



ЗАТВЕРДЖУЮ

ректор Національного університету
«Одеська юридична академія»,

Олег ТОДОЩАК

04 2024 р.

ВИСНОВОК

Національного університету «Одеська юридична академія» щодо дисертації Мінковського Вадима Вадимовича на тему: «Цивільна відповідальність за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет», поданої на здобуття ступеня доктора філософії про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», затвердженої Вченою радою Національного університету «Одеська юридична академія» «02» грудня 2020 р. (протокол № 3)

ВИТЯГ

з протоколу розширеного засідання фахового семінару кафедри цивільного права та кафедри права інтелектуальної власності і патентної юстиції
Національного університету «Одеська юридична академія»
від 22 квітня 2024 року

ПРИСУТНІ:

Зав. кафедрами, д.ю.н., професори: Є.О. Харитонов, О.І. Харитонova;
д.ю.н., професори: І.В. Давидова, О.І. Сафончик;
к.ю.н., професор: О.М. Калітенко;
к.ю.н., доценти: Н.П. Бааджи, І.Г. Бабич, О.М. Берназ-Лукавецька, Л.І. Галупова, К.М. Глиняна, С.В. Завальнюк, В.М. Зубар, А.В. Кирилюк, Ю.В. Кривенко, М.В. Матійко, О.С. Омельчук, В.О. Токарева, В.Г. Павлова;
аспірант: В.В. Мінковський;
лаборант: А.О. Сурник.

На засідання присутні 4 доктори юридичних наук та 14 кандидатів юридичних наук – фахівці за профілем поданої на розгляд дисертації.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Обговорення дисертаційного дослідження Мінковського Вадима Вадимовича на тему: «Цивільна відповідальність за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет», поданого на здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» щодо рекомендації до публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

СЛУХАЛИ:

Доповідь Мінковського В.В. про результати проведеного ним дисертаційного дослідження.

Доповідач обґрунтував актуальність обраної теми, визначив мету, завдання, методологію дисертаційного дослідження, охарактеризував його об'єкт та предмет, виклав науково-практичну значимість роботи, надав відомості щодо впровадження результатів дослідження.

Обґрунтовуючи вибір дисертаційного дослідження, здобувач зазначає, що у сучасних умовах, в Україні відбувається ряд подій, які суттєво впливають на цивільно-правові відносини, зокрема на відносини щодо використання торгівельних марок у мережі Інтернет. Дослідження зазначених відносин стало актуальним не лише з моменту розвитку Інтернет мережі і переміщення відносин до цієї мережі, а й поширене використання Інтернету у 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 торгівельні марки, а особливо регулювання таких відносин у мережі Інтернет.

У зв'язку з цим правове регулювання цивільних правовідносин у сфері права інтелектуальної власності, зокрема права власності на торгівельні марки у мережі Інтернет, є найважливішою правовою категорією в цивільному законодавстві України, без з'ясування сутності якої складно зрозуміти особливості набуття та припинення права власності на торгівельні марки у мережі Інтернет, а також відповідальності учасників цивільних правовідносин у частині неправомірного використання торгівельних марок у мережі Інтернет та інші питання, які виникають у зв'язку із здійсненням прав на торгівельні марки.

Водночас, необхідність проведення дослідження питань щодо проблем захисту прав на торгівельні 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» потребує приведення національного законодавства у відповідність до міжнародних вимог та європейських стандартів. 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 торгівельні марки у 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 торгівельні марки у мережі Інтернет вимагає приведення законодавства України до вимог ВОІВ та міжнародної провозастосовчої та судової практики. Разом з тим, звертається увага, що хоч Україна й приєдналась до Паризької конвенції «Про охорону промислової власності», Мадридської угоди «Про міжнародну реєстрацію торгівельних марок», чинне законодавство, а також особливості тлумачення норм законодавства свідчать про необхідність їх єдності стосовно прав на торговельні марки в мережі Інтернет.

Разом з тим, в Україні відсутні комплексні дослідження особливостей та практики захисту прав на торгівельні марки, зокрема щодо цивільної відповідальності за неправомірне використання торгівельних марок у мережі Інтернет: способи захисту прав на торгівельні марки у 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 торгівельні марки у мережі Інтернет тощо, що ускладнює адаптацію законодавства України стосовно цивільної відповідальності за неправомірне використання торгівельних марок у мережі Інтернет, направленої на належний захист прав на торгівельні марки у мережі Інтернет та підвищення ефективності практики його застосування.

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).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є аналіз науки цивільного права щодо права власності на торгівельні марки у мережі Інтернет в Україні, а також використання зарубіжного досвіду щодо захисту прав на торгівельні марки у мережі Інтернет, для подальшого 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 торгівельні марки а також відповідальності за неправомірне використання торгівельних марок у мережі Інтернет в Україні та обрати напрями дослідження;

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

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

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

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

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

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

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

визначити особливості ахисту прав на торговельні марки в мережі Інтернет шляхом визначення у 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 торгівельних марок в мережі Інтернет.

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

Методи дослідження. Методи дослідження, що використовувалися в процесі здійснення дисертаційного дослідження, були обрані відповідно до мети й завдань дослідження, з урахуванням його об'єкта та предмета. Було використано дві групи методів наукового пізнання: загальнонаукові та спеціальні, які в сукупності були застосовані для з'ясування сутності та особливостей відносин щодо права власності на торгівельні марки у мережі Інтернет, а також щодо цивільної відповідальності за неправомірне використання торгівельних марок у мережі Інтернет.

У дисертаційному дослідженні знайшли застосування такі методи пізнання, як: загальний діалектичний, загальнонаукові – формально-логічний, структурно-функціональний, системний, метод аналізу та синтезу, метод моделювання, а також спеціальні – формально-юридичний та порівняльно-правовий. Зокрема, діалектичний метод полягає в застосуванні принципів історизму, цілісного пізнання та принципу вибірконості. У дисертації проблематика цивільних правовідносин, що виникають з прав на торговельні марки досліджується з позицій та на основі аналізу процесу взаємного переходу між абсолютними й відносними правовідносинами (підрозділи 1.2, 2.1, 2.2, 2.3).

Використовуючи такі методи дослідження, як історичний та логічний, дозволить структуровано та систематизовано здійснити відстеження взаємозалежності ретроспективних змін, а також практичних результатів розвитку правового регулювання відносин у галузі використання торговельних марок у мережі Інтернет, набуття та захист прав на торговельні марки (підрозділи 1.1, 1.3, 3.1, 3.2).

Проводячи відповідний аналіз в рамках дослідження, слід гуртуватись на визначенні послідовно-логічних процесів у галузі нормативно-правового регулювання права на торговельні марки в мережі Інтернет в Україні з відповідною інтерпретацією отриманих, за результатами дослідження, наукових висновків та результатів (підрозділи 2.1, 2.3, 3.1, 3.2). У зв'язку із зазначеним, особливу увагу слід приділити дослідженню саме історичному розвитку (досвіду, подій, фактів тощо), що надасть змогу, на підставі проведеного аналізу та дослідження, дійти до певних висновків щодо хронологічної послідовності розвитку нормативно-правового врегулювання права на торговельні марки у мережі Інтернет (підрозділ 1.3).

У процесі дослідження, з метою наукового аналізу та з'ясування існуючих моделей правового регулювання цивільних відносин стосовно права на торговельні марки у мережі Інтернет, використовувалися методи порівняння і аналогії в різних галузях українського права (господарське, цивільне, договірне) та окремих правових системах зарубіжних країн. За рахунок застосування міжгалузевого комплексного підходу до дослідження та вивчення наявних правових явищ, досягнуто об'єктивності висновків дисертаційного дослідження (підрозділи 1.2, 2.2, 2.3, 3.2).

Теоретичною основою дослідження є праці таких науковців як: Н. П. Бааджи, Л. І. Галупової, В. В. Гордейчук, О. І. Гриценка, С. Ф. Гуцу, Т. С. Демченко, В. Д. Дюдіна, К. В. Єфремової, Р. Є. Еннана, Л. О. Закорецької, Л. І. Каленіченка, І. С. Канзафарової, А. А. Кетраря, А. В. Кирилюка, І. Ковалю, В. І. Микитина, Н. Мінченка, К. Г. Некіт, О. С. Онищенко, М. В. Петріва, Г. В. Разумової, О. А. Рассомахіної, К. Сопової, Г. В. Ткачука, Є. І. Федика, Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової, М. В. Шимановича та інших вчених.

Емпіричну базу дослідження становлять рішення судів, розміщені в Єдиному реєстрі судових рішень по справах щодо цивільної відповідальності за неправомірне використання торгівельної марки в мережі Інтернет, ухвали та постанови Верховного Суду.

Наукова новизна одержаних результатів одержаних результатів дисертаційного дослідження полягає в тому, що проведено перше у вітчизняній цивільно-правовій науці системне, комплексне дослідження цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельних марок в мережі Інтернет за законодавством України, окремих аспектів міжнародного правового регулювання відносин стосовно захисту прав власності на торговельні марки у мережі Інтернет, на основі чого було обґрунтовано нові наукові положення та розроблено пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання у 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 у частині правового регулювання цивільних відносин стосовно прав на торговельні марки у 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 у 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 у 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 у 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, 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 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;

– 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 веб-сторінках та/або веб-сайтах 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 у 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 у законодавстві України, зокрема в Законі України «Про

електронні комунікації» та повинно бути закріплено у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», адже наявність чіткого категорійного апарату у 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.

- 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 веб-сайти різних продавців у тому самому домені.

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 у 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 тому, що вони можуть бути використані у:

- науково-дослідній сфері, певні результати дослідження здобудуть можливість стати підґрунтям для подальшого вдосконалення концепції права власності на торгівельні марки у мережі Інтернет. При цьому, сформульовані в дослідженні висновки розширюють теоретичні уявлення про нормативно-правове регулювання відносин щодо торгівельних марок та їх використання у мережі Інтернет і його значення у забезпеченні ефективного захисту прав та

інтересів власників торгівельних марок;

- сфері правотворчості, певні положення та висновки дослідження здобудуть можливість використовуватись у законотворчій діяльності, у процесі рекодифікації цивільного законодавства України. При цьому результати проведеного дослідження можуть бути використані в діяльності суб'єктів правовідносин щодо захисту прав власності на торгівельні марки в мережі Інтернет. При розробці законів і підзаконних актів у даній сфері можуть бути враховані й використані практичні положення щодо вдосконалення відносин у сфері права власності на торгівельні марки в мережі Інтернет;

- навчально-методичній сфері, певні матеріали, результати та висновки дослідження здобудуть можливість використовуватись під час підготовки навчальних посібників та науково-методичних рекомендацій з цивільного права 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.

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, присвяченій оновленню цивільного кодексу України (Одеса 11 грудня 2020 року); Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції, присвяченій впливу інтеграційних тенденцій на розвиток національного права (Одеса, 19 лютого 2021 року); Всеукраїнському круглому столі, присвяченому цивілістичним проблемам інформаційної безпеки в умовах COVID-19 (Одеса, 21 червня 2021 року); Всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченій проблемам цивілістики в умовах пандемії та ІТ (Одеса, 2021 рік); Всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченій римському праву і сучасності: цивільному праву в умовах війни (Одеса, 24 травня 2022 року); Всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченій приватному праву в умовах війни (Одеса, 15 листопада 2022 року).

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

Структура та обсяг дисертації Структура дисертації визначається метою дослідження. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, які містять дев'ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел із 268 найменувань. Повний обсяг дисертації становить 230 сторінок комп'ютерного тексту.

По закінченню доповіді Мінковського В.В. присутніми поставлені такі запитання:

Сафончик О.І. Які види настання цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет?

Відповідь Мінковського В.В.: Видами цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет є договірна та позадоговірна відповідальність. Договірна відповідальність виникає за умови наявності ліцензійного договору між власником торговельної марки та правопорушником. У свою чергу, позадоговірна відповідальність полягає у вчиненні цивільного правопорушення без наявності правовідносин.

Бааджи Н.П. Які існують неправомірні способи використання торговельної марки в мережі Інтернет?

Відповідь Мінковського В.В.: Торговельна марка використовується неправомірно якщо таке використання завдає шкоди правам власника прав на торговельну марку. Неправомірними способами такого використання є: на окремому веб-сайті, створеному для реклами та/або продажу контрафактного товару; на торговельних майданчиках (маркет плейсах); у соціальних мережах.

Токарева В.О. Які існують способи захисту прав, порушених неправомірним використанням торговельної марки в мережі Інтернет?

Відповідь Мінковського В.В.: До способів захисту порушених прав можна віднести загальний та адміністративний. Загальний спосіб захисту застосовується 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 й 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. Адміністративний спосіб захисту 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) , та закони України: «Про захист від недобросовісної конкуренції» , «Про авторське право і суміжні права» , «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» , «Про охорону прав на промислові зразки» , «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» , «Про охорону прав на сорти рослин» тощо».

Харитонов Є.О. Чи можливе неправомірне використання торговельної марки у доменному імені?

Відповідь Мінковського В.В.: Доменне ім'я є невід'ємною частиною торговельної марки (бренду), власникам необхідно захистити його, подавши заявку на торговельну марку. 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 у 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.

Після відповідей на запитання виступив **науковий керівник** – професор кафедри цивільного права, д.ю.н., професор *Давидова Ірина Віталівна*.

Науковий керівник зазначила, що в цілому Мінковському В.В. вдалося повністю виконати поставлені завдання дослідженні завдяки використанню сукупності загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання, зокрема: діалектичного методу, системно-структурного методу, методу системного аналізу, статистичного методу, порівняльно-правового методу. Всі зазначені методи використовувалися у взаємозв'язку та взаємозалежності, що дало змогу дисертанту отримати достовірні й об'єктивні результати дослідження.

Дисертаційне дослідження має наукову новизну, яка полягає в тому, що проведено системне, комплексне дослідження цивільної відповідальності за неправомірне використання торгівельних марок в мережі Інтернет за законодавством України, окремих аспектів міжнародного правового регулювання відносин стосовно захисту прав власності на торгівельні марки у мережі Інтернет, на основі чого було обґрунтовано нові наукові положення та розроблено пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання у 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.

Дисертація пройшла належну апробацію шляхом публікації її основних положень у фахових виданнях та повідомленням про результати дисертаційного дослідження на наукових конференціях, а також неодноразово обговорювалась на засіданнях кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія».

Мінковський В.В. повністю виконав індивідуальний план наукової роботи та індивідуальний навчальний план. У процесі роботи з підготовки дисертації та виконання індивідуального плану наукової роботи Мінковський В.В. проявив себе як наполегливий, здібний та вдумливий дослідник. На належному рівні та своєчасно виконував індивідуальний навчальний план, має високі оцінки.

Науковим керівником зазначено, що дисертація Мінковського В.В. на тему: «Цивільна відповідальність за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет», подана на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – Право, є самостійним науковим дослідженням, яке відповідає встановленим вимогам та може бути рекомендоване до захисту у разовій спеціалізованій вченій раді.

В ОБГОВОРЕННІ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ:

Доктор юридичних наук, професор Харитонова О.І. відзначила, що актуальність роботи не викликає сумнівів та продиктована сучасним станом вітчизняної науки. Дисертаційне дослідження щодо аналізу науки цивільного права щодо права власності на торговельні марки у мережі Інтернет в Україні, а також використання зарубіжного досвіду щодо захисту прав на торговельні марки у мережі Інтернет має теоретичне та практичне значення. В роботі зроблено обґрунтовані висновки, слушні пропозиції та рекомендації. В цілому робота Мінковського В.В. на тему: «Цивільна відповідальність за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет» відповідає встановленим вимогам, виконана на достатньо високому науковому рівні та може бути рекомендована до захисту.

Доктор юридичних наук, професор Сафончик О.І. відзначила, що обрана тема дослідження є актуальною, матеріал викладено цікаво та відповідно до встановлених вимог. Основні положення дисертації відображені у достатній кількості публікацій. Також було зазначено, що робота лише б виграла, аби виявлені прогалини та колізії цивільного законодавства було оформлено в таблицю з відзначенням запропонованого автором вирішення такої проблеми та формулюванням відповідних змін до законодавчих актів. Сафончик О.І. зробила висновок, що дисертація Мінковського В.В. на тему: «Цивільна відповідальність за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет», подана на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081

«Право», може бути рекомендована до разового публічного захисту у спеціалізованій вченій раді.

Кандидат юридичних наук, доцент Токарева В.О. підкреслила актуальність теми, значущість проблематики для теорії та практики, вдалу архітектуру роботи, правильне розкриття питань, вказаних у роботі, повне досягнення мети та завдань дослідження; звернула окрему увагу на цікаві пропозиції дисертанта щодо удосконалення цивільного законодавства України стосовно предмету дослідження. Вважає, що робота Мінковського В.В. на тему: «Цивільна відповідальність за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет», подана на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право», може бути рекомендована до публічного захисту у спеціалізованій вченій раді.

Кандидат юридичних наук, доцент Н.П. Бааджи зазначила, що дисертаційне дослідження є першим у вітчизняній науці цивільного права спеціальним комплексним дослідженням цивільної відповідальності за неправомірне використання торгівельних марок в мережі Інтернет за законодавством України, окремих аспектів міжнародного правового регулювання відносин стосовно захисту прав власності на торгівельні марки у мережі Інтернет. Подана робота має високий науковий рівень дослідження, актуальність, повноту висновків. Вказав на окремі дискусійні питання, які носять рекомендаційний характер. Дисертація Мінковського В.В. на тему: «Цивільна відповідальність за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет», яка подана на здобуття ступеня доктора філософії, відповідає вимогам і може бути рекомендована до разового публічного захисту у спеціалізованій вченій раді.

Підсумовуючи виступи, *д.ю.н., професор, зав. кафедри цивільного права Харитонов Є.О.* зазначив, що дисертаційне дослідження Мінковського Вадима Вадимовича на тему: «Цивільна відповідальність за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет» відповідає спеціальності 081 «Право» та вимогам Постанови КМУ від 12.01.2022 р. №44 «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії».

УХВАЛИЛИ:

Затвердити такий висновок щодо дисертації Мінковського Вадима Вадимовича на тему: «Цивільна відповідальність за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет»:

ВИСНОВОК

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації Мінковського Вадима Вадимовича на тему: «Цивільна відповідальність за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет», поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»

Робота виконана на кафедрі цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія».

Тема дисертації схвалена та затверджена на засіданні кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія» (протокол № 4 від 30 жовтня 2020 року) та рішенням Вченої ради Національного університету «Одеська юридична академія» (протокол № 3 від 2 грудня 2020 року).

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права Давидова Ірина Віталівна.

Обґрунтовуючи вибір дисертаційного дослідження. У сучасних умовах, в Україні відбувається ряд подій, які суттєво впливають на цивільно-правові відносини, зокрема на відносини щодо використання торгівельних марок у мережі Інтернет. Дослідження зазначених відносин стало актуальним не лише з моменту розвитку Інтернет мережі і переміщення відносин до цієї мережі, а й поширене використання Інтернету у 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 торгівельні марки, а особливо регулювання таких відносин у мережі Інтернет.

У зв'язку з цим правове регулювання цивільних правовідносин у сфері права інтелектуальної власності, зокрема права власності на торгівельні марки у мережі Інтернет, є найважливішою правовою категорією в цивільному законодавстві України, без з'ясування сутності якої складно зрозуміти особливості набуття та припинення права власності на торгівельні марки у мережі Інтернет, а також відповідальності учасників цивільних правовідносин у частині неправомірного використання торгівельних марок у мережі Інтернет та інші питання, які виникають у зв'язку із здійсненням прав на торгівельні марки.

Водночас, необхідність проведення дослідження питань щодо проблем захисту прав на торгівельні 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» потребує приведення національного законодавства у відповідність до міжнародних вимог та європейських стандартів. 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 торгівельні марки у 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 торгівельні марки у мережі Інтернет вимагає приведення законодавства України до вимог ВОІВ та міжнародної провозастосовчої та судової практики. Разом з тим, звертається увага, що хоч Україна й приєдналась до Паризької конвенції «Про охорону промислової власності», Мадридської угоди «Про міжнародну реєстрацію торгівельних марок», чинне законодавство, а також особливості тлумачення норм законодавства свідчать про необхідність їх єдності стосовно прав на торговельні марки в мережі Інтернет.

Разом з тим, в Україні відсутні комплексні дослідження особливостей та практики захисту прав на торгівельні марки, зокрема щодо цивільної відповідальності за неправомірне використання торгівельних марок у мережі Інтернет: способи захисту прав на торгівельні марки у 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 торгівельні марки у мережі Інтернет тощо, що ускладнює адаптацію законодавства України стосовно цивільної відповідальності за неправомірне використання торгівельних марок у мережі Інтернет, направленої на належний захист прав на торгівельні марки у мережі Інтернет та підвищення ефективності практики його застосування

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).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є аналіз науки цивільного права щодо права власності на торгівельні марки у мережі Інтернет в Україні, а також використання зарубіжного досвіду щодо захисту прав на торгівельні марки у мережі Інтернет, для подальшого 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 торгівельні марки а також відповідальності за неправомірне використання торгівельних марок у мережі Інтернет в Україні та обрати напрями дослідження;

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

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

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

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

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

визначити поняття а особливості захисту прав власника торгівельної марки в мережі Інтернет;

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

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

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

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

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

Методи дослідження. Методи дослідження, що використовувалися в процесі здійснення дисертаційного дослідження, були обрані відповідно до мети й завдань дослідження, з урахуванням його об'єкта та предмета. Було використано дві групи методів наукового пізнання: загальнонаукові та спеціальні, які в сукупності були застосовані для з'ясування сутності та особливостей відносин щодо права власності на торгівельні марки у мережі Інтернет, а також щодо цивільної відповідальності за неправомірне використання торгівельних марок у мережі Інтернет.

У дисертаційному дослідженні знайшли застосування такі методи пізнання, як: загальний діалектичний, загальнонаукові – формально-логічний, структурно-функціональний, системний, метод аналізу та синтезу, метод моделювання, а також спеціальні – формально-юридичний та порівняльно-правовий. Зокрема, діалектичний метод полягає в застосуванні принципів історизму, цілісного пізнання та принципу вибіркості. У дисертації проблематика цивільних правовідносин, що виникають з прав на торговельні

марки досліджується з позицій та на основі аналізу процесу взаємного переходу між абсолютними й відносними правовідносинами (підрозділи 1.2, 2.1, 2.2, 2.3).

Використовуючи такі методи дослідження, як історичний та логічний, дозволить структуровано та систематизовано здійснити відстеження взаємозалежності ретроспективних змін, а також практичних результатів розвитку правового регулювання відносин у галузі використання торговельних марок у мережі Інтернет, набуття та захист прав на торговельні марки (підрозділи 1.1, 1.3, 3.1, 3.2).

Проводячи відповідний аналіз в рамках дослідження, слід гуртуватись на визначенні послідовно-логічних процесів у галузі нормативно-правового регулювання права на торговельні марки в мережі Інтернет в Україні з відповідною інтерпретацією отриманих, за результатами дослідження, наукових висновків та результатів (підрозділи 2.1, 2.3, 3.1, 3.2). У зв'язку із зазначеним, особливу увагу слід приділити дослідженню саме історичному розвитку (досвіду, подій, фактів тощо), що надасть змогу, на підставі проведеного аналізу та дослідження, дійти до певних висновків щодо хронологічної послідовності розвитку нормативно-правового врегулювання права на торговельні марки у мережі Інтернет (підрозділ 1.3).

У процесі дослідження, з метою наукового аналізу та з'ясування існуючих моделей правового регулювання цивільних відносин стосовно права на торговельні марки у мережі Інтернет, використовувалися методи порівняння і аналогії в різних галузях українського права (господарське, цивільне, договірне) та окремих правових системах зарубіжних країн. За рахунок застосування міжгалузевого комплексного підходу до дослідження та вивчення наявних правових явищ, досягнуто об'єктивності висновків дисертаційного дослідження (підрозділи 1.2, 2.2, 2.3, 3.2).

Теоретичною основою дослідження є праці таких науковців як: Н. П. Бааджи, Л. І. Галупової, В. В. Гордейчук, О. І. Гриценка, С. Ф. Гуцу, Т. С. Демченко, В. Д. Дюдіна, К. В. Єфремової, Р. Є. Еннана, Л. О. Закорецької, Л. І. Каленіченка, І. С. Канзафарової, А. А. Кетраря, А. В. Кирилюка, І. Ковалю, В. І. Микитина, Н. Мінченка, К. Г. Некіт, О. С. Онищенко, М. В. Петріва, Г. В. Разумової, О. А. Рассомахіної, К. Сопової, Г. В. Ткачука, Є. І. Федика, Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової, М. В. Шимановича та інших вчених.

Емпіричну базу дослідження становлять рішення судів, розміщені в Єдиному реєстрі судових рішень по справах щодо цивільної відповідальності за неправомірне використання торгівельної марки в мережі Інтернет, ухвали та постанови Верховного Суду.

Наукова новизна одержаних результатів одержаних результатів дисертаційного дослідження полягає в тому, що проведено перше у вітчизняній цивільно-правовій науці системне, комплексне дослідження цивільної відповідальності за неправомірне використання торгівельних марок в мережі Інтернет за законодавством України, окремих аспектів міжнародного правового регулювання відносин стосовно захисту прав власності на торгівельні марки у мережі Інтернет, на основі чого було обґрунтовано нові наукові положення та розроблено пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання у 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 у частині правового регулювання цивільних відносин стосовно прав на торговельні марки у 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 у 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 у 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 у 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, 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 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;

–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 веб-сторінках та/або веб-сайтах 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 у 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 у законодавстві України, зокрема в Законі України «Про електронні комунікації» та повинно бути закріплено у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», адже наявність чіткого категорійного апарату у 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.

- 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 веб-сайти 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 відповідальності 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 ХІХ та ХХ 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 у 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 тому, що вони можуть бути використані у:

- науково-дослідній сфері, певні результати дослідження здобудуть можливість стати підґрунтям для подальшого вдосконалення концепції права власності на торговельні марки у мережі Інтернет. При цьому, сформульовані в

дослідженні висновки розширюють теоретичні уявлення про нормативно-правове регулювання відносин щодо торгівельних марок та їх використання у мережі інтернет і його значення у забезпеченні ефективного захисту прав та інтересів власників торгівельних марок;

- сфері правотворчості, певні положення та висновки дослідження здобудуть можливість використовуватись у законотворчій діяльності, у процесі рекодифікації цивільного законодавства України. При цьому результати проведеного дослідження можуть бути використані в діяльності суб'єктів правовідносин щодо захисту прав власності на торгівельні марки в мережі Інтернет. При розробці законів і підзаконних актів у даній сфері можуть бути враховані й використані практичні положення щодо вдосконалення відносин у сфері права власності на торгівельні марки в мережі Інтернет;

- навчально-методичній сфері, певні матеріали, результати та висновки дослідження здобудуть можливість використовуватись під час підготовки навчальних посібників та науково-методичних рекомендацій з цивільного права 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.

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, присвяченій оновленню цивільного кодексу України (Одеса 11 грудня 2020 року); Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції, присвяченій впливу інтеграційних тенденцій на розвиток національного права (Одеса, 19 лютого 2021 року); Всеукраїнському круглому столі, присвяченому цивілістичним проблемам інформаційної безпеки в умовах COVID-19 (Одеса, 21 червня 2021 року); Всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченій проблемам цивілістики в умовах пандемії та ІТ (Одеса, 2021 рік); Всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченій римському праву і сучасності: цивільному праву в умовах війни (Одеса, 24 травня 2022 року); Всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченій приватному праву в умовах війни (Одеса, 15 листопада 2022 року).

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

Список публікацій здобувача за темою дисертації та відомості про апробацію матеріалів дисертації:

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові 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

Наукові праці, які 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.)
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>

Особистий внесок дисертанта. Дисертаційне дослідження є самостійною завершеною науковою роботою, що закладає основи теоретичного осмислення права власності на торгівельні марки в мережі Інтернет у сучасному цивільному праві України, що розширює й поглиблює розуміння особливостей правовідносин з набуття, припинення та захисту права власності на торгівельні марки в мережі Інтернет, включає у вітчизняну правову науку нові підходи до визначення поняття та сутності права власності на торгівельні марки в мережі Інтернет, цивільної відповідальності за неправомірне використання торгівельних марок в мережі Інтернет. Сформульовані в роботі положення та теоретичні розробки ґрунтуються на особистому досвіді автора та аналізі наукової літератури.

Оцінка мови та стилю дисертації. Дисертація написана сучасною науковою мовою, стиль викладання відповідає прийнятному у науковій літературі й забезпечує легкість та доступність сприйняття наукових положень, висновків і рекомендацій дисертаційного дослідження

Відповідність дисертації вимогам Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 р. № 44.

Дисертація відповідає вимогам Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 р. № 44.

Загальний висновок. Враховуючи викладене вважаємо, що за актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю, науковою та практичною цінністю здобутих результатів дисертація Мінковського Вадима Вадимовича на тему: «Цивільна відповідальність за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет», відповідає спеціальності 081 «Право», вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 (зі змінами від 03.04.2019 р., № 283), Вимогам до оформлення дисертації, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 р. № 40 (зі змінами від 31.05.2019 р. № 759) та Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 р. № 44 та рекомендується до захисту на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».

У результаті відкритого голосування учасники засідання фахового семінару в кількості 18 осіб подали голоси «за». Ніхто із учасників фахового семінару не проголосував «проти» рекомендації дисертаційної роботи Мінковського В.В. до захисту в разовій спеціалізованій вченій раді.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення щодо результатів дисертаційного дослідження Мінковського Вадима Вадимовича на тему: «Цивільна відповідальність за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет», представленій на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право».

2. Констатувати, що за актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю, науковою та практичною цінністю здобутих результатів дисертація Мінковського Вадима Вадимовича на тему: «Цивільна відповідальність за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет» відповідає спеціальності 081 «Право» та вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 (зі змінами і доповненнями), Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 р. № 44.

3. Рекомендувати дисертацію Мінковського Вадима Вадимовича на тему: «Цивільна відповідальність за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет» до захисту на здобуття ступеня доктора філософії у разовій спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 081 «Право».

4. Запропонувати Вченій раді Національного університету «Одеська юридична академія» персональний склад разової спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення публічного захисту дисертації Мінковського Вадима Вадимовича на тему: «Цивільна відповідальність за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет», зокрема:

1. **Голова ради** – Харитонова Олена Іванівна, д.ю.н., професорка, завідувачка кафедри права інтелектуальної власності та патентної юстиції Національного університету «Одеська юридична академія»;

Рецензенти:

2. Бааджи Наталія Пилипівна, к.ю.н., доцентка, доцентка кафедри права інтелектуальної власності та патентної юстиції Національного університету «Одеська юридична академія»;

3. Токарева Віра Олександрівна, к.ю.н., доцентка, доцентка кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»;

Офіційні опоненти:

Булеца Сібілла Богданівна, д.ю.н., професорка, завідувачка кафедри цивільного права та процесу ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Клейменова Світлана Миколаївна, к.ю.н., доцентка, доцентка кафедри цивільно-правових дисциплін Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Додаток: на 6 стр. (Відомості про членів спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій)

Головуючий на засіданні:

д.ю.н., професор,

зав. кафедри цивільного прав



Євгеній ХАРИТОНОВ