

ПОРУШЕННЯ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

TRADEMARK INFRINGEMENT ON THE INTERNET

Токарева В.О., к.ю.н., доцент,
доцент кафедри цивільного права

Національний університет «Одеська юридична академія»

У статті розглянуті порушення виключних прав на торговельні марки в мережі Інтернеті. З'ясовано, що поширеними є такі способи порушення прав на торговельні марки в Інтернеті: незаконне використання чужої торгової марки в якості доменного імені (кіберсквоттінг), використання чужої торгової марки недобросовісними конкурентами в якості ключових слів у мета-тегах та гіперпосиланнях для залучення користувачів на свій сайт та використання у чужої торгової марки у рекламних банерах, тощо. Встановлено, що недобросовісні конкуренти використовують зареєстровані торговельні марки відомих компаній в якості ключових слів у власній рекламі, без дозволу праволодільців для спонукання користувачів відвідати власну веб-сторінку. Коли користувач використовує назву товару або торговельну марку в якості ключового слова, то він націлений знайти інформацію або пропозиції даного товару, його походження, виробника тощо.

Проаналізовано судову практику, що формується в ЄС, Великобританії та США. Судова практика ЄС, Великобританії та США по-різному вирішує це питання. Суди США дотримуються позиції, що використання товарних знаків конкурентів в якості ключових слів для перенаправлення споживачів на власні сайти не кваліфікується в якості прямого порушення торговельної марки, хоча використання торговельної марки в рекламі без дозволу може тягнути за собою відповідальність. Суди Великобританії та Суд справедливості ЄС дотримуються позиції, що користувачі можуть не розрізняти того, що сервіс конкурента не є частиною сервісу законного праволодільця торговельної марки, у зв'язку з чим, споживач може бути введений в оману та можуть бути порушені виключні права на знаки для товарів та послуг.

Відповідно до українського законодавства використання торговельної марки в рекламі, зокрема в контекстній рекламі в Інтернеті, має кваліфікуватися як використання торговельної марки і потребує дозволу її власника. Правовласники можуть домогтися притягнення порушників до відповідальності відповідно до антимонопольного законодавства за недобросовісну конкуренцію. Зазначені господарюючі суб'єкти мають бути конкурентами, тобто діяти в межах одного ринку товарів чи послуг. Для притягнення до відповідальності за порушення виключних прав на торговельні марки необхідно довести факт того, що в результаті використання торговельної марки у споживачів виникає змішання, неможливість встановлення походження товару та ризик введення їх в оману.

Ключові слова: право інтелектуальної власності, об'єкти прав інтелектуальної власності, виключні права на торговельні марки, торговельна марка, порушення виключних прав, цивільно-правова відповідальність, реклама, Інтернет, недобросовісна конкуренція, веб-сайт.

The article examines infringement of exclusive rights to trademarks on the Internet. It is found that the following ways of infringement of trademark rights on the Internet are common: illegal use of another's trademark as a domain name (cybersquatting), use of another's trademark by unfair competitors as keywords in meta tags and hyperlinks to attract users to their website and use of another's trademark in advertising banners, etc. It has been established that unfair competitors use registered trademarks of well-known companies as keywords in their own advertising without the permission of the right holders to encourage users to visit their own webpage. When a user uses a product name or trademark as a keyword, he or she is looking for information or offers about the product, its origin, manufacturer, etc.

The case law in the EU, the UK and the USA are analyzed. The case law of the EU, the UK and the USA addresses this issue in different ways. The US courts take the position that the use of competitors' trademarks as keywords to redirect consumers to their own websites does not qualify as direct trademark infringement, although the use of a trademark in advertising without permission may entail liability. The UK courts and the EU Court of Justice have taken the view that users may not be able to distinguish that a competitor's service is not part of the service of the legitimate trademark owner, and therefore, consumers may be misled and exclusive rights to trademarks may be infringed.

According to Ukrainian law, the use of a trademark in advertising, including contextual advertising on the Internet, must be qualified as trademark use and requires the permission of the trademark owner. The rights holders may seek to hold the infringers liable under the antitrust laws for unfair competition. These business entities must be competitors, i.e. operate within the same market for goods or services. In order to be held liable for infringement of exclusive rights to trademarks, it is necessary to prove that the use of the trademark results in confusion among consumers, the impossibility of establishing the origin of the goods and the risk of misleading them.

Key words: intellectual property rights, objects of intellectual property rights, exclusive rights to trademarks, trademark, infringement of exclusive rights, civil liability, advertising, Internet, unfair competition, website.

Актуальність. Інтернет сприяє стиранню географічних меж використання товарних знаків, зближення людей у різних кутках світу, що, поряд із позитивним аспектом, створює нові можливості для порушення виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності, у тому числі порушення виключних праволодільців торговельних марок. В Інтернеті існує високі ризики змішування та недобросовісної конкуренції під час використання торговельних марок конкуруючими компаніями у різних географічних зонах. Якщо у фізичному світі використання торговельних марок має географічні обмеження, що ґрунтується на території їх фізичного використання, завдяки Інтернету, ці географічні обмеження втратили значення, створюючи нові виклики дотриманню законодавства у сфері права інтелектуальної власності у цифровому суспільстві.

Наразі, поширюються способи порушення прав на торговельні марки притаманні саме інформаційному суспільству, які стають викликами для захисту прав суб'єктів у фізичному світі: як незаконне використання чужої торго-

вої марки в якості доменного імені (кіберсквоттінг), незаконне використання чужої торгової марки недобросовісними конкурентами в якості ключових слів у мета-тегах та гіперпосиланнях для залучення користувачів на свій сайт та використання у чужої торгової марки у рекламних банерах, тощо [1].

Відтак, забезпечення дотримання законодавства у сфері товарних знаків у інформаційному середовищі видається складним та привертає увагу питання застосування відповідальності за порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності та забезпечення захисту праволодільців торговельних марок в Інтернеті.

Метою статті є дослідження способів та наслідків порушення виключних прав на торговельні марки в мережі Інтернеті у зв'язку із використанням чужих торговельних марок у контекстній та пошуковій рекламі, способів захисту праволодільців торговельних марок та розробка пропозицій для вдосконалення правового регулювання українського законодавства.

Виклад матеріалу. Індивідуалізація суб'єктів господарської діяльності несе вагоме значення не лише для підприємців, а й для споживачів, оскільки забезпечує прозорість, ясність та стабільність торговельного обороту, полегшує збут товарів та мотивує виробників до забезпечення належної якості товарів, послуг тощо. Водночас, поширюються випадки недобросовісної конкуренції суб'єктами господарської діяльності, які порушують права та законні інтереси добросовісних підприємців, до яких відноситься використання зареєстрованих знаків для товарів та послуг конкурентів в якості ключових слів у власній рекламі.

Наразі, під час пошуку користувачами за одним або декількома словами в пошукових системах Google, Yahoo, Bing та інших, система відображає сайти, які найбільше відповідають ключових словам, у порядку їх релевантності. Результати такого пошуку називаються «органічними» результатами. Наприклад, сервіс платних посилань Google AdWords дозволяє будь-якому оператору – рекламодавцю обрати одне або кілька ключових слів, у разі співпадіння яких із ключовими словами запитуваними користувачем у пошуку, вони отримають посилання на сайт рекламодавця. Таке рекламне посилання супроводжується коротким рекламним повідомленням. За кожен перехід за рекламним посиланням рекламодавець виплачує винагороду за послуги реферування. Плата розраховується, зокрема, на основі максимальної ціни за клік, яку рекламодавець погоджується оплатити під час укладення договору з Google на надання послуг із розміщення посилань, а також на основі кількості переходів за цим посиланням користувачами. Одне й те саме ключове слово може бути обрано кількома рекламодавцями [2].

Під використанням пошукової оптимізації або SEO оптимізації – розуміється застосування комплексу заходів для підняття позиції сайту у результаті пошукової видачі, підвищення трафіку, залучення нових клієнтів та подальшої монетизації сайту. Чим частіше опиняється у результаті пошукової видачі, тим вірогідніше що його відвідають користувачі, а з тим і потенційні клієнти.

В якості ключових слів та метаданих зазвичай використовуються торговельні марки добре відомих брендів, які можуть бути як зареєстровані так і незареєстровані в Україні. Коли користувач використовує назву товару або торговельну марку в якості ключового слова, то зазвичай він переслідує мету знайти інформацію або пропозиції даного товару, його походження, виробника тощо.

Недобросовісні конкуренти використовують зареєстровані торговельні марки відомих компаній для спонукання користувачів відвідати сайт. Пошук за ключовими словами дозволяє недобросовісним конкурентам використовувати назви зареєстрованих торговельних марок для налаштування ключового пошуку та залучення користувачів на свій сайт. Тим самим, здійснюючи запит, користувач потрапляє на інший сайт, чим навмисно введений в оману [2].

Просування за допомогою метатегів ключових слів передбачає не очевидне та не видиме для користувача використання торговельної марки, яке може бути у складі html-коду структурування та відображення веб сторінки та його контенту. Встановити використання торговельної марки для просування веб сторінки прихованими способом звичайному користувачеві, без мінімальних технічних знань та навичок є складним. Поряд із цим будь-які способи маніпуляції результатами пошукової видачі, як то шляхом використання торговельних марок третіх осіб визнаються такими що порушують користувацькі угоди пошуковими сервісів та є забороненими [3].

Користувачі можуть сприймати посилання на сайти які є результатами пошуку в мережі як альтернативу

товарам які вони шукають або сприймати, що ці посилання ведуть до сайту, де продаються товари відповідної компанії, що призводить до ризику змішування товарів компаній які є конкурентами та може вводити в оману користувачів.

Основними критеріями порушення виключних прав володільця зареєстрованої торговельної марки: використання зареєстрованої торговельної марки з комерційною метою; використання зареєстрованої торговельної марки подібної до неї, до ступеня змішування, якщо відповідне позначення використовується для тих самих товарів, послуг, для яких торговельна марка зареєстрована або до подібних товарів, послуг; використання, яке завдає шкоду будь-якій рекламі, інвестиційній, або репутаційній функції зареєстрованої торговельної марки»; відсутність дозволу на використання зареєстрованої торговельної марки від законного праволодільця [2].

В ЄС та США формується судова практики, щодо використання чужих торговельних марок в якості ключових слів, розгляд якої привертає інтерес. У травні 2013 р. Високий суд Великобританії виніс остаточне рішення у справі *Interflora v. Marks & Spenser* на користь *Interflora*, визнавши, що використання *Marks & Spenser* товарного знака «*Interflora*» в якості ключового слова в рекламі є порушенням прав на товарний знак відповідно до статті 5(1)(a) Директиви про товарні знаки та статтю 9(1)(a) Регламенту про товарні знаки. Рішення було ухвалено після отримання відповіді Європейського суду Справедливості на запити Високого суду в 2011 році. Суд зазначив, що користувачі не здатні розрізняти, що сервіс відповідача не є частиною сервісу позивача, а в рекламі відповідача це не зазначено, тому споживачі можуть бути введені в оману.

У першій інстанції суддя Арнольд Дж. встановив, що виникаюча від початку плутанина (коли споживачі плутаються щодо походження товару, але звільняються від цієї плутанини перед тим, як зрештою здійснить покупку) саме по собі є достатньою для покладення відповідальності за порушення на *M&S*. Суддя застосував доктрину початкової плутанини інтересів яка розроблена в області патентного законодавства США. Проте Апеляційний суд визнав недоцільним перенесення цієї доктрини в європейське право, як здатну порушити сумлінну конкуренцію та не включає достатньо продумані засади стримувань та противаг. Таким чином, рішення з цієї частини було скасовано [4].

Згідно Висновку Генерального адвоката Яскінена у справі *Interflora v Marks & Spencer* у разі якщо товарний знак, ідентичний торговельній марці, використовується як ключове слово у сервісів інтернет-референції або анонсуванні оголошень без згоди власника торговельної марки, останній має право заборонити таке використання, якщо така реклама не дозволяє встановити користувачеві або дозволяє з труднощами, чи походять товари, послуги від власника або іншої третьої особи [5].

Європейський суд Справедливості даючи тлумачення на запит Вищого суду Справедливості по справі *Interflora v Marks & Spencer* зазначив, що: власник торговельної марки має право перешкоджати конкуренту рекламувати – на основі ключового слова, яке є тотожним з торговельною маркою і яке було обрано конкурентом у довідковій службі в Інтернеті без згоди власника – товари або послуги, ідентичні тим, для яких зареєстрована ця марка, якщо таке використання може мати негативний вплив на одну з функцій торговельної марки. Таке використання: негативно впливає на функцію торговельної марки вказувати на походження, коли реклама, що відображається на основі цього ключового слова, не дозволяє користувачам встановити походження товарів або послуг; та негативно впливає на інвестиційну функцію торговельної марки, якщо суттєво перешкоджає використанню власником своєї тор-

говельної марки для набуття або збереження репутації, здатності приваблювати споживачів та утримувати їхню лояльність [6].

Дещо по-іншому суд прийняв рішення у справі *Cobrason vs Google Inc., Google France, Solutions*. Позивач стверджував, що відповідачі вводять в оману користувачів демонструючи рекламу із застосуванням сервісу AdWords, ведуть господарську діяльність порушуючи чесні звичаї та добросовісну конкуренцію. При запиті в Google вводячи назву торговельної марки позивача «Cobrason», відображається посилання на сайт відповідача із пропозицією у вигляді тексту: «Навіщо платити більше?» За твердженням Верховного суду Франції відображення в результаті пошуку посилання на сайт відповідача із подібним повідомленням не є достатніми для визнання такого посилання в якості реклами, введення в оману споживачів або виникнення ризику змішування пересічними користувачами компаній відповідача та позивача виробників, або встановлення хибного враження, що ці компанії є пов'язані між собою економічними зв'язками [7, 8]. Відтак судова практика Франції не визнає використання торговельних марок конкурентів в якості ключових слів контекстної реклами, іншої реклами в Інтернеті, порушенням виключних прав володільців торговельних марок або актом недобросовісної конкуренції.

У справі *Government Employees Ins. Co. v. Google*, позивач страхова компанія Geico стверджувала, що продаж компаніями Google та Overture знаків «Geico» та «Geico Direct» в якості ключових слів є порушенням прав на торговельну марку, недобросовісною конкуренцією та розмиванням, серед інших претензій. Geico вимагала відшкодування збитків і судової заборони на використання Google і Overture знаків «Geico» у своїх рекламних програмах. Рішення суду звело нанівець усі спроби пошукових систем виправдати та захистити правомірність використання чужих торговельних марок. Суддя постановив, що компанія Geico не надала достатніх доказів того, що продаж компанією Google ключових слів які містять торговельну марку «Geico» третім особам для залучення користувачів на свої веб-сторінки в результаті пошуку Google та Overture, є порушенням прав на торговельні марки. Рішення обмежується ситуаціями, коли сама реклама не містить торговельних марок, а знаки слугують лише механізмом запуску реклами. Суддя задовольнив позов Geico частково, визнавши порушення прав на торговельні марки конкурентами-рекламодавцями коли використання торговельної марки GEICO в рекламі, коли виникає плутанина у користувачів щодо походження товару [9].

У справі *Playboy Enterprises Inc. v. Netscape Comm. Corp.* відповідачі пошукові системи Netscape та Excite, дозволили рекламодавцям пов'язувати цільову банерну рекламу з результатами пошуку за ключовими словами, які є товарними знаками. Відповідачі створили списки ключових слів термінів, до яких вони прив'язували банерну рекламу своїх клієнтів а кожний перелік слів мав відношення до певної тематики. Відповідачі фактично вимагали від рекламодавців, пов'язувати свою рекламу із певними ключовими словами. У рекламі не містила даних ім'я рекламодавця [10]. Суд зазначив, що продаж реклами, яка ґрунтується на ключових словах, що вводять користувачі у пошуковій системі та є зареєстрованими знаками для товарів та послуг компаній конкурентів, визнається порушенням виключних прав володільців зареєстрованих знаків та вводить користувачів в оману, щодо походження товарів та послуг, яке є порушення антимонопольного законодавства.

Розгляд вищезазначених справ свідчить, використання чужої торговельної марки для перенаправлення споживачів на веб-сайт конкурента судами не ква-

ліфікується в якості прямого порушення торговельної марки, хоча використання торговельної марки в рекламі без дозволу може тягнути за собою відповідальність [11].

Щодо Української практики використання чужих торговельних марок в якості ключових слів, то слід зазначити, що відповідно до ч. 4. ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Торговельна марка визнається використаною, у разі її застосування у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмінності торговельної марки.

Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору (ч. 8. ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Відповідно позначення торговельної марки в рекламі в якості ключового слова потребує отримання дозволу правоволодільця.

Виключення із цього правила передбачені ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» яка передбачає, що виключне право власника забороняти іншим особам використовувати без його згоди, і без ліцензійного договору не поширюється на випадки некомерційного використання торговельної марки. Водночас, на які саме випадки поширюється категорія «некомерційне використання» торговельної марки в законодавстві не передбачено. В свою чергу тлумачення некомерційного використання торговельної марки як використання торговельної марки без цілі отримання прибутку, є занадто розпливчастим та широким, що неминуче може призвести до складнощів під час процесу доказування.

Таким чином, українська практика їде по шляху, що у випадку виявлення факту незаконного використання прав на торговельну марку, вірогідність введення споживачів в оману не встановлюється. Із змісту до ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» випливає, що у господарській діяльності забороняється використання знаків для товарів та послуг схожих із позначенням будь-якого іншого суб'єкта господарювання який почав використовувати їх раніше, без його дозволу, випливає, що навмисне використання зареєстрованого знаку для товарів та послуг у контекстній рекламі може вводити споживачів в оману.

Враховуючи викладене, у випадку порушення виключних прав на товарні знаки при створенні та використанні контекстної реклами правовласники можуть домогтися притягнення порушників до відповідальності відповідно до антимонопольного законодавства за недобросовісну конкуренцію. Важливим для притягнення до відповідальності стає необхідність доведення факту, що внаслідок такого використання знака для товарів та послуг споживач може бути введений в оману. Уявляється, що такий підхід не здатний забезпечити належний захист правоволодільця знака для товарів та послуг.

ЛІТЕРАТУРА

1. Железнякова І. Захист прав інтелектуальної власності в Інтернеті. Що потрібно знати власнику. URL: <https://www.pricecontrol.com.ua/ua/shho-potribno-znati-vlasniku-pro-zahist-prav-intelektualnoyi-vlasnosti-v-merezhi-internet/>
2. Савіна А. Порушення прав на торговельні марки у контекстній рекламі URL: <https://4b.ua/blog/infringement-of-trademark-rights-in-contextual-advertising/>
3. Олійник К. Порушення прав на знаки для товарів і послуг у контекстній рекламі. Юрист&Закон. № 24. URL: https://uz.ligazakon.ua/magazine_article/EA010501
4. Interflora Inc Interflora British Unit v Marks & Spencer plc [2014] EWCA Civ 1403. URL: <https://cms-lawnow.com/en/ealerts/2014/11/interflora-inc.-interflora-british-unit-v-marks-and-spencer-plc-2014-ewca-civ-1403#:~:text=at%20the%20High%20Court%20ruled,of%20the%20Trade%20Mark%20Regulation.>
5. OPINION OF ADVOCATE GENERAL JÄÄSKINEN delivered on 24 March 2011 Case C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit v Marks & Spencer plc Flowers Direct Online URL: Limited<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=80803&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2424810>
6. Court of Justice of The European Union of 22 September 2011. Interflora Inc. and Interflora British Unit v Marks & Spencer plc and Flowers Direct Online Ltd. Reference for a preliminary ruling: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - United Kingdom. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=109942&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&id=2430316>
7. Gateau C. Faron P. 19 June 2013 France: French Supreme Court Confirms Use Of A Competitor's Trademark As Keyword – French Supreme Court, Decision of 29 January 2013, Nos. 11-21011 and 11-24713,
8. Cobrason v. Solutions URL: <https://www.mondaq.com/france/trademark/242246/french-supreme-court-confirms-use-of-a-competitors-trademark-as-keyword-french-supreme-court-decision-of-29-january-2013-nos-11-21011-and-11-24713-cobrason-v-solutions>
9. Duhaime D. United States: GEICO vs. Google and Overture Trademark Lawsuit Google Win on Keyword Advertising Policy 21 December 2004 URL: <https://www.mondaq.com/article/30117/geico-vs-google-and-overture-trademark-lawsuit>
10. Playboy Enterprises Inc. v. Netscape Comm. Corp., 354 F.3d 1020 (9th Cir. 2004) URL: <https://caselaw.findlaw.com/court/us-9th-circuit/1060968.html>
11. Sheldon H. Klein Use Of Trademarks In Keyword-Triggered Search Engine Advertising: A Hot Topic In Internet Law – Part II URL: <https://ccbjournal.com/articles/use-trademarks-keyword-triggered-search-engine-advertising-hot-topic-internet-law-part>