

Відшкодування майнової шкоди,

завданої внаслідок неправомірного використання торговельної марки (польський досвід адаптації законодавства до стандартів ЄС)



С. С. Савич

аспірант кафедри цивільного права і процесу
Волинського національного університету імені
Лесі Українки

У статті розглянуто особливості імплементації в польське національне законодавство вимог ЄС щодо відшкодування шкоди, завданої внаслідок неправомірного використання торговельної марки як об'єкта інтелектуальної власності. Показано ефективність запропонованих законодавцем ЄС моделей відшкодування цієї шкоди на прикладі національної правової системи Польщі.

Ключові слова: торговельна марка, шкода, відшкодування шкоди на загальних засадах, відшкодування через встановлення ліцензійної виплати.

В статье рассматриваются особенности имплементации в польское национальное законодательство требований ЕС касательно возмещения вреда, причиненного вследствие неправомерного использования торговой марки как объекта интеллектуальной собственности. Показано эффективность предложенных законодателем ЕС моделей возмещения этого вреда на примере национальной правовой системы Польши.

Ключевые слова: торговая марка, вред, возмещение вреда на общих основаниях, возмещение через установление лицензионной выплаты.

The article deals with the implementation of the Polish national legislation of EU demands for compensation for harm caused by misuse of the trademark as an object of intellectual property. Shown the effectiveness of the proposed EU legislator models redress the injury as an example of the national legal system of Poland.

Keywords: trademark, harm, indemnification on the same basis, the compensation through the establishment of licensing fees.

Правове забезпечення належного рівня захисту прав на торговельні марки є одним з пріоритетів державної політики у сфері інтелектуальної власності. Це може бути пов'язано як з необхідністю вирішення внутрішніх правових проблем, так і зумовлене міжнародними зобов'язаннями та зовнішньополітичними устремліннями України. Йдеться тут про задекларований курс на вступ нашої країни до Європейського Союзу.

У ЄС питання захисту прав інтелектуальної власності та торговельних марок набуло надзвичайно важливого значення. Була прийнята Директива Європейського парламенту та Ради (ЄС) №2004 48 ЄС від 28 квітня 2004 р. про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності (далі – Директива) (4), норми якої держави-члени зобов'язані імплементувати у свої національні законодавства. Питання захисту торговельних марок законодавець ЄС включив у спільний перелік разом з іншими об'єктами інтелектуальної власності, не передбачивши щодо них будь-яких особливостей.

Мета нашої статті полягає в тому, щоб на прикладі Республіки Польща

розглянути особливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок незаконного використання торговельної марки, з урахуванням змін, що відбулись у її національному законодавстві після приєднання країни до єдиного правового простору Європейського Союзу. Зокрема звернемо увагу на імплементацию норм Директиви, що може бути актуальним для нашої держави в контексті її європейської інтеграції.

Цивільно-правовий захист є одним з найчастіше вживаних видів юридичного захисту прав інтелектуальної власності. Застосовуючи засоби цивільно-правового захисту, суб'єкт реалізує свій приватний інтерес, в той же час завдання інших засобів – адміністративного чи кримінально-правового характеру спрямовані на забезпечення публічного інтересу в сфері додержання прав інтелектуальної власності.

Звертатись за захистом або ні, обирати той чи інший спосіб захисту є проявами принципу диспозитивності цивільного права. Передбачені в цивільному законодавстві засоби захисту прав інтелектуальної власності повинні бути ефективними. Але коли йдеться про засоби майнового характеру, то їх застосування не може носити репресивного, карального характеру для порушника права інтелектуальної власності, виправдовуючи своє існування саме як засобів відновлення права, а не кари.

Відшкодування майнової шкоди, завданої внаслідок незаконного використання торговельної марки, є одним з найпоширеніших та водночас найскладніших способів цивільно-правового захисту цих комерційних позначень. Його реалізація забезпечується механізмом цивільно-правової відповідальності, що вимагає доведеності та-

ких її компонентів, як вина порушника, факт вчинення протиправної дії, шкода та причинно-наслідковий зв'язок між двома останніми. Для суб'єктів порушених прав на торговельні марки інколи це непосильне завдання. Тому в законодавствах багатьох країн простежується тенденція «спрощення» її механізмів через запровадження різних компенсацій, які не завжди сумісні з характером цивільно-правової відповідальності, а також із сутністю торговельних марок.

Вона проявилася і в праві ЄС у тексті вже згаданої Директиви як альтернатива вибору способів відшкодування шкоди, яка надається суб'єкту права інтелектуальної власності. Зокрема, згідно з ч. 1 ст. 13 Директиви за вибором суб'єкта права на торговельну марку суд відшкодовує шкоду, зваживши всі негативні економічні наслідки порушення права на знак, у тому числі втрачену вигоду потерпілого, зиск порушника, який він отримав внаслідок порушення чужого права, а також інші елементи, крім економічних, в тому числі немайнову шкоду (п. «а»). Або встановлює відшкодування на підставі таких елементів, як, щонайменше, ліцензійна виплата, яку порушник мав би виплатити, коли б отримав від правомочної особи згоду на користування його правом (п. «b»).

У 2007 році польське законодавство було новелізоване відповідно до вимог Директиви, де в законі – право промислової власності (*prawo własności przemysłowej*, надалі – *p.w.p.*) [7] у ч. 1 арт. 296 *p.w.p.* передбачено, що у разі винних дій особи, яка порушила право на товарний знак*, суб'єкт цього права

може вимагати відшкодування завданої йому шкоди:

на загальних підставах (передбачених у цивільному кодексі Польщі) або шляхом виплати відповідної суми коштів у розмірі плати за ліцензією або іншій відповідній оплаті, які на момент їх встановлення судом мали б належати правомочній особі, внаслідок надання ним згоди на використання товарного знака.

Пункт «а» частини 1 статті 13 Директиви практично не вніс нічого нового в існуючий стан польського законодавства, а лише підтвердив класичні засади

відшкодування шкоди, передбачені в цивільному кодексі [8, 141]. Натомість імплементація норми про ліцензійну виплату викликала низку критичних зауважень в польській науковій літературі, над чим зупинимось детальніше далі.

Складність доведення розмірів шкоди у випадку торговельних марок може пояснюватись, в першу чергу, їх нематеріальним характером. Існуючий у цивільних кодексах і Польщі, і України класичний порядок відшкодування шкоди був розроблений ще римським правом і стосувався саме речей, де збитки можна досягнути без особливих труднощів, при цьому їх оцінивши. Натомість у випадку торговельних марок вони не завжди очевидні, крім того, ще й можуть проявлятися набагато пізніше часу порушення права. Це і зумовлює пошук «легших» шляхів відшкодування, які є вже певним відступом від загальних засад відшкодування шкоди.

Характеризуючи процитовані норми *p.w.p.*, варто звернути увагу і на те, що диспозиція п. 1 ч. 1 арт. 296 *p.w.p.* про загальні засади відшкодування шкоди є бланкетною, вона відсилає

* Товарний знак – термін, що вживається в польському законодавстві, відповідник вітчизняного «товарельна марка» (знак для товарів і послуг).

до норм цивільного кодексу. Натомість п. 2 про ліцензійну плату є нормою уже безпосередньо спеціального законодавчого акту з промислової власності – р.в.р. Таким чином, суб'єкту порушеного права запропоновано можливість вибору не тільки способу захисту свого права, а й його систем. Відшкодування шкоди за допомогою норм цивільного кодексу Республіки Польща є окремою системою цивільно-правового захисту товарних знаків, що нею можуть користуватись як зареєстровані товарні знаки – об'єкти права інтелектуальної (промислової) власності, так і незареєстровані позначення.

З цього приводу чітко висловився Вищий адміністративний суд Польщі, який в одному зі своїх рішень вказав, що незареєстровані товарні знаки можуть користуватись правовою охороною на підставі норм цивільного кодексу в порядку цивільно-правової відповідальності, а саме – деліктної. Разом з тим, спеціальний режим правової охорони нормами р.в.р. мають лише ті знаки, що пройшли відповідну, передбачену цим законом процедуру реєстрації і відповідають усім визначеним там умовам охороноздатності [11].

Польський суд, на наш погляд, абсолютно доречно розмежував можливість фактичного використання товарного знака і його використання як об'єкта права інтелектуальної власності, який охороняється відповідним ключним правом.

Відсутність реєстрації і надання виключного права на товарний знак, як правило, не впливає на виконання знаком своєї основної економічної функції – слугувати засобом розрізнення товарів і послуг одного підприємства від товарів та послуг іншого. Натомість виключне право характеризує його переважно як об'єкт інтелектуаль-

ної власності, внаслідок використання якого (в першу чергу через надання ліцензії) можна отримувати вигоду.

Віддаючи при цьому належне всім перевагам реєстраційної моделі охорони позначень для позовів про відшкодування шкоди: відсутність потреби доводити факт першовикористання позначення, неможливість реєстрації тотожного позначення до того, якому надано виключне право тощо, варто зазначити, що в Польщі охорона таких незареєстрованих знаків є на порядок вищою, ніж в Україні. Яскравим прикладом цього вважаємо норму п. 1 ч. 2 арт. 131 р.в.р.*, відповідно до якої не допускається реєстрація позначення, якщо його заявник при цьому керується злим наміром. Згідно з роз'ясненнями судових органів Польщі, прикладом такого злого наміру може бути бажання недобросовісного заявника зареєструвати товарний знак, що фактично без реєстрації успішно використовує інша особа, переслідуючи при цьому мету одержання відповідних вигод від використання чужого позначення [12]. Аналогічної норми в законодавстві України немає.

Незаконне використання незареєстрованого знака може проявлятися у вигляді недобросовісної конкуренції на ринку. Закон Республіки Польща про подолання нечесної конкуренції описує це правопорушення як використання позначення для товарів і послуг, яке може вводити споживачів в оману щодо походження, кількості, якості, складу, способу виготовлення, придатності, способів використання, мети, зберігання або інших істотних властивостей товарів або послуг [6].

* Дана норма була імплементована у польське законодавство із Директиви ЄС №89.104/ЄЕС від 21 грудня 1988 р. про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок.

Р.в.р. ж у свою чергу наводить ширший перелік таких правопорушень відносно охоронюваних виключним правом позначень. У частині 2 артикула 296 закону міститься три види правопорушень:

вживання знака, ідентичного до зареєстрованого щодо ідентичних товарів;

вживання ідентичного або подібного до зареєстрованого знака до ідентичних або подібних товарів, якщо це використання може ввести в оману частину споживачів, до чого зокрема відноситься ризик сплутування знака із зареєстрованим;

вживання знака, який є ідентичним або подібним до зареєстрованого знака з доброю репутацією (пол.- *znak renomowany*), щодо будь-яких товарів, якщо це може принести зиск порушнику, завдати шкоди розрізняльному характеру або репутації такого товарного знака.

У польській літературі шкоду, яка заподіюється внаслідок незаконного використання товарного знака, прийнято розглядати як збитки, що заподіюються передусім майну підприємства, а не майновому праву на позначення. Шкода у таких випадках визначається через аналіз конкретного впливу правопорушення на все майно потерпілого і проявляється в тому, що втрачається довіра до товарного знака, його репутація, відбувається відхід постійних клієнтів, падає попит на продукцію. Як зауважує А. Тішнер, ці наслідки уподібнюють шкоду, заподіяну в умовах нечесної конкуренції, до шкоди внаслідок порушення виключного права на торговельну марку [8, 80].

Так, маркуючи чужим позначенням товар, можна отримати зиск з чужої репутації на ринку, досягнувши обсягу продажів контрафактної продук-

ції в тих розмірах, які, наприклад, має володілець відповідної торговельної марки, одержавши при цьому відповідну вигоду, яку мав би отримати потерпілий. Якщо ця маркована продукція буде гіршої якості, володільцю торговельної марки буде заподіяно шкоди як у витратах на відновлення порушеного реноме, репутації, так і в падінні попиту на продукцію, а отже, її оборотів, що знову ж таки призведе до втрати запланованих доходів.

Відшкодування шкоди у таких випадках спрямоване в основному на відновлення безпосередньо функцій торговельної марки саме як комунікатора між споживачами і виробниками, а не як об'єкта цивільного обігу.

Наслідком погіршення реноме торговельної марки може бути також і відхід контрагентів – суб'єктів комерційної діяльності, а отже, неможливість укладення договорів про передачу об'єкта інтелектуальної власності, внаслідок цього страждатиме складова цього комерційного позначення уже як об'єкта інтелектуальної власності.

Усі ці наслідки можуть відшкодовуватись на загальних засадах майнової деліктної відповідальності в цивільному праві.

Відшкодування шкоди на загальних засадах.

Ця модель міститься в цивільному кодексі Республіки Польща. Загалом там, як і в Україні, шкоду прийнято розглядати у двох її проявах – реальній, дійсній шкоді та втраченій вигоді.

У випадку товарних знаків реальні збитки проявляються в коштах, які суб'єкт права мав витратити з метою відновлення, корегування існуючого становища. До них можна віднести кошти на оголошення, рекламу та ін., а також кошти, спрямовані на проведення досліджень щодо розмірів запо-

діяних підприємству збитків, внаслідок порушення права на товарний знак, витрати, пов'язані з модифікацією асортиментів товарів або способу їх виготовлення, і навіть кошти, які спрямовувались на переобладнання для випуску іншої продукції чи надання інших послуг [8, 88 – 89].

Реальні збитки у випадку торговельних марок можливо оцінити, як правило, через витрати.

При встановленні розмірів та відшкодуванні втраченої вигоди слід виходити з того, що в торговельній марці закладено дві можливості її використання – для власних потреб – позначення своїх товарів, використання його в рекламі тощо або ж передача його іншим особам. У випадку порушення першої можливості принципове значення має доведення причинно-наслідкового зв'язку між самим правопорушенням та падінням оборотів товарів чи послуг, що і спричинило шкоду у вигляді неотриманих доходів. Важливо при цьому довести, що втрачена вигода суб'єкта права не є результатом відповідної кон'юнктури на ринку, появи конкурента, сезонних падінь продажів на певні види його товарів.

Коли йдеться про передачу позначення іншим особам, зокрема можливість укладення ліцензійних договорів, яка стала неможливою внаслідок вчинення правопорушення, необхідно виходити з того, що ліцензійна оплата як міра втраченої вигоди може застосовуватись лише тоді, коли суб'єкт права доведе, що мав змогу укласти такі договори на визначених умовах.

Вітчизняна судова практика в цьому питанні додержується такої ж позиції.

Так, Вищий господарський суд України відмовив ТОВ «Нова інтернаціональна компанія» в задоволенні вимоги про відшкодування збитків, за-

вданих внаслідок незаконного використання її знака для товарів і послуг «Наша Марка» фірмою «Союз-Віктан ЛТД». Звертаючись із позовом, позивач зазначав, що використовуючи знак «Наша Марка», відповідач отримував прибутки, позбавляючи його можливості отримати винагороду за надання прав на використання знака за ліцензійним договором, який міг бути укладений із підприємствами. Позивач розраховував розмір завданих збитків із урахуванням кількості виготовленої відповідачем продукції за 10 л горілки у розмірі 2.00 грн за аналогією з іншими ліцензійними договорами, які були укладені позивачем.

Суд з таким розрахунком не погодився, вказавши, що позивач мав би довести, що в нього була реальна можливість укласти договір з іншою особою саме на вказаних умовах і дії відповідача йому в цьому завадили [3].

Для визначення розмірів шкоди в польському законодавстві застосовується т. зв. диференційний метод. Суть його полягає в порівнянні гіпотетичного майнового стану, який існував би за відсутності протиправної дії з боку правопорушника з тим, який склався внаслідок цієї дії.

Концентруючись саме на майновому становищі, а не на конкретному об'єкті права, цей метод, як слушно зауважує М. Калінські, дає змогу показати всю влучність формулювання поняття «майнова шкода», адже дозволяє домогтися зрівняння різниці у всьому майні потерпілого, а не лише безпосередньо у речі, якої стосувалось правопорушення [9, 102].

Підставою його застосування є арт. 361 § 2 цивільного кодексу Польщі, відповідно до якого, під шкодою розуміються ті втрати, яких потерпілий

заснав або вигоди, які міг би отримати, якби йому не було заподіяно шкоди [5].

Натомість у визначенні шкоди за ЦК України прийнято зовсім інший підхід.

У статті 22 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) під реальними збитками розуміються втрати, яких особа зазнала внаслідок порушення свого права, та витрати, які вона повинна зробити на його відновлення. Упущена вигода є доходом, який би особа мала отримати за звичайних обставин, коли б її право не було порушене.

Як бачимо, тут існує прив'язка до об'єкта шкоди, що у випадку відшкодування шкоди внаслідок неправомірного використання торговельної марки значно обмежує можливості суб'єкта порушеного права.

Не дозволяє чинна редакція ЦК України також відшкодовувати шкоду, завдану внаслідок незаконного використання незареєстрованого знака для товарів і послуг в порядку недобросовісної конкуренції, оскільки ставить це в залежність від наявності суб'єктивного права на позначення. Такі ж позначення використовуються фактично, без будь-якого правового титулу щодо них.

Ще одним способом, моделлю відшкодування втраченої вигоди, який досить поширений у країнах-членах ЄС, є вимога про сплату прибутків, одержаних порушником внаслідок незаконного використання чужого об'єкта інтелектуальної власності. Його часто відносять до тріади способів відшкодування шкоди, поряд з класичною деліктною відповідальністю та компенсацією у вигляді ліцензійної виплати [1, 78]. Директива цей спосіб не виділила в окремий, як це має місце з ліцензійною виплатою, але в уже цитованому вище п. «а» ч. 1 ст. 13 передбачила застереження про можливість

для суду враховувати зиски порушника при визначенні розміру відшкодування в межах загальних засад відшкодування шкоди.

Незважаючи на зручність доведення втраченої вигоди за допомогою цього методу, його застосування суперечить тим засадам відшкодування шкоди. Польські автори пропонують розглядати доходи, одержані правопорушником, лише як обставину при встановленні розміру відшкодування [9]. Український законодавець дотримується позиції, що зиски правопорушника враховуються при визначенні розміру втраченої вигоди, сума відшкодування якої не може бути меншою від зисків правопорушника, що видається нам правильним.

Відшкодування через встановлення ліцензійної виплати.

Альтернативним способом відшкодування шкоди є виплата відповідної суми коштів у розмірі плати за ліцензією, яку має здійснити правопорушник внаслідок незаконного використання ним права на товарний знак. Його застосування поряд з класичним способом відшкодування ґрунтується на засаді «або...або». На відміну від першої моделі відшкодування шкоди, особливості якої у відношенні до товарних знаків ми розглянули вище, дана стосується тільки тих позначень, що охороняються на підставі норм р.в.р. Характер відшкодування, що застосовується у такій моделі, властивий торговельній марці саме як об'єкту права інтелектуальної власності і спрямований на відшкодування втраченої вигоди, яку особа мала б отримати не внаслідок обороту товарів, незаконно позначених її товарним знаком, а обороту майнового виключного права на позначення. Такий спосіб відшкодування можна назвати «фікцією ліцензійного договору», адже по-

рушнику фактично нав'язуються умови договірних відносин.

При визначенні розміру ліцензійної плати підлягають встановленню обсяги оборотів продукції порушника. Встановлюється також, чи укладались суб'єктом права на товарний знак ліцензійні договори в минулому, на яких умовах, що дозволяє встановити розмір відшкодування з урахуванням конкретного випадку. У разі відсутності зазначених даних, розмір відшкодування визначається на розсуд судового органу [9, 106].

В Україні схожу модель передбачено в переліку спеціальних способів захисту права інтелектуальної власності як одноразове грошове стягнення (п. 5 ч. 2 ст. 432 ЦК України). Проте ця норма не є нормою прямої дії, адже розмір такого стягнення, як впливає з ЦК України, має визначатись окремим законом. Щодо авторського та суміжних прав цей механізм передбачено в Законі України «Про авторське право та суміжні права». Що ж до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», то він нічого подібного не містить, що робить неможливим застосування цієї моделі на практиці.

Запровадження відшкодування шкоди у вигляді плати за ліцензію у законодавство ЄС можна пояснити декількома тезами. З одного боку, це диктувалось прагматичними мотивами суб'єкта порушеного права не розкривати стан свого майнового становища перед порушником (як правило, конкурентом), що обов'язково матиме місце при відшкодуванні шкоди на класичних засадах цивільного права [2, 5]. Але вирішальними стали труднощі, а почасти і неможливість за допомогою традиційної моделі відшкодування шкоди довести розмір упущеної вигоди.

При всіх перевагах, при застосуванні цієї моделі нехтується кількома основними засадами майнової відповідальності, зокрема принципом повного її відшкодування, ототожнюється факт правопорушення зі шкодою, що дозволяє називати її «відшкодуванням без шкоди».

Застосування цього методу як альтернативи щодо торговельних марок також, на наш погляд, викликає перестороги. Директива, як і зазначалось вище, не передбачила якихось особливостей захисту торговельних марок, зрівнявши їх з іншими об'єктами інтелектуальної власності. Цей підхід нам видається не зовсім правильним. Так, наприклад, у випадку об'єктів авторського права застосування цієї альтернативи себе виправдовує, адже там підлягає відшкодуванню найчастіше саме втрачена вигода автора. Твір, як нематеріальне благо, виходячи зі своєї юридичної природи, не може зазнати втрат, його незаконне використання не вплине на вартість цього об'єкта [10, 194], що відкриває шлях до застосування фікції ліцензії, якщо неможливо довести розмір втраченої вигоди за допомогою класичних засад цивільно-правової відповідальності. Однак у випадку торговельних марок, обираючи її як альтернативу, доводиться жертвувати можливістю відшкодувати пряму дійсну шкоду. Окрім того, втрачена вигода у випадку торговельної марки не обмежується лише втраченими доходами внаслідок неукладених ліцензійних договорів, про що вказувалось вище. Відтак постає питання про ефективність запропонованої європейським законодавцем альтернативи.

При роботі над національним законодавством щодо відшкодування шкоди, завданої внаслідок неправомірного...

мірного використання торговельної марки, українському законодавцю необхідно враховувати юридичну природу та функції цього об'єкта права в економічних відносинах. У зв'язку з чим потребує подальшого розвитку та вдосконалення механізм відшкодування на загальних засадах цивільного законодавства щодо торговельних марок.

Література

1. *Капіца Ю.* Захист прав інтелектуальної власності в державах-членах Європейського Союзу / Ю. Капіца // Університетські наукові записки. – 2005. – № 3 (15). – С. 76-79.
2. *Фелицина С., Антипина И.* Директива Європейського Союзу о защите прав интеллектуальной собственности / Светлана Фелицина, Ирина Антипина // Інтелектуальна власність. – 2006. – №5. – С. 46-53.
3. Постанова Вищого господарського суду від 29 грудня 2003 року. Справа № 21/523 // Юридична газета. – № 7 (19). – 2004 р.
4. Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej // Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. – 30.4.2004. – L 157/45. – S. 32-39.
5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny // Dziennik Ustaw z 1964 r. № 16, poz. 93.
6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. – O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji // Dziennik Ustaw z 1993 r. № 47 poz. 211; z późn. zm.
7. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej // Dziennik Ustaw z 2001 r. № 49 poz. 508.
8. *Tishner A.* Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego / Anna Tishner. – Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2008. – 338 s.
9. *Kaliński M.* O wadliwej objektivizacji szkody / Maciej Kaliński // Studia Iuridica. – XLVII/2007. – S. 99 -111.
10. *Machała W.* Specyfika roszczenia odszkodawczego z art. 79 o prawie autorskim i prawach pokrewnych / Wojciech Machała // Studia Iuridica. – XLVII/2007. – S. 189-196.
11. Wyrok NSA II FSK 627/09 // [Електронний ресурс] – Режим доступу <http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4A1B8C8449>
12. Wyrok WSA w Warszawie VI SA/Wa 1917/08 // [Електронний ресурс] – Режим доступу <http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2F88394F60>