

ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

USE OF TRADEMARK ON THE INTERNET

Бааджи Н.П., к.ю.н., доцент кафедри
права інтелектуальної власності та патентної юстиції
Національний університет «Одеська юридична академія»

Стаття присвячена висвітленню однієї з актуальних проблем пов'язаної з питаннями правової охорони та захисту торговельних марок в умовах стрімкого розвитку інтернет-технологій та цифрового середовища. З огляду на зростаючу роль торговельних марок як нематеріальних активів компаній та важливих інструментів маркетингу, надзвичайно важливим є належне врегулювання їх використання в онлайн-просторі.

Основну увагу зосереджено на аналізі чинного законодавства України у цій сфері, виявленні його прогалин та потреби вдосконалення з урахуванням міжнародного досвіду і нових викликів цифрової епохи. Зокрема, детально розглянуто питання застосування торговельних марок у традиційних і новітніх Інтернет-практиках, специфіку доведення факту їх використання онлайн. Важливим внеском у дослідження стало ґрунтовне опрацювання Резолюції ВОІВ 2023 року щодо доведення використання торгів марок в Інтернеті та метавесвіті, аналіз наведених у ній критеріїв та рекомендацій. Запропоновано шляхи їх імплементації у національне законодавство.

Значну увагу приділено проблематиці захисту торговельних марок від неправомірного використання в інтернет-середовищі, зокрема питанням протидії кіберсквотингу, формуванню ефективних механізмів моніторингу і встановлення порушників онлайн. Особливо розглянуто перспективи залучення новітніх технологій штучного інтелекту та блокчейну для автоматизації і підвищення надійності процесів реєстрації, моніторингу та захисту торговельних марок у цифровому просторі. Підсумовуючи наголошується на нагальній потребі удосконалення правового регулювання сфери використання торговельних марок в інтернеті з урахуванням його глобального та позатериторіального характеру.

Ключові слова : торговельна марка, Інтернет, домен, реклама, використання торговельної марки, кіберсквотинг, захист торговельних марок.

The article is devoted to highlighting one of the urgent problems related to the legal protection and protection of trademarks in the conditions of the rapid development of Internet technologies and the digital environment. Given the growing role of trademarks as intangible assets of companies and important marketing tools, it is extremely important to properly regulate their use in the online space.

The main attention is focused on the analysis of the current legislation of Ukraine in this area, the identification of its gaps and the need for improvement, taking into account international experience and new challenges of the digital age. In particular, the issue of the use of trademarks in traditional and modern Internet practices, the specifics of proving the fact of their use online is considered in detail. An important contribution to the research was the thorough study of the WIPO Resolution of 2023 on proving the use of trade marks on the Internet and the metaverse, the analysis of the criteria and recommendations given in it. Ways of their implementation into national legislation are proposed.

Considerable attention is paid to the issue of protecting trademarks from misuse in the Internet environment, in particular to countering cybersquatting, forming effective mechanisms for monitoring and identifying violators online. The prospects of involving the latest technologies of artificial intelligence and blockchain to automate and increase the reliability of the processes of registration, monitoring and protection of trademarks in the digital space are considered separately. Summing up, the urgent need to improve the legal regulation of the use of trademarks on the Internet, taking into account its global and extraterritorial nature, is emphasized.

Key words: trademark, Internet, domain, advertising, trademark use, cybersquatting, trademark protection.

Вступ. Різноманітні цифрові інновації, соціальні мережі, мобільні додатки, інформаційно-комунікаційних технологій стали звичним явищем у сучасному суспільстві, що впливає на необхідність їх вивчення та вбудовування в економічний та правових простір. Це своєю чергою викликає, зокрема, багато питань щодо вдосконалення правового регулювання інституту охорони торговельних марок, як одного з об'єктів інтелектуальної власності, яке б враховувало особливості електронної комерції та використання цифрових маркетингових стратегій, забезпечувало захист прав власності, знизило б ризики порушень, дозволило розробити ефективні механізми захисту торговельних марок в онлайн-середовищі та ефективного контролю [16]. Слід також враховувати, що розширення технологій, таких як штучний інтелект і блокчейн, також може вплинути на механізми реєстрації та захисту торговельних марок, а це, своєю чергою, постане новим викликом для законодавчого регулювання.

В національній правовій доктрині питанням охорони та захисту торговельних марок в інтернет займалися в своїх наукових дослідженнях, зокрема: Ю. В. Богач, Ю. Л. Бошицький, С. Б. Булеца, В. В. Гордейчук, В. В. Мінковський, Г. О. Михайлюк, О. А. Рассомахіна, А. Савіна, Г. В. Ткачук, В. О. Токарева та інші.

Метою статті є всебічний аналіз сучасного стану законодавства України у сфері правової охорони та захисту торговельних марок в мережі Інтернет та способів і засобів їх захисту.

Виклад основного матеріалу. Сучасний світ стає не тільки глобальним, але й відкритим, що в економічному середовищі означає відкритість ринків, де з'являються нові можливості для бізнесу, з одного боку, і загострюється конкуренція, з іншого. Глобалізація тягне за собою трансформацію рівнів зв'язків і взаємодії бізнесу з партнерами, постачальниками і споживачами. Можливості доступу до нових ринків мають свої переваги та недоліки для фірм. З одного боку, у бізнесу з'являється більше можливостей збуту, розширюється цільова аудиторія потенційних споживачів його товарів і послуг. З іншого боку, посилюється конкуренція на ринках, які змінюються з локальних на глобальні, і куди приходять нові гравці.

Інтернет швидко став новим викликом для тих, хто прагне скористатися перевагами конкуренції вільного ринку, ведучи бізнес в Інтернеті. На додаток до наявності товарів або послуг для продажу, присутність в Інтернеті стала надзвичайно важливою для компаній, які хочуть спілкуватися з споживачами без огляду на кордони та відстані [9].

Торговельні марки є своєрідними символами, здатними привернути первинну увагу наявних і потенційних споживачів. «Вибір споживачем товарів не завжди є раціональним, тобто не обов'язково залежить від характеристик самого товару, а визначається його асоціативним сприйняттям саме як символу, через який будують уявлення про товар. Здійснені дослідження показують, що близько 85%

прийнятих рішень про купівлю ґрунтуються на візуальній інформації. У зв'язку із чим основною функцією символу є індивідуалізація товару та можливість його вирізнення (відмінності) серед інших аналогічних товарів, повідомлення до споживачів інформації, що саме цей товар кращий за свої аналоги» [30, с. 4]

Торгову марку розуміють більше, ніж просто товари та послуги. Вони відображають собою все, що робить фірма, і, найголовніше, те, чим вона є. Зазвичай, існування компанії залежить від її марки, а ніяк не навпаки. Торгова марка — це нематеріальний, але разом із тим надзвичайно важливий компонент діяльності компанії, те, що вона собою символізує.

Торгова марка наразі виступає показником інноваційної активності, індикатором нетехнологічних інновацій у конкретних секторах послуг, таких як наукомісткі бізнес-послуги (KIBS). Традиційно регіональна наука концентрується на «жорстких» (технологічних, науково-обґрунтованих) типах інновацій. Проте в останні роки дискусія перейшла в бік більш комплексного погляду на інновації, що охоплює такі поняття, як інновації в сфері послуг, організаційні інновації та інновації бізнес-моделі [8]. Flikkema et al. (2019) виявили, що заявки на торговельні марки, які відповідають створенню нових брендів, частіше пов'язані з інноваціями продукту, ніж торговельні марки, подані з метою розширення чи модернізації бренду. Вони також виявили, що торговельні марки в поєднанні з патентами, швидше за все, стосуються інноваційних продуктів, підтверджуючи взаємодоповнюваність патентів і торгових марок у відображенні технологічних інновацій.

Fosfurі A, Giarratana MS, Luzzi A. [5] вперше перевели ідеї маркетингових досліджень у сферу стратегічного управління: вони припустили, що торговельні марки сигналізують про інвестиції в нематеріальні активи, пов'язані з репутацією. Sessagnoli M, Jiang L. [3] скористалися цією ідеєю та використали товарні знаки для захоплення додаткових активів.

Цінність торгової марки фіксується різними способами: за кількістю охоплених ринкових класів у Ніщі, тобто за широтою торгової марки, за кількістю охоплених країн, за віком торгової марки [7]

У 2022 році до НОІВ було подано 28971 заявку на об'єкти промислової власності (табл. 1.1), з них 23 014 — на торговельні марки (у т. ч. 16095 заявок — за національною процедурою) [28].

В законодавчому полі, відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб» [27].

Об'єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається.

Законодавство України не дає вичерпного переліку позначень, які можуть бути зареєстровані як торговельні марки. Умови для реєстрації торгової марки по суті три: відмінність, відсутність оманливого чи аморального характеру та (намір) використання на ринку (ВОІВ, 2004) [2].

Для аналізу торгової марки при реєстрації реалізуються певні технічні рішення та процеси, щоб переконатися, що нова марка не викликає плутанини з попередньо зареєстрованими торговими марками та не збігається з іншими у випадку нової торгової марки. У візуальному плані значення «відповідності» включає комбінацію різних параметрів, таких як кольори, форма та текстура.

Зараз низка регіональних і національних відомств інтелектуальної власності в усьому світі займаються процесами експертизи та реєстрації товарних знаків.

Будь-яку нову торговельну марку слід досліджувати, щоб переконатися у відсутності плутанини або близької схожості з будь-якими іншими попередньо зареєстрованими марками. У ручному підході процес експертизи будь-якої торговельної марки потребує тривалого часу внаслідок щорічного збільшення кількості зареєстрованих торговельних марок. Крім того, процес може бути вразливим до помилок, оскільки оцінка того, чи схожі дві торгові марки, є суб'єктивною та залежить від одного експерта до іншого залежно від його досвіду.

Автоматизація процесу експертизи за допомогою штучного інтелекту, який полегшує пошук товарних знаків на основі схожості, може значно допомогти експертам у досягненні вищої точності. Штучний інтелект може надати обмежену кількість найбільш схожих торгових марок, які потрібно перевірити, а не велику базу даних марок. Наразі вже існують деякі системи, призначені для підтримки експертів у процесі перевірки товарних знаків, однак ці системи залежать від торгових марок, анотованих вручну. Тому вони є суб'єктивними, трудомісткими та схильними до помилок. Отже, сьогодні все більше наукових груп займаються розробленням системи виявлення схожості торгових марок із використанням глибокого навчання, яка може автоматично й точно виявляти й отримувати зареєстровані торговельні марки, які найбільше схожі на торговельну марку, подану на реєстрацію [1].

При реєстрації торговельних марок вимагається від заявників фактичне використання торговельної марки на ринку, на конкретних ринках, зазначених у заявці через класи продуктів і послуг Nice [10]. Це 45 класів Nice, які охоплюють усі можливі ринки.

Зміст поняття «використання торговельної марки» визначене у статті 16 Закону та передбачає, що використанням 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 зазначенням 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» [27].

За твердженням Бошицького Ю. Л., Рассомахіної О. А. «способи використання торговельних марок в мережі Інтернет можна розділити на: традиційні та нетрадиційні». Зокрема, «до традиційних способів використання торговельних марок в мережі Інтернет, на думку авторів, належить: розміщення позначення торговельної марки на веб-сайтах, використання позначення для реклами, для отримання. замовлень на поставку товарів чи надання послуг, а також використання знака у різноманітних віртуальних правочинах. А до нетрадиційних форм використання, автори відносять використання знака у складі доменних імен, у гіперпосиланнях, контекстній рекламі, метатеггах, банерах, спливаючих вікнах тощо» [14].

Однак, наразі законодавством України ніде не врегульовано питання щодо використання торговельної марки в мережі Інтернет. Ясна річ, що такий стан не сприяє об'єктивному та оперативному вирішенню питань цивільно-правової відповідальності за порушення в означеній сфері [22].

Сьогодні широке використання соціальних мереж для просування торговельної марки спрямоване на розширення аудиторії споживачів, оперативне надання інформації про компанію. Важливими завданнями є також «продаж товарів і послуг, пошукова оптимізація, формування образу компанії та бренду» [17].

«До основних переваг просування торгової марки або продукту у мережі через соцмережі відносяться:

– інтелектуальні ресурси бренду. Підприємства можуть підтримувати зворотній зв'язок із користувачами, або просто спостерігати, як їх бренди обговорюються та сприймаються.

– заощадження витрат. Використання соціальних мереж є мало витратним засобом просування товарів та послуг на глобальному рівні.

– встановлення зв'язків. Соціальні мережі можуть допомогти знайти співробітників або постачальників.

– впізнаваність бренду. У соціальних мережах є можливість встановити присутність торгової марки або продукту, в результаті чого створити позитивний імідж продукції чи компанії» [17].

Крім того, варто високо оцінити присутність торговельної марки в соцмережах з огляду на SEO-оптимізацію, адже пошукові роботи при індексації запитів враховують усі посилання та матеріали із соцмереж і сприяють підвищенню показників сайту у Інтернет-пошуковиках (зокрема, Google).

Створення дієвої групи або сторінки в соціальних мережах для компанії передбачає певний алгоритм дій із стосується як процесу реєстрації групи, розширення кола учасників групи, можливості вибору цільової аудиторії; репост інформації про акції та новини компанії, так і інших дій.

Відповідно до класичної теорії маркетингових комунікацій реклама постає одним з основних інструментів поряд з стимулюванням збуту, персональним продажем, директ-маркетингом та суспільними зв'язками (паблік рилейшнз). «Ф. Котлер виводить всі інструментарії маркетингових комунікацій саме з реклами і приписує їй четверту складову маркетинг-міксу – просування або промоушн товару» [19, с. 27]. Просування або промоушн – це створення і підтримування постійних зв'язків між фірмою і ринком з метою активізації продажу товарів і формування позитивного іміджу шляхом інформування, переконання та нагадування про свою діяльність.

Разом з тим, слід розуміти, що сьогодні не всі користувачі пошукових систем в Інтернеті знають, що «поява посилань у спеціально відведеній верхній частині пошукових результатів пов'язана не з релевантністю запиту, а з тим, що рекламодавець за це заплатив» [32]. Тому окремої уваги потребує використання торговельної марки як ключового слова, адже така практика може завдати збитків інвестиційній функції знака, яка близька до рекламної, але дещо ширша. Полягає вона в тому, що через дії третьої особи, яка використовує чужий торговельний знак як ключове слово і привертає до себе увагу потенційних споживачів чужої продукції без компенсації власникові знака, отримує несправедливу перевагу.

У 2023 році Всесвітній конгрес Міжнародної організації з охорони прав інтелектуальної власності 2023 – Стамбул Прийнята резолюція 25 жовтня 2023 року. Резолюція 2023 – Питання для дослідження – Доведення використання торговельної марки (Q285-RES-2023) [13] «стосується доведення фактичного використання торговельної марки. Вона зосереджена на доведенні використання в контексті вимоги щодо використання торговельної марки для підтримання чинності торговельної марки та не стосується доведення використання для набуття репутації чи розрізняльної здатності торговельної марки або доведення використання, що порушує права інтелектуальної власності» [13].

Зокрема, в Резолюції зазначається, що «використання торговельної марки онлайн, наприклад, в мережі Інтернет, на вебсайті або в соціальних мережах, за винятком випадків, передбачених у пунктах 10 і 11, може вважатися фактичним використанням. Критерії перевірки наявності такого використання зазвичай повинні бути такими ж, як

і поза мережею Інтернет, і застосовуватися до кожного конкретного випадку окремо» [13].

Крім того, згідно з нормами Резолюції «при оцінці того, чи слід вважати використання торговельної марки в мережі Інтернет використанням у конкретній юрисдикції, в якій зареєстровано торговельну марку, слід враховувати такі фактори: а) чи відбувається в цій юрисдикції продаж товарів або надання послуг відповідній громадськості; б) чи є в цій юрисдикції контент, що орієнтований на відповідну аудиторію, в тому числі: і. чи використовується місцева мова; ii. чи дозволена оплата в місцевій валюті; iii. чи надано місцеві контактні дані, такі як номери телефонів, адреси тощо; с) чи здійснює власник торговельної марки господарську діяльність або має економічний взаємозв'язок у цій юрисдикції у сфері товарів чи послуг» [13].

При оцінці того, чи слід вважати використання торговельної марки у віртуальному світі/метавесвіті фактичним використанням у певній юрисдикції, слід враховувати такі фактори: а) чи має відповідна громадськість цієї юрисдикції доступ до віртуального світу/метавесвіті та чи бере вона в ньому участь; б) чи проводяться будь-які рекламні заходи, спрямовані на відповідну аудиторію цієї юрисдикції, користувачем торговельної марки або провайдером віртуального світу/метавесвіту; с) чи надає віртуальний світ/метавесвіт можливість користуватися місцевою валютою юрисдикції; d) чи надає віртуальний світ/метавесвіт можливість користуватися місцевою мовою юрисдикції» [13].

Запропоновані роз'яснення становлять суттєву допомогу в судовій практиці. Вони повинні бути враховані в національному законодавстві і відображені у відповідних правових нормах.

Своєю чергою позитивним моментом є те, що ч. 4 ст. 16 закону «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» передбачає, що «застосування в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет є використанням торговельної марки» [27]. Ще одним позитивним моментом є те, що згідно зі ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» визнається порушенням прав власника торговельної марки використання її в доменних іменах без згоди власника. На вимогу власника свідоцтва таке порушення має бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Захист прав на об'єкти інтелектуальної власності реалізується в передбаченому законодавством порядку, тобто за допомогою застосування належної форми і способів захисту.

Захист торгових марок в інтернеті є важливим аспектом для забезпечення унікальності та ідентифікації бренду. Для його реалізації варто напрацювати алгоритм необхідних дій, який може включати наступні кроки:

– реєстрація торгової марки (створює правовий захист і дозволяє впливати на використання бренду в Інтернеті);

– моніторинг в Інтернеті (відстеження соціальних мереж, доменів, та інших онлайн платформ);

– реєстрація доменного імені, яке відповідає торговельній марці (сприяє уникненню неправомірного використання і плутанини серед клієнтів);

– активний захист в інтернет-просторі (зокрема, висилання листів або подання позовів).

– юридичний супровід (звернення до фахівців у сфері інтелектуальної власності для отримання консультацій та захисту інтересів в Інтернеті).

Моніторинг в Інтернеті, зокрема, передбачає і відстеження торговельних марок в соціальних мережах. З цією метою можна реалізовувати наступні кроки:

– відслідковування хештегів, пов'язаних із торговельною маркою. (велика кількість використань оремого бренду може свідчити про його популярність або можливі порушення);

– моніторинг згадок (передбачає використання таких інструментів моніторингу, як Brandwatch, Mention або Hootsuite, для відслідковування згадок торговельної марки в реальному часі).

Brandwatch Brandwatch – це інструмент для моніторингу соціальних мереж та аналізу відгуків про бренд у реальному часі. Його функції полягають у відслідковуванні згадок та хештегів на різних соціальних платформах, аналізі настроїв та емоційної реакції на окремих, а також виявленні ключових впливових осіб та трендів.

Mention також є інструментом для відстеження та аналізу згадок бренду в Інтернеті. Функції Mention заточені на моніторинг у реальному часі Інтернету, включаючи соціальні мережі, новини, форуми та інші платформи. Крім того, цей інструмент здійснює аналіз ключових слів та фраз, пов'язаних з торговельною маркою, а також сповіщень про нові згадки та аналітичні звіти.

Своєю чергою Hootsuite розрахований на управління соціальними мережами та планування публікацій, спільне ведення соціальних мереж з командою та аналітика ефективності кампаній.

Вибір інструменту може залежати від конкретних потреб вашого бізнесу та обсягу роботи в соціальних мережах, активна участь в спільноті, що передбачає активність в соціальних мережах, взаємодію зі споживачами. Це дозволить не тільки виявити потенційні порушення, але й створити позитивний образ бренду.

Також корисними можна вважати наступні кроки:

– реєстрація різних розширень доменів (передбачає реєстрацію: доменних імен, що схожі на торговельну марку окремого суб'єкта господарювання, а також різні розширення (.com, .net, .org тощо), щоб уникнути плутанини серед споживачів та запобігти можливим порушенням);

– використання інструментів WHOIS для визначення власників доменних імен і відстеження змін в інформації про реєстрацію;

– моніторинг нових реєстрацій передбачає спостереження за новими реєстраціями доменів, які можуть намагатися використовувати окремих бренд без дозволу його праволодильця.

– юридичні заходи, зокрема, процедура UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) або подача судових позовів, для вирішення конфліктів.

– антиквотингові заходи

Варто відмітити, що наразі в Україні при здійсненні юрисдикційного захисту торговельних марок в Інтернеті і притягненні порушників до цивільної відповідальності існує проблема, пов'язана з відсутністю законодавчих норм, які б врегулювали механізм встановлення власника вебсайту, на якому неправомірно використовується торговельна марка. Нажаль, інформація щодо власників вебсайтів, яку отримують за допомогою бази даних WHOIS [12] не може сьогодні використовуватись в Україні як доказ у цивільному процесі, враховуючи норми ст. 16 ЗУ «Про захист персональних даних» та ст. 77 ЦПК України, на що вказує у своїй роботі Мінковський В. В. [21]. Науковець зазначає, що «альтернативним способом отримання необхідної інформації є замовлення відвідки про власника вебсайту/реєстранта доменного імені за допомогою сервісу WebFix. Перевагою цього сервісу є точність та актуальність отриманої інформації, однак отримання такої послуги є платним, що може ускладнити захист цивільних прав у разі скрутного матеріального становища особи, права інтелектуальної власності якої порушено» [21]. Разом з тим, аналіз судової практики показує, що у судів немає чіткого розуміння правового статусу такої інформації і не напрацьовано єдиного підходу. Мінковський В. В. робить обґрунтований висновок, що «розглянуті способи встановлення власника веб-сайту/ веб-сторінки мають велике значення для притягнення до цивільної відповідальності за неправомірне використання

торговельної марки в мережі Інтернет, оскільки послуги з фіксації та дослідження змісту веб-сайту/веб-сторінки значно спрощують процес доказування» [20].

Суттєве значення при вирішенні спорів щодо неправомірного використання торговельної марки в мережі Інтернет має [23]. Політика вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA [24]. Цей документ конкретизує, які можуть бути докази недобросовісної реєстрації та/або використання доменного імені з порушенням прав на торговельну марку:

– «докази, що вказують на те, що реєстрація або придбання доменного імені відбулася в першу чергу з метою продажу, здавання в оренду або передачі реєстрації доменного імені іншим чином пози-вачеві, який є власником знака для товарів та послуг, або конкурентові такого пози-вача, за ціною, що перевищує документовані витрати, безпосередньо пов'язані з доменним ім'ям;

– свідомо (умисна) реєстрація доменного імені, щоб перешкодити власнику знака для товарів та послуг відобразити його знак у відповідному доменному імені;

– свідомо (умисна) реєстрація доменного імені в першу чергу з метою порушення звичного ходу бізнесу конкурента;

– використання доменного імені спрямоване на навмисне намагання з комерційною метою привабити користувачів Інтернету на веб-сайт реєстранта невідомого торговельної марки або інший об'єкт онлайн, що створює оманливу подібність із знаком позивача в контексті джерела, спонсорства, приналежності або схвалення веб-сайту» [25].

Використання чужої торговельної марки у доменному імені визнається як «кіберквотинг» (англ. cybersquatting), що за своєю природою є протизаконною діяльністю, яка «полягає у реєстрації, використанні та пропонуванні до продажу доменного імені із несумлінним наміром отримати прибуток від паразитування на торговельній марці, яка належить іншій особі» [15]. Це може призводити до різних видів зловживань та нанесення шкоди власникам торговельних марок.

Слід відмітити, що українське законодавство не містить визначення поняття «кіберквотинг». Однак, збільшення доменів в зоні .UA вимагає необхідності не лише реєстрації доменного імені, а і захисту від кіберквотингу. Адже, «у сучасних реаліях, обсяги кіберквотингу досить великі і можна стверджувати, що більшість доменних імен, які у споживачів асоціюються із відомими світовими брендами, належать зовсім не їм. Так, наприклад, з кіберквотингом в доменній зоні .UA зіткнулись такі добре відомі компанії як Google Inc., Leroy Merlin, eBay Inc.» [29].

Варто зазначити, що США стали першою державою, яка запровадила правове регулювання відносин, що виникають в мережі Інтернет, зокрема, шляхом прийняття закону «Про захист споживачів від кіберквотингу» (Anticybersquatting Consumer Protection Act, 1999). В США використання торговельної марки в якості ключового слова третьою особою визначають як правопорушення

Суттєвий вплив на розвиток правових відносин з приводу захисту прав на торговельні марки здійснює судова практика. Разом з тим, аналіз судової практики показує, що наразі відсутнє відповідне українське законодавство, покликане регулювати сферу доменних спорів. Враховуючи той факт, що правовідносини в мережі Інтернет виходять поза межі національного правового поля, актуальним залишається питання вирішення доменних спорів альтернативними способами.

В домінуючій більшості випадків в справах, що стосуються Інтернету, присутній трансюрисдикційний елемент [18], що породжує питання визначення юрисдикції для забезпечення виконання законодавства про товарні знаки в Інтернеті та достатній захист законних інтересів користувачів [6]. Правове регулювання відносин з розміщення тор-

говельні марки, що носять в собі територіальний характер, не узгоджується з позатериторіальним, глобальним характером мережі Інтернет, що «породжує проблематику у встановленні національних правових норм, які могли б застосовуватися до конкретних правовідносин, а також встановленні юрисдикції судів, що повинні розглядати справи у спорах пов'язаних у мережі Інтернет» [26].

Юрисдикція судів у справах, пов'язаних із використанням торгових марок в Інтернеті, може бути визначена низкою чинників. Основні аспекти, які можуть впливати на юрисдикцію суду в таких справах, включають: місце реєстрації торговельної марки (юрисдикція може бути визначена на основі країни, де зареєстрована торговельна марка. Суди цієї країни можуть взяти на себе вирішення справи, пов'язаної з порушенням цієї марки в Інтернеті); місце заподіяння збитків чи порушення (юрисдикція може бути визначена в тому місці, де виникли збитки або де відбулося порушення торговельної марки в Інтернеті); місце фактичного використання марки (якщо порушення торговельної марки відбувається через використання в Інтернеті, то місце цього фактичного використання може визначати юрисдикцію); місце майбутнього використання (якщо існує серйозна загроза майбутнього порушення торговельної марки в конкретній юрисдикції, це також може вплинути на визначення юрисдикції); міжнародні угоди та договори (існують міжнародні угоди, такі як Мадридська угода та Протокол до неї, які регулюють міжнародну реєстрацію торгових марок. Вони можуть визначати, яким чином можна вирішувати суперечки у випадках міжнародного характеру); практику міжнародного комерційного арбітражу.

Для дієвого захисту торговельних марок в Інтернеті в Україні повинен нарешті розпочати роботу Вищий суду з питань інтелектуальної власності (ІР-суд), адже як зазначається у Звіті Європейської Комісії від 8 листопада 2023 року [11], запуск ІР-суду та розробка ефективних механізмів для боротьби з контрафактом і піратством разом з іншими рекомендаціями Україна має виконати на шляху до набуття повноправного членства в ЄС [31].

Однак, О. Орлюк вважає, що «Створення ІР-суду засвідчить не лише іноземним інвесторам, а й національному бізнесу, що складні ІР-спори розглядатимуться спеціалізованими суддями, які зможуть кваліфіковано оцінювати надані сторонами докази й розбиратися в усіх обставинах справи».

Слід погодитись з О. Орлюк, що «не слід покладати всю відповідальність за належний захист ІР-прав в Україні виключно на судову систему». Лише реалізація «захисної тріади» (ІР-суду, механізму апеляційного оскарження, а також альтернативних (позасудових) способів вирішення спорів) надасть можливість для ефективного захисту, зокрема, і торговельних марок в Інтернеті.

Варто також враховувати, що сьогодні для автоматизації процесу виявлення порушень торгових марок в Інтернеті може використовуватися штучний інтелект.

Алгоритми машинного навчання можуть аналізувати великі обсяги даних та виявляти незаконне використання торгових марок через різні цифрові канали, такі як веб-сайти, соціальні мережі та електронна комерція. Штучний інтелект здатен допомагати в розвитку ефективних систем ідентифікації, що враховують унікальні характеристики та особливості торговельних марок.

Крім того, технологія блокчейн може слугувати основою для створення децентралізованих систем реєстрації торгових марок. Інформація про торгові марки може бути збережена в блокчейні, що забезпечить високу ступінь надійності та відстеження власності. Блокчейн може покращити прозорість у процесі реєстрації та захисту торгових марок. Інформація про реєстрацію та власників торгових марок може бути легко доступною та перевіреною за допомогою розподіленої книги.

Варто також враховувати, що використання смарт-контрактів в блокчейні може допомогти автоматизувати правові взаємодії, пов'язані з торговельними марками. Наприклад, смарт-контракти можуть використовуватися для автоматичного визначення та врегулювання правил використання торгових марок або для автоматичного переоформлення прав власності при їх продажу чи ліцензуванні.

Блокчейн поміж іншого може допомогти у боротьбі з фальсифікацією торгових марок. Відомості про виробництво та походження товарів можуть бути збережені в блокчейні, надаючи споживачам можливість перевірити аутентичність товару.

Висновки. Присутність в Інтернеті по суті стала обов'язковою умовою бізнесу для великих і малих компаній. У швидкоплинному діловому світі від стартап-компаній і підприємців до великих міжнародних конгломератів, веб-сайт або сторінка у Facebook, Twitter або LinkedIn можуть бути першим публічним доказом існування компанії.

Торговельна марка будь-якого суб'єкта господарювання використовується сьогодні в Інтернет-середовищі як у традиційний, так і не у традиційний спосіб. Разом з тим, законодавство не встигає за реаліями життя і не врегулює використання торговельної марки в мережі Інтернет, що призводить до можливості настання негативних наслідків як для споживача, так і компанії. Це спонукає до віднайдення дієвих новацій, як у нормативно-правовій сфері, так і у судовій практиці, які повинні враховувати позатериторіальний, глобальний характер мережі Інтернет, що породжує проблематику у встановленні національних правових норм та встановленні юрисдикції судів. В цьому аспекті важливу роль відіграють положення Резолюції 2023 – Питання для дослідження – Доведення використання торговельної марки (Q285-RES-2023). Обґрунтованим буде висновок, що технології сприяють покращенню ефективності та надійності механізмів реєстрації та захисту торговельних марок, що є важливими в умовах динамічного інтернет-середовища.

ЛІТЕРАТУРА

1. Alshowaish H. Al-Ohali Y. Al-Naffan A. Trademark Image Similarity Detection Using Convolutional Neural Network Applied Sciences (Switzerland) (2022) DOI: 10.3390/app12031752
2. Castaldi C. All the great things you can do with trademark data: Taking stock and looking ahead. Strategic Organization. 2020. 18(3), 472-484. URL: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1476127019847835>
3. Ceccagnoli M, Jiang L (2013) The cost of integrating external technologies: Supply and demand drivers of value creation in the markets for technology. Strategic Management Journal 34(4): 404–425.
4. Chukwu A. E. Esq. Evaluation of the Madrid Treaty for the Protection of Trademarks. International Journal of Research Publication and Reviews, Vol 3, no 9, pp 1889-1895, September 2022. URL : <https://ijrpr.com/uploads/V3ISSUE9/IJRPR7163.pdf>
5. Fosfuri A, Giarratana MS, Luzzi A (2008) The penguin has entered the building: The commercialization of open source software products. Organization Science 19(2): 292–305.
6. Gongol, T. & Zahradníková, R. (2019). International Court Jurisdiction in Disputes Concerning Unlawful Use of Trademarks on the Internet. DANUBE, 10(1) 91-102. <https://doi.org/10.2478/danb-2019-0005>
7. González-Pedraz C, Mayordomo S (2012) Trademark activity and the market performance of US commercial banks. Journal of Business Economics and Management 13(5): 931–950.
8. Jörn Block, Christian Fisch, Kenta Ikeuchi & Masatoshi Kato Trademarks as an indicator of regional innovation: evidence from Japanese prefectures. Regional Studies. 2022. Vol. 56. Is. 2. P. 190-209. URL: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00343404.2021.1887843>

9. Mishustina T., Kravchenko A., Poprotsky O., Myhovych T., Artemchuk L., Vasylenko O.. Fair Competition for Business in the Field of Information and Communication Technologies in the Era of "Postcontemporary Society" Economy. Postmodern Opening. 2022. Vol. 13, Is. 2. URL: <https://lumenpublishing.com/journals/index.php/po/article/view/4820/3772>
10. Nice Classification URL: <http://www.wipo.int/classifications/nice/en/>
11. Ukraine 2023 Report Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2023 Communication on EU Enlargement policy. Commission staff working document. Brussels, 8.11.2023 SWD(2023) 699 final. URL: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2023-11/SWD_2023_699%20Ukraine%20report.pdf
12. WHOIS <https://who.is/>
13. AIPPI прийняла 5 резолюцій з інтелектуальної власності: публікуємо неофіційні переклади Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (IP офіс) URL: <https://nipo.gov.ua/wp-content/uploads/2024/01/Q285-RES-2023-web.pdf>
14. Бошицький Ю. Л., Рассомахіна О. А. Охорона прав на торговельні марки у мережі Інтернет : монографія / НАН України; Київський університет права. Київ : ТОВ ВП Логос, 2017. 176 с.
15. Гринчук В. Захист прав інтелектуальної власності на торговельні марки в мережі Інтернет. Knowledge, Education, Law, Management 2022 № 4 (48). P. 325-330. URL: <https://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/9069> с. 328
16. Дяченко С. В., Ружицька І. В. Охорона та захист торговельних марок в Україні та світі: судова практика. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2020. № 3. С. 96-99. URL: http://www.lsej.org.ua/3_2020/23.pdf
17. Зубарь Ю. Тимовчак-Максимець Переваги використання соціальних мереж для популяризації торгової марки чи продукту URL <https://ena.lpnu.ua:8443/server/api/core/bitstreams/ec4afebf-4f69-4a1f-9212-cd40d1c69b08/content>
18. Інтернет: прецедентне право Європейського Суду з прав людини (станом на червень 2015 року) URL: <https://unba.org.ua/assets/uploads/publications/publikacii/2016-03-10.echr.internet.droz dov.pdf>
19. Лук'янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Лук'янець. 2-ге вид. доп. і перероб. К. : КНЕУ, 2004. 524 с.
20. Мінковський В.В. Визначення порушника як необхідна умова настання цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 12. С. 165-167. URL: http://lsej.org.ua/12_2022/34.pdf
21. Мінковський В. В. Практична реалізація притягнення до цивільної відповідальності за неправомірне використання торговельної марки в мережі Інтернет. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 5. С. 104-106. URL: http://lsej.org.ua/5_2023/24.pdf
22. Мінковський В. В. Цивільна відповідальність за неправомірне використання торговельної марки за мережі Інтернет. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2021. № 1. С. 46-49. URL: http://apnl.dnu.in.ua/1_2021/12.pdf
23. Петрів М.В. Порядок вирішення доменних спорів. *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія Право*. 2023. Вип. 78:ч. 1. С. 198-204. URL: <http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/286354/280252>
24. Політика вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA. 2019. URL: <https://www.hostmaster.ua/policy/ua-drp/files/UA-Policy-UK.pdf>
25. Політика вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA. 2019. URL: <https://www.hostmaster.ua/policy/ua-drp/files/UA-Policy-UK.pdf>
26. Посібник для суддів з інтелектуальної власності / Бенедисюк І. М. та ін. Київ : К.І.С., 2018. 424 с.
27. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 № 3689-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/3689-12>
28. Річний звіт Національного органу інтелектуальної власності 2022. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/Annual-Report-2022-web-ns.pdf>
29. Савіна А. «Доменні спори» та «кіберсквотинг» в українському законодавстві та способи вирішення спорів. 2021. 27 жовтня. 4BUkraine : website. URL: <https://4b.ua/blog/domain-disputes-and-cybersquatting-in-ukrainian-legislation/>
30. Смерічевський С. Ф., С. Є. Петропавловська, С. Є. Радченко. Бренд-менеджмент: навч. посібник Київ : НАУ, 2019. 156 с. https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/43488/1/%D0%91%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%94%20%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%94%D0%96%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2_2019_%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A.pdf с. 4
31. Створення спеціалізованого IP-суду – це зобов'язання, яке Україна має виконати, – Олена Орлюк, очільниця IP офісу. УКРНОІВІ : вебсайт. 20 Листопада 2023. URL: <https://nipo.gov.ua/stvorennia-spetsializovanoho-ip-sudu/> Суд, торгіві марки, Інтернет 2013, № 8 С. 48-50