

ВИЗНАЧЕННЯ ПОРУШНИКА ЯК НЕОБХІДНА УМОВА НАСТАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕПРАВОМІРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

DEFINITION OF THE VIOLATOR AS A NECESSARY CONDITION FOR CIVIL LIABILITY FOR MISUSE OF A TRADEMARK ON THE INTERNET

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

У статті досліджені шляхи визначення порушника при неправомірному використанні торговельної марки в мережі Інтернет, до яких можна віднести використання сервісів WHOIS та WebFix. Так, при аналізі сервісу WHOIS було встановлено, що він передбачає безкоштовне отримання інформації щодо реєстратора та/або реєстранта доменного імені веб-сайту, однак має недолік, а саме неповнота та високо ймовірна неактуальність інформації, про що сервіс попереджає при кожному пошуку інформації за доменним іменем. У свою чергу, при розгляді ще одного сервісу WebFix було встановлено, що за допомогою нього можливо не лише отримати детальну інформацію щодо власника веб-сайту/веб-сторінки у формі довідки, а й отримати послугу із фіксації вмісту веб-сайту, оформленого у формі експертного висновку, який можливо використовувати при доказуванні обставин в процесі розгляду справи про притягнення до цивільної відповідальності. Також, у межах проведеного дослідження було проаналізовано положення чинного законодавства, а саме ЦПК України щодо необхідної кількості даних про особу порушника для подання позовної заяви до суду з метою захисту порушених цивільних прав. Крім того, в рамках даного дослідження розглянуто судову практику у вигляді Постанов Верховного Суду щодо практичних питань використання отриманої за допомогою досліджуваних сервісів інформації в процесі судового захисту порушених прав інтелектуальної власності. В результаті проведеного дослідження було зроблено висновки, що на сьогодні встановлення особи порушника права інтелектуальної власності на торговельну марку в мережі Інтернет є дуже важливою передумовою притягнення до цивільної відповідальності порушника, виходячи із цього чинне цивільно-процесуальне законодавство потребує модернізації, оскільки воно має багато прогалин з точки зору діджиталізації суспільства, що у свою чергу ускладнює процес притягнення порушника до цивільної відповідальності.

Ключові слова: визначення порушника, торговельна марка, неправомірне використання, мережа Інтернет, власник веб-сайту, веб-сторінка.

The article examines ways of identifying the violator in case of illegal use of a trademark on the Internet, which includes the use of WHOIS AND WebFix services. Thus, during the analysis of the WHOIS service, it was established that it provides free information about the registrar and/or registrant of the domain name of the website, but it has a drawback, namely the incompleteness and highly probable irrelevance of the information, which the service warns about every time you search for information on the domain name by name. In turn, when considering another WebFix service, it was found that with its help it is possible not only to get detailed information about the owner of the website / web page in the form of a reference, but also to get a service for fixing the content of the website, designed in the form of expert opinion, which can be used when proving the circumstances in the process of consideration of the case of bringing to civil liability. Also, within the framework of the conducted research, the provisions of the current legislation, namely the Code of Criminal Procedure of Ukraine regarding the required amount of data on the person of the violator for filing a claim with the court in order to protect violated civil rights, were analyzed. In addition, within the framework of this study, judicial practice in the form of Supreme Court Resolutions on practical issues of using information obtained with the help of the researched services in the process of legal protection of violated intellectual property rights was considered. As a result of the conducted research, it was concluded that today, establishing the identity of the infringer of the intellectual property right to the trademark on the Internet is a very important prerequisite for bringing the infringer to civil liability, based on this, the current civil procedural legislation needs to be modernized, as it has many gaps with from the point of view of digitalization of society, which in turn complicates the process of bringing the violator to civil liability.

Key words: infringer definition, trademark, misuse, internet, website owner, web page.

Використання мережі Інтернет передбачає захист персональних даних користувачів та певну анонімність. Це зумовлено тим, що процес реєстрації облікових записів на різноманітних сайтах, у тому числі на торговельних майданчиках, у соціальних мережах передбачає зазначення користувачем здебільшого адреси електронної пошти та номеру мобільного телефону. Однак для встановлення особи порушника права інтелектуальної власності та притягнення її до цивільної відповідальності зазначеної інформації недостатньо.

Крім того, слід зауважити, що цивільна відповідальність полягає у відшкодуванні матеріальної та моральної шкоди на підставі рішення суду, яке було винесено в результаті розгляду відповідної судової справи в порядку позовного провадження. Так, стаття 175 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України) встановлює вимоги до позовної заяви, однією з яких є необхідність зазначення повного найменування (для юридичних осіб) або прізвища, імені та по батькові (для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місця проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштового індексу, ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному

реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб), а також реєстраційного номеру облікової картки платника податків (для фізичних осіб), відомих номерів засобів зв'язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти [1]. Виходячи із цього, постає питання встановлення особи порушника для звернення до суду за захистом свого порушеного права інтелектуальної власності, адже через певний рівень анонімності в мережі Інтернет буде ускладнений процес отримання персональних даних майбутнього відповідача.

Найпростішим способом отримання інформації про власника веб-сайту/веб-сторінки є використання сервісу whois. Так, за пошуковим запитом за критерієм доменного імені будь-хто має змогу отримати інформацію щодо реєстратора (назва, адреса веб-сайту, номер телефону, адреса електронної пошти, адреса місця реєстрації), реєстранта (назва/ім'я, адреса веб-сайту, номер телефону, адреса електронної пошти, адреса місця реєстрації) доменного імені, адміністративні та технічні контакти. Однак, при формуванні відповіді на пошуковий запит, щодо даних реєстранта дуже часто замість конкретних даних відображається позначка «not published», а зазначений сервіс видає застереження наступного змісту: «Надана інфор-

мація є неповною та може містити помилки, пов'язані з особливостями механізмів кешування інформації, несинхронного оновлення реєстрів і т.п., 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 і т.д. Єдиним джерелом первинних даних про доменне ім'я є реєстратор доменного імені, який може надати необхідну інформацію за запитом у встановленому законом порядку» [2]. Таким чином, головним недоліком зазначеного сервісу є неповнота наданої інформації.

Ще одним ресурсом для встановлення власника веб-сторінки/веб-сайту є WebFix, власником якого є Центр компетенції адресного простору мережі Інтернет. Зокрема, за допомогою зазначеного сервісу користувач може отримати послуги з фіксації і дослідження змісту веб-сторінок а також отримати довідку про власника веб-сайту/реєстранта доменного імені [3]. У свою чергу, для більш повного розуміння можливостей зазначеного вище сервісу вважаємо за необхідне проаналізувати види послуг, що надаються сервісом WebFix.

Так, послуга з фіксації і дослідження змісту веб-сторінок полягає у видачі Звіту за результатами проведеної фіксації і дослідження змісту веб-сторінки у 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 [3].

Однак, на практиці постає питання правового статусу отриманої інформації, адже в процесі розгляду цивільної справи можуть виникати питання щодо оформлення та подання такої інформації як доказу. Зокрема, аналізуючи судову практику, можна дійти висновку, що у судів немає чіткого розуміння правового статусу такої інформації. Підтвердженням цього може слугувати судова справа № 753/13197/18 у якій Верховний Суд в постанові від 27.01.2021 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 [4].

Також, Верховний Суд зазначив, що відповідно до пункту 15 Порядку надання послуг, затвердженого ОП УМІЦ, 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 [5].

Отже, саме Порядком надання послуг встановлюються вимоги до форми та змісту експертного висновку Центру компетенції за результатами проведеної фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет, та порядок його оформлення. Тому посилання апеляційного суду на невідповідність такого експертного висновку частині сьомій статті 102 та частині шостій статті 106 ЦПК України

є помилковим, оскільки оспорюваний експертний висновок Центру компетенції не є висновком експерта у розумінні статей 102, 106 ЦПК України.

Наступною послугою, яку надає сервіс WebFix є видача довідки з відомостями про власника веб-сайту / реєстранта доменного імені або інформацією про його встановлення дозволяє встановити належного відповідача. Зокрема, на практиці виникають проблемні питання щодо встановлення належного відповідача, адже суду необхідні належні докази причетності конкретної особи до вчиненого цивільного правопорушення, оскільки у більшості випадків складно встановити зв'язок конкретної особи та скоєного цивільного правопорушення. Так, прикладом цього може слугувати судова справа № 742/287/17, у якій Верховний Суд в постанові від 01.12.2021 року не погодився з висновками апеляційного суду про недоведеність позивачем належності веб-сайту відповідачу та скасував постанову суду апеляційної інстанції, справу направив на новий розгляд. Зокрема, Верховний Суд визначив власника веб-сайту належним відповідачем на підставі довідки Центру компетенції, яка є належним та допустимим доказом [6].

Виходячи із викладеного, слід зауважити, що особа, цивільні права якої було порушено від неправомірних дій невстановленої особи в мережі Інтернет має декілька засобів для встановлення особи порушника, які мають як свої переваги так і свої недоліки. Перевагою розглянутого нами вище сервісу WHOIS є простота, швидкість та безоплатність отримання необхідної інформації для звернення до суду з метою захисту прав. Однак, недоліком зазначеного сервісу є малий відсоток точності отримуваної інформації та її неповнота. У свою чергу, до переваг сервісу WebFix, на нашу думку, можна віднести повноту наданої інформації та її документальну оформленість, а також можливість отримання звіту про фіксацію змісту веб-сайту, на якому скоєно цивільне правопорушення. До недоліків зазначеного сервісу, на нашу думку, слід віднести на досить великі строки отримання послуги, а саме строк отримання довідки про власника веб-сайту/веб сторінки становить 10 робочих днів, а строк отримання звіту про дослідження та фіксацію змісту веб-сайту становить 5 робочих днів.

Крім того, слід зазначити, що розглянуті нами способи встановлення власника веб-сайту/веб-сторінки мають велике значення для притягнення до цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет, оскільки послуги з фіксації та дослідження змісту веб-сайту/веб-сторінки значно спрощують процес доказування. Це обумовлено тим, що у процесі судового розгляду справи сторони повинні надавати докази наявності обставин, на які вони спираються. У свою чергу, враховуючи специфіку неправомірного використання торговельної марки в мережі Інтернет власник торговельної марки, права якого було порушено, не завжди має змогу самостійно зафіксувати зміст веб-сайту/веб-сторінки, а навіть у разі такої фіксації у вигляді скріншоту окремої веб-сторінки виникає питання можливості використання таких скріншотів у процесі захисту прав власника торговельної марки. Виходячи із цього є цікавою позиція Верховного Суду, яка викладена у Постанові від 01.12.2021 року по справі 310/6999/19 про те, що скріншоти у соціальній мережі самі по собі не свідчать про те, що користувацький акаунт був створений саме відповідачем, а також той факт, що саме відповідач, під цим акаунтом поширив оспорювану інформацію. Саме цей факт повинні були довести позивачі, у тому числі, шляхом звернення до компетентних органів [7]. Таким чином, якщо власник торговельної марки, права якого порушено на веб-сторінці/веб-сайті здійснить фіксацію такого цивільного правопорушення створенням скріншоту, то такий доказ не буде доводити ані факт вчинення правопорушення, ані факт вчинення цивільного правопорушення конкретною особою.

Підводячи підсумки нашого дослідження, слід зазначити, що на сьогодні питання встановлення власника веб-сайту а також фіксування змісту веб-сайту/веб-сторінки має велике значення для притягнення порушника за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет, оскільки до цивільної відповідальності у вигляді відшкодування майнової та немайнової шкоди особа може бути притягнута лише відповідним рішенням суду, яке виноситься в результаті розгляду справи. Також, проаналізовані нами сервіси спрощують процес встановлення власника веб-сайту/веб-сторінки, але на практиці використання такої отриманої інформації є дещо проблемним для використання в процесі судового захисту порушених прав інтелектуальної власності. Виходячи

із цього, слід зазначити, що чинне цивільно-процесуальне законодавство, яким керується Суд в процесі розгляду зазначених вище справ, не зовсім пристосовано до умов сьогодення, оскільки у процесі діджиталізації з'являються нові способи отримання та фіксації інформації, які не можуть бути використані в процесі доказування через непристосованість цивільно-правового регулювання. Крім того, на нашу думку, внесення змін до чинного законодавства, у тому числі до ЦПК України, значною мірою спростить процес притягнення порушника права інтелектуальної власності на торговельну марку в мережі Інтернет до цивільної відповідальності та посилить правовий захист власника та законного користувача торговельної марки.

ЛІТЕРАТУРА

1. 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#n7328>
2. Сервіс Whois. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Whois>
3. Сервіс WebFix. URL: <https://web-fix.org/>
4. Постанова Верховного Суду від 27.01.2021 року по справі 753/13197/18. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/95042314>
5. 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>
6. Постанова Верховного Суду від 01.12.2021 року по справі 742/287/17. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/101634356>
7. Постанова Верховного Суду від 01.12.2021 року по справі 310/6999/19. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/101584115>