

Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета договору лізингу несе лізингоодержувач, якщо інше не встановлено договором (ч. 1 ст. 809 ЦК, ч. 1 ст. 1 ЗЗФЛ).

Якщо лізингодавець або продавець (постачальник) прострочили передання предмета договору лізингу лізингоодержувачеві або лізингоодержувач прострочив повернення предмета договору лізингу лізингодавцеві, ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження несе сторона, яка прострочила (ч. 2 ст. 809 ЦК). Сторонам у договорі лізингу доцільно також закріпити, хто є носієм ризику випадкового знищення або пошкодження предмета договору лізингу в разі прострочення строку його прийняття.

Таким чином, внесені до законодавство про лізинг зміни потребують відповідних змін в інших нормативно-правових актах, що регулюють відносини лізингу. А поки що близько 200 українських компаній, основним видом діяльності яких є фінансовий лізинг, пристосовуються до норм Закону України «Про фінансовий лізинг».

### *Література*

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.
3. Про фінансовий лізинг: Закон України від 11.12.2003 р. № 1381-IV.
4. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР.
5. Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 р. № 2664-III.

УДК 347.772:347.513

*Л.Д. Романадзе*

## **ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ НЕПРАВОМІРНИМ ВИКОРИСТАННЯМ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК, У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ**

У міжнародному приватному праві права на торговельні марки захищаються шляхом вживання до порушників відповідних заходів примусового впливу. При цьому, перш за все, вибір судом цих заходів залежить від того, в якому порядку розглядається справа – цивільному чи кримінальному. У свою чергу, захист прав на торговельні марки, що здійснюється в цивільному порядку, полягає в тому, що власник марки, права якого порушені, має право в судовому порядку захищати свої права шляхом подання до правопорушника відповідного позову. При цьому основними способами цивільно-правового захисту прав на торговельні марки в законодавствах зарубіжних держав є: 1) припис про припинення порушення прав на торговельну марку або дій, які можуть призвести до такого порушення; 2) покладення обов'язку відшкодувати всі завдані порушником збитки, включаючи витрати власника марки на відновлення порушених прав;

3) публікація судового рішення про порушення прав на торговельну марку за рахунок порушника [1].

Виходячи з компенсаційного характеру цивільно-правового способу захисту прав на торговельні марки, поза будь-яким сумнівом, що з економічної точки зору найбільш істотним для власника відповідної торговельної марки є саме відшкодування збитків, завданих порушенням прав інтелектуальної власності на торговельну марку. Отже, саме на цьому важливому способі цивільно-правового захисту прав на торговельні марки буде йтися в даній статті.

На міжнародному рівні положення щодо відшкодування збитків, завданих порушенням прав інтелектуальної власності на торговельну марку, визначені у ст. 45 Угоди TRIPS (1994 р.), згідно з якою судові органи мають повноваження вимагати від порушника прав інтелектуальної власності (порушника прав на торговельні марки) оплатити власникові прав збитки, сума яких компенсувала би шкоду, що була йому завдана у зв'язку з цим порушенням, та/або стягнути прибуток [2]. При цьому вказана норма Угоди TRIPS зазначає, що дана компенсація виплачується власникові торговельної марки незалежно від того, чи порушник знав або чи повинен був знати про те, що він своїми діями порушує права законного власника прав на торговельну марку.

Крім того, інший не менш важливий міжнародно-правовий акт, а саме Директива 404/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 р. про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності, яка діє в межах Європейського Союзу (далі – Директива 2004/48/ЄС), суттєво уточнює способи відшкодування заподіяних збитків у разі порушення прав інтелектуальної власності, у тому числі й прав на торговельну марку, порівняно зі ст. 45 Угоди TRIPS. Так, згідно з вказаною Директивою при встановленні розміру відшкодування збитків судові органи мають:

- врахувати всі належні аспекти, такі, як негативні економічні наслідки, у тому числі втрату прибутків, спричинену стороні, що зазнала шкоди, будь-які неправомірні доходи, отримані правопорушником, та, у відповідних випадках, інші фактори, крім економічних, такі, як моральна шкода, спричинена порушенням суб'єкта права; або

- як альтернатива щодо зазначеного вище пункту можуть, у відповідних випадках, встановлювати компенсацію шкоди як паушальну суму, не меншу за розмір роялті або зборів, які мав би сплатити правопорушник, якби він запитав дозволу на використання прав інтелектуальної власності, про які йдеться;

- коли правопорушник не знав або з розумних причин не мав знати, що в його діяльності є правопорушення, держави-члени можуть передбачати можливість прийняття судовими органами рішення про повернення доходів або виплату шкоди, розмір яких міг би бути встановлений заздалегідь.

Отже, відповідно до приписів Угоди TRIPS (1994 р.) та Директиви 2004/48/ЄС, обов'язок порушника відшкодувати завдані збитки як спосіб цивільно-правового захисту прав на торговельні марки визначено у відповідних законах зарубіжних держав стосовно торговельних марок (США, Велика Британія, Німеччина, Японія тощо). Вказаний спосіб захисту прав також базується на загальних

нормах цивільного законодавства та судовій практиці (в англосаксонських країнах).

Наприклад, відповідно до п. 6 § 14 Закону Німеччини «Про торговельні марки», особа, яка умисно або з необережності вчинила порушення прав на торговельну марку, зобов'язана відшкодувати власнику марки шкоду, завдану внаслідок правопорушення.

У США власнику торговельної марки, права якого були порушені, згідно з рішенням суду повинно бути відшкодовано збитки. У певних випадках – у потрібному розмірі. З порушника також можуть бути стягнуті прибутки, одержані ним у результаті протиправного використання чужої торговельної марки [3].

Відповідно до законодавства Російської Федерації, власник торговельної марки має право вимагати стягнення з порушника завданих цим збитків. Під збитками, відповідно до п. 2 ст. 15 Цивільного кодексу Російської Федерації, слід розуміти витрати, які особа, права якої порушено, здійснила або повинна буде здійснити для відновлення порушеного права, втрати або пошкодження її майна (реальні збитки), а також недоотримані доходи, які б ця особа могла отримати за звичайних обставин цивільного обігу, якщо б її права не було порушено (упущена вигода). При цьому, якщо особа, яка порушила право, отримала внаслідок цього доходи, особа, права якої порушено, має право вимагати відшкодування поряд з іншими збитками упущеної вигоди в розмірі не менш, ніж такі доходи [4]. Слід вказати на те, що в чинному законодавстві України стосовно відшкодування збитків закріплено норми, аналогічні п. 2 ст. 15 Цивільного кодексу Російської Федерації.

Щодо обчислення збитків, завданих порушенням прав на торговельну марку, у державах-членах Європейського Союзу застосовуються три підходи: компенсація дійсних зазнаних втрат, вимога передачі прибутків, отриманих порушником, та сплата роялті, які б були нараховані, якби порушник запитав дозволу для використання торговельної марки. У більшості зарубіжних країн позивач може вибирати між вказаними трьома видами обчислення збитків або принаймні між першим та третім, без сумування або змішування різних видів обчислення.

Практичні особливості застосування кожного з цих видів обчислення є значно відмінними в державах-членах.

Так, стосовно передачі прибутків у Німеччині підставою для вимоги є положення Цивільного кодексу про реституцію прибутків, несправедливо отриманих внаслідок «відхиленя у діяльності».

У Великій Британії передача прибутків вважається не відшкодуванням шкоди, а заходом відновлення справедливості.

У Португалії при порушенні прав інтелектуальної власності на торговельні марки мають враховуватися доходи порушника.

В Австрії завдана шкода від нелегітимного використання об'єктів інтелектуальної власності може обчислюватися виходячи з розміру прибутків порушника незалежно від ступеня провини.

У Фінляндії в разі фальсифікації торговельних марок вимога про отримання прибутків порушника може бути виправдана навіть у разі незловмисного порушення.

У країнах Бенілюксу передача прибутків порушника може бути лише в разі обтяжуючих обставин (зловмисності).

У Франції сторона, яка зазнала шкоди, має право на отримання відшкодування не менше та не більше ніж дійсно зазнані втрати.

Відповідно до ст. 47 Угоди TRIPS (1994 р.), судовий орган може вимагати від порушника проінформувати власника прав інтелектуальної власності на торговельні марки щодо третіх осіб, які брали участь у виробництві та розповсюдженні товарів, виготовлених із порушенням цих прав.

При цьому ст. 9 Директиви 404/48/ЄС «Право на отримання інформації» доповнює відповідну ст. 47 Угоди TRIPS щодо прав судових органів вимагати від порушника прав на торговельні марки інформувати суб'єкта права про третіх осіб, причетних до виробництва та розповсюдження товарів і послуг, що порушують його права, а також про їхні канали розповсюдження.

Регламент уточнює, до яких осіб застосовується право на одержання інформації, а також, яка інформація має надаватися. До зазначених осіб належать особи, які володіють товарами, що порушують права у комерційному масштабі; надають у комерційному масштабі послуги, які використовуються в діяльності, що порушує права; або були визначені згаданими вище особами як залучені до виробництва, виготовлення або збуту зазначених товарів або надання зазначених послуг.

Інформація, що має надаватися, може включати імена та адреси виробників, виготовлювачів, дистриб'юторів, постачальників та інших попередніх володільців товарів або послуг, а також оптових та роздрібних торговців, для яких вони призначаються; інформацію про вироблені, виготовлені, поставлені, отримані або замовлені кількості, а також про ціну, отриману за відповідні товари або послуги.

Зазначаються певні умови надання такої інформації: надання інформації здійснюється без шкоди для інших положень законодавства, які наділяють власників прав на торговельні марки ширшими правами на отримання інформації, а також визначають порядок поводження з інформацією, що повідомляється в ході цивільних процедур, відповідальність за зловживання правом на отримання інформації, стосуються охорони конфіденційності джерел інформації або персональних даних, тощо [5].

Слід вказати, що до цього часу право на інформацію від відповідача щодо походження фальсифікованих товарів, шляхи збуту, участь третіх сторін на рівні національних законодавств окремих зарубіжних держав було запроваджено в законодавстві лише в Німеччині (§ 19 Закону Німеччини про торговельні марки) [6] та в Законі про торговельні марки Бенілюксу (ч. 4 ст. 13 Закону про торговельні марки Бенілюксу).

Аналізуючи проблему відшкодування збитків у справах про порушення прав на торговельну марку, слід підкреслити таких два моменти.

По-перше, значні труднощі, з якими стикається суд у визначенні розміру збитків, які підлягають відшкодуванню, зважаючи на неможливість більш чи менш точно врахувати ту роль, яку відіграло або могло відіграти незаконне використання відповідачем торговельної марки позивача при продажу товарів та/або

наданні послуг. Зарубіжні автори вказують на труднощі у визначенні того, чи була реалізація відповідної продукції та/або надання послуг наслідком застосування торговельної марки, а якщо так, то якою мірою вказана торговельна марка сприяла реалізації цієї продукції та/або наданню послуг.

З цим пов'язується й інша особливість – у більшості випадків лише невеликий розмір відшкодування шкоди, завданої порушенням прав на торговельну марку, визначається зарубіжними судами.

Разом з тим у зарубіжних державах застосовуються різні методи визначення розміру майнової відповідальності порушника. Наприклад, у Франції та Японії використовуються два способи вирахування відшкодування збитків: перший – підрахунок отриманого порушником прибутку, другий – вирахування упущеної вигоди власника торговельної марки.

При визначенні отриманого порушником прибутку суди оцінюють лише «чистий» прибуток і враховують його лише стосовно тих товарів та/або послуг, реалізація яких відбувалася саме завдяки відповідному незаконному маркуванню. У разі, якщо отриманий таким чином прибуток порушника не є значним, потерпілий, як правило, вимагає нарахування упущеної вигоди. У цьому зв'язку суд враховує кількість товарів та/або послуг, які б могли бути додатково реалізовані позивачем у разі відсутності порушення. Наприклад, у ст. 38 Закону про торговельні марки Японії прямо зазначається, що розмір відшкодування порушником завданих збитків визначається «тим прибутком, який отримав порушник», однак за потерпілим зберігається право вимагати «відшкодування шкоди в розмірі тієї грошової суми, яку він міг би отримати в результаті нормального використання своєї торговельної марки» [7].

У США, Великій Британії, Канаді на порушника покладається відшкодування всіх збитків, що їх зазнав власник торговельної марки. Замість них може бути визначено отриманий порушником прибуток.

Окрім загальних збитків, суди також стягують за порушення прав на торговельні марки так звані спеціальні збитки, пов'язані із самою процедурою захисту прав на торговельну марку (витрати на здійснення дій стосовно виявлення правопорушення, судові витрати, розумні гонорари адвокатів і т. ін.) [8].

Майже в усіх зарубіжних державах, включаючи Велику Британію, Францію, Італію та інші, сторона, яка програла судову справу, зобов'язана відшкодувати іншій стороні судові витрати. У США ця норма застосовується лише до відповідача, який діяв умисно або недобросовісно. У ряді країн відшкодуванню підлягають такі витрати стосовно ведення справи, як гонорари патентному повіреному, адвокату і т. ін. (Німеччина, Велика Британія та ін.). На мій погляд, ця тенденція цілком відповідає положенням ст. 45 Угоди TRIPS та Директиви 2004/48/ЄС, згідно з якими суд також може вимагати від порушника прав компенсувати потерпілому зазначені ним витрати на судовий процес, у тому числі витрати на «розумні» гонорари адвокатам потерпілого.

Крім того, відповідно до положень національних законодавств окремих зарубіжних держав, можуть бути стягнуті й деякі інші збитки. Наприклад, у Франції враховуються збитки, викликані знеціненням торговельної марки внаслідок

її застосування на товарах низької якості, Німеччині – витрати щодо усунення наслідків дезорієнтації споживачів (витрати на рекламу і т. ін.), що було б також доцільно запозичити до чинного законодавства України.

Таким чином, дійдемо висновку, що порушення прав на торговельні марки завдає значні збитки власникам відповідних прав, за рахунок чого збагачується порушник прав. У разі продажу правопорушником товарів нижчої якості незворотнім є завдання шкоди діловій репутації власника торговельної марки, який виробляє та реалізує оригінальний товар. Втрата ділової репутації може потягти за собою зниження обсягу продажу відповідного товару та вимагати значних витрат на рекламу з метою відновлення репутації. Усі ці збитки власника торговельної марки підлягають відшкодуванню порушником у повному обсязі.

Враховавши переважну більшість положень цивільно-правового захисту прав на торговельні марки в зарубіжних країнах, достатньо широкі можливості реагувати на порушення права інтелектуальної власності на торговельну марку з боку третіх осіб надає власнику відповідної торговельної марки і вітчизняне законодавство. Відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст. 16 цього Закону, у тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України (п. 1 ст. 20). Таким чином, вітчизняний законодавець не обмежується вказівкою на якісь конкретні види порушень права власності на знак, що є позитивним фактором, оскільки власник має реальну можливість протидіяти дуже широкому колу незаконних дій [9]. Відповідно до ст.ст. 41, 42 Закону України «Про власність», відносини щодо створення і використання об'єктів права інтелектуальної власності, у тому числі торговельних марок, регулюються Цивільним кодексом та спеціальним законодавством України. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зобов'язує порушників прав на зареєстровану торговельну марку відшкодувати її власнику заподіяні збитки. Оскільки Закон не уточнює, які саме збитки повинні відшкодуватись у даному разі, для вирішення цього питання слід звернутись до загальних норм про відшкодування шкоди, які закріплені в Цивільному кодексі України.

Відповідно до ст. 1166 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. з подальшими змінами і доповненнями (далі – ЦК України), майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Як відомо, наслідком заподіяння шкоди є наявність збитків у потерпілої особи. Під збитками доктрина цивільного права розуміє об'єктивне зменшення будь-яких майнових благ, пов'язане з порушенням чи обмеженням прав уповноваженої особи як учасника певних суспільних відносин, яке виражається в зазначених уповноваженою особою витратах, у втраті чи пошкодженні її майна, а також у втраті доходів, які вона повинна була отримати.



Законодавче визначення поняття «збитки» міститься у чч. 2, 3 ст. 22 ЦК України, відповідно до якої «збитками є:

- 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).

Збитки відшкодовуються в повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування в меншому або більшому розмірі.

Якщо особа, яка порушила право, одержала у зв'язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право».

За таких обставин, відповідно до національного законодавства України, правопорушник зобов'язаний відшкодувати потерпілому в повному обсязі як фактичну шкоду (втрата чи пошкодження належного потерпілому на праві власності об'єкта, у тому числі зменшення його вартості, а також проведені витрати), так і упущену вигоду (перешкоджання можливості вилучити певні майнові вигоди від належного об'єкта в майбутньому). Дуже важливим з точки зору доказування розміру завданих збитків, які підлягатимуть відшкодування, є положення ч. 3 ст. 22 ЦК України, які визначають залежність розміру упущеної вигоди власника торговельної марки від розміру доходів, отриманих порушником від здійснення діяльності, пов'язаної з незаконним використанням торговельної марки. З огляду на те, що власник свідоцтва на торговельну марку набуває весь комплекс майнових правомочностей з володіння, користування та розпорядження своїм позначенням, будь-які збитки, заподіяні йому внаслідок порушення чи обмеження його прав, повинні бути відшкодовані винною особою в повному обсязі.

На підставі викладеного слід дійти висновку, що власник має достатньо широкий вибір передбачених як на міжнародному рівні, так і національним законодавством окремих зарубіжних держав, критеріїв для обчислення спричинених неправомірним використанням його торговельної марки збитків (реальні збитки, упущена вигода, доходи порушника) для поновлення своїх порушених майнових прав. При цьому більшість відповідних положень Директиви 2004/48/ЄС, Угоди TRIPS та положень національних законодавств окремих зарубіжних держав стосовно відшкодування збитків як способу цивільно-правового захисту прав на торговельні марки було враховано в законодавстві України. Це, насамперед, пов'язано зі значною роботою, що була проведена у зв'язку з необхідністю приведення законодавства у відповідність до вимог Угоди TRIPS. Разом з тим, з метою подальшого вдосконалення чинного законодавства України в частині підвищення ефективності захисту прав на торговельні марки та його подальшого наближення до відповідного законодавства Європейського Союзу, вважається за доцільне урахувати в чинному законодавстві України позитивний досвід зарубіжних країн щодо:

- закріплення обов'язку порушника прав на торговельну марку надати власнику марки повну інформацію стосовно розміру отриманого ним доходу від здійснення діяльності, пов'язаної з порушенням прав на торговельну марку, канали

збуту відповідної продукції та реалізації послуг чи дійового механізму отримання такої інформації. Вказана інформація також може включати імена та адреси виробників, виготовлювачів, дистриб'юторів, постачальників та інших попередніх володільців товарів або послуг, а також оптових та роздрібних торговців, для яких вони призначаються; інформацію про вироблені, виготовлені, поставлені, отримані або замовлені кількості, а також ціну товару або послуги;

– зобов'язання порушника прав на торговельну марку відшкодувати витрати, пов'язані з усуненням наслідків дезорієнтації споживачів внаслідок недобросовісного використання марки;

– визначення, що в разі, якщо в результаті неправомірного використання торговельної марки на товарах низької якості постраждала її «репутація», відшкодуванню підлягають також збитки, викликані знеціненням торговельної марки.

Вважаю, що внесення цих змін до чинного законодавства України здатне посилити ефективність захисту прав власників торговельних марок у цивільно-правовому порядку.

### *Література*

1. Свядосц Ю.И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах: Учеб. пособие. – М., 1969. – С. 165.
2. Осика С.Г., П'ятницькій В.Т. Світова організація торгівлі. – К.: К.І.С., 2001. – С. 460.
3. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посіб. – К.: Либідь, 2002. – С. 46.
4. Теоретические и практические аспекты охраны промышленной собственности в Российской Федерации / Под общ. ред. А.Д. Корчагина. – М.: ИНИЦ Роспатента, 1999. – С. 260.
5. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / Кол. авт.; За ред. Ю.М. Капіци. – К.: Слово, 2006. – С. 436.
6. Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований и географических указаний в Германии / Пер., ред. и коммент. Г.А. Андрощук, А.П. Пахаренко. – К.: Таксон, 1997. – С. 27.
7. Свядосц Ю.И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах: Учеб. пособие. – М., 1969. – С. 167.
8. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посіб. – К.: Либідь, 2002. – С. 46.
9. Збірник нормативних актів з питань промислової власності / Уклад.: В.О. Жаров та ін.; За ред. В.Л. Петрова, В.О. Жарова. – К.: Вища шк., 1998. – С. 305-322.