



Co-funded by the
European Union

European Fundamental Values in Digital Era

ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH
ERASMUS-JMO-2022-COE — Jean Monnet Actions in the field of Higher
Education: Centres of Excellence

Project: 101085385 — EFVDE

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Education and Culture Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Workshop for students
(no 9)



Co-funded by the
European Union

Європейські фундаментальні цінності в цифрову еру

Воркшоп для практиків є частиною проєкту Центр Досконалості Жана Моне “Європейські фундаментальні цінності в цифрову еру”, 101085385 – EFVDE – ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH, що фінансується Європейським Союзом.

Однак висловлені погляди та думки належать лише авторам і не обов’язково відображають погляди Європейського Союзу чи Європейського виконавчого агентства з питань освіти і культури (EACEA). Ні Європейський Союз, ні орган, що надає гранти, не можуть нести за них відповідальності.



European
Fundamental Values
in Digital Era



Co-funded by the
European Union

European Fundamental Values in Digital Era

Workshop for students

no 9

(17 December 2024)

Agenda:

EU-Ukraine Agreement of association and IP law in Digital Era

Legal framework for digital content and digital services

Liability of Intermediaries of Information society services in Ukraine and in the EU

Topic:

Components of a strategy for protecting intellectual property
rights for a trademark on the Internet



Co-funded by the
European Union

Європейські фундаментальні цінності в цифрову еру

Воркшоп для студентів № 9 (17 грудня 2024)

Напрямки обговорення:

1. Торговельна марка та бренд у цифрову еру
2. Порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку
3. Шляхи захисту прав інтелектуальної власності на торговельну марку

Тема:

Складові стратегії захисту прав інтелектуальної власності на торговельну марку в мережі Інтернет

Проблемні питання:

- ❖ Поняття “торговельна марка”. Торговельна марка vs бренд
- ❖ Найпоширеніші випадки порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку
- ❖ Шляхи захисту прав інтелектуальної власності на торговельну марку
- ❖ Приклади захисту прав інтелектуальної власності на торговельну марку на міжнародній арені

Торговельна марка

Це будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Термінологія:

Терміни, передбачені законодавством:

Торговельна
марка

Знак для товарів і
послуг

Терміни, не передбачені законодавством:

Торгова марка

Торговий знак

Товарний знак



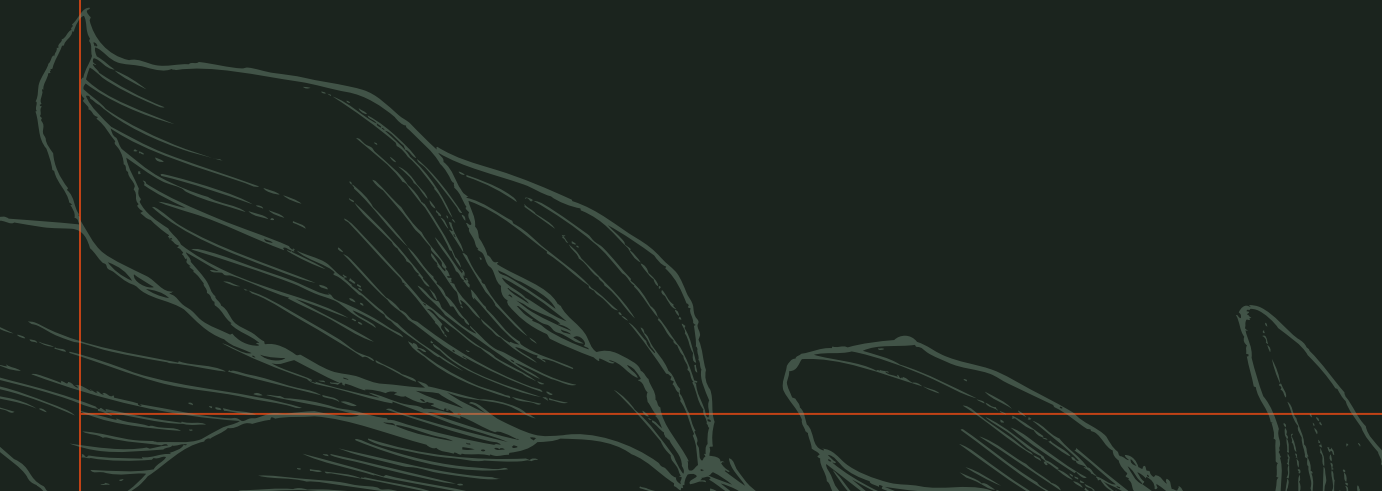
Торговельна марка

Головна перевага - високий
товаробіг



Бренд

Головна перевага – унікальні
емоції, високий прибуток




Найпоширеніші випадки порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в мережі Інтернет та шляхи захисту від них

Захист прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет – це комплекс технічних, досудових та судових заходів усунення правопорушень, пов'язаних із поширенням та використанням у мережі Інтернет об'єктів права інтелектуальної власності (ІВ) без згоди правовласників.

Мережа переповнена матеріалами, які порушують права інтелектуальної власності правовласників, а процедура доступу до цієї інформації є максимально спрощеною.

Об'єкти права
ІВ, які
найчастіше
зазнають
порушень з
боку
користувачів:



Крадіжка веб-розробниками чужого програмного коду

Використання в комерційних цілях чужого доменного імені

Нелегальне копіювання матеріалів Інтернет-ресурсів

Несанкціоноване використання торговельної марки

Розміщення на власних сайтах піратських копій аудіо- та відеоматеріалів

Захист прав на доменне ім'я

Доменне ім'я (домен) – це назва сайту, що легко запам'ятовується, пов'язана з певною IP-адресою в мережі Інтернет.

Забезпечити захист домену можна, якщо зареєструвати його як торговельну марку.

Це дає можливість:



Притягнути до відповідальності осіб, які вирішили незаконно скористатися доменним ім'ям



Стягнути компенсацію

Крім того, **не можна зареєструвати два ідентичні домени.**

Відповідно до законодавства зареєструвати дві торговельні марки з однаковими назвами, але в різних класах – можна, а під час реєстрації доменного імені працює **правило першості.**

Кіберсквотинг — це

реєстрація доменних імен, що містять назви вже існуючих компаній або близькі за звучанням до них.

Що роблять кіберсквотери?

- Купують доменні імена з назвами торгових марок в інших доменних зонах. Якщо у сайту є адреса daewoo.com, то купується daewoo.biz або адреса з будь-яким іншим розширенням після точки.
- Вибирають сайт і купують домен зі схожим буквосполученням — наприклад, оригінальний сайт bag.com, а купується beg.com.
- Купують домени, які не змогли або забули продовжити власники. Такі перипетії можуть бути пов'язані з фінансовою скрутою, судовими провадженнями та іншими проблемами. Коли компанія повертається в колію і намагається відновити свій сайт, домен може бути вже куплений кіберсквотерами.

Документи, необхідні для притягнення до відповідальності за незаконне використання торговельнох марки в доменному імені:

Документи, які б підтверджували, що у домені використовується зареєстрований знак для товарів та послуг або назва, подібна до нього до ступеня змішування:

- Без дозволу правовласника торговельної марки
- Щодо товарів та послуг, для яких торговельна марка була раніше зареєстрована
- З метою отримання прибутку

Заявка на реєстрація торговельної марки, на яку було порушено права, юкла подана раніше, ніж зареєстровано доменне ім'я.

- Зареєструвати доменне ім'я у зоні .UA можна лише в тому випадку, якщо є охоронний документ на торговий знак, виданий в Україні.
- Такими доказами можуть стати навіть акти про надання рекламних послуг як свідчення того, що просування доменного імені почалося раніше, ніж у відповідачів.

Захист торговельної марки в мережі Інтернет від контрабанди та паралельного імпорту

«Паралельний» імпорт – це ввезення товару, купленого в іншій країні, без згоди власника прав інтелектуальної власності в обхід усіх митних процедур.

Сірий товар реалізується через інтернет-магазини та ФОП на спрощеній системі оподаткування, простіше кажучи, інтернет-магазини та маркетплейси

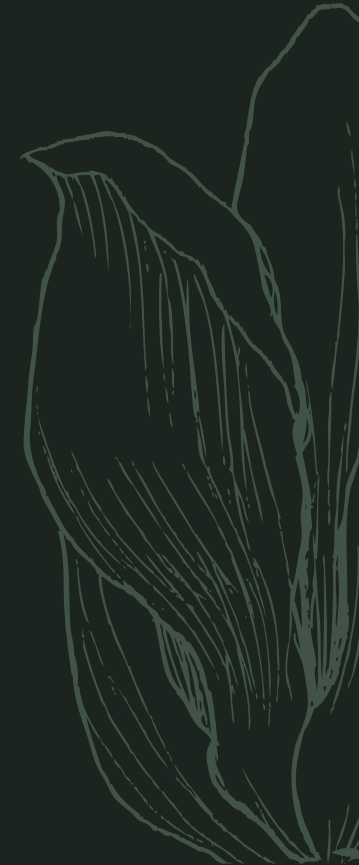
Коли товар потрапляє на ринок **офіційно через представників торговельних марок та імпортерів**, виробник несе витрати на рекламу, просування торговельної марки на внутрішньому ринку, навчання персоналу, сервісне обслуговування та визначає РРЦ, за якою має продаватися його продукт.

При ввезенні **паралельного імпорту** компанія – продавець, як правило, ігнорує РРЦ та орієнтується на **стратегії ціноутворення** конкурентів на товари-аналоги, тому не завжди може надати якісну сервісну підтримку, чим завдає відчутної шкоди власнику торговельної марки.

Таким чином страждають усі: і виробник, який зазнає фінансових та репутаційних втрат, і покупець, купуючи «сірий» продукт.



Негативні наслідки “паралельного” імпорту для виробників:

1. **Нерівноцінне становище на ринку авторизованих продавців та реалізаторів нелегального товару**
 2. **Недофінансування державного бюджету**
 3. **Процвітання корупції в державних органах**
- 

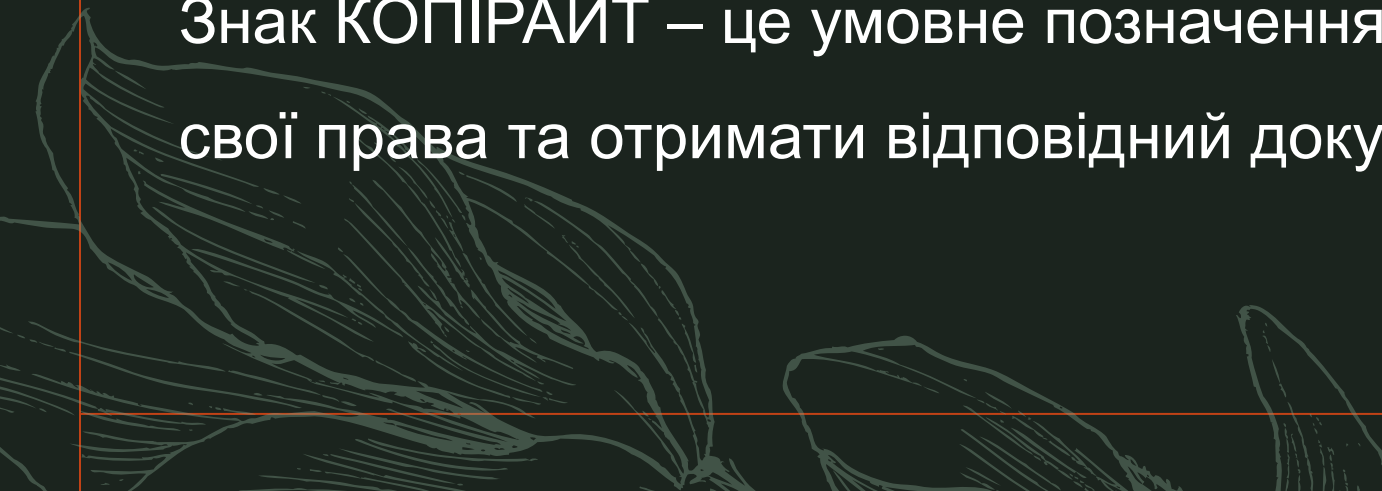
Як знизити ризики, пов'язані з “сірим” імпортом:

- ❖ перевірити, чи є в Україні чинна реєстрацію торговельної марки
- ❖ внести об'єкт права ІВ (торговельну марку) до Митного реєстру об'єктів ІВ (ТРВІС)
- ❖ звернутися до суду за захистом своїх прав

COPYRIGHT ©

Цей знак свідчить про заборону використання цих матеріалів для розповсюдження. Зазвичай його ставлять унизу сторінки з об'єктом права ІВ. Його наявність має застерегти майбутнього правопорушника від скоєння незаконних дій.

Знак КОПІРАЙТ – це умовне позначення, тому краще зареєструвати свої права та отримати відповідний документ.



Законодавче регулювання:

1. Закон України “Про електронну комерцію”
2. Закон України “Про захист прав споживачів”
3. Наказ Міністерства економіки від 19.04.2007 року № 103
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності”

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності” від 20.03.2023 року:

- ❖ Вилучення з цивільного обороту товарів, реалізація яких порушує права ІВ, здійснюється за рахунок порушника;
- ❖ Вводиться разова грошова компенсація
- ❖ Зобов'язання опублікувати інформацію про таке порушення в ЗМІ
- ❖ Зміна в процедурі витребування доказів про походження та мережу розповсюдження товарів чи послуг, що порушують права ІВ

Кроки для захисту своєї торговельної марки ще до початку здійснення господарської діяльності:

1. **Перевірити унікальність торговельної марки для конкретного цільового ринки**
2. **Зареєструвати торговельну марку в усіх країнах, де планується виробництво чи дистриб'юція**
3. **Регламентувати всередині компанії підписання угоди про конфіденційність інформації**

Позасудова форма

Вона містить такі етапи роботи:

1. звернення до інтернет-магазину з вимогою (претензією) добровільно усунути порушення;
2. звернення до адміністрації ресурсу, на якому інтернет-магазин розміщено, з відповідною вимогою;
3. звернення до органів захисту інтелектуальної власності (Державну службу інтелектуальної власності України, Антимонопольний комітет України, правоохоронні органи);
4. звернення до пошукових систем (їх адміністрації) з проханням виключити інтернет-магазин із пошукових запитів.

Судова форма

Звернення до суду з позовом до інтернет-магазину з вимогою, наприклад, припинити порушення прав, стягнути з інтернет-магазину заподіяні збитки чи компенсацію.

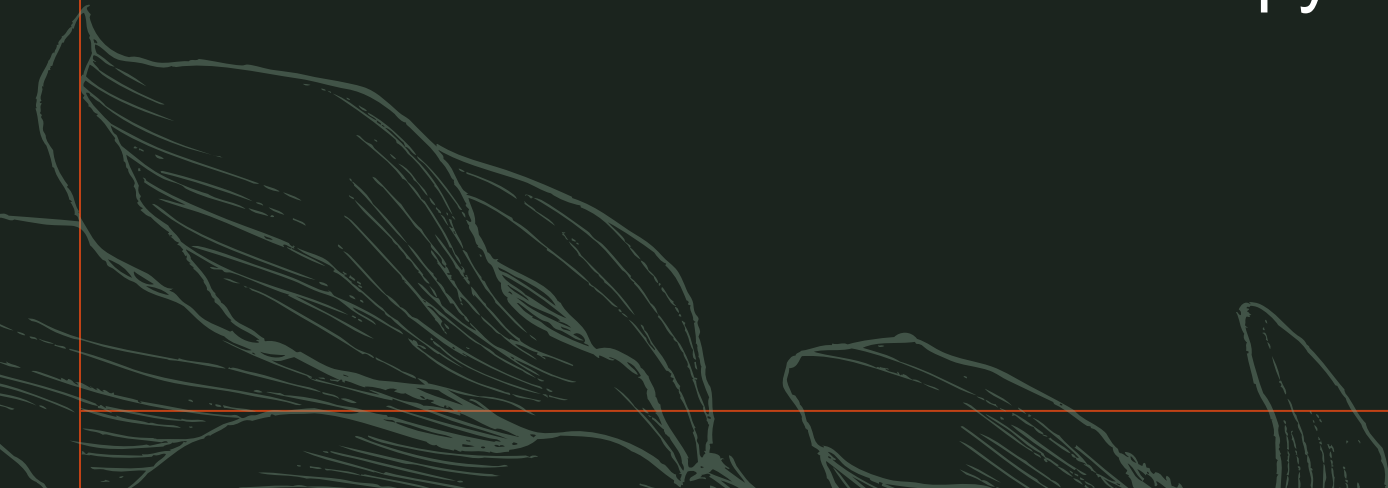
Позасудові та судові способи не є взаємовиключними, більше того, зазвичай зверненню до суду передують пропозиції інтернет-магазину усунути порушення самостійно та інші позасудові способи захисту прав.

Summary

1. Перевірка наявності «на руках» оригіналів документів, що підтверджують права на об'єкт, підготовка їх копій;
2. З'ясування особи – правопорушника;
3. Розрахунок завданих збитків або сум компенсації;
4. Направлення претензії правопорушнику з пропозицією врегулювати правовідносини у позасудовому порядку;
5. Звернення до контролюючого органу/правоохоронних органів із заявою про здійснене порушення;
6. Подання до суду позовної заяви до правопорушника;
7. Розгляд справи та отримання відповідного рішення суду після того, як воно набуло чинності;
8. Виконання рішення суду.

Причини, через які така сфера захисту прав на торговельну марку може не працювати для іноземних компаній:

1. Імпортери не мають документів на підтвердження свого права на захист торговельної марки в Україні
2. Торговельна марка не зареєстрована в Україні
3. Не встановлено особа порушника



Cases:

1. Louis Vuitton проти Louis Vuiton Dak
(Південна Корея) – штраф у розмірі 14,5
мільйонів \$

2. Apple Corps VS Apple Inc. (CMA)

**Гуссі проти американських
рітейлерів Lord & Taylor,
Sam's Club та Century 21**



Co-funded by the
European Union

Ці матеріали підготовлені командою проєкту Центр Досконалості Жана Моне “Європейські фундаментальні цінності в цифрову еру”. Матеріали є частиною проєкту Центр Досконалості Жана Моне “Європейські фундаментальні цінності в цифрову еру”, 101085385 – EFVDE – ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH, що фінансується Європейським Союзом.

Однак висловлені погляди та думки належать лише авторам і не обов’язково відображають погляди Європейського Союзу чи Європейського виконавчого агентства з питань освіти і культури (ЕАСЕА). Ні Європейський Союз, ні орган, що надає гранти, не можуть нести за них відповідальності.

Ми хотіли б висловити щиру подяку за цінний внесок, що забезпечила Валерія Хабібулліна.

Ви можете зв’язатися з нами за адресою
yu.s.razmetaeva@nlu.edu.ua



Co-funded by the
European Union

The training materials were prepared by the project team of The Jean Monnet Center of Excellence European Fundamental Values in Digital Era. The materials are the part of the project The Jean Monnet Center of Excellence European Fundamental Values in Digital Era, 101085385 – EFVDE – ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or EACEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

We would like to express our sincere gratitude for the valuable contributions of Valeria Khabibullina.

You can contact us yu.s.razmetaeva@nlu.edu.ua