

**Г.В. ТКАЧУК**

*Геннадій Віталійович Ткачук, аспірант Донецького національного університету імені Василя Стуса*

## **ЩОДО ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ**

Формування національної інноваційної економіки зумовлює необхідність посилення правової охорони об'єктів інтелектуальної власності, зокрема торговельних марок. Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами<sup>1</sup> Україна має забезпечити подальші додаткові заходи, процедури та засоби захисту, необхідні для дотримання охорони прав інтелектуальної власності, які мають бути добросовісними і справедливими, ефективними, співрозмірними і стримуючими та застосовуватись таким чином, щоб уникнути створення перешкод законній торгівлі та забезпечити їх захист від зловживань.

Ефективність охорони прав на торговельні марки залежить насамперед від дієвості заходів юридичної відповідальності за порушення цих прав. Як свідчить судова практика, за останні п'ять років господарськими судами розглянуто близько трьох тисяч судових справ, пов'язаних із порушенням прав на торговельні марки<sup>2</sup>. Наведені цифри свідчать про поширеність фактів правопорушень у цій сфері, що зумовлює важливість застосування заходів відповідальності, які виконують превентивну і компенсаційну функцію. Оскільки використання торговельних марок здійснюється суб'єктами господарської діяльності, то основним видом юридичної відповідальності за порушення прав на торговельні марки виступає господарсько-правова відповідальність.

Загальні засади застосування господарсько-правової відповідальності визначені нормами Господарського кодексу України (далі – ГК України). Натомість у спеціальних нормах законодавства про торговельні марки не конкретизовані особливості застосування заходів господарсько-правової відповідальності за позадоговірні порушення прав на торговельні марки, насамперед відшкодування збитків. Зважаючи на специфіку відносин, які складають стосовно використання торговельних марок, на практиці часто виникають складнощі щодо визначення підстав відшкодування збитків, доведення і обчислення їх розміру, що знижує в цілому ефективність захисту прав суб'єктів господарювання на ці об'єкти інтелектуальної власності.

У науковій літературі досліджено різні аспекти правової охорони торговельних марок. Цим питання присвячені праці Ю.Л. Бошицького, І.Ф. Коваль, А.О. Кодинця, Н.М. Мироненко, П.Ф. Немеша, О.А. Рассомахіної та інших вчених. Проте спеціальні дослідження особливостей відшкодування збитків, заподіяних порушенням прав суб'єктів господарювання на торговельні марки, не проводились.

З огляду на зазначене **метою статті** є уточнення особливостей відшкодування збитків за порушення прав суб'єктів господарювання на торговельні марки задля удосконалення законодавчих положень з цих питань.

Узагальнення сучасних наукових підходів до визначення поняття і сутності господарсько-правової відповідальності дає підстави стверджувати, що застосування такої відповідальності спрямовано на відновлення майнового стану суб'єкта, щодо якого вчинено правопорушення (компенсаційна функція), а також здійснення попереджувального впливу на потенційних правопорушників. У досліджуваній сфері ці функції можуть бути досягнуті шляхом відшкодування збитків, що заподіяні неправомірним використанням торговельних марок. Застосування цієї санкції, з одного боку, забезпечує і підтримує правопорядок у сфері індивідуалізації учасників ринку і їх продукції, а з іншого, – є важливою гарантією захисту приватних інтересів правовласників торговельних марок.

Відповідно до п. 3 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», відповідальність за порушення права інтелектуальної власності у вигляді відшкодування шкоди може настати лише за одночасної наявності таких умов: 1) факту протиправної поведінки відповідача (зокрема, недодержання умов авторського, ліцензійного договорів, використання об'єкта права інтелектуальної власності без дозволу правовласника); 2) шкоди, завданої суб'єктові права інтелектуальної власності; 3) причинно-наслідкового зв'язку між протиправною поведінкою особи та завданою шкодою; 4) вини особи, яка заподіяла шкоду. Доказування наявності перших трьох умов покладається на позивача. При цьому застосовується презумпція вини особи, яка завдала шкоду<sup>3</sup>.

Протиправність поведінки визначається шляхом встановлення ознак правопорушення, передбачених правовою нормою, в діянні порушника. ЦК України не визначає поняття порушення прав на торговельні марки, обмежуючись загальним положенням щодо всіх об'єктів інтелектуальної власності: «Порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою

відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором» (ст. 431)<sup>4</sup>. У спеціальному законі порушення прав власника свідоцтва сформульовано так: «Будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій» (ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»)<sup>5</sup>. Наведене визначення порушення вимагає істотного удосконалення. По-перше, в ньому слід виключити прив'язку до ст. 16 цього Закону, оскільки перелік майнових прав на торговельні марки передбачений не тільки цією статтею, а й ст. 495 УК України і ст. 157 ГК України. По-друге, не доцільно застосовувати фразу «права власника свідоцтва», оскільки відповідно до ч. 3 ст. 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом, тобто не завжди потерпілий правовласник є власником свідоцтва. По-третє, в спеціальному законі не закріплено переліку неправомірних дій, які вважаються порушенням, та окремо дій щодо готування до їх вчинення. Відсутність такого переліку ускладнює визначення порушень на практиці і, відповідно, формулювання способу захисту. Так, в одному із судових рішень зазначено: «Товариство просить суд припинити порушення його прав на торговельну марку, не визначаючи при цьому спосіб захисту порушеного права ... позивачем не визначено чітко, яке саме порушення прав він вимагає припинити; не вказано у прохальній частині позову, особу, яка порушує його права, та не визначено спосіб використання торговельної марки, який слід припинити»<sup>6</sup>.

Отже, в кожному випадку порушення прав вимагається формулювання конкретної протиправної дії, яка виступає підставою захисту. Тому в законі важливо закріпити види дій, які вважаються протиправними. В основу такого переліку слід покласти положення ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», в яких конкретизовано дії, які може забороняти власник свідоцтва: використання зареєстрованого знаку стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; використання зареєстрованого знаку стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; використання позначення, яке схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; використання позначення, яке схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Отже, види порушення прав на торговельні марки можуть бути конкретизовані залежно від таких критеріїв: 1) за способом неправомірного використання торговельної марки – нанесення торговельної марки на товар, упаковку, застосування у рекламі тощо; 2) за об'єктом – використання тотожного позначення або такого, що можна сплутати із охоронюваною торговельною маркою; 3) за класом товарів і послуг – використання торговельної марки щодо товарів і послуг, наведених у свідоцтві, або стосовно споріднених товарів і послуг.

У наведеному переліку заборонених дій не відображено неправомірні дії щодо загальновідомих торговельних марок, специфіка правової охорони яких полягає, зокрема, в тому, що ці марки не можна використовувати без згоди правовласника щодо будь-яких товарів і послуг; а не лише для однорідних і споріднених (ч. 4 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Так, наприклад, у Законі Республіки Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и названий мест происхождения товаров» прямо передбачено, що «нарушением исключительного права на товарный знак ... признается введение без согласия владельца (правообладателя) товарного знака ... или обозначений, сходных с ними до степени смешения, в оборот в отношении однородных товаров или услуг, а в случае общеизвестного товарного знака – в отношении всех товаров и услуг» (ст. 43)<sup>7</sup>.

Наявність шкоди є наступною умовою для застосування відповідальності у формі відшкодування шкоди (збитків). У ГК України наводиться визначення поняття «збитки»: витрати, зроблені управненою стороною; втрата або пошкодження її майна; не одержані доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною (ч. 2 ст. 224)<sup>8</sup>. Склад збитків визначено у ч. 1 ст. 225 ГК України, яка передбачає, що до збитків включаються: вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства; додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб'єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов'язання другою стороною; неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати в разі належного виконання зобов'язання другою стороною; матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом.

ЦК України в ст. 16 застосовує поняття «відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди». Стаття 22 ЦК України розрізняє два види збитків: 1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Характеристика реальних збитків у наведених нормах ЦК України і ГК України свідчить, що вони більшою мірою можуть бути завдані посяганнями на речові права, об'єктом яких виступає річ (це, зокрема, знищення, пошкодження речі тощо). У разі ж порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності реальні збитки обмежені лише витратами правовласника, спрямованими на відновлення порушеного права, наприклад, витрати на проведення додаткової реклами, зміну торговельної марки і т.д.

Основна частина збитків при порушенні прав на торговельні марки є втраченою (упущеною) вигодою. Формулювання втраченої вигоди в ст. 225 ГК України із застосуванням поняття «виконання зобов'язання» вказує, що вона стягується у зобов'язальних (договірних) відносинах. Натомість ст. 22 ЦК України не обмежує право на відшкодування упущеної вигоди видом правовідносин, позначає її як доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене.

Як свідчить практика, правовласники часто стикаються з проблемами доведення і обчислення доходів, які є упущеною вигодою. При цьому ч. 3 ст. 22 ЦК України закріплює: «Якщо особа, що порушила право, отримала у зв'язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, який повинен відшкодуватися особі, право якої порушене, не може бути менше доходів, отриманих особою, що порушила право».

Порівняння зазначеного положення з визначенням втраченої вигоди в ч. 2 ст. 22 ЦК України свідчить, що Кодекс передбачає два різні підходи до обчислення втраченої вигоди: згідно з першим це не отримані доходи потерпілої особи, а з другим – доходи порушника. Зрозуміло, що за розміром це різні доходи, а тому правовласник має право обирати правову норму, якою обґрунтовуватиме конкретний розмір втраченої вигоди за порушенням прав на торговельні марки.

Прикладом невдалої практики відшкодування збитків за неправомірне використання торговельної марки є розрахунок збитків шляхом помноження тиражу журналу «Санта Барбара. Советы и секреты», який виданий порушником, на його вартість (3,05 грн). Суд підкреслив, що позивач не визначив, до якого виду збитків він відносить 2 212 645 грн (реальні збитки чи упущена вигода) та документально не підтвердив жодного елементу настання відповідальності. В апеляційній скарзі в обґрунтування упущеної вигоди позивач вказує, що у 2016 р. готував випуск своєї продукції з використанням знаку. Однак жодних доказів на підтвердження вказаних обставин не надано. Суд зазначив, що відсутність у продажу товарів позивача зі спірним знаком виключає можливість для споживача сплутати товари позивача та відповідача, і як наслідок виключає понесення позивачем збитків<sup>9</sup>. Отже, в даному випадку суд не застосував норму ч. 3 ст. 22 ЦК України.

Для врегулювання досліджуваних питань слід враховувати положення міжнародних актів, актів ЄС у цій сфері. Так, Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода TRIPS) передбачає приведення національного законодавства у відповідність до стандартів, визначених цією Угодою як умови участі України в СОТ. Положення Угоди визначають правила торгівлі правами інтелектуальної власності і спеціальні процедури, які спрямовані на їх захист. Відповідно до ст. 45 Угоди органи судової влади повинні мати право вимагати від порушника сплати правовласнику збитків у розмірі, достатньому для адекватної компенсації шкоди, якої він зазнав через порушення прав інтелектуальної власності порушником, який свідомо або, маючи достатні підстави для свідомої дії, брав участь у порушенні<sup>10</sup>.

Отже, вказана Угода основними принципами відшкодування шкоди називає адекватність компенсації і вину порушника. Вина порушника як умова застосування відповідальності у формі відшкодування збитків (шкоди) передбачена ч. 2 ст. 218 ГК України і ст. ст. 614, 1166 ЦК України. Натомість вимога адекватності компенсації шкоди в законодавстві про інтелектуальну власність не передбачена. Уявляється, що в даному контексті йдеться про компенсаційну функцію відшкодування збитків, яка полягає в тому, що обсяг сплачених збитків має максимально збігатися з їх фактичним обсягом.

Обрахування збитків у сфері інтелектуальної власності має суттєві особливості, зумовлені нематеріальним характером об'єктів інтелектуальної власності, можливістю вільного використання цих об'єктів будь-якою особою. Тому в законодавстві багатьох країн та європейському праві закріплено способи компенсації майнових втрат у сфері інтелектуальної власності з використанням специфічних, властивих лише цій сфері підходів. Так, у Законі Республіки Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и названий мест происхождения товаров» передбачено: «Владелец при доказанности факта правонарушения вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации в размере, определяемом судом, исходя из характера нарушения, рыночной стоимости однородных (оригинальных) товаров, на которых товарный знак ... или обозначение, сходное с ними до степени смешения, размещены с согласия владельца» (ч. 6 ст. 44).

У Директиві 2004/48/ЕГ «Про дотримання прав інтелектуальної власності» закріплено, що країни – члени ЄС мають надавати судам право визначати відшкодування шкоди у вигляді паушальної суми – суми винагороди, яку повинен був сплатити порушник, якби він отримав дозвіл на використання відповідного права інтелектуальної власності (ст. 13)<sup>11</sup>.

В Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, в главі 9 «Інтелектуальна власність» міститься ст. 240 «Збитки», в якій передбачено: 1. Сторони гарантують, що коли судові органи встановлюють збитки: а) вони беруть до уваги всі відповідні аспекти, зокрема негативні економічні наслідки, у тому числі втрачені прибутки, які понесла потерпіла сторона, будь-які недобросовісні доходи, одержані порушником і, у відповідних випадках, інші фактори, відмінні від економічних, зокрема моральна шкода, спричинена правовласнику порушником; або б) як альтернативний варіант до підпункту (а) цього пункту, вони можуть у відповідних випадках встановити збитки як паушальну суму на базі таких елементів, як принаймні сума роялті або комісійні платежі, які були б сплачені, якби порушник звернувся із заявою про надання дозволу на використання оспорюваного права інтелектуальної власності.

Отже, в Угоді про асоціацію передбачено два підходи до обчислення збитків: перший – виходячи із втраченого прибутку правовласника, недобросовісних доходів порушника, другий – на основі обчислення умовної винагороди за користування об'єктом інтелектуальної власності.



У цьому контексті слід зауважити, що виходячи з природи та сутності відшкодування збитків відповідно до норм цивільного і господарського законодавства про склад збитків слід чітко розмежовувати два різних способи компенсації втрат потерпілого правовласника торговельної марки: шляхом відшкодування збитків і шляхом сплати компенсації замість відшкодування збитків. Сплата компенсації є умовною сумою, певним еквівалентом майнових втрат правовласника об'єкта інтелектуальної власності, яка визначається з урахуванням різних факторів. Така компенсація передбачена наразі в національному законодавстві для захисту авторських і суміжних прав як альтернатива збитків, тобто ці форми відповідальності в авторському праві чітко розмежовані.

Аналогічний підхід слід впроваджувати і для захисту прав на торговельні марки, а саме – в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» потрібно закріпити право правовласника вимагати замість відшкодування збитків стягнення компенсації. При цьому у визначенні розміру компенсації необхідно дублювати норми Закону України «Про авторське право і суміжні права», які передбачають виплату компенсації, що визначається судом як паушальна сума на базі таких елементів, як подвоєна, а у разі умисного порушення – як потроєна сума винагороди або комісійні платежі, які були б сплачені, якби порушник звернувся із заявою про надання дозволу на використання оспорюваного авторського права (п. г ч. 2 ст. 52).

Зазначений спосіб визначення компенсації має низку недоліків. По-перше, не зрозуміло, на які дані слід спиратись при визначенні суми винагороди, яка була б сплачена, якби порушник звернувся із заявою про надання дозволу на використання охоронюваного об'єкта, особливо у разі відсутності у правовласника торговельної марки практики укладення подібних договорів раніше. Ця обставина може значно послабити позиції потерпілого суб'єкта в доведенні суми компенсації. По-друге, принцип дво- і трикратного стягнення винагороди, яка була б сплачена порушником у разі отримання дозволу, є каральним (кримінально-правовим) за своєю суттю і не відповідає призначенню цивільно-правової і господарсько-правової відповідальності.

З огляду на зазначене та враховуючи різні обставини порушення прав на торговельні марки, суб'єкту порушеного права доцільно надати право обирати один із наступних способів визначення розміру компенсації: в розмірі встановленого законом діапазону суми від мінімальної до максимальної суми базової величини (наприклад, мінімальної заробітної плати), в розмірі вартості товарів, на яких неправомірно розміщена торговельна марка, в розмірі суми винагороди, яка була б сплачена порушником за правомірне використання торговельної марки.

Таким чином, проведений аналіз свідчить, що законодавче регулювання відшкодування збитків за порушення прав на торговельні марки вимагає удосконалення щодо: 1) визначення загального поняття порушення прав на торговельні марки, видів неправомірних дій, які є порушенням прав на торговельні марки і окремо – які створюють загрозу такого порушення, порушення прав на загальновідомі торговельні марки; 2) закріплення права правовласника вимагати замість відшкодування збитків стягнення компенсації з можливістю вибору порядку визначення її розміру з трьох варіантів.

<sup>1</sup> Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони // Офіційний вісник України. – 2014. – № 75. – Ст. 2125.

<sup>2</sup> Єдиний державний реєстр судових рішень : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Page/1>

<sup>3</sup> Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності: постанова Пленуму Вишого господарського суду України від 17.10.2012 р. № 12 // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 6. – С. 57.

<sup>4</sup> Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

<sup>5</sup> Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

<sup>6</sup> Постанова Київського апеляційного господарського суду від 16 травня 2017 р. у справі № 910/398/17 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66626776>

<sup>7</sup> О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров: Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 г. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=1014203](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1014203)

<sup>8</sup> Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19–20, № 21–22. – Ст. 144.

<sup>9</sup> Постанова Київського апеляційного господарського суду від 16 травня 2017 р. у справі № 910/398/17 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66626776>

<sup>10</sup> Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15 квітня 1994 р. // Українська інвестиційна газета. – 2006. – № 29.

<sup>11</sup> Директива № 2004/48/ЄС Європейського парламенту и Совета ЕС об обеспечении прав на интеллектуальную собственность (Страсбург, 29 апреля 2004 г.) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994\\_b39](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b39)

## Резюме

### **Ткачук Г.В. Щодо відшкодування збитків за порушення прав на торговельні марки.**

У даній статті здійснено аналіз норм чинного законодавства, судової практики, зарубіжного досвіду щодо складу збитків, підстав і розміру відшкодування збитків за порушення прав на торговельні марки, а також обґрунтовано висновки щодо вдосконалення законодавства у цій сфері.

**Ключові слова:** торговельна марка, порушення прав, господарсько-правова відповідальність, відшкодування збитків, захист прав.

### Резюме

***Ткачук Г.В. О возмещении убытков за нарушение прав на торговые марки.***

В данной статье проведен анализ норм действующего законодательства, судебной практики, зарубежного опыта о составе убытков, оснований и размера возмещения убытков за нарушение прав на торговые марки, а также обоснованы выводы по совершенствованию законодательства в этой сфере.

**Ключевые слова:** торговая марка, нарушение прав, хозяйственно-правовая ответственность, возмещение убытков, защита прав.

### Summary

***Tkachuk G. About compensation for losses caused by violation of trademarks rights.***

This article analyzes the norms of current legislation, judicial practice, foreign experience on the composition of damages, the grounds and amount of damages for violation of trademark rights, and substantiates the conclusions for improving legislation in this area.

**Key words:** trademark, violation of rights, economic and legal liability, indemnification, protection of rights.