

Секція Х.  
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА  
ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ВИКОРИСТАННЯ ЧУЖИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК  
У КОНТЕКСТНІЙ РЕКЛАМІ

**Крижна В.М.,**

*доцент кафедри цивільного права №2  
Національного юридичного університету  
імені Ярослава Мудрого, к.ю.н, доцент*

З розвитком технологій стрімко зростає значення торговельних марок та розширюється кількість варіантів їх використання. Так, поява Інтернету дала змогу різними способами звертати увагу споживачів на товари та послуги завдяки використанню певних позначень. Ще не так давно дискутувалося питання можливості використання торговельних марок у доменних іменах, а на сьогодні уже актуальним є питання щодо правомірності зазначення чужих торговельних марок при перепродажу товарів на різноманітних торгових онлайн площадках та включення таких позначень як ключових слів у контекстну рекламу. Дійсно, доступ до Інтернету і його пошукових систем дає можливість досить оперативно вирішити різні питання, серед яких, зокрема, що і де купити, хто надає ту чи іншу послугу тощо. Розуміючи це, суб'єкти підприємницької діяльності намагаються звернути більше уваги на свою продукцію шляхом включення в контекстну рекламу чужих торговельних марок у відповідні сервіси «Google AdWords» ([adwords.google.com](http://adwords.google.com)), «Яндекс.Директ» ([direct.yandex.ru](http://direct.yandex.ru)), «Бегун» ([begun.ru](http://begun.ru)) тощо. У цьому випадку при введенні споживачем в строку пошуку такого слова йому буде запропонована інформація не лише законного праволодільця торговельної марки, а й інших осіб, які скористалися цим прийомом.

Світова спільнота по-різному оцінює ці дії та використовує різні обґрунтування своїх поглядів. У процесі дискутування висловлюються

різноманітні думки. У зв'язку з відсутністю єдиної точки зору з цього питання позиції судів різних країн також відрізняються.

Усе це свідчить про те, що з появою нових технічних можливостей виникає потреба уточнення меж прав інтелектуальної власності. Тобто необхідно знайти баланс між суспільними і приватними інтересами, у черговий раз вирішивши питання, чи має право праволоділець торговельної марки забороняти іншим особам вчинення тих чи інших дій з використанням своєї торговельної марки. При цьому слід враховувати, що сама по собі наявність прав інтелектуальної власності не повинна бути перешкодою вільної конкуренції, тобто інші особи також повинні мати змогу рекламувати свої товари та послуги, однак без негативних наслідків.

Цією проблематикою займалися зарубіжні науковці та практики, однак в Україні їй не була приділена належна увага. Мета даного дослідження – проаналізувати можливість використання чужих торговельних марок у контекстній рекламі та при перепродажу товарів через Інтернет.

Однією з відомих зарубіжних справ щодо використання чужих торговельних марок на онлайн-площадках була справа «L'Oréal vs. eBay». Підставою позову послугувала та обставина, що різні особи реалізували тестери косметичних продуктів L'Oréal через площадку eBay, яка в свою чергу забезпечувала розміщення контекстної реклами з використанням торговельної марки L'Oréal. Європейський суд справедливості зазначив, що оператор онлайн-площадки не використовує торговельні марки, коли треті особи зазначають інформацію про товар, запропонований для продажу, однак розміщення eBay контекстної реклами з використанням чужих торговельних марок є незаконним<sup>1</sup>.

Що стосується України, то цікавою видається справа за позовом Ке-зер Компресорен СЕ (Kaeser Kompressoren SE, м. Кобург, Німеччина), якій належать права на знак для товарів і послуг «Kaeser», зареєстрованого за міжнародною реєстрацією № 1017027 для товарів 06, 07, 09, 11, 16 класів та послуг 37, 41, 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків. Праволоділець, який виготовляє і розповсюджує товари, а саме компресори усіх видів, компоненти отримання, розподілу, підготовки стиснутого повітря, які вирізня-

<sup>1</sup> JUDGMENT OF THE COURT in Case C324/09 «L'Oréal vs. eBay» 12 July 2011 / <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30d54c14d844e6874717a053ff8f02cd7b7b.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyLaxz0?text=&docid=107261&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&id=224697>

ються серед інших товарів торговельною маркою «Kaeser», звернувся з позовом про припинення порушення прав на знак для товарів та послуг до Товариства з обмеженою відповідальністю «Коприг», який використовує знак для товарів та послуг «Kaeser» шляхом розміщення останнього в мережі Інтернет, в тому числі на веб-сайті <http://koprig.com.ua>. Відповідач проти позову заперечував, мотивуючи тим, що він не порушував права позивача на знак для товарів та послуг «Kaeser», а лише продавав продукцію виробництва Kaeser Kompressoren SE, яку придбав законним способом. Також відповідач звернув увагу, що хоч на веб-сайті і розміщено оголошення про зазначену продукцію, однак він не є власником цього сайту, а лише має право на розміщення розміщення інформації на ньому.

Суд, проаналізувавши ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), відповідно до якої виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот, прийшов до висновку, що особа має право на використання знаку для товарів та послуг без згоди власника, якщо такою особою здійснюється подальше відчуження товарів, що були введені в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою (вичерпання прав). Визначальним у даному випадку є дослідження питання правомірності введення в товару в господарський оборот, тобто правомірності придбання товару відповідачем. Оскільки відповідачем не надано доказів правомірності використання торговельної марки та не доведено правомірність введення товару в цивільний оборот (придбання), то суд першої інстанції прийшов до висновку про відсутність вичерпання прав у цьому випадку і позов задовільнив<sup>1</sup>. Апеляційна інстанція залишила рішення без змін.

Вищий господарський суд України, посилаючись на ту ж саму норму ч. 6 ст. 16 Закону, зазначив, що у випадку введення товару з відповідною торговельною маркою в цивільний обіг власником цієї марки

---

<sup>1</sup> Рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 26.05.2015 року по справі № 904/2029/15 [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44499107>

наступний перепродаж цього товару вже не потребує дозволу власника цієї марки та не може бути ним обмежений або заборонений за умови дотримання особами, що здійснюють подальший перепродаж товару, вимог щодо незмінності якості цього товару. Він звернув увагу, що фактично суть даного спору зводиться до того, на якому саме етапі права власника свідоцтва (міжнародної реєстрації) є вичерпаними з точки зору українського законодавства: після того, як товари були введені в цивільний обіг незалежно від території, де це відбувається, або лише після того, як вони були введені в цивільний обіг на території України. На його думку приписи частини шостої статті 16 Закону не пов'язують вичерпання прав власника торговельної марки з введенням ним товару (або за його згодою) в цивільний оборот виключно на території України. Отже, введення власником торговельної марки (або за його згодою) товару під відповідним знаком для товарів і послуг у цивільний оборот може бути здійснено і на території іншої держави (держав), після чого власник не може обмежити або заборонити наступний перепродаж цього товару на території іншої країни, де його права також охороняються (у тому числі на території України). Зазначене, за відсутності територіальних обмежень, дає підстави стверджувати про існування в Україні міжнародного підходу до вичерпання прав. На підставі цього Вищий господарський суд України прийшов до висновку, що суди попередніх інстанцій помилково вдалися до з'ясування та оцінки обставин, пов'язаних з введенням позивачем або уповноваженими ним особами (офіційними дилерами в Україні) товару під знаком для товарів і послуг «Kaeser» (який пропонується відповідачем до продажу) на території України, не врахувавши, що згідно з чинним законодавством України питання вичерпання прав власника торговельної марки не пов'язується безпосередньо з введенням товару в цивільний оборот виключно на території України, а тому в позові відмовив. Таким чином, можна зробити висновок, що на думку зазначеної судової інстанції будь-які особи можуть використовувати чужі торговельні марки в Інтернеті для повідомлення інформації про товар без потреби отримання дозволу правоволодільця на вчинення таких дій<sup>1</sup>. Подібної позиції Вищий господарський суд дотримується і в подальших рішеннях<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Постанова Вищого господарського суду України від 20.10.2015 року по справі № 904/2029/15 [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/52489825>

<sup>2</sup> Постанова Вищого господарського суду України від 12.04.2016 року по справі № 918/1141/15 [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/57165132>

Що стосується питання використання чужих торговельних марок у контекстній рекламі, то оскільки за допомогою мережі Інтернет інформація поширюється досить швидко, то хоча в Україні подібні позови поки що відсутні, однак його вирішення може бути нагальним уже в близькому майбутньому. Тому доцільно проаналізувати судову практику тих країн, які уже на практиці вирішували це питання, зокрема, країн Європейського Союзу, Австралії, США та Російської Федерації.

Слід зазначити, що хоча суди більшості країн використання чужої торговельної марки в якості ключових слів у контекстній рекламі визнають порушенням прав інтелектуальної власності, однак підстави обґрунтування такої позиції відрізняються.

Судова практика Євросоюзу виробила шість умов, наявність яких свідчить про порушення виключного права на торговельну марку користувачем ідентичного позначення (ст. 5(1)(а) Директиви 89/104/ЕЕС): 1) спірне позначення використовується третьою особою в межах відповідної території; 2) використання має місце під час комерційної діяльності; 3) відсутня згода правоволодільця торговельної марки; 4) позначення є ідентичним торговельній марці; 5) товари чи послуги, по відношенню до яких використовується позначення, тотожні товарам і послугам, стосовно яких зареєстровано торговельну марку; 6) таке використання позначення заподіює шкоду або здатне заподіяти шкоду функціям торговельної марки (функціям засвідчення походження, рекламній, інвестиційній чи комунікативній). Аналізуючи можливість використання чужих торговельних марок як ключових слів у контекстній рекламі, суди ЄС прийшли до висновку, що такі дії негативно впливають на засвідчувальну, рекламну та інвестиційну функції торговельної марки, а тому є порушенням і не можуть бути вчинені без згоди правоволодільця.

Суди Австралії, розглядаючи аналогічні ситуації щодо використання торговельних марок як ключових слів в контекстній рекламі, основну увагу приділяють можливості введення в оману споживачів і фактам недобросовісної конкуренції.

Що стосується країн, які не визнають порушенням використання чужих торговельних марок як ключових слів в контекстній рекламі, то аргументація цього також різниться. Так, Суди Російської Федерації пішли шляхом буквального застосування норм законодавства, ґрунтуючись на тому, що кожен спосіб використання товарного знаку, як передбачених, так і не передбачених в ст. 1484 ЦК РФ, обмежений єдиним принципом такого використання – здійсненням використання товарного знаку з метою індивідуалізації товарів, тобто приданням розріз-

няльної здатності товару чи виробнику з метою попереджування змішування товарів. Саме в силу наведеного обмеження правовласник не вправі обмежувати третіх осіб у зазначенні товарного знаку, у випадку, коли таке зазначення не направлено на індивідуалізацію товарів, робіт чи послуг і нездатне спричинити їх змішування. Таким чином, зазначення третіми особами товарного знаку, з метою, відмінною від мети індивідуалізації товарів, робіт чи послуг, при відсутності вірогідності змішування товарів різних осіб, не є використанням товарного знаку у розумінні ст. 1484 ЦК РФ. Відповідно, таке зазначення товарного знаку не є порушенням виключних прав на товарний знак.

Отже, суди Російської Федерації стоять на позиції, що оскільки використання чужих товарних знаків як ключових слів у контекстній не індивідуалізує які-небудь товари чи самого рекламодавця, не створює можливості змішування товарів позивача і рекламодавця, а є одним із технічних критеріїв показу рекламного оголошення в сервісі, то це не є порушенням прав на торговельну марку. Доречно звернути увагу, що такий підхід на першому етапі був характерний для судів Російської Федерації також при вирішенні питання, чи є порушенням прав на торговельні марки використання їх іншими особами в доменних іменах. І лише з часом позиція судів змінилася і вони визнали факти порушення на товарні знаки у цих випадках.

Суди США вважають, що використання чужих торговельних марок в якості ключових слів у контекстній рекламі не є порушенням прав на торговельну марку. Однак при цьому потрібно враховувати особливості прав на торговельні марки в США, зокрема, доктрину добросовісного використання (fair use), основна меті якої – описати вид дозволеного використання торговельної марки, при якому одній особі дозволено використання торговельної марки іншої особи без її згоди, але законним і без введення в оману способом. Так, не є порушенням прав на торговельну марку використання її у випадках, не пов'язаних з ідентифікаційною функцією торговельної марки, не призводить до змішування, не свідчить про співробітництво, спонсорство чи інші відносини з праволодільцем торговельної марки, не пов'язано з бажанням скористатися чужою репутацією, таке використання є мінімальним чи випадковим, не створює асоціації про наявність зв'язку. Іншими словами, немає сенсу описувати іншими словами з можливістю викликати непорозуміння і різне тлумачення те, на що чітко можна вказати шляхом зазначення чужої торговельної марки.

Отже, аналіз судової практики різних країн свідчить, що вирішення питання можливості використання чужих торговельних марок як клю-

чових слів у контекстній рекламі залежить від особливостей прав на торговельні марки та вирішення питання меж прав правоволодільців.

Проведений аналіз може бути підґрунтям для подальших наукових досліджень з питань можливості використання чужих торговельних марок зацікавленими особами без дозволу правоволодільців.