

САМОЗАХИСТ ПОРУШЕНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ВНАСЛІДОК НЕПРАВОМІРНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ НА ВЕБ-САЙТІ

SELF-PROTECTION OF VIOLATED CIVIL RIGHTS DUE TO ILLEGAL USE OF A TRADEMARK ON THE WEBSITE

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

У статті досліджено механізм самозахисту прав, порушених внаслідок неправомірного використання торговельної марки на веб-сайті порушника. Зокрема, у межах дослідження проаналізовано положення чинного цивільного законодавства та також доктринальні дослідження вчених у галузі самозахисту порушених цивільних прав. Так, проаналізовано законодавче закріплення понять «веб-сайт» та «веб-сторінка» та надано власне визначення зазначених правових дефініцій, яке б могло застосовуватись не лише у галузі використання торговельної марки, а й у галузі інтелектуальної власності в цілому. Чітке розуміння вищевказаних термінів надає змогу точніше визначити власників веб-сайту та/або веб-сторінки, що у свою чергу полегшує самозахист прав та притягнення їх до цивільної відповідальності. Також розглянуто випадки використання торговельної марки у видимій та технічній частині веб-сайту/веб-сторінки та проаналізовано можливості її неправомірного використання. Крім того, проаналізовано механізм самозахисту порушених прав в мережі Інтернет, що закріплено у Законі України «Про авторське право і суміжні права», діє у галузі авторського права та суміжних прав та полягає у зверненні власника об'єкта авторського права до власника веб-сайту/веб-сторінки із письмовою заявою про припинення правопорушення та у результаті такого аналізу виявлено певний недолік, який полягає у тому, така заява подається лише за представництвом адвоката, що може унеможливити використання такого способу самозахисту через можливе скрутне матеріальне становище власника такого об'єкта інтелектуальної власності. Виходячи із цього, було запропоновано теоретично удосконалити діючий механізм та переорієнтувати його на галузь використання торговельної марки, а також запропоновано закріпити його у чинному законодавстві, а саме у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг».

Ключові слова: самозахист, порушені права, неправомірне використання, торговельна марка, веб-сайт.

The article examines the mechanism of self-protection of rights violated due to improper use of the trademark on the website of the infringer. In particular, the study analyzed the provisions of current civil law and doctrinal studies of scholars in the field of self-defense of violated civil rights. Thus, the legislative consolidation of the concepts of "website" and "web page" is analyzed and provided its own definition of these legal definitions, which could be applied not only in the field of trademark use, but also in the field of intellectual property in general. A clear understanding of the above terms allows you to more accurately identify the owners of the website and/or web page, which in turn facilitates the self-defense of rights and bringing them to justice. Cases of using the trademark in the visible and technical part of the website / web page are also considered and the possibilities of its misuse are analyzed. In addition, the mechanism of self-protection of infringed rights on the Internet, which is enshrined in the Law of Ukraine "On Copyright and Related Rights", operates in the field of copyright and related rights and consists in appealing the owner of copyright to the owner of the website / web pages with a written statement on termination of the offense and as a result of such analysis revealed a certain shortcoming, which is that such a statement is submitted only by a lawyer, which may prevent the use of such self-defense due to possible financial difficulties of the owner of such intellectual property. Based on this, it was proposed to theoretically improve the existing mechanism and reorient it to the field of trademark use, as well as to enshrine it in current legislation, namely the Law of Ukraine "On Protection of Trademarks for Goods and Services".

Key words: self-defense, violated rights, misuse, trademark, website.

Вивчення способів самозахисту цивільних прав, порушених внаслідок неправомірного використання торговельної марки на веб-сайті порушника має велике значення, адже самозахист передбачає захист особою свого права без звернення до державних інституцій, що дозволяє якнайшвидше захистити порушене цивільне право, внаслідок чого існує можливість запобігти нанесенню матеріальної шкоди та шкоди діловій репутації.

Так, у розумінні цивільного законодавства, а саме Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) самозахистом є застосування особою засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства [1]. Однак попри закріплення на законодавчому рівні поняття «самозахисту», у цивільному законодавстві відсутній перелік заходів які вважалися б способами самозахисту.

Також, в умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій необхідно досліджувати не тільки загальні способи самозахисту цивільних прав, а й самозахист цивільних прав в мережі Інтернет. З цього приводу заслуговує уваги думка Т.В. Михайліної та Б.В. Довгань, які виокремлюють наступні види самозахисту цивільних прав в інформаційному просторі: 1) технічні (встановлення антивірусного програмного забезпечення, інформаційних фільтрів тощо); 2) юридичні (укладення угод про конфіденційність інформації); 3) організаційні (удосконалення механізмів верифікації користувача, власника контенту та інформаційного ресурсу; створення механізмів моні-

торингу 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) [2]. Запропонована класифікація поєднує у собі різні види самозахисту та здебільшого направлена та вирішення проблем з технічної точки зору, однак у межах нашого дослідження доцільно розглядати юридичні способи самозахисту.

Також, для повного розуміння досліджуваного питання необхідно розглянути поняття «веб-сайт» та «веб-сторінка», що у свою чергу сприятиме виокремленню більшої кількості випадків неправомірного використання торговельної марки в мережі Інтернет, в наслідок чого зростає ефективність розроблених способів самозахисту порушених прав.

На законодавчому рівні ці терміни закріплені у статті 1 Закону України «Про авторське право та суміжні права». Так, у розумінні зазначеного закону, веб-сайт – 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 веб-сайту і (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; веб-сторінка – складова частина

веб-сайту, що може містити дані, електронну (цифрову) інформацію, інші об'єкти авторського права і (або) суміжних прав тощо [3]. Однак, такі визначення не можуть застосовуватись при правовому регулюванні торговельної марки, адже вони побудовані із врахуванням авторського права та суміжних прав, а відповідно до частини першої статті 403 ЦК України [1] торговельна марка не належить до об'єктів авторського права.

Для вирішення зазначеної вище проблеми пропонуємо закріпити у частині першій статті 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» [4] наступні визначення понять: веб-сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, об'єктів права інтелектуальної власності, пов'язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту і (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; веб-сторінка – складова частина веб-сайту, що може містити дані, електронну (цифрову) інформацію, об'єкти права інтелектуальної власності.

Крім того, такі визначення гармонійно увійдуть до чинного цивільного законодавства, оскільки у них зосереджено увагу до зазначених дефініцій не з точки зору торговельної марки, а з точки зору об'єктів інтелектуальної власності в цілому, завдяки чому не виникає протиріч із Законом України «Про авторське право та суміжні права».

З практичної точки зору теза про те, що зазначені терміни не є тотожними, має значення під час здійснення самозахисту цивільних прав, оскільки вони впливають на визначення власника веб-сторінки/веб-сайту та притягнення до цивільної відповідальності. Таким чином власником веб-сайту та веб-сторінки на якій неправомірно використано торговельну марку не завжди є одна й та сама особа, що буде впливати на міру цивільної відповідальності. Прикладом цього є слугувати соціальна мережа Facebook, у якій власником веб-сайту є компанія Мета, а власником веб-сторінки, на якій порушене право інтелектуальної власності може бути будь-яка фізична або юридична особа. У такому випадку цивільну відповідальність буде нести саме власник веб-сторінки, а щодо власника веб-сайту не буде підстав для притягнення до цивільної відповідальності.

Наступним кроком у розгляді досліджуваного питання є вивчення шляхів неправомірного використання торговельної марки на веб-сайті порушника. Для розуміння зазначеного випадку використання варто наголосити, що будь-який веб-сайт умовно можна поділити на видиму та технічну частину. Зокрема, видима сторона – це зовнішня оболонка веб-сайту, яку бачить користувач та з якою безпосередньо взаємодіє. У свою чергу, технічна сторона – сукупність програмного коду, що складається зі структурних елементів – мета тегів.

Так, у технічній стороні веб-сайту/веб-сторінки торговельна марка може використовуватись у доменному імені, мета тегів <title>, <keywords>, <description>, .

Поняття домену наведено у статті 2 Закону України «Про електронні комунікації», відповідно до якої це – частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, що має унікальну назву (доменне ім'я), що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється [5].

У свою чергу, у розумінні статті 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» доменне ім'я визначено як ім'я, що використовується для адресації комп'ютерів і ресурсів в Інтернеті [4].

Таким чином, неправомірним використанням торговельної марки в доменному імені веб-сайту/веб-сторінки буде вважатися використання текстового позначення що

складає частину торговельної марки або такого, яке можна слутати з нею у випадку відсутності у ліцензійному договорі дозволу на таке використання або 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».

Наступним досить поширеним випадком використання торговельної марки в мережі Інтернет є її використання у мета теггах, виходячи із чого вважаємо за необхідне розглянути кожен з них окремо. Так, мета тег <title> використовується для позначення заголовку веб-сторінки. Крім того, пошукові системи використовують заголовок сторінки для вказівки на посилання на веб-сторінку. У свою чергу неправомірне використання полягає у текстовому позначенні торговельної марки у зазначеному мета тегу за відсутності ліцензійного договору. Такий спосіб використання буде вважатися неправомірним якщо праволодільцем не було випущено у цивільний обіг товар під торговельною маркою, а порушником здійснюється продаж маркованого товару через веб-сайт за відсутності ліцензійного договору. Так, потерплюю 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 веб-сайту, встановленні факту випуску в цивільний обіг товару праволодільцем, встановленні походження товару (легально придбаний або контрафактний). Вирішення зазначених проблем потребує значних часових проміжків та матеріальних витрат, а у деяких випадках можливе лише з допомогою суду у вигляді заходів забезпечення позову та забезпечення доказів.

Наступним мета тегом, за допомогою якого неправомірно використовується торговельна марка на веб-сайті 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 веб-сторінки, та у проаналізованих нами вище паразитичних випадках використання. Доведення неправомірності такого використання ускладняється необхідністю наявності спеціальних знань в сфері ІТ та розуміння базових принципів роботи пошукових систем та Інтернету в цілому.

Ще одним тегом є <description>, який застосовується для позначення короткого змісту веб-сторінки та відображається у результатах пошуку. Неправомірне використання торговельної марки у цьому тегу здійснюється з метою реклами контрафактного товару, адже є можливість розгорнуто описати властивості такого товару та привернути увагу користувача.

Останнім тегом, який потребує уваги у межах досліджуваного питання є . Цей тег дещо відрізняється від тих, які ми розглядали вище, адже він застосовується для додавання зображень та результат його застосування відображається у видимій частині веб-сайту. Неправомірність використання торговельної марки за допомогою цього тегу полягає у розміщенні зображення торговельної марки на веб-сайті порушника без будь-яких правових підстав.

Що ж стосується самозахисту порушених прав внаслідок неправомірного використання торговельної марки на веб-сайті порушника, то слід зазначити що профільне законодавство, а саме Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» не містить положень, які б визначали такі способи захисту.

Виходячи із вищезазначеного, заслуговує уваги механізм самозахисту, який застосовується у сфері авторського права. Так, статтею 52-1 Закону України «Про авторське право та суміжні права» передбачено, що при порушенні

будь-якою особою авторського права і (або) суміжних прав, вчиненому з використанням мережі Інтернет, суб'єкт авторського права і (або) суміжних прав має право звернутися до власника веб-сайту та (або) веб-сторінки, на якому (якій) розміщена або в інший спосіб використана відповідна електронна (цифрова) інформація, із заявою про припинення порушення. Така заява подається виключно за представництвом (посередництвом) адвоката. Адвокат надсилає відповідну заяву, за умови ідентифікації заявника, встановлення його контактних даних та підтвердження наданими заявником документами факту наявності у заявника прав, про припинення порушення яких висувається вимога. Крім того, вона надсилається власнику веб-сайту з одночасним направленням її копії постачальнику послуг хостингу, який надає послуги і (або) ресурси для розміщення відповідного веб-сайту. [3].

Таким чином, на нашу думку, зазначений механізм є досить дієвим, однак не може застосовуватись до порушень прав інтелектуальної власності на торговельну марку адже він викладений у нормативно-правовому акті, сфера дії якого не поширюється на торговельні марки та має певний недолік, який полягає у тому, що заява про припинення порушення повинна надсилатися власнику веб-сторінки/веб-сайту виключно за представництвом адвоката. Зазначена обставина, на нашу думку, створює перепони для власників прав на торговельну марку, адже при скрутному матеріальному становищі, яке виникло через неправомірне використання порушником у власників не залишається можливості на отримання у більшості випадків коштовної правової допомоги від адвоката.

Однак, на основі розглянутого вище механізму самозахисту можна розробити схожий, який би застосовувався внаслідок неправомірного використання торговельної марки. На нашу думку від буде виглядати наступним чином: при виявленні неправомірного використання торговельної марки у мережі Інтернет, власник свідоцтва або особа, яка використовує торговельну марку на підставі ліцензійного договору має право звернутися до власника веб-сайту/веб-сторінки, на якій неправомірно використано торговельну марку (у видимій та/або технічній частині) із заявою про припинення цивільного правопорушення. Така заява має бути оформлена відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та містити: підтвердження наявності права власності або права користування торговельною маркою; опис обставин неправомірного використання; докази, що підтверджують існування зазначених обставин. Крім того, заява може подаватися як особисто, якщо мова йде про фізичну особу або про фізичну особу-підприємця, так і особою яка має право представляти інтереси іншої особи (на підставі довіреності тощо).

Підводячи підсумки, слід зазначити, що на сьогоднішнє правове регулювання самозахисту цивільних прав, порушених внаслідок неправомірного використання торговельної марки в мережі Інтернет є недосконалим, що виражається у недосконалості категорійно-понятійного апарату; недостатній спрямованості цивільного законодавства на регулювання правовідносин у сфері інтелектуальної власності в мережі Інтернет; відсутності у профільному законодавстві, що здійснює правове регулювання використання торговельної марки чіткого закріпленого механізму самозахисту порушених прав.

ЛІТЕРАТУРА

1. 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>
2. Михайліна Т.В., Довгань Б.В. Самозахист прав людини в умовах Digital-суспільства. *Право і суспільство*. № 4. 2021 р. С. 121–127.
3. Про авторське право та суміжні права : Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 13. Ст. 64 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text>
4. Про охорону прав на знаки для товарів та послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 7. Ст. 36. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text>
5. Про електронні комунікації : Закон України від 16.12.2020р. № 1089-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#Text>