*. 2007. № 3. С. 212-223.

179. Рішення від 25 жовтня 2022 року № 1/2022 Комітету Асоціації Україна - ЄС у торговельному складі щодо оновлення Додатка XV (Наближення митного законодавства) до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/845_001-22#n2

180. Рішення Загального суду (сьома палата) від 31 травня 2018 р. Flatworld Solutions Pvt. Ltd проти Управління інтелектуальної власності Європейського Союзу. Торговельна марка ЄС – Процедура визнання недійсною – Фігуративна марка Європейського Союзу Outsource 2 India – Несумлінність – Стаття 52(1)(b) Регламенту (ЄС) № 207/2009) (тепер стаття 59(1)(b) Регламенту (ЄС) 2017/1001 Справа T-340/16. Ідентифікатор ECLI: ECLI:EU:T:2018:314. URL : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62016TJ0340>

181. Рішення Конституційного суду України від 15.05.2019 року по справі 3-368/2018(5259/18). URL :

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-19#n37>

182. Рішення Суду (Великої палати) від 23 березня 2010 р. Google France SARL і Google Inc. проти Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL проти Viaticum SA і Luteciel SARL (C-237/08) і Google France SARL проти National de Recherche en Relations Humaines (CNRRH) SARL та інших (C-238/08). Подання на попереднє рішення: Cour de cassation - France. URL:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62008CJ0236>

183. Рішення від 16.11.2023 року № 1/2023 Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 16 листопада 2023 року про внесення змін до Протоколу I «Щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва» до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL :

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/845_002-23#Text

184. Рішення № 2/2023 Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 30 листопада 2023 про позитивну оцінку виконання етапу 1 Додатка XXI-A до Глави 8 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL :

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/845_003-23#n2

185. Рішення № 3/2023 Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 30 листопада 2023 про позитивну оцінку виконання етапу 2 Додатка XXI-A до Глави 8 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/845_004-23#n2

186. Ромашко А.С., Кравець О.М. Торговельна марка: самостійний пошук, підготовка до реєстрації, моніторинг : навч. посіб. К. : НТУУ "КПІ", 2016. 170 с.
187. Ромащенко І.О. Співвідношення понять «зміна правовідношення», «припинення правовідношення», «зміна права» та «припинення права» у цивільному праві. *Право і громадянське суспільство*. 2015. № 1. С. 62-70.
188. Ромовська З.В. Спірні питання відшкодування моральної шкоди. *Вісник Верховного Суду України*. 2005. № 5. С. 41-44.
189. Ромовська, З. В. Українське цивільне право. Право власності [Текст] : Академічний курс: підручник / З. В. Ромовська ; Міністерство освіти і науки України. - . - Київ : Правова єдність, 2011. 246 с.
190. Рубан О.О. Відшкодування фізичним особам моральної (немайнової) шкоди в Україні і зарубіжних країнах. *Право і суспільство*. 2016. №5. С. 49-53.
191. Сервіс WebFix. URL : <https://web-fix.org/>
192. Сказали: «вкусно», їжте і «точка». URL: <https://armyinform.com.ua/2022/08/05/skazaly-vkusno-yizhte-i-tochka/>
193. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. Харків : Консум, 2008. 656 с.
194. Сліпченко О. І. Докази та доказування в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Харків, 2010. 210 с.
195. Сопова К. Господарсько-правові спори щодо прав на торговельні марки. Захист прав інтелектуальної власності. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2018. № 1. С. 54-64
196. Сорока Н.Є. Авторське право і суміжні права в інформаційному суспільстві: європейський досвід : монографія. Харків : Право, 2019. 334 с.
197. Соціологія : підручник / М.П. Требін, В.Д. Воднік, Г.П. Клімова та ін.; за ред. М.П. Требіна. Харків : Право, 2010. 224 с.
198. Спільна рекомендація, розроблена Постійним комітетом ВОІВ за законодавством у галузі товарних знаків, промислових зразків та географічних

вказівок (ПКТЗ), прийнята Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю ВОІВ на 36-й сесії засідання Асамблей держав - членів ВОІВ 24 вересня - 3 жовтня 2001 року.

URL : <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=345&plang=EN>

199. Способи захисту цивільних прав та інтересів. URL : <https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php>

200. Судовий бій навколо Xiaomi: хто має право на розповсюдження смартфонів в Україні. URL : <https://sud.ua/ru/news/sud-info/147243-sudoviy-biy-navkolo-khiaoimi-khto-maye-pravo-na-rozpovsyudzhennya-smartfoniv-v-ukrayini>

201. Ткач О.В., Баланюк І. Ф., Копчак Ю. С., Баланюк С. І. Маркетинговий менеджмент у діяльності підприємств. *Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка»*. 2016. Вип. 1. С. 292–296.

202. Ткачук Г.В. Напрями вдосконалення законодавства України про реалізацію і захист прав на торговельні марки. *Форум права*. 2018. № 4. С. 95-101.

203. Ткачук Г.В. Реалізація і захист прав суб'єктів господарювання на торговельні марки : дис. ... д-ра філософії : 081. Вінниця, 2020. 223 с.

204. Ткачук Г.В. Реалізація прав суб'єктів господарювання на торгівельну марку. Управління проектами. *Ефективне використання результатів наукових досліджень та об'єктів інтелектуальної власності* : збірник наукових праць за матеріалами II Міжнародної науково-практичної інтернетконференції (м. Дніпро, 10 квітня 2020 р.). Дніпро : Юрсервіс, 2020. С. 381-385.

205. Ткачук Г.В. Щодо відшкодування збитків за порушення прав на торговельні марки. *Часопис Київського університету права*. 2018. № 3. С. 222-226.

206. Турчин Л. Правова природа майнових прав інтелектуальної власності. *Vishegrad Journal on Human Rights*. 2019. № 6. Т. 2. С. 191-196.

207. Угода між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної

власності про виконання Державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності" функцій Міжнародного пошукового органу та Органу міжнародної попередньої експертизи відповідно до Договору про патентну кооперацію від 06.10.2017. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999_002-17/print1513076084667426#Text

208. Угода про співробітництво між Кабінетом Міністрів України і Всесвітньою організацією інтелектуальної власності, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2002 № 1421. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999_003#Text

209. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності. Угода про заснування Світової організації торгівлі (СОТ) від 15.04.1994. (прийняття Україною: 03.02.2016 на підставі Закону № 981-VIII від 03.02.2016, набрання чинності 23.01.2017). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_342#Text Додаток 1С У редакції від 06.12.2005 // URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018#Text

210. Умови користування Instagram. URL : <https://help.instagram.com/581066165581870>

211. Умови надання послуг. URL : <https://uk-ua.facebook.com/legal/terms>

212. Федик Є.І., Федик С.Є. До питання правового регулювання торговельної марки. *Вісник ЛТЕУ. Юридичні науки*. 2015. №1. С. 262-277.

213. Харитонов Є. О. Правосуб'єктність учасників ІТ-відносин. *ІТ-право: теорія та практика* : навч. посіб. / за заг. ред. Є. О. Харитонova, О. І. Харитонової. Одеса : Фенікс, 2017. С. 143-150.

214. Харитонova О. І. Деякі проблеми захисту прав користувачів у мережі Інтернет [Текст] / О. І. Харитонova, Є. О. Харитонов // Актуальні проблеми приватного права : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 94-й річниці з дня народж. В. П. Маслова, Харків, 19 лют. 2016 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Нац. акад. прав. наук України, Харків. обл. осередок

всеукр. громад. орг. "Асоціація цивілістів України". - Харків : Право, 2016. - С. 51-54.

215. Харитонов Є.О., Харитонova О.І. Правовідносини та штучний інтелект: «суб'єктивізація» об'єкту. *Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження* : матеріали Третьої науково-практичної конференції (м. Київ, 21 листопада 2019 р.) / упоряд. : В. М. Фурашев, Дорогих С.О., С. Ю. Петряєв. Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2019. С. 23-26.

216. Харитонova О. І. Суб'єкти правовідносин в мережі Інтернет. *Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє* : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2017 р.). У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. С. 633-635.

217. Харитонova О.І. Об'єкти права інтелектуальної власності та речі, в яких вони втілені до проблеми співвідношення. *Юридичний вісник*. 2013. № 1. С. 94-101.

218. Харитонova О.І. Право інтелектуальної власності : підручник. Київ : Юрінком Інтер. 2023. 540 с.

219. Харитонova О.І. Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності (концептуальні засади) : монографія. Одеса : Фенікс, 2011. 52 с.

220. Харитонova О.І. Віртуальна власність та право інтелектуальної власності [Текст] / О. І. Харитонova, Є. О. Харитонов // Спогади про Людину, Вчителя, Цивіліста-епоху : до 85-річчя від Дня народж. акад. Ярославни Миколаївни Шевченко / Громад. орг. "Ліга проф. права, д-рів юрид. наук та д-рів філософії у сфері права". - Київ : АртЕк, 2017. - С. 335-346.

221. Харитонova О.І., Харитонов Є.О. Проблемні питання реформування права інтелектуальної власності в Україні. *Право України*. 2016. № 11. С. 106-114.

222. Царик О. Авторські права на веб-сайт. 21.02.2019. URL : <https://www.tsarik.com.ua/blog/avtorski-prava-na-web-site/>
223. Церковна О. Вина, як елемент складу цивільно-правового делікту. С. 129-135. URL : [https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2018/Ryga_07_12_2018/Ryga18\(24\).pdf](https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2018/Ryga_07_12_2018/Ryga18(24).pdf)
224. Цивільна справа про інтелектуальну власність № 752/9476/15-р. URL : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Огляд/5272654>
225. Цивільне право України (Загальна частина) : навчально-методичний посібник. Полтава : ППЕП, 2020. 199 с.
226. Цивільне право України. Загальна частина : підручник / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. К. : Юрінком-Інтер, 2017. 976 с.
227. Цивільне право України. Особлива частина : підручник / за ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. К. : Юрінком-Інтер, 2017. 1176 с.
228. Цивільне право. Загальна частина : навч. посіб. / О. Є. Аврамова, А. С. Горбенко, Н. О. Горобець та ін. ; за заг. ред. С. О. Сліпченка, О. Л. Зайцева ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків : ХНУВС, 2022. 332 с.
229. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.03.2003 р. № 435-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. №№ 40-44. Ст. 356. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>
230. Цивільний кодекс України : науково-практичний коментар / за заг. ред Є.О. Харитонова. Норма права, 2023. 1424 с.
231. Цивільний кодекс Української РСР від 18 липня 1963 року. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-06#Text> (втратив чинність на підставі Кодексу № 435-IV від 16.01.2003. *ВВР*. 2003. №№ 40-44, ст. 356)
232. 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>

233. Чабалієва М. Соціальні мережі як засіб реалізації прав людини в Україні. *JURNALUL JURIDIC NAȚIONAL: TEORIE ȘI PRACTICĂ*. 2019. С. 46-49.
234. Шевченко Л. Понятійна відповідність термінів “товарний знак”, “торгова марка”, “знак сервісу (обслуговування)” у сфері законодавства з інтелектуальної власності в Україні. URL : <http://www.sdip.gov.ua>.
235. 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.
236. Шиманович М.В. Все і трішки більше про торговельну марку ЄС. *IPStyle*. URL : <https://ipstyle.ua/ua/vse-i-trishki-bilshepro-torgovelnu-marku-ies>
237. Штефан А.С., Зеров К.О. Припинення порушень авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет: огляд законодавчих новел. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2017. № 3 (95). С. 18-26.
238. Шульга М.І. Система соціальних медіа у процесі інтеграції у маркетингові комунікації. URL : <http://naub.org.ua/?p=1245>
239. Що таке електронний торговельний майданчик. URL : <https://smarttender.biz/terminy/view/elektronniy-torgovelnii-maydanchyk/>
240. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Київ : Укр. енцикл., 2003. 763 с.
241. Як правильно прописати мета-теги Title та Description. URL : <https://lanet.click/yak-pravylnno-propysaty-meta-tehy-title-i-description/>
242. Якубівський І. Є. Проблеми набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності в Україні : автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук : ЛНУ ім. І. Франка. Львів, 2019. 40 с.
243. Brogan, Kelley Marie, "Rosetta Stone Ltd. v. Google Incorporated: Trademarking Language: Google's Adwords and the Value of Online Searching". *Law School Student Scholarship*. 2013. 26 p.
244. Directive 2000/31/EC of European Parliament and of Council of 8 June 2000 on cer-tain legal aspects of information society services, in particular electronic

commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce). *WIPO*. 2017.
URL : http://www.wipo.int/wipolex/ua/text.jsp?file_id=181678

245. Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights. URL : <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/495688>

246. Gayle Weiswasser, Domain Names, the Internet, and Trademarks : Infringement in Cyberspace. *Santa Clara High Tech. Law. Journal*. Volume 20 Issue 1. Article 8. January 2004. 260 p.

247. Goldman Eric. Deregulating relevancy in Internet trademark law. *Emory Law Journal*. 2005. Vol. 54. URL : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=635803

248. Interflora Inc v Marks & Spencer Plc. EWCA Civ 1403 (05 November 2014) URL : [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/Document/I04DEFED0651111E4B68BC9BB15C82C71/View/FullText.html?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&comp=pluk](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/Document/I04DEFED0651111E4B68BC9BB15C82C71/View/FullText.html?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&comp=pluk)

249. Internet law – a EU trademark owner may prevent a competitor from using its trade mark as keyword. URL : http://www.ibls.com/internet_law_news_portal_view.aspx?s=latestnews&id=2480

250. Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet (with Explanatory Notes) Adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization (WIPO) at the Thirty-Sixth Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO September 24 to October 3, 2001. URL: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/845/pub845.pdf>

251. Joint Resolution Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks. URL : <https://tind.wipo.int/record/28713>

252. Judgment of the Court (Grand Chamber) 12 July 2011. URL : <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=107261&doclang=EN>

253. Letterman G. G. Basics of international intellectual property law. Ardsley. : Transnational Publishers Inc. 2001. 384 p.

254. Oberlandesgericht Düsseldorf, Urteil vom 24.02.2009 - I-20 U 204/02 - Art. 98 Abs. 1 i.V. m. Art. 9 Abs. 1 lit a) und lit b) GMV. dejure.org, 2017. URL : <https://openjur.de/u/138127.html>

255. Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp. 354 F.3d 1020 (9 th Cir., Jan. 14, 2004). URL : <https://www.casemine.com/judgement/us/5914b778add7b0493477f510>

256. Promatek Industries Ltd. v. Equitrac Corp. URL : http://www.internetlibrary.com/cases/lib_case294.cfm; Australian Gold, Inc. v. Hatfield 436 F.3d 1228 (10 th Cir. 2006). URL : <http://caselaw.findlaw.com/us-10th-circuit/1489836.html>

257. Protection of Trade Marks: Online Use and Anticybersquatting. P. 54. URL : <https://cms.law/en/ukr/publication>

258. Rescuecom Corp. v. Google Inc., 562 F. 3d 123 - Court of Appeals, 2nd Circuit 2009. URL : <https://www.casemine.com/judgement/us/5914b1cdadd7b0493475bc89>

259. The Washington Post v. Total News, Inc (cm.: Gomez F. C. Washington Post v. Total News, Inc. *Berkeley Technology Law Journal*. 1998. Vol. 13:21. P. 21-34.

260. Ticketmaster Corp. v Microsoft Corp. CV 97-3055 RAP (C.D. Cal., 28.04.1997). URL : <http://www.jmls.edu/cyber/cfsses/tickett1.html>.

261. Ticketmaster Corp. v Tickets.com Inc., 2000 U.S. Dist. LEXIS 12987 (C.D. Cal. 2000)

262. Trademark manual of examining procedure (TMEP). *UNITED STATES patent and trademark office*. November 2023. URL : <https://www.uspto.gov/trademarks/guides-and-manuals/tmep-archives>

263. United Nations Office on Drugs and Crime. Case Law Database. Tiffany Inc v eBay Inc. URL : https://sherloc.unodc.org/cld/ru/case-law-doc/counterfeitingcrimetype/usa/2010/tiffany_inc_v_ebay_inc.html

264. Voitovych P. Objects of intellectual property rights created by artificial intelligence: international legal regulation / P. Voitovych, K. Bondarenko, R. Ennan, A. Havlovska, V. Shliienko. *Cuestiones Politicas*, Vol. 39. Iss. 68. Universidad del Zulia, 2021. P. 505-519.

265. Washingtonpost. newswweek Interactive Company, LLC та ін. проти The Gator Corporation CA №. 02-909-A (ED Va., July 12, 2002). *Інтернет-бібліотека права та судових рішень*. Мартін Самсон, 2017. URL : http://www.internetlibrary.com/cases/lib_case286.cfm

266. Weckström K. A Contextual Approach to limits in EU trade mark law. IPR University Center. № 8. Helsinki, 2011. 322 p.

267. Whois. URL : <https://uk.wikipedia.org/wiki/Whois>

ДОДАТКИ

Додаток А

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Публікації, в яких опубліковано основні результати дисертації:

1. Мінковський В. В. Цивільна відповідальність за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2021. № 1. С. 46-49. URL : http://apnl.dnu.in.ua/1_2021/12.pdf
2. Мінковський В. В. Проблематика розмежування правомірного та неправомірного використання торговельної марки в мережі Інтернет. *KELM*. 2022. № 1(45). С. 193-197. URL : <http://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/8433>
3. Мінковський В. В. Самозахист порушених цивільних прав внаслідок неправомірного використання торговельної марки на веб-сайті. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 5. С. 200-202. URL : http://www.lsej.org.ua/5_2022/46.pdf
4. Мінковський В. В. Визначення порушника, як необхідна умова настання цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 12. С. 165-167. URL : http://www.lsej.org.ua/12_2022/34.pdf
5. Мінковський В. В. Практична реалізація притягнення до цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 5. С. 104-106. URL: http://www.lsej.org.ua/5_2023/24.pdf

Публікації, що засвідчують апробацію матеріалів дисертації та додатково відображають її наукові результати:

1. Мінковський В. В. Відшкодування моральної шкоди за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет. *Шерешевські читання. Оновлення цивільного кодексу України: концептуальні засади* : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 11 грудня 2020 р.). Одеса: Фенікс, 2020. С. 80-83. URL : <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/55fbb0f1-688b-4f13-8feb-7959f1aef46f/content>
2. Мінковський В. В. Відшкодування моральної шкоди при неправомірному використанні торговельної марки в мережі Інтернет при наявності договірних правовідносин. *Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права* : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Одеса, 19 лютого 2021р.). Одеса : ОДУВС, 2021. С. 114-115.
3. Мінковський В. В. Особливості відшкодування моральної шкоди від неправомірного використання торговельної марки в мережі Інтернет завданої юридичній особі. *Цивілістичні проблеми інформаційної безпеки в умовах COVID-19* : матеріали Всеукраїнського круглого столу (м. Одеса, 21 червня 2021 р.). Одеса : Фенікс, 2021. С. 39-41. URL : <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/e81eefcd-4e1a-42f4-8278-2dd0613bb49d/content>
4. Мінковський В. В. Цивільна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет. *Шерешевські читання. Проблеми цивілістики в умовах пандемії та IT*: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Одеса, 10 грудня 2021 р.). Одеса: Фенікс, 2021. С. 204-206. URL : <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/5ede7130-362d-45c8-83ed-30cc0cb79c76/content>

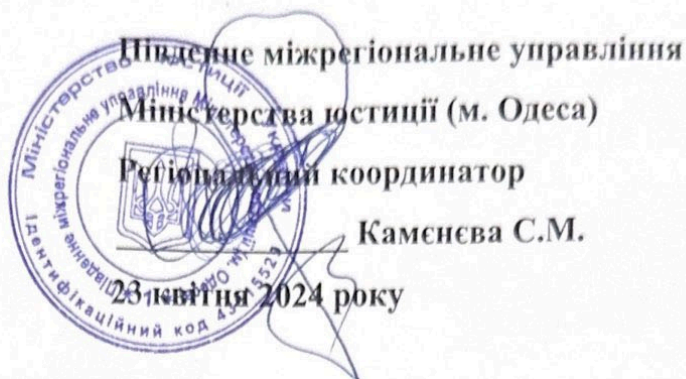
5. Мінковський В. В. Особливості цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет в умовах війни. *Римське право і сучасність: цивільне право в умовах війни* : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Одеса, 24 травня 2022 р.). Одеса : Фенікс, 2022. С. 141-143. URL : <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/3e099185-2a01-41fd-b858-bbcb58626b85/content>

6. Мінковський В. В. Особливості неправомірного використання торговельної марки в соціальних мережах в умовах воєнного стану. *Приватне право в умовах війни* : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Одеса, 15 листопада 2022 р.). Одеса, 2022. С. 157-159. URL : <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/e116f71f-3f32-43ed-8cf6-91e8290a3c2f/content>

7. Мінковський В.В. Проблемні питання правового регулювання цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет. *Римське право і сучасність: актуальні проблеми оновлення цивільного законодавства* : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Одеса, 25 травня 2023 р.). Одеса, 2023. С. 97-100. URL : <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/59302c31-9c77-4309-b5ca-6715ee055da1/content>

ВІДОМОСТІ ПРО ПРОБАЦІЮ МАТЕРІАЛІВ ДИСЕРТАЦІЇ

Дисертацію підготовлено та обговорено на кафедрі цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія». Основні наукові положення дисертації були апробовані у виступах на наукових конференціях і семінарах, зокрема на: Всеукраїнській науково-практичній конференції «Шерешевські читання. Оновлення цивільного кодексу України: концептуальні засади» (м. Одеса, 11 грудня 2020 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права» (м. Одеса, 19 лютого 2021р.); Всеукраїнському круглому столі «Цивілістичні проблеми інформаційної безпеки в умовах COVID-19» (м. Одеса, 21 червня 2021 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Шерешевські читання. Проблеми цивілістики в умовах пандемії та ІТ» (м. Одеса, 10 грудня 2021 р.); Всеукраїнській науковій конференції «Римське право і сучасність: цивільне право в умовах війни» (м. Одеса, 24 травня 2022 р.); Всеукраїнській науковій конференції «Приватне право в умовах війни» (м. Одеса, 15 листопада 2022 р.); Всеукраїнській науковій конференції «Римське право і сучасність: актуальні проблеми оновлення цивільного законодавства» (м. Одеса, 25 травня 2023 р.).



АКТ

про впровадження наукових розробок дисертаційного дослідження
МІНКОВСЬКОГО Вадима Вадимовича на тему: «Цивільна відповідальність
за неправомірне використання торгівельної марки в мережі Інтернет» на
здобуття наукового ступеня вищої освіти доктора філософії з галузі знань
08-Право, спеціальності 081-Право

Комісія у складі: голови: начальника відділу судової роботи та міжнародної правової допомоги Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) Сергія Короткова, членів: головного спеціаліста відділу судової роботи та міжнародно-правової допомоги Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) Роксолани Санагурської та головного спеціаліста відділу судової роботи та міжнародно-правової допомоги Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) Петрук Юлії склали цей акт з приводу того, що результати дисертаційного дослідження Мінковського Вадима Вадимовича на тему «Цивільна відповідальність за неправомірне використання торгівельної марки в мережі Інтернет» за спеціальністю 081 «Право» на здобуття наукового ступеня доктора філософії, впроваджено у процес підготовки працівників Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса).

Комісія вважає, що викладені у публікаціях пропозиції та висновки заслуговують практичного використання у діяльності Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса). Рекомендовано до використання наступні публікації:

1. Мінковський В.В. Цивільна відповідальність за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2021. № 1. С. 46-49. URL: http://apnl.dnu.in.ua/1_2021/12.pdf
2. Мінковський В.В. Проблематика розмежування правомірного та неправомірного використання торговельної марки в мережі Інтернет. *KELM*. 2022. № 1(45). С. 193-197. URL: <http://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/8433>

3. Мінковський В. В. Самозахист порушень цивільних прав внаслідок неправомірного використання торговельної марки на веб-сайті. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 5. С. 200-202. URL: http://www.lsej.org.ua/5_2022/46.pdf
4. Мінковський В.В. Визначення порушника, як необхідна умова настання цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 12. С. 165-167. URL: http://www.lsej.org.ua/12_2022/34.pdf
5. Мінковський В.В. Практична реалізація притягнення до цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 5. С. 104-106. URL: http://www.lsej.org.ua/5_2023/24.pdf
6. Мінковський В.В. Відшкодування моральної шкоди за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет. *Шерешевські читання. Оновлення цивільного кодексу України: концептуальні засади: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції* (м. Одеса, 11 грудня 2020 р.). Одеса: Фенікс, 2020. С. 80 - 83. URL: <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/55fbb0f1-688b-4f13-8feb-7959f1aef46f/content>
7. Мінковський В.В. Відшкодування моральної шкоди при неправомірному використанні торговельної марки в мережі Інтернет при наявності договірних правовідносин. *Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції* (м. Одеса, 19 лютого 2021р.)
8. Мінковський В.В. Особливості відшкодування моральної шкоди від неправомірного використання торговельної марки в мережі Інтернет завданої юридичній особі. *Цивілістичні проблеми інформаційної безпеки в умовах COVID-19: матеріали Всеукраїнського круглого столу* (м. Одеса, 21 червня 2021 р.). Одеса: Фенікс, 2021. С. 39-41. URL: <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/e81eefcd-4e1a-42f4-8278-2dd0613bb49d/content>
9. Мінковський В.В. Цивільна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет. *Шерешевські читання. Проблеми цивілістики в умовах пандемії та IT: матеріали Всеукраїнської наукової конференції* (м. Одеса, 10 грудня 2021 р.). Одеса: Фенікс, 2021. С. 204-206. URL: <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/5ede7130-362d-45c8-83ed-30cc0cb79c76/content>
10. Мінковський В.В. Особливості цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет в умовах війни. *Римське право і сучасність: цивільне право в умовах війни: матеріали Всеукраїнської наукової конференції* (м. Одеса, 24 травня 2022 р.). Одеса: Фенікс, 2022. С. 141-143. URL:

<https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/3e099185-2a01-41fd-b858-bbcb58626b85/content>

11. Мінковський В.В. Особливості неправомірного використання торговельної марки в соціальних мережах в умовах воєнного стану. *Приватне право в умовах війни: матеріали Всеукраїнської наукової конференції* (м. Одеса, 15 листопада 2022 р.). Одеса, 2022. С. 157-159. URL: <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/e116f71f-3f32-43ed-8cf6-91e8290a3c2f/content>
12. Мінковський В.В. Проблемні питання правового регулювання цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет. *Римське право і сучасність: актуальні проблеми оновлення цивільного законодавства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції* (м. Одеса, 25 травня 2023 р.). Одеса, 2023. С. 97-100. URL: <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/59302c31-9c77-4309-b5ca-6715ee055da1/content>

Начальник відділу судової роботи

та міжнародно-правової

допомоги Південного міжрегіонального

управління Міністерства юстиції (м. Одеса)



С. КОРОТКОВ

Головний спеціаліст відділу судової роботи

та міжнародно-правової допомоги

Південного міжрегіонального управління

Міністерства юстиції (м. Одеса)



Р. САНАГУРСЬКА

Головний спеціаліст відділу судової роботи

та міжнародно-правової допомоги

Південного міжрегіонального управління

Міністерства юстиції (м. Одеса)



Ю. ПЕТРУК