

DOI <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-493-1-19>

**PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS  
WHEN SELLING GOODS THROUGH ONLINE STORES:  
CIVIL PROCEDURAL ASPECTS**

**ЗАХИСТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНИ:  
ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ**

**Stefan O. O.**

*Doctor of Legal Sciences, Professor,  
Leading Researcher of the Intellectual  
Property Rights Protection Department  
Scientific Research Institute  
of the National Academy of Sciences  
of Ukraine  
Kyiv, Ukraine*

**Штефан О. О.**

*доктор юридичних наук, професор,  
провідний науковий співробітник  
відділу захисту прав інтелектуальної  
власності  
Науково-дослідний інститут  
інтелектуальної власності  
Національної академії правових наук  
України  
м. Київ, Україна*

Останніми роками все більшого набуває розповсюдження електронна комерція, збільшується кількість інтернет-магазинів та їх користувачів. Цей процес, одночасно й створює численні ризики для суб'єктів права інтелектуальної власності, та споживачів товарів в контексті порушення їх прав.

У країнах-учасницях ЄС вже тривалий час діє Директива від 29 квітня 2004 р. № 2004/48/ЄС. про захист прав інтелектуальної власності (“on the enforcement of intellectual property rights” або “IPRED”) [1], яка містить низку заходів, що спрямовані на запобігання порушень та захист прав суб'єктів інтелектуальної власності від підробок та піратства.

В результаті виконання взятих Україною зобов'язань щодо імплементації у законодавство України положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони та Директиви 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29.04.2004 про захист прав інтелектуальної власності, наразі набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності» від 20 березня 2023 р. № 2974-IX [2], яким були внесені зміни до процесуального законодавства. В результаті, ЦПК України був

доповнений ст. 84-1, ГПК України – ст. 81-1, норми яких присвячені витребування окремих доказів у справах про порушення прав інтелектуальної власності.

Згідно із ч. 1 ст. 84-1 ЦПК України [3], ч. 1 ст. 81-1 ГПК України [4] суд за вмотивованим клопотанням учасника справи може постановити ухвалу про витребування доказів у вигляді інформації про походження і мережі розповсюдження товарів або надання послуг, що порушують право інтелектуальної власності чи щодо яких існують достатні підстави вважати, що розповсюдження таких товарів або надання таких послуг порушує права інтелектуальної власності. Докази можуть бути витребувані:

1) від особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа порушує права інтелектуальної власності; та/або 2) від будь-якої іншої особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа пропонувала, отримувала, володіла та/або використовувала товари чи надавала послуги, що порушують права інтелектуальної власності, з комерційною метою; або 3) від будь-якої іншої особи, яка була вказана особою, зазначеною у пункті 2 цієї частини, як така, що задіяна у виробництві, виготовленні або розповсюдженні товарів чи наданні послуг, що порушують права інтелектуальної власності.

При цьому інформація, що витребується, згідно ч. 1 ст. 84-1 ЦПК України, ч. 1 ст. 81-1 ГПК України повинна містити не лише відомості про товар, а й про виробників, розповсюджувачів інших попередніх володільців товару, у тому числі осіб, які здійснюють оптову чи роздрібну торгівлю такими товарами або надають такі послуги. Аналіз положень процесуального і матеріального законодавства дозволив виявити недолік законодавчого регулювання діяльності інтернет-магазинів в Україні.

В першу чергу постає питання чи будуть інтернет-магазини, їх склади, на підставі ухвали суду відповідно до положень ст. 84-1 ЦПК України, ст. 81-1 ГПК України зобов'язані надавати суду інформацію про походження і мережі розповсюдження товарів або надання послуг, що порушують право інтелектуальної власності чи щодо яких існують достатні підстави вважати, що розповсюдження таких товарів або надання таких послуг порушує права інтелектуальної власності.

Виходячи із нормативного визначення інтернет-магазину, що закріплене у ст. 3 Закону України «Про електронну комерцію» від 3 вересня 2015 р. № 675-VIII [5], він є засобом, завдяки якому відбувається певна комунікація між власниками товарів та послуг із потенційними їх споживачами, тобто це електронний майданчик, за допомогою якого

виробники, дистрибутери представляють або реалізують товари, роботи чи послуги дистанційно.

Слід зазначити, що іншого визначення терміну «інтернет-магазин» у законодавстві України не має, водночас законодавство не містить й визначення взагалі «крамниці» або «магазину».

Якщо виходити із визначень цих термінів, що містяться у довідковій літературі, можна зробити висновок, що основна відмінність між діяльністю реального магазину та інтернет-магазином полягає у формі здійснення підприємницької діяльності – офлайн та онлайн.

Безумовно, власниками інтернет-магазинів можуть бути юридичні особи та фізичні особи-підприємці, інтернет-магазин може бути створений на власній електронній платформі, а може, у якості сторінки, розміщуватися на певному інтернет сайті, тобто на «чужій» електронній платформі.

Проте, реалізація процесуальних положень ст. 84-1 ЦПК України, ст. 81-1 ГПК України щодо інтернет-магазинів може виявити ще більшу законодавчу проблему – коло адресатів відповідної ухвали суду про витребування окремих доказів у справах про порушення прав інтелектуальної власності окремих доказів у справах про порушення прав інтелектуальної власності, оскільки до кола таких суб'єктів потрапляють особи, які виготовляють, зберігають, пропонують до продажу, продають, імпортують, експортують товар чи надають послуги, що порушують право інтелектуальної власності, будуть не лише адресатами ухвали суду про витребування доказів щодо походження товару та мережі його розповсюдження, а й відповідачами у таких справах.

Водночас, коли мова буде йти лише про «володіння» у формі зберігання без пропонування до продажу або використання товарів чи послуг, що містять порушення прав інтелектуальної власності, то такі суб'єкти будуть лише адресатами ухвали суду про витребування доказів та зобов'язані будуть надати лише інформацію про походження та мережу розповсюдження таких товарів та послуг.

Такий висновок узгоджується із Європейською практикою реалізації товарів та послуг через електронні платформи, що надають можливість дистанційної комунікації між виробниками, дистрибуторами, споживачами товарів та послуг, що містить у собі об'єкти права інтелектуальної власності чи є такими.

Так, Європейський суд справедливості на запит німецького суду, який розглядав справу Coty Germany GmbH/Amazon C-567/18 2 квітня 2020 р. дав роз'яснення щодо відповідальності власника складу, що володіє товарами, які порушують право на торговельну марку, у відповідності до ст. 9 Регламенту ЄС 2017/1001 [6]. Європейський суд

справедливості у своєму рішенні вказав, що зберігання товарів для доставки Amazon не є порушенням прав на торговельну марку, а також не є підставою для застосування судової заборони проти Amazon через порушення прав на торговельну марку.

У іншій справі Крістіан Лубутен проти Amazon (C-148/21 і C-184/21) [7] Європейський суд справедливості доповнив своє визначення «пропонування до продажу» вразі продажу товарів із спірними торговельними марками на інтернет-платформах. Суд виходив із того, що Amazon є одночасно роздрібним продавцем і оператором онлайн-ринку.

Відтак, інтернет-магазин це не лише засіб, завдяки якому відбувається певна комунікація між власниками товарів та послуг із потенційними їх споживачами, тобто це електронний майданчик, за допомогою якого виробники, дистриб'ютери представляють або реалізують товари, роботи чи послуги дистанційно, як це закріплено у ст. 3 Закону України «Про електронну комерцію» від 3 вересня 2015 р. № 675-VIII, а й певна організація здійснення підприємницької діяльності фізичними особами-підприємцями та юридичними особами. Тому доцільно внести зміни у визначення терміну «інтернет-магазин», закріпленому у ст. 3 Закону України «Про електронну комерцію» від 3 вересня 2015 р. № 675-VIII, розширивши його тлумачення, шляхом охоплення суб'єктів господарювання, які використовують електронні засоби для здійснення електронної торгівлі та пропонування послуг.

### Література:

1. Директива про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності від 29.04.2004 № 2004/48/ЄС. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/eu040015> (дата звернення: 12.09.2024).

2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності: Закон України від 20 березня 2023 р. № 2974-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2974-20#Text> (дата звернення: 12.09.2024).

3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. № 1618-IV. *ВВР*. 2004. № 40–41, 42. Ст. 492.

4. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р. № 1798-XII. *ВВР*. 1992. № 6. Ст. 56.

5. Про електронну комерцію: Закон України від 3 вересня 2015 р. № 675-VIII. *ВВР*. 2015. № 45. Ст. 410.

6. Par Jonathan Elkaim. L'appréciation de l'atteinte à un droit de marque dans le cadre de l'entreposage de produits réalisé par un intermédiaire: seule

la finalité compte! URL: <https://www.village-justice.com/articles/clarification-notion-atteinte-droit-marque-dans-cadre-entreposage-produits,34795.html> (дата звернення 15.09.2024).

7. Amazon haftet für Markenrechtsverletzungen durch Drittanbieter. URL: <https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/eugh-c14821-c18421-amazon-louboutin-schuhe-versand-online-marktplatz-markenrecht-nutzer-zeichen-markenrechtsverletzung/> (дата звернення 15.09.2024).