

Міністерство освіти та науки України
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Факультет правничих наук
Кафедра приватного права

Магістерська робота
на тему:
**«ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗАХИСТ ПРАВ НА
ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ У КОНТЕКСТНІЙ РЕКЛАМІ»**
«Use and trademark rights protection in contextual advertising»

Виконала:
Студентка 2 року навчання
Спеціальності
081 «Право»
Киричок Софія Миколаївна
Керівник Новосельцев І.І.,
кандидат юридичних наук
Рецензент _____
Магістерська робота захищена
з оцінкою _____
Секретар ЕК _____
«__» _____ 2021 р.



Київ – 2021

Декларація
академічної доброчесності
студента/ студентки НаУКМА

Я Киричок Софія Миколаївна,
 студент(ка) 2 року навчання факультету правничих наук
Національного університету "Києво-Могилянська академія"
 спеціальність 081 "Право",
 адреса електронної пошти sofia.kyrychok@ukma.edu.ua

- підтверджую, що написана мною кваліфікаційна/магістерська робота на тему
« Використання та захист прав на торговельні
марки у контексті реклами »
 відповідає вимогам академічної доброчесності та не містить порушень,
 передбачених пунктами 3.1.1-3.1.6 Положення про академічну доброчесність
 здобувачів НаУКМА від 07.03.2018 року, зі змістом якого ознайомлений/
 ознайомлена;
- підтверджую, що надана мною електронна версія роботи є остаточною і
 готовою до перевірки;
- згоден/ згодна на перевірку моєї роботи на відповідність критеріям
 академічної доброчесності, у будь-який спосіб, у тому числі порівняння
 змісту роботи та формування звіту подібності за допомогою електронної
 системи Unichек.
- даю згоду на архівування моєї роботи в репозитаріях та базах даних
 університету для порівняння цієї та майбутніх робіт.

12.05.2021
 Дата

Соф
 Підпис

Киричок С.М.
 Прізвище, ініціали

ЗМІСТ

ЗМІСТ	2
ВСТУП.....	4
РОЗДІЛ 1	8
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТЕКСТНОЇ РЕКЛАМИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ	8
1.1. Поняття та особливості контекстної реклами.	8
1.2. Правове регулювання використання торговельних марок у пошукових системах.	15
Висновки до Розділу 1	19
РОЗДІЛ 2	21
ЗАХИСТ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ У КОНТЕКСТНІЙ РЕКЛАМІ: ДОСВІД США.....	21
2.1. Стандарти доказування «likelihood of confusion» та «initial interest confusion» та проблеми їх застосування.....	21
2.2. Обсяг відповідальності онлайн-посередників	31
Висновки до Розділу 2	36
РОЗДІЛ 3	38
ДОСВІД ЄРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У ЗАХИСТІ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ	38
3.1. Критерії встановлення порушення прав на торговельну марку	39
3.2. Окремі аспекти захисту торговельних марок відповідно до законодавства Європейського Союзу.....	47
Висновки до Розділу 3	54

РОЗДІЛ 4	56
ЗАХИСТ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ У КОНТЕКСТНІЙ РЕКЛАМІ В УКРАЇНІ	56
4.1. Судовий спосіб захисту прав на торговельну марку	56
4.2. Позасудовий спосіб захисту прав на торговельну марку	64
Висновки до Розділу 4	70
ВИСНОВКИ.....	72
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:	77

ВСТУП

Актуальність теми кваліфікаційної роботи:

Процеси глобалізації, які розпочалися ще у XX столітті, охоплюють кожную сферу нашого життя.

Ми навчаємося та працюємо, купуємо та продаємо, беремо участь у громадському та політичному житті, знайомимося, спілкуємося з людьми з усіх куточків світу за допомогою різноманітних онлайн-платформ. Світова пандемія коронавірусної хвороби тільки посилила ці процеси та показала їх важливість для нашого комфорту та безпеки.

Чи не найбільше ми помічаємо вплив глобалізації на розвиток економіки, зокрема торгівлі. Реклама у мережі Інтернет за останні 20 років сягнула величезних масштабів та створила окремий простір для виникнення нових способів відображення інформації. Окремим фактором, що вплинув на розвиток економіки, стало збільшення кількості користувачів, що мають доступ до Інтернету. Розвиток електронної комерції, виникнення численних сервісів з продажу товарів змусили величезні корпорації, продавців та їх маркетологів швидко підлаштовуватися під вимоги, що диктує цифрова епоха, і ці вимоги змінюються не що десять років, а ледь не кожную хвилину.

Сьогодні покупці стали більш цілеспрямованими, вони знають чого і коли хочуть та за яку ціну. Такі зміни у поведінці та звичках споживачів сприяють виникненню нових способів просування товарів чи послуг. Виконується загальновідоме правило «попит породжує пропозицію»: для швидкого задоволення потреб покупців «нового покоління» спрацювала контекстна реклама.

Проте виникнення нових явищ завжди супроводжується появою ризиків та небезпек. Із розвитком інформаційних та рекламних технологій, з'явився новий простір для правопорушень, зокрема у сфері інтелектуальної власності, а саме захисту прав на торговельні марки. Більше того, нові явища часто зустрічають спротив у суспільстві, адже вони вимагають адаптації, збільшення кількості зусиль та зміни звичного способу життя чи ведення бізнесу.

Ефективне забезпечення прав та інтересів суспільства на нових етапах його розвитку потребує органічного розвитку законодавства та удосконалення механізму реалізації та захисту таких прав та інтересів.

За останні 20 років питання використання торговельних марок у контекстній рекламі стало одним із дискусійних у всьому світі, окремої уваги заслуговує практика його розгляду у Сполучених Штатах Америки та Європейському Союзі.

Однією із цілей Угоди про асоціацію між Україною та ЄС є забезпечення належного рівня охорони та захисту прав інтелектуальної власності та торговельних марок, як одного з її об'єктів[1]. З огляду на це, робота має на меті дати відповідь на таке *дослідницьке питання*: «Чи відповідає стан українського законодавства світовим стандартам щодо регулювання використання та захисту прав на торговельні марки у контекстній рекламі?»

Метою цієї роботи є дослідження практики використання торговельних марок у контекстній рекламі, їх захисту від порушень умов правомірності такого використання в Україні, а також пошук теоретичних та практичних проблем у цій сфері, також шляхів їх подолання.

Для досягнення поставленої мети передбачено виконання наступних *завдань*:

- 1) дослідити поняття контекстної реклами та особливості її роботи;

- 2) проаналізувати правомірність використання торговельних марок у контекстній рекламі у різних правових системах;
- 3) встановити критерії настання відповідальності за порушення правил використання торговельних марок у різних правових системах;
- 4) проаналізувати відмінності у підходах до відповідальності рекламодавців та постачальників посередницьких послуг;
- 5) дослідити механізм захисту торговельних марок на предмет використання у контекстній рекламі у рамках українського законодавства;
- 6) визначити способи удосконалення національного законодавства для забезпечення належного захисту торговельних марок.

Об'єктом роботи є суспільно-правові відносини, що виникають у сфері захисту інтелектуальної власності, зокрема захисту прав на торговельні марки.

Предметом роботи є механізми захисту прав інтелектуальної власності у сфері використання торговельних марок у контекстній рекламі, нормативно-правові акти, що регулюють використання та захист торговельних марок в Україні, іноземні акти законодавства, у тому числі регіональні.

Для вирішення поставлених завдань були використані наступні загальнонаукові та спеціально-юридичні *методи*:

Методологічною основою дослідження обраний *діалектичний метод* наукового пізнання правових процесів та явищ, який дозволяє розглядати їх у розвитку між собою та суспільством, виявляти закономірності та тенденції розвитку та реалізації способів захисту прав на торговельні марки.

Формально-юридичний метод був використаний з метою інтерпретації положень угод Європейського союзу та актів національного законодавства. У поєднанні з формально-юридичним використовувався

порівняльно-правовий метод для аналізу відповідності положень українського законодавства європейським стандартам, а також при порівнянні європейських стандартів захисту прав на торговельні марки із законодавством США.

Емпіричний метод застосовувався для аналізу судової практики США, ЄС та національних судів.

Порівняльно-історичний метод застосовувався для дослідження розвитку практики використання торговельних марок у контекстній рекламі.

Для формування висновків та послідовного викладу роботи використовувалися *логіко-юридичний та системний* методи.

Наукове значення даного дослідження полягає у аналізі та узагальненні правових позицій щодо захисту прав на торговельні марки у контекстній рекламі закордоном та в Україні. Проведена робота дозволила поглибити та систематизувати знання про захист торговельних марок та сформуванню власну позицію щодо можливостей такого захисту в Україні. Нами було запропоновано зміни до національного законодавства для удосконалення механізму захисту торговельних марок у загалом та їх захисту від неправомірного використання у контекстній рекламі.

Практичне значення даного дослідження, полягає у актуалізації знань про використання торговельних марок із дотриманням балансу між захистом прав, інтересів власників торговельних марок, розвитком добросовісної конкуренції і забезпеченням прав споживачів. Результати кваліфікаційної роботи можуть бути застосовані у правотворчій діяльності для впровадження змін до національного законодавства та у правозахисній діяльності.

РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТЕКСТНОЇ РЕКЛАМИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

1.1. Поняття та особливості контекстної реклами.

Насамперед, необхідно з'ясувати, що розуміють під контекстною рекламою. Найчастіше її характеристику можна зустріти на різноманітних інтернет-ресурсах для маркетологів чи потенційних рекламодавців, зокрема власників торговельних марок, для полегшення сприйняття такого типу реклами та виокремлення її переваг та недоліків.

Єдиного підходу до визначення поняття контекстної реклами у літературі немає, переважно автори зосереджують увагу на окремих характеристиках чи особливостях такого типу реклами, її перевагах та недоліках, відмінностях від інших видів реклами. Слід зазначити, що такі дослідження стосуються передусім реклами як способу комунікації.

Іванечко Н. та Хрупович С. зазначають, що контекстна реклама базується на інтересах користувачів[2, ст. 81].

Хамініч С.Ю. та Третьяк К.В. визначають, що такий вид реклами має в основі принцип відповідності змісту рекламного оголошення веб-сторінки[3, ст. 506]. Схожу позицію має Вежель Р.Ю., який визначає контекстну рекламу як оголошення, що відображається на основі змісту пошукового запит[4, ст. 120].

Яковлев О. вказує на динамічний характер такого виду реклами і наголошує на її прив'язці до ключових слів[5]¹.

¹ Тут і далі переклад мій, якщо не зазначено інше

Kushal Dave та Vasudeva Varma також пов'язують контекстну із розміщенням оголошень на основі відповідності вмісту веб-сторінки пошуковому або ключовому слову [6].

Виходячи із вищезазначеного, можна виокремити наступні ознаки контекстної реклами:

- 1) базується на інтересі – пошуковому запиті користувача;
- 2) її поява визначається відповідністю пошукового запиту рекламному оголошенню;
- 3) така відповідність залежить від того чи був обраний певний термін у якості ключового слова для ініціювання рекламного оголошення.

Отже, контекстна реклама - це вид інтернет-реклами, яка розміщує оголошення в результатах пошуку на основі запитів користувачів та збігу ключових слів.

Під ключовим словом розуміють терміни, які розробники сайтів використовують у метатегах та відповідно терміни, які користувачі вказують у пошуковому запиті[7, ст. 11-6]. Метатеги - це тип HTML-коду, який дозволяє розробникові сайту вбудувати ключові слова у зміст інтернет-сторінки[7, ст. 11-6].

Таким чином, якщо певне слово буде міститися у коді сторінки, при введенні такого слова у пошуковий запит веб-сторінка з'явиться у переліку результатів. У якості таких слів можуть використовуватися як загальні терміни, так і назви торговельних марок.

Перевагою такої реклами є те, що її відображення залежить не лише від вподобань чи поведінки споживача, який шукає певний товар чи послугу, а й від вибору ключового слова рекламодавцями.

Зазвичай розміщення такої реклами здійснюється за допомогою спеціальних сервісів. До таких відносять Google Ads (раніше відомий як Google AdWords)[8], Bing Ads, що належить компанії Microsoft[9], Verizon Media Native (раніше - Yahoo! Advertising, Yahoo! Search Marketing)[10], а

також Яндекс.Директ[11]. Останній заборонений в Україні відповідно до Указу Президента України та відповідного рішення Ради національної безпеки та оборони[12],[13],[14]. Усі сервіси об'єднуються схожим алгоритмом – вони просувають товари і послуги за допомогою спонсорованого пошуку на основі ключових слів.

Розглянемо як саме працює цей алгоритм. Рекламодавці обирають певне слово чи словосполучення, яке відповідає їх товару чи послугі, а вищезгадані сервіси відображають їхні оголошення, коли користувачі Інтернету вводять ці слова, або схожі до них у пошукове вікно.

Наприклад, компанія «А», яка продає фарби, може, використовуючи один із рекламних сервісів, ініціювати показ своїх рекламних оголошень на основі ключового, або як його ще називають, пошукового слова «фарби». Аналогічно, така компанія може обрати ключові фрази «фарби для малювання» та навіть власні торговельні марки.

Така реклама створює можливість для більшого охоплення споживачів та підтримує впізнаваність як продукту, так і торговельної марки. У цьому випадку правовласник орієнтується виключно на власні ринкові досягнення та комерційні стратегії. Однак такий ринок дуже широкий, а виробників багато, компанія «А» розуміє, що так само як споживачі можуть шукати у мережі Інтернет його торговельну марку «А», вони шукатимуть інші позначення – «Б», «В» та ін. Рекламні сервіси також дають можливість придбання як ключових слів позначень конкурента. Відповідно, якщо компанія «А» придбає позначення «Б» чи «В», його оголошення будуть відображатися для споживачів кожного разу, як вони шукатимуть ці торговельні марки.

Це створює для виробників ширші можливості у рекламі своєї продукції та залученні нових клієнтів.

Кількість рекламодавців, які можуть придбати певне ключове слово, у тому числі торговельну марку, не обмежується.

Широке використання пошуку в Інтернеті та розвиток електронної комерції мають величезний вплив на звички споживачів. Станом на січень 2021 року в усьому світі було 4,66 мільярда активних користувачів Інтернету - 59,5 відсотків світового населення. З цієї загальної кількості 92,6 відсотка (4,32 мільярда) отримали доступ до Інтернету через мобільні пристрої[15].

Розглянемо детальніше роботу рекламних сервісів на прикладі Google Ads. Такий вибір зумовлений популярністю, якою користується не тільки сервіс реклами, а й пошукова система. Це підтверджується наступними показниками. У 2020 році в Google було 6,9 мільярдів пошуків щодня. Або приголомшливих 2,5 трильйонів пошуків на рік у всьому світі[16], а дохід від реклами Google у 2020 році склав 146,92 млрд доларів США[17].

Ці показники доходу не дивують, оскільки на Google припадає більшість світового ринку онлайн-пошуку та мобільного пошуку. Станом на жовтень 2020 року Google відповідав за майже 90 відсотків світового пошукового трафіку[18]. Компанія займає частку ринку близько 90 відсотків на широкому діапазоні цифрових ринків, не маючи практично ніякої внутрішньої конкуренції на багатьох з них[19].

Google Ads - це рекламна програма, ініційована Google. Саме Google Ads допомагає рекламодавцям залучати зацікавлених людей на свої веб-сайти та користуватися мільйонами пошукових запитів, що проводяться в Google щодня. Власники бізнесу створюють рекламне оголошення та обирають, чи показувати його в Google над результатами пошуку або поруч з ними. Під час створення оголошення рекламодавці обирають ключові слова: це може бути слово або словосполучення, кілька фраз, які повинні якомога точно описувати товари чи послуги[20]. Ці ключові слова розпізнаються алгоритмом Google, коли споживач вводить відповідне ключове слово. Якщо пошуковий запит відповідає ключовому слову, реклама бере участь в аукціоні[21]. Під час процедури аукціону

визначається, чи буде взагалі відображатися оголошення серед результатів пошуку Google за цим запитом і якщо так, то в якому порядку. Google переглядає мільйони веб-сторінок, щоб знайти найбільш релевантне, коли користувачі виконують пошук за допомогою панелі інструментів Google, також алгоритм виключає непридатні оголошення, наприклад такі, які порушують правила користування[21].

3-поміж решти право на показ отримують лише оголошення з достатнім рейтингом[23]. Рейтинг оголошення визначається за даними про ставку, якість оголошення, пороги рейтингу, контекст пошуку, а також прогнозований вплив розширень та інших форматів оголошення[23].

Простіше кажучи, Google AdWords штучно маніпулює результатами пошуку, щоб надавати пріоритет веб-сайту рекламодавця над іншими результатами пошуку.

Позиції оголошень переважно залежать від того, наскільки вони відповідають пошуковому запиту користувача, тобто ключового слова та кількох інших факторів[24].

Оскільки грошова ставка також впливає на рейтинг рекламного оголошення, розглянемо системи оплати. У Google рекламу можна оплатити двома способами:

- ціна за клік(CPC): у такому випадку з власника рахунку стягуватиметься плата щоразу, коли хтось натискає оголошення чи номер телефону за ним[25];

- ціна за тисячу показів(CPM): плата стягується за ті оголошення, не менше 50 % яких протягом однієї секунди відображалися на екрані користувача[26].

Власник рахунку повинен визначити максимальну суму. Яку він готовий заплатити та яку Google використовує для зважування рейтингу оголошення. Google визначає, де в результатах пошуку розміщуватиметься реклама, виходячи з її рейтингу[27].

Варто зауважити: якщо ставка конкурента вища за ставку рекламодавця, він все одно може отримати вищу позицію за меншу ціну, якщо вдалі ключові слова[22]. Оскільки аукціон повторюється кожного разу, коли хтось виконує пошук на сторінках Google, аукціон може мати різні результати, залежно від конкуренції. Відповідно, оголошення може займати на сторінці різні позиції (або навіть не відображатися взагалі)[22].

Отже, фінансова спроможність власника рахунку передбачає ступінь видимості оголошення. Цінність AdWords для рекламодавців полягає в тому, що Google дозволяє своїм оголошенням, пов'язаним із ключовими словами, замінювати звичайну систему рейтингу сторінок Google для неспонсорованих посилань. Рекламні посилання отримують пріоритет над неспонсорованими посиланнями у результатах пошуку Google, коли вони з'являються поруч або над неспонсорованими.

Окрім AdWords, Google також використовує інструмент підбору ключових слів - програму, яка рекомендує рекламодавцям купувати ключові слова. Програма призначена для підвищення ефективності реклами, і допомагає рекламодавцям визначати ключові слова, пов'язані з їхньою сферою комерції, що призводить до розміщення їх оголошень перед користувачами, які, ймовірно, реагують на неї[28].

Таким чином, продовжуючи наведений вище приклад, якщо компанія «А» використовувала інструмент підбору ключових слів від Google, інструмент міг запропонувати компанії «А» придбати не лише термін «фарби», але й термін «Б» - торговельну марку конкурента.

Рекламодавці можуть обрати з декількох форматів оголошень: найпоширенішим є просте текстове оголошення, яке складається з гіперпосилання на заголовок веб-сайту рекламодавця, два короткі описові рядки текст та URL-адресу веб-сайту рекламодавця[29].

Для порівняння, неспонсороване посилання зазвичай відображається на сторінці результатів пошуку базуючись на його «відповідності»

пошуковому запиту. Цінність AdWords для рекламодавців полягає в тому, що Google дозволяє посиланням на ключових слів обійти звичну систему ранжування сторінок Google для неспонсорованих посилань.

Суперечливість таких сервісів реклами, зокрема Google AdWords, виникає через практику дозволу власнику облікового запису вибрати ключове слово із торговельною маркою, навіть якщо власник облікового запису не володіє правами на таке позначення. Google не перевіряє статус торговельної марки під час створення оголошень, їх показу чи підбору ключових слів, а натомість розслідує заяви про порушення лише після отримання скарг правовласників[30].

Така практика не лишилася осторонь власників торговельних марок, які були незадоволені використанням їх позначень. Адже у той час, як конкуренти та рекламні сервіси отримували певну перевагу, правовласники мусили адаптувати власні рекламні кампанії, наприклад, теж скористуватися послугами рекламних сервісів, щоб зберегти або посилити свої позиції на ринку товарів чи послуг. Наслідком такого стали судові процеси, спочатку у Сполучених Штатах Америки, згодом у Європі.

Правовласники залучали до цих судових процесів не лише рекламодавців, а й Google, стверджуючи, що таке використання є незаконним як зі сторони конкурентів, так і з боку пошукового сервісу.

Практика спочатку складалася досить непослідовно, адже суди були збентежені тим, чи взагалі така реклама вважатиметься використанням торговельних марок.

Складнощі виникали й при визначенні обсягу відповідальності рекламних сервісів, як посередників послуг. З розвитком судової практики змінювалися і правила користування сервісами, які адаптували їх відповідно до рішень судів.

1.2. Правове регулювання використання торговельних марок у пошукових системах.

Пошукові сервіси мають детальну політику щодо використання та порушення прав на торговельну марку.

Ступінь охорони торговельної марки пошуковою системою залежить від юрисдикції та того, чи використовується торговельна марка як ключове слово або в тексті оголошення.

Також варто зазначити, що на операторів пошукових систем не покладається активний обов'язок щодо захисту торговельної марки. Водночас, вони зобов'язуються реагувати на скарги правовласників, але лише в тих випадках, коли ці скарги відповідають вимогам, які визначають самі пошукові системи.

Правила користування рекламними сервісами пошукових систем зазнавали змін у відповідь на розвиток судової практики щодо використання торговельних марок. До 2004 року використання торговельних марок як ключових слів у сервісі Google Adwords у США та Канаді було заборонене[31]. Сьогодні у США усі три основні пошукові системи дозволяють купувати торговельні марки як ключові слова, і жодна з трьох не має офіційної політики щодо розслідування або заборони майбутніх покупок у відповідь на скарги власника торгової марки.

У 2008 році Google розпочав продаж товарних знаків як ключових слів у Великій Британії та Ірландії[32]. Згодом, у 2010 році, Google дозволив таке використання у інших європейських країнах[33]. Такі послаблення у країнах Європи у правилах користування сервісом ймовірно були зумовлене одним із рішень Європейського Суду справедливості, про яке буде йти мова у підрозділі 3.1 цієї роботи.

Починаючи з 2009 року, Google дозволив купувати торговельні марки як ключові слова у понад 190 країнах[32].

Для порівняння: Bing та Yahoo дозволили використання торговельних марок у своїх сервісах лише у 2011 році. Такі зміни були аргументовані так званим «галузевим стандартом» - тобто політикою Google AdWords. Це досить яскраво ілюструє те, що сервіси керувалися не лише вимогами ринку електронної комерції чи розвитком судової практики, а й бажанням не втрачати своїх позицій на ринку реклами відносно конкурентів. В оголошенні про зміни було зазначено, що скарги правовласників щодо ключових слів розглядатися більше не будуть[34].

До 2009 року заборона щодо торговельних марок для AdWords стосувалися лише тих випадків, коли вони з'являлися у тексті оголошень, відповідно за наявності скарги правовласників така реклама вилучалася.

Натомість сьогодні торговельна марка може відображатися у тексті оголошення якщо це відповідає «добросовісному використанню», тобто його здійснює торговельний посередник або інформаційний сайт.

Торговельні посередники можуть використовувати марки для реклами, якщо веб-сторінка, яку вони рекламують, призначена для продажу товарів чи послуг, а зі змісту сторінки має бути чітко зрозуміло яким чином можна придбати товар чи послугу, а також комерційну інформацію щодо них[30].

Інформаційні сайти мають надавати подробиці щодо товарів чи послуг, які охоплюються певною торговельною маркою[30].

Торговельним посередникам та інформаційним сайтам забороняється використовувати торговельну марку у тексті оголошення для демонстрації переваги над конкурентами[30].

Згода від власників торговельних марок зазвичай не отримується, але якщо рекламодавці впевнені, що їм вдасться або може вдатися отримати її, вони можуть звернутися до правовласників. У такому випадку, якщо власник надасть свою згоду, йому необхідно буде авторизувати свою торговельну марку.

Окремі вимоги Google Ads встановлюються для тих рекламних оголошень, які будуть показані у країнах Європейського Союзу та Європейської асоціації вільної торгівлі. Якщо скарга надходить від правовласників з цих країн, Google перевіряє чи не вводить поєднання торговельної марки та тексту рекламного оголошення споживачів в оману щодо походження певних товарів чи послуг. Також надається неповний перелік випадків коли таке використання не є оманливим. Використання Google у правилах користування конструкції «введення в оману щодо походження товарів чи послуг» ймовірно було зумовлене судовою практикою Європейського Суду справедливості[30].

На правила користування сервісами впливають також політичні зміни. Так через вихід Великої Британії з Європейського Союзу Google не здійснює перевірку скарги щодо торговельних марок у цій країні, якщо вони були зареєстровані як торговельна марка ЄС. Якщо власник хоче подати відповідну скаргу, він мусить зареєструвати свої права у цій країні[30].

З 23 квітня 2013 року, Google припинив розгляд скарг та зняв обмеження щодо використання торговельної марки як ключового слова у Китаї, Гонконгу, Південній Кореї, Макао, Тайвані, Бразилії, Новій Зеландії та Австралії[35]. Такі зміни у цих країнах були зумовлені рішенням у справі Google Inc v Australian Competition and Consumer Commission, у якому було встановлено, що Google не вводив в оману споживачів. У заяві Google була також зазначено про необхідність узгодження політики щодо торговельних марок у всьому світі[35].

Стосовно розгляду скарг правовласників, Google наголошує, що він не є посередником у розгляді спорів між правовласниками та третіми особами та радить звертатися безпосередньо до рекламодавців[36]. Якщо власник торговельної марки має підозри щодо правомірності її використання як ключового слова і хоче подати відповідну скаргу до

Google, йому слід мати на увазі наступне. Google чітко визначає перелік суб'єктів, які уповноважені подавати такі скарги. До них відносять:

- 1) власників торговельних марок;
- 2) юристів, які зазначені у реєстраційних документах;
- 3) представників головного офісу материнської компанії, яка зареєструвала торговельну марку[36].

Скарги від інших осіб приймаються лише в тому випадку, якщо власник торговельної марки надав на це чіткий дозвіл. Скарги розглядаються у порядку їх отримання, а про результати розгляду власники повідомляються електронним листом.

Google Ads також забороняють продавати й рекламувати підроблені товари. Зокрема, забороняється у тесті реклами поєднувати назву торговельну марку з такими термінами як копія, імітація, точна копія, контрафакт та ін[30].

Політика сервісів Bing та Yahoo є досить схожою до правил користування Google Ads. Зокрема Microsoft Bing також рекомендує своїм користувачам звертатися безпосередньо до рекламодавців, на яких покладається обов'язок правомірного використання торговельних марок[37].

Як і Google, Bing та Yahoo дозволяють відображення торговельних марок у тексті реклами до тих пір, поки це відповідає добросовісному використанню. Наприклад, використання торговельним посередником, інформаційним веб-сайтом, а також у порівняльній рекламі[37].

Ці сервіси також дозволяють власникам торговельних марок подавати скарги на оголошення, які на їх думку є недобросовісними.

Висновки до Розділу 1

1. У літературі відсутній єдиний підхід до визначення поняття «контекстна реклама». Виходячи із ознак контекстної реклами, виведених у підрозділі 1.1, та принципів роботи сервісів контекстної реклами під нею слід розуміти таке рекламне оголошення, поява якого у мережі Інтернет залежить від відповідності ключового слова, обраного рекламодавцем, пошуковому запиту користувача.

2. Станом на сьогодні контекстна реклама є одним з найбільш популярних засобів просування товарів чи послуг у мережі Інтернет, про це свідчить кількість користувачів всесвітньої павутини, зокрема пошукових сервісів, та прибутки компаній, які надають послуги контекстної реклами.

3. Контекстна реклама дозволяє рекламодавцям впливати на результати пошуку та відображати посилання на свої сайти поряд зі звичайними результатами.

4. Умови користування такими сервісами дозволяють використовувати як ключові слова не тільки загальні терміни, а й торговельні марки. Сервіси не обмежують суб'єктів такого використання і дозволяють рекламодавцям купувати торговельні марки конкурентів.

5. Торговельні марки не можуть відображатися у тексті оголошення, якщо рекламодавець не є власником відповідного позначення, винятки встановлено для торговельних посередників та інформаційних сайтів.

6. Така свобода у використанні торговельних марок існувала не завжди, сервіси контекстної реклами поступово послаблювали правила щодо торговельних марок. Ймовірно, що така лібералізація була пов'язана

із судовою практикою щодо використання торговельних марок як ключових слів.

7. Компанії, які надають послуги контекстної реклами, наголошують на відсутності у них прямого обов'язку виявляти порушення прав на торговельну марку та розглядають відповідне питання лише у випадку наявності скарги правовласника.

РОЗДІЛ 2

ЗАХИСТ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ У КОНТЕКСТНІЙ РЕКЛАМІ: ДОСВІД США

Поступове пом'якшення правил використання торговельних марок у сервісах контекстної реклами не є випадковим. У першу чергу характер змін був територіальним і стосувався таких країн як США та Канада. Це було пов'язано з тим, що саме у США практично одночасно зі зняттям заборони на використання торговельних марок як ключових слів до судів почали надходити позови від правовласників. Видається доцільним проаналізувати як формувалася судова практика США стосовно цього питання, які підходи та тлумачення використовували суди.

2.1. Стандарти доказування «likelihood of confusion» та «initial interest confusion» та проблеми їх застосування

У той час, як споживачі лише вигравали від нових можливостей покупок у мережі Інтернет, власники торговельних марок були незадоволеними, так як пошук за їх торговельною маркою показував товари конкурентів, а також змушував витратити додаткові кошти для маркетингу у пошукових системах. Таке незадоволення стало причиною десятків позовів у США як проти рекламодавців, так і операторів пошукових систем.

На федеральному рівні законодавство США не містить прямої заборони використання торговельних марок як ключових слів у рекламі[38]. Однак власники торговельних марок не позбавлені можливості у запобіганні чи відшкодуванні збитків за несанкціоноване використання їх торговельної марки.

Секція 32 Закону про торговельні марки (The Lanham Act) встановлює відповідальність для особи, яка без згоди реєстранта використовує його торговельну марку у торгівлі, якщо таке використання може спричинити плутанину, помилку або ввести в оману. Дане положення стосується захисту зареєстрованих торговельних марок, подібне формулювання містить і Секція 43(a), яка встановлює відповідальність за використання незареєстрованих торговельних марок[38]. Передумовою для встановлення відповідальності є доведення наступних елементів:

- 1) торговельна марка є дійсною та захищається законодавством;
- 2) особа використовує торговельну марку у торгівлі;
- 3) використання здійснюється без згоди реєстранта;
- 4) таке використання може викликати плутанину у споживачів або ввести їх в оману щодо походження товару (англ. – *likelihood of confusion*).

Суди часто звужують цей аналіз до двох аспектів: дійсності торговельної марки позивача та *likelihood of confusion*[39]. Останнє вимагає, щоб значна кількість розважливих покупців, швидше за все, була введена в оману або навіть просто заплутана щодо походження відповідних товарів[40].

Перший елемент є досить простим для позивачів з огляду на процедуру доказування. Відповідно до Закону про торговельні марки свідоцтво про реєстрацію є доказом *prima facie* (тобто існують розумні підстави вважати, що факт має місце) дійсності зареєстрованої торговельної марки та її реєстрації, права власності реєстранта на торговельну марку та ексклюзивне право реєстранта використовувати її у торгівлі[38].

Чи не найбільші труднощі виникли у судів при визначенні чи вважається використання торговельних марок як ключових слів у рекламі комерційною діяльністю. Відповідно до закону торговельна марка використовується у торгівлі для товарів, коли вона розміщується будь-яким

чином на товарах чи контейнерах, або на ярликах, або якщо природа товару робить таке розміщення неможливим, то на документах, пов'язаних з товаром або його продажем[38].

Марка використовується у торгівлі для послуг, коли вона «використовується або відображається при продажу або рекламі послуг, а послуги надаються у торгівлі»[38].

Низка судів висловлювали позицію, що використання торговельної марки як ключового слова є внутрішнім використанням, пов'язаним із процесами та алгоритмами пошукових систем, адже безпосереднє використання здійснюється під час обробки пошукового запиту і є невидимим для споживача.

Такий висновок зробив окружний суд Сполучених Штатів для Південного округу Нью-Йорка у справі Merck & Co. v. Mediplan Health Consulting[39]. Позивач Merck – виробник популярного препарату від холестерину під зареєстрованою маркою ZOCOR, відповідач - Mediplan Health Consulting – мережа канадських аптек, які на своїх веб-сайтах пропонували до продажу американським споживачам свої версії цього препарату, при цьому вони ідентифікували їх як «непатентований ZOCOR» (препарат-дженерик) або ж як його версії[39]. Окрім того вони використовували стилізований логотип позивача і придбали через сервіси Google та Yahoo ключове слово «ZOCOR»[39]. Споживачі, які використовували ZOCOR при пошуку отримували у результаті спонсоровані посилання на веб-сайти відповідачів. Звісно, що позивачі не надавали свого дозволу на використання торговельної марки, а тому подали позов про порушення прав на торговельну марку, її розмивання, а також неправдиву рекламу. Відповідачі визнали використання торговельної марки, однак обґрунтовували це добросовісним використанням, а саме для позначення своєї продукції як доступної версії препарату[39].

Суд зауважив, що відповідачі не розміщували знаки ZOCOR на товарах, контейнерах, чи пов'язаних з ними документами, а також не використовували їх будь-яким способом для зазначення походження товару, а відтак марка ZOCOR використовується лише в тому сенсі, що пошук користувачем комп'ютера за ключовим словом «Zosog» спричинить показ спонсорованих посилань на веб-сайти відповідачів[39]. Суд визнав, що внутрішнє використання знака «Zosog» як ключового слова для ініціювання відображення спонсорованих посилань не є використанням знака у значенні торгової марки[39].

Схожу позицію висловив Окружний суд Сполучених Штатів для Східного округу Нью-Йорка у справі S&L Vitamins, Inc. v. Australian Gold, Inc[41]. Позивач S&L Vitamins продавав продукти для засмаги на своїх веб-сайтах. Компанія відповідача Australian Gold (далі - AG) виготовляла та продавала продукти для засмаги під федеральними зареєстрованими марками AUSTRALIAN GOLD, CARIBBEAN GOLD та SWEDISH BEAUTY[40]. S&L придбала терміни «Australian Gold» та «Swedish Beauty» як ключові слова у пошуковій системі, а також використовувала знаки AG як метатеги для своїх веб-сайтів[41]. Така поведінка не залишилася без уваги і позивач отримав лист-попередження у зв'язку з яким і звернувся до суду для отримання декларативного рішення про законність своєї діяльності. У своїй позиції S&L наголошували на добросовісності використання, а також стверджували, що таке використання торговельних марок не є комерційним у розумінні закону[41]. Оскільки практика на той час не була однорідною, Суд вдався до порівняння обставин цієї справи з іншим рішенням, у якому використання торговельної марки було визнано комерційним. Так Суд звернув увагу на те, що S&L використовував ключові слова для продажу товарів AG, у той час як у справі Hamzik v. Zale Corp. відповідач продавав конкурентні товари, а не продукцію власника торговельної марки[41].

У справі *Tiffany Inc. v. eBay, Inc.* підіймалося питання як використання чужої торговельної марки як безпосередньо на сайті відповідача, так і в рекламі. Використання було визнано добросовісним з наступних причин:

- для ідентифікації та опису ювелірних виробів необхідно використовувати торговельну марку Tiffany;
- eBay не використовував торговельну марку для інших цілей, окрім як ідентифікації товару;
- eBay довів, що не здійснював дій, які могли б створити враження у покупців, що Tiffany & Co. або ж сам eBay пов'язаний із недобросовісними продавцями[42].

Використання марки було визнано комерційним у справі *Buying for the Home, LLC v. Humble Abode*[43]. *Buying for the Home*, яким належала торговельна марка «TOTAL BEDROOM» був конкурентом *Humble Abode* у торгівлі меблями, предметом позову стало придбання відповідачем торговельної марки позивача як ключового слова[43]. У рішенні суд зазначив, що купівля ключових слів здійснюється «у торгівлі» та «у зв'язку з будь-якими товарами чи послугами» оскільки це:

- 1) комерційна операція, оскільки вона орієнтується на вартість марки позивача;
- 2) мало місце використання як «у торгівлі», так і «у зв'язку з будь-якими товарами чи послугами», оскільки марка позивача «нібито використовувалася для ініціювання комерційної реклами, яка включала посилання на веб-сайт роздрібною торгівлі меблями відповідача»[43].

Конкурентна діяльність сторін стала предметом уваги суду у справі *Hearts on Fire Co. v. Blue Nile, Inc.*, адже одна компанія покладалася на торговельну марку свого конкурента, щоб розміщувати рекламу власних товарів перед споживачами, які шукають саме цю марку[44]. Суд наголосив, що придбання торговельної марки конкурента для ініціювання

реклами в пошукових системах також є комерційним використанням, навіть якщо торговельна марка ніколи не проставляється на самих товарах: «вимоги щодо використання Закону про торговельні марки не настільки вузькі, щоб не сприймати цю поведінку як використання у торгівлі»[44].

Комерційним суд визнав використання торговельних марок як метатегів у справі *Wentworth v. Settlement Funding LLC*[45]. Такий висновок був мотивований тим, що створивши можливість охоплення покупців за допомогою торговельної марки конкурента, відповідач перейшов від внутрішнього до комерційного використання[45].

Одним з найбільш важливих для розуміння аспекту «використання у торгівлі» є рішення суду апеляційної інстанції у справі *Rescuecom v. Google*[46]. За обставинами справи Google за допомогою свого сервісу Keyword Suggestion Tool рекомендував торговельну марку «Rescuecom» у якості ключового слова для конкурентів позивача. Суд першої інстанції відхилив аргумент позивача щодо комерційного використання, оскільки «немає тверджень, що відповідач розміщує торговельну марку позивача на будь-яких товарах, контейнерах, дисплеях або рекламі, або що його внутрішнє використання є видимим для споживачів»[47].

Апеляційний суд висловив сумніви, що так зване «внутрішнє використання» торговельних марок, при якому торговельна марка ніколи не відображається споживачам, не підпадає під захист Закону про торговельні марки, адже тоді оператори пошукових систем могли б вільно використовувати торговельні марки таким чином, що можуть ввести в оману та спричинити плутанину серед споживачів[46]. Так суд припустив, що оператори пошукових систем можуть маніпулювати результатами запиту користувачів, наприклад:

- надати рекламодавцям можливість за додаткову оплату розмістити свої оголошення у верхній частині списку посилань, зокрема перед

посиланнями на сайт конкурентів, торговельна марка яких використовується як ключове слово;

- продавці товарів або послуг можуть платити за те, щоб оператори пошукових систем автоматично перенаправляли користувачів на їх веб-сайт, коли користувачі вводять торговельну марку конкурента[46].

У висновку суд вказав, що відповідна поведінка очевидно не є добросовісною, а її легалізація виключно через належність до внутрішніх процесів є помилковою[46]. Рішення у цій справі не лише дозволило краще зрозуміти вимогу «використання у торгівлі», а й частково уніфікувати практику судів інших ланок і дозволити їм зосередитися на іншому аспекті – likelihood of confusion.

Адже для того, щоб встановити факт порушення прав на торговельну марку, необхідно встановити наявність усіх чотирьох елементів, про які було зазначено вище.

Як у суду, так і в позивачів, на яких лежав тягар доказування щодо цього елементу, виникли труднощі з його тлумаченням.

Суди США традиційно застосовують багатofакторні тести для визначення, чи існує likelihood of confusion. Кожен із федеральних окружних судів розробив власний тест, так у другому окрузі суди розглядають фактори Polaroid[48].

Застосування тесту та встановлення «likelihood of confusion» це фактичне питання, оцінка якого багато в чому залежить від конкретних обставин у кожному випадку. Зокрема суди зазначали, що встановлення усіх факторів тесту не є обов'язковим[49]. Також для встановлення «likelihood of confusion» сторони зазвичай надають результати опитувань споживачів або потенційних споживачів.

У справі Sara Lee Corporation v. Kayser-Roth Corp. Суд зазначив, що «опитування явно сприяють відповідачеві, коли вони демонструють рівень плутанини набагато нижче десяти відсотків... опитування, які свідчать про

плутанину від десяти до дванадцяти відсотків, було достатньо для демонстрації фактичної плутанини»[50]. Оцінюючи доказову цінність опитування, суд повинен брати до уваги не лише відсоток респондентів, а також точність та надійність методів дослідження[50].

У справі Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc. окружний суд розглянув три фактори «likelihood of confusion», які були спірними: умисел відповідача, фактична плутанина споживачів та досвідченість споживачів[51]. Після вивчення цих факторів суд встановив, що використання марки Rosetta Stone не становило пряме порушення.

Що стосується умислу Google, окружний суд встановив, що Google не намагався видати свої товари чи послуги як Rosetta Stone[51]. Відкидаючи одне з основних тверджень Rosetta Stone, суд заявив, що «докази фінансової вигоди Google є недостатніми»[51].

Розглядаючи питання фактичної плутанини споживачів, суд не прийняв докази Rosetta Stone: у споживачів не виникало сумнівів щодо походження програмного забезпечення, а твердження позивача про численні скарги споживачів не відповідало дійсності, адже вони ґрунтувалися на заявах працівників Rosetta Stone[51].

Стосовно питання досвідченості споживачів, суд встановив, що відповідний сегмент споживачів «не широка громадськість, а лише потенційні покупці Rosetta Stone»[51]. Дослідження досвідченості потенційних покупців Rosetta Stone демонструють, що вони здатні розрізняти рекламні посилання та органічні результати, що відображаються на сторінці результатів Google[51].

Окружний суд визнав використання торговельної марки Rosetta Stone добросовісним, зокрема таким, що сприяло підвищенню її впізнаваності[51]. Позивач не погодився з таким висновком і оскаржив рішення. Апеляційний суд четвертого округу США заново розглянув спірні фактори порушення[52].

Щодо умислу відповідача апеляційний суд зауважив, що внутрішні дослідження Google у 2004 р. показали, що у користувачів Інтернет-пошуку виникають значні труднощі, коли торговельні марки включаються в рекламу платних пошукових запитів[52]. У висновку суд зазначив, що незважаючи на це, Google продовжив послаблювати свою політику щодо торговельних марок у рекламі та отримувати від цього вищі прибутки, а відтак можна говорити про наявність у Google наміру спричинити плутанину серед споживачів[52].

Апеляційний суд також не погодився з висновками суду першої інстанції стосовно доказів фактичної плутанини. Rosetta Stone подали докази, що вони отримали 123 скарги від покупців піратського програмного забезпечення, яке, на їх думку, було справжнім[52]. Апеляційний суд встановив, що ці докази не є мінімальними, і було б розумно припустити, що багатьох користувачів бентежить взаємозв'язок між Rosetta Stone та спонсорованими посиланнями, які продає Google[52].

Також було переглянуте опитування, подане Rosetta Stone. Апеляційний суд відхилив цей доказ на тій підставі, що питання, які були поставлені респондентам, з'ясовували чи підтримує Rosetta Stone спонсоровані посилання[52]. Суд наголосив на тому, що плутанина щодо схвалення та плутанина щодо походження товарів чи послуг не є однаковими[52].

Розглядаючи фактор досвідченості споживача, апеляційний суд підкреслив, що окружний суд не може дійти висновку про досвідченість споживача ґрунтуючись на природі товару чи його вартості[52].

Справа мала бути направлена на новий розгляд, однак ані Rosetta Stone, ані Google не хотіли продовжувати судову тяганину і досягли мирної угоди, а також зробили заяву про співпрацю у боротьбі з рекламою підробок та запобіганні у зловживанні торговельними марками[53].

Традиційно вищезгаданий багатофакторний тест суди застосовують коли потенційні порушники використовують торговельну марку, яка ідентична або подібна до марки заявника чи позивача, а також використовують її для продажу власних товарів.

У часовому проміжку це питання визначається на час продажу, однак сервіс AdWords використовує торговельні марки в нематеріальному просторі – мережі Інтернет. Окрім того, торговельні марки використовуються для товарів чи послуг, коли вони вводяться у пошукове вікно на веб-сайті оператора пошукової системи та обробляються цим оператором. Результати пошуку, оголошення, пов'язані із торговельною маркою як ключовим словом, відповідні неспонсоровані посилання відображаються разом на одних і тих самих сторінках результатів до прийняття рішення споживачем.

З відповідних причин як позивачі, так і суди зверталися до доктрини «initial interest confusion», яка базується на збентеженні споживачів не щодо джерела чи походження товару чи послуги, яку вони мають намір купити, а яку вони шукають[44].

Щодо розуміння та застосування цієї доктрини у контексті мережі Інтернет суд зазначив наступне: «цей термін описує відволікання чи перенаправлення потенційного клієнта з веб-сайту, який він спочатку шукав, на інший сайт»[54]. Таке відволікання чи перенаправлення засноване на переконанні користувача, що другий сайт пов'язаний з тим, який він спочатку шукав[55].

Доктрина «initial interest confusion» була застосована у справі Finance Exр. LLC v. Nowcom Corp[56]. Оголошення відповідачів не містило торговельних знаків позивачів, але містило назву товару відповідача та посилання на веб-сайт відповідача, більше того включення URL-адреси відповідача дрібним шрифтом внизу оголошення було недостатньо для запобігання плутанині. Суд вважав, що використання відповідачем

торговельної марки «спочатку може заплутати споживачів», і як тільки споживач перейде на сайт, «він може усвідомити, що він не перебуває на спонсорованому позивачем сайті»[56].

Натомість у справі *J.G. Wentworth v. Settlement Funding* суд не встановив порушення прав на торговельну марку, оскільки спонсоровані посилання на веб-сайти відповідача мали «окремий та чіткий характер», тобто їх можна було легко відрізнити від веб-сайтів позивача[45].

Однією з важливих позицій суду, яка в цілому яскраво ілюструє підхід американських судів, є рішення у справі *Hearts on Fire Company v. Blue Nile, Inc.*

У цій справі суд знову звернув увагу на те, що при наявності чіткої різниці між конкурентними веб-сайтами, перехід споживача до більш привабливого чи вигідного, не становить порушення прав на торговельну марку. Тобто кінцеву вигоду у даному випадку отримують споживачі та ті рекламодавці, які є більш конкурентоспроможними[44].

При вирішенні цієї категорії справ суди намагаються знайти баланс між захистом прав на торговельну марку та сприянням розвитку електронної торгівлі та конкуренції.

Жодна справа з цього питання не надходила до Верховного суду США, що й призводить до суперечливої судової практики: результат вирішення справи про порушення прав на торговельну марку, що стосується контекстної реклами, не може бути передбачений навіть у окружних судах.

2.2. Обсяг відповідальності онлайн-посередників

Окрім безпосередніх позовів до рекламодавців, власники торговельних марок також намагалися притягти до відповідальності операторів пошукових систем чи інших онлайн-посередників.

Доктрина, яка уможливила це у рамках Закону про торговельні марки, була сформована у справі *Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs. Inc*[57]. Відповідно до висновку Верховного Суду сторона, яка умисно сприяла іншій стороні у порушенні прав на торговельну марку або продовжувала надавати їй свої послуги, тобто сприяти чи надавати засоби для порушення, несе відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну у результаті обману[57].

Спочатку ця доктрина знайшла своє відображення у справах, які були пов'язані із притягненням орендарів торговельних площ чи майданчиків до відповідальності за продаж підробок на їх території[58]. Так у справі *Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Concession Svcs., Inc.* суд наголосив, що «компанія несе відповідальність за неправомірні дії тих, хто використовує її приміщення, якщо вона знає або має підстави знати, що здійснюється правопорушення»[59].

Однак у цій справі суд відмовив у притягненні відповідача до відповідальності, оскільки продавець підробок та *Concession Svcs., Inc.* не мали явного чи фактичного партнерства, а також відповідач не міг здійснювати контроль за якістю товару, який продається.

На факторі контролю суд наголосив і у справі *Gucci America, Inc. v. Mindspring Entrs., Inc. et al.*, адже онлайн-посередник мав можливість запобігти порушенню через моніторинг сайту за допомогою своїх сервісів або перестати надавати свої послуги порушникам[60].

Вищеописану доктрину намагалися застосувати також у справах, пов'язаних із використанням торговельних марок у контекстній рекламі.

Так при розгляді справи *Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc* у суді першої інстанції, позивач стверджував, що практика Google включати торговельні марки як запропоновані ключові слова «безпосередньо спонукає рекламодавців порушувати право на торговельні марки *Rosetta Stone*»[50]. Окружний суд зазначив, що «одне лише існування інструменту, який допомагає рекламодавцям в оптимізації їх реклами, саме по собі не свідчить

про намір сприяти порушенню»[51]. Суд визнав політику Google належною діловою практикою.

Щодо знання про триваюче порушення, деякі вказівки містяться у рішеннях *Tiffany Inc. v. eBay* та *Rosetta Stone*.

За обставинами першої справи компанія *Tiffany* подала позов проти електронного аукціону *eBay* за розміщення на їх веб-сайті підроблених та підроблених предметів *Tiffany* разом із справжніми предметами[42].

Tiffany не стверджувала, що *eBay* спонукав до продажу підроблених товарів *Tiffany* на своєму веб-сайті[42].

Натомість, згідно з другою частиною тесту *Inwood*, компанія наголошувала, що *eBay* продовжував надавати свої послуги продавцям контрафактних товарів *Tiffany*, знаючи або маючи підстави знати, що такі продавці порушують знак *Tiffany*[42]. Однак *eBay*, на практиці, негайно видаляв дописи зі свого веб-сайту, більше того від робив попередження не тільки продавцям, а й попереджував покупців про небезпеку підробок[42]. Більше того, *eBay* повертав комісію, яку він отримував від продажу цих товарів.

Такі дії стосувалися тих користувачів сайту *eBay*, щодо неправомірної діяльності яких компанія була впевнена[42]. Позивач стверджував, що застосування наслідків було вибіркоvim та недостатнім, а *eBay* продовжував надавати свої послуги порушникам[42].

Розглядаючи дане твердження суд наголосив, що лише припущень щодо продажу підробок було недостатньо, а *eBay* доклали значних зусиль для боротьби із неправомірною діяльністю на веб-сайті, включаючи програму *VeRO*, яка дозволяла *eBay* розглядати скарги від покупців у першочерговому порядку[41]. Більше того, суд наголосив, що якби посередник видаляв кожен обліковий запис чи оголошення, щодо якого є незначні підозри, це було б неспівмірним, з огляду на невизначеність щодо обсягів та характеру порушення[42].

Таких висновків дійшов суд апеляційної інстанції, згодом компанія Tiffany оскаржувала рішення до Верховного Суду, однак він відхилив вимоги[61].

Для встановлення відповідальності посередника від має знати про конкретне порушення, йому мають бути відомі факти незаконної транзакції, яку можна ідентифікувати.

Зокрема, такими фактами було визнано листи-попередження та внутрішня кореспонденція компанії, де вона сама визнала продаж підробок деякими користувачами[62].

У справі Rosetta Stone окружний суд дійшов висновку, що позивач не надав доказів обізнаності Google про конкретну протиправну діяльність з боку рекламодавців та невжиття заходів щодо видалення рекламних оголошень[51]. Окружний суд не прийняв докази позивачів, зокрема скарги, які надсилали Rosetta Stone до Google, а мова йшла про майже 200 випадків спонсорованих посилань, що рекламують підроблені товари Rosetta Stone, а також твердження, що Google продовжував дозволяти тим самим рекламодавцям використовувати знаки Rosetta Stone як ключові слова для інших веб-сайтів та у спонсорованих посиланнях[51].

Окружний суд порівняв дані факти з обставинами справи Tiffany проти eBay та дійшов висновку, що позивач не дотримав вимог щодо доказування у такій категорії справ[51].

Однак суд апеляційної інстанції у цій же справі виявив, що окружний суд неправильно застосував стандарт перевірки, а доказів було достатньо, щоб встановити факт продовження надання послуг за обізнаності у протиправній поведінці[51].

На підставі вищезазначеної судової практики можна зробити висновок, що відповідальність операторів пошукових систем за порушення торговельної марки у випадках реклами ключових слів вимагає знання про конкретні приклади реклами, що порушує правила. Навряд чи оператори

пошукових систем нестимуть відповідальність за порушення прав на торговельну марку, коли вони дозволяють стороннім рекламодавцям використовувати зареєстровані торгові марки як ключові слова для ініціювання реклами без дозволу власників торговельних марок. Оператори пошукових систем не мають «явного або фактичного партнерства» з особами, які використовують їхні рекламні платформи. Більше того, їхня роль завершується на етапі показу спонсорованого посилання - вони не впливають на здійснення транзакцій споживачів із такими рекламодавцями.

Вищезазначений підхід підтверджується рішеннями окружного та апеляційного судів у справі Rosetta Stone[51],[52]. Дійсно, у цих справах суди не знайшли жодних доказів того, що Google діяв спільно з будь-якою особою, яка використовує його рекламну платформу для продажу підроблених товарів Rosetta Stone.

Висновки до Розділу 2

1. Законодавство США щодо охорони торговельних марок не забороняє їх використання у контекстній рекламі, зокрема у якості ключових слів.

2. Під час аналізу судової практики США було встановлено, що складність її застосування полягає у відмінності підходів окружних судів, які належать до юрисдикції різних апеляційних округів.

3. Для встановлення факту порушення прав на торговельну марку у США необхідно довести, що особа без згоди власника використовує його торговельну марку у торгівлі, для товарів чи послуг, якщо таке використання може спричинити плутанину, помилку або ввести в оману. Останній критерій має назву «likelihood of confusion».

4. На початку формування відповідної судової практики, суди не визнавали використання торговельної марки таким, що відбувається у процесі торгівлі та тлумачили таке застосування як внутрішній процес пошукової системи. Такий підхід судді аргументували тим, що торговельні марки, які використовуються як ключові слова, є невидимими для користувачів. Згодом суди визнали, що виведення контекстної реклами з-під дії закону є недоцільним та несправедливим.

5. Стандарти доказування «likelihood of confusion» виявився складним у доказуванні для позивачів, останні дослідження показують, що контекстна реклама рідко вводить споживачів в оману або може викликати у них плутанину щодо походження товару. Це зумовлено підходом судів до характеристики споживачів як поінформованих та розважливих користувачів Інтернету.

6. Відповідно до судової практики онлайн-посередники, зокрема сервіси пошукової реклами, можуть нести обмежену відповідальність, у тому випадку, якщо вони сприяли порушенню прав на торговельну марку третіми особами або продовжували надавати свої послуги таким особами, незважаючи на свою обізнаність щодо їх незаконної діяльності.

РОЗДІЛ 3

ДОСВІД ЄРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У ЗАХИСТІ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ

У 2015-2018 роках відбувся перегляд та зміна законодавства Європейського Союзу щодо охорони торговельних марок. Це було зумовлено потребами спрощення та гармонізації деяких процедур, підвищення правової визначеності норм, а також удосконалення механізму охорони торговельних марок за допомогою налагодження взаємодії між регіональними та національними інституціями.

Передумовою таких змін стало дослідження, проведене у 2009-2011 роках Інститутом інтелектуальної власності та конкуренції Макса Планка[63]. Дане дослідження стосувалося європейської системи функціонування та охорони торговельних марок та було використане при розробці та прийнятті 16 грудня 2015 року Директиви № 2015/2436 «Про наближення законодавства держав-членів щодо торговельних марок» (далі – Директива № 2015/2436)[64] та Регламенту 2015/2424[65], який 14 червня 2017 року був замінений Регламентом 2017/1001[66].

Відповідно до статті 10(2) Директиви № 2015/2436:

«Без обмеження прав власників, набутих до дати подання або дати пріоритету торговельної марки, власник такої торговельної марки має право перешкоджати всім третім особам, які не отримали його згоди, використовувати у межах торгівлі для товарів чи послуг будь-яке позначення, якщо:

позначення є ідентичним торговельній марці та використовується для товарів чи послуг, що є ідентичними товарам чи послугам, для яких зареєстровано торговельну марку;

(b) позначення є ідентичним торговельній марці або схожим з нею та використовується для товарів чи послуг, що є ідентичними товарам чи послугам, для яких зареєстровано торговельну марку, або схожими з ними, якщо існує ймовірність сплутання частиною громадськості; ймовірність сплутання включає ймовірність асоціації позначення з торговельною маркою;

(c) позначення є ідентичним торговельній марці або схожим з нею, незважаючи на те, чи він використовується для товарів чи послуг, що є ідентичними товарам чи послугам, для яких зареєстровано торговельну марку, або схожими з ними, якщо торговельна марка має репутацію в державі-члені ЄС і якщо використання без належної підстави такого позначення приносить несправедливу вигоду від розрізняльних ознак або репутації торговельної марки чи шкодить таким її ознакам або репутації[64]».

Аналогічне положення містить положення статті 9(2) Регламенту № 2017/1001, але воно стосується торговельних марок Європейського Союзу[66].

Для подальшого розгляду судової практики Європейського Суду справедливості варто зауважити, що положення статті 10(2) Директиви № 2015/2436 за своїм змістом є схожими до положень статті 5(1) Директиви № 89/104, яка втратила чинність[67], а положення статті 9(2) Регламенту № 2017/1001 схожі до статті 9(1) Регламенту № 40/94[68]. Даний аспект є важливим, адже судова практика щодо використання торговельних марок у контекстній рекламі сформувалася за чинності старого законодавства.

3.1. Критерії встановлення порушення прав на торговельну марку

Найважливішим серед рішень Європейського Суду справедливості (далі – Суд ЄС) щодо контекстної реклами є Google France and Google, адже на висновках Суду ЄС у цій справі сформувалася подальша судова практика. Вказане рішення об'єднувало кілька справ.

Перша справа стосувалася використання торговельної марки Співтовариства «Vuitton» та французьких торговельних марок «Louis Vuitton» та «LV»[69]. Усі ці торговельні марки вважалися такими, що мають репутацію. Компанії Vuitton стало відомо, що ці позначення використовуються як ключові слова для реклами веб-сайтів, що пропонують імітацію продуктів Vuitton[69]. Оголошення за ключовими словами використовували комбінації слів «Vuitton», «Louis Vuitton», «LV» такі як «імітація» або «копія»[69]. Згодом компанія Vuitton успішно подала позов проти Google за порушення прав на торговельні марки. Google подали апеляцію і справа надійшла до Касаційного суду Франції, який вирішив зупинити провадження у справі та передав справу до ЄС для попереднього ухвалення.

Другий випадок стосувався використання французьких торговельних марок «Bourse des Vols», «Bourse des Voyages» та «BDV», які були зареєстровані для послуг організації подорожей компанії Viaticum[69]. Конкуренти Viaticum використовували ключові слова, що відповідають цим торговельним маркам, для інтернет-реклами в Google AdWords. Потім Viaticum порушили справу проти Google за порушення торгової марки. Знову ж таки справа потрапила до Касаційного суду Франції, який зупинив провадження та направив запитання до ЄС для попереднього ухвалення.

Останній випадок стосувався використання французької торговельної марки «Eurochallenges», зареєстрованої, зокрема, для послуги шлюбних агентств, ліцензією на цю торговельну марку володіла компанія CNRRH[69]. Введення термінів у пошуковій системі Google викликало посилення на конкурентів CNRRH під заголовком «спонсоровані посилення»[69]. Google також пропонували рекламодавцям можливість вибору терміну «Eurochallenges» як ключового слова для цієї мети. На відміну від попередніх справ, провадження було порушено не лише проти Google, але й проти рекламодавців. Вони були визнані відповідальними за

порушення прав на торговельну марку. Як і в попередніх справах, провадження було зупинене, а питання передані на розгляд ЄС для попереднього ухвалення.

Саме у цій справі Суд ЄС дав відповіді на наступні запитання:

1) чи несе оператор пошукової системи відповідальність за порушення прав на торговельну марку шляхом її використання у рекламі як ключового слова у розумінні статті 5 Директиви № 89/104 та статті 9 Регламенту № 40/94;

2) чи несе відповідальність рекламодавець за ті ж порушення;

3) чи може оператор пошукової системи нести відповідальність за сприяння у порушенні прав на торговельну марку рекламодавцем;

4) якщо так, то чи може оператор пошукової системи покладатися на положення статті 14 Директиви № 2000/31/ЄС[69].

При встановленні чи мало місце порушення прав на торговельну марку, Генеральний адвокат Мадуро звернув увагу на вже усталену судову практику, згідно якої існує чотири кумулятивні умови, виконання яких встановлює наявність порушення:

1) торговельна марка була використана без згоди власника;

2) використання здійснювалося у торгівлі;

3) використання для товарів чи послуг, які ідентичні або подібні до товарів, які охоплюються торговельною маркою;

4) таке використання впливає або може вплинути на основну функцію торговельної марки, яка полягає у гарантуванні споживачам походження товарів або послуг[69].

Суд ЄС також зазначив, що положення статті 5 (1) (а) Директиви № 89/104 та статті 9 (1) (а) Регламенту 40/94 слід тлумачити як таке, що надає власнику торговельної марки забороняти іншим особам її використовувати за наявності такого порушення[69].

Факт використання без згоди власників торговельних марок не оспорювався.

Відповідно до усталеної судової практики Суду ЄС «використання у торгівлі» має місце, коли використання торговельної марки відбувається у процесі комерційної діяльності та з метою економічної вигоди, а не як приватна справа[69]. Коли торговельну марку як ключове слово використовує рекламодавець, метою такого використання є показ рекламного посилання на веб-сайт, на якому він пропонує свої товари чи послуги, отже, даний критерій вважається встановленим.

Наступним критерієм є «використання для товарів чи послуг». Суд ЄС зазначив, що випадки використання торговельної марки, які перелічені у статті 5 (3) Директиви № 89/104 та статті 9 (2) Регламенту 40/94, не є виключними[69]. Одним із випадків, які перелічені у вищезазначених статтях, є використання торговельної марки у рекламі. Однак якщо брати до уваги те, що при використанні торговельної марки як ключового слова, сама торговельна марка у тексті рекламного оголошення не з'являється, а лише ініціює його появу, такий вид використання мав би виходити за рамки захисту. З цього приводу Суд ЄС зауважив, що даний перелік був складений до появи електронної комерції та контекстної реклами, отже, в умовах стрімкого розвитку комп'ютерних технологій, вузьке тлумачення є недоцільним[69].

Оскільки, складнощі тлумачення вже виникали перед Судом ЄС при вирішенні справ про порівняльну рекламу, було проаналізовано цілі, якими керується рекламодавець та поведінку споживачів. Коли рекламодавець обирає в якості ключового слова торговельну марку, ідентичну торговельній марці іншої особи, він сподівається, що користувачі Інтернету, які вводять це слово як пошуковий термін, натискатимуть не лише посилання, які належать власнику торговельної марки, а й посилання рекламодавця, який використовує її[69]. У свою чергу користувачі

Інтернету, при відображенні рекламних посилань на сайти, що пропонують товари або послуги конкурентів власника цієї марки, поруч із природними результатами пошуку або над ними, можуть як ігнорувати їх як нерелевантні, так і сприймати як альтернативу товарам чи послугам, які вони шукали[69]. Ціль «надання альтернативи споживачам», на думку Суду ЄС, є схожою до порівняльної реклами, де торговельна марка конкурента використовується для ідентифікації товарів чи послуг останнього та їх зіставлення з товарами чи послугами рекламодавця[69]. За такої поведінки рекламодавця критерій «використання для товарів чи послуг» вважається виконаним. Дана умова також виконується якщо рекламодавець діє недобросовісно, зокрема намагається ввести споживачів в оману, а саме видати свої товари за товари конкурента, створити враження[69].

Посилаючись на попередню практику, Суд ЄС зробив висновок, що даний критерій виконується у будь-якому випадку, якщо рекламодавець використовує торговельну марку таким чином, що створюється враження зв'язку між цією маркою та товарами чи послугами, які рекламуються[69].

Отже, використання торговельної марки, як ключового слова підпадає під положення статті 5 (1) (а) Директиви № 89/104 та статті 9 (1) (а) Регламенту 40/94.

Цікавим є те, що на думку Суду ЄС, незважаючи на очевидний факт економічної вигоди оператора пошукової системи, який отримує прибуток від продажу ключових слів, створення технічних умов, не означає, що оператор сам використовує знак[69].

Отже, умови, що стосуються використання «для товарів чи послуг» та впливу на функції торговельної марки, повинні розглядатися лише щодо рекламодавця.

Виявивши, що в контексті реклами ключових слів рекламодавці використовують торгові марки без згоди власників торговельних марок у процесі торгівлі та для товарів чи послуг, Суд ЄС розглянув, чи може таке

використання негативно вплинути на функції торгової марки. Ці функції включають не лише основну функцію торгової марки, яка полягає у зазначення походження товарів або послуг, а також гарантування якості відповідних товарів чи послуг, сприяння комунікації, інвестиціям або рекламі[69].

У справі Google France and Google Суд ЄС проаналізував вплив на дві функції: зазначення походження та рекламну функцію.

Функція зазначення походження, або, як її ще називають, дистинктивна чи розпізнавальна, є основною функцією торговельної марки, адже вона дозволяє споживачам ідентифікувати товари чи послуги певного виробника та відрізнити їх від товарів чи послуг інших виробників[69].

Для визначення негативного впливу на цю функцію реклами на основі ключового слова слід брати до уваги спосіб подання реклами. У справі Céline SARL v Céline SA було надано наступне тлумачення:

«...функція зазначення походження торговельної марки зазнає негативного впливу, якщо реклама не дозволяє достатньо проінформованим та розважливим користувачам Інтернету, або дозволяє їм але з труднощами визначити, чи товари чи послуги, про які йдеться у рекламному оголошенні, належать власнику торговельної марки, або компанії, яка економічно пов'язана з нею або належать третій особі»[70].

Суд ЄС припустив, що оскільки рекламне оголошення з'являється після введення торговельної марки як пошукового терміну зацікавленим користувачем Інтернету, останній може помилитися при визначенні походження відповідних товарів чи послуг[69]. Такий висновок був зумовлений аналогією, проведеною зі справою Arsenal Football Club v Reed. За її обставинами, Reed продавав сувенірну продукцію з торговельними марками, які належали футбольному клубу «Арсенал», біля їх домашнього стадіону[71]. Відповідні дії створювали враження про існування суттєвого економічного зв'язку між товарами та власником торговельної марки[71].

Оскільки мова йде про рекламу у мережі Інтернет, варто зазначити, що законодавство Європейського Союзу вимагає прозорості розміщення реклами, зокрема у статті 6 Директиви № 2000/31/ЄС визначені такі вимоги як: можливість чітко ідентифікувати повідомлення як комерційне та ідентифікувати фізичну чи юридичну особу, від якої розміщується таке повідомлення[72].

Про наявність негативного впливу свідчать також ті випадки, коли реклама не створює враження про існування економічного зв'язку, але є «до такої міри нечіткою, що нормально проінформовані та розважливі користувачі Інтернету не можуть визначити чи є рекламодавець третьою стороною щодо власника торговельної марки або, навпаки, економічно пов'язаний з ним»[69].

Торговельна марка використовується не тільки для того, щоб вказати на походження товарів чи послуг, а й для інформування та переконання споживачів, тобто виконує рекламну функцію.

У своєму висновку Суд ЄС зазначив, що власник торговельної марки може заборонити третій особі використовувати таку торговельну марку без його згоди у тому випадку, якщо таке використання негативно впливає на використання марки її власником як фактору стимулювання збуту або як інструменту комерційної стратегії[69].

Проте стосовно реклами у мережі Інтернет, зокрема контекстної реклами, Суд ЄС зробив деякі зауваження, зокрема взяв до уваги те, що власник торговельної марки може сам зареєструвати свою торговельну марку як ключове слово у оператора пошукової системи чи іншого постачальника таких послуг.

У такому випадку може виникнути наступна ситуація: якщо торговельну марку вже придбали як ключове слово, власник має заплатити вищу ціну за клік, якщо він хоче, щоб його рекламне оголошення з'являлося перед іншими спонсорованими посиланнями, але це не гарантує власникові,

що його оголошення буде відображено перед рекламою третіх осіб, адже ціна за клік не єдиний фактор, який впливає на порядок показу оголошень.

Незважаючи на це, алгоритм пошукової системи здатен компенсувати негативні наслідки для рекламної функції, спричинені рекламними кампаніями третіх осіб. Оскільки домашня сторінка зазвичай відображається на одній з найвищих позицій у списку результатів пошуку як природній результат, власник отримує вигоду від безкоштовної реклами, розміщеної оператором пошукової системи.

Отже, саме по собі використання торговельної марки третьою особою як ключового слова не становить негативного впливу на рекламну функцію марки[69].

У справі *Interflora v M&S* Суд ЄС зазначив наступне: «торговельна марка завжди повинна виконувати свою функцію зазначення походження, тоді як інші функції виконує лише в тій мірі, в якій її власник використовує її з цією метою, зокрема для реклами або інвестицій»[73].

Компанія *Interflora*, торговельну марку яких придбали для спонсорованих посилань, стверджувала про шкоду інвестиційній функції.

Відповідно до практики Суду ЄС, інвестиційна функція полягає у використанні торговельної марки з метою набуття або збереження репутації, яка привертатиме увагу нових споживачів та зберегти їх лояльність[73].

Набуття та збереження репутації здійснюється за допомогою реклами та маркетингових стратегій, якщо дії третьої особи щодо використання торговельної марки перешкоджають правовласнику у цьому, вважається що шкода інвестиційній функції заподіяна[73]. Однак необхідно пам'ятати про умови добросовісної конкуренції: якщо власник торговельної марки змушений адаптувати свої зусилля щодо отримання репутації чи її підтримки, або ж якщо споживачі припиняють купівлю товарів чи послуг

власника торговельної марки через віддання переваги його конкуренту – шкода інвестиційній функції не буде заподіяна[73].

3.2. Окремі аспекти захисту торговельних марок відповідно до законодавства Європейського Союзу

Особливою увагою та охороною у всьому світі користуються добре відомі торговельні марки. На рівні законодавства цей термін не закріплений, але зазвичай під ним розуміють таку торговельну марку, яка є відомою широкому колу осіб, через їх тривале використання для певних товарів чи послуг, внаслідок чого вони користуються попитом та довірою серед споживачів, які орієнтуються на таку торговельну марку як певний індикатор якості. Їх використанню можна запобігти не лише стосовно однакових або подібних товарів чи послуг, але й стосовно будь-яких товарів або послуг, які шкодять відмітному характеру або репутації торговельної марки.

У справі *Interflora v M&S* Суд ЄС вперше розглянув питання розмивання добре відомої торговельної марки, тобто шкоди її розрізняльній здатності, та паразитизму – використання її репутації у контекстній рекламі[73].

Під розмиванням торговельної марки слід розуміти втрату нею розрізняльної здатності, тобто коли здатність цієї марки ідентифікувати товари чи послуги, для яких вона зареєстрована послаблюється[73]. Наприкінці процесу розмиття торговельна марка вже не здатна створювати асоціацію у свідомості споживачів про існування економічного зв'язку між конкретним комерційним джерелом певних товарів або послуг та торговельною маркою[73].

Генеральний адвокат Яскінен у своїй думці зазначив, що розмивання торговельної марки стосується ідеї, що «належною метою законодавства

має бути захист зусиль та інвестицій, які здійснює правовласник та гудвілу торговельної марки»[73]. Також було проведено відмінність основ підходу до захисту торговельної марки: так підхід щодо захисту від розмивання ґрунтується на власності, у той час як законодавство про торговельні марки в основному захищає функцію походження, з метою захисту споживачів від помилок щодо походження товарів, тобто ґрунтується «на основі обману»[73].

Для того, щоб власник торговельної марки, яка має репутацію, був ефективно захищений від такого виду шкоди, статтю 5 (2) Директиви № 89/104 та статтю 9 (1) (с) Регламенту № 40/94 слід тлумачити як право власника запобігати усьому використанню знака, ідентичного або подібного до цієї торгової марки, що зменшує відмінність знака, без необхідності чекати закінчення процесу розмивання, тобто повної втрати дистинктивності торговельної марки[73].

Стосовно *Interflora v M&S* було вказано на інший ризик для торговельної марки, а саме ймовірність того, що торговельна марка стане загальним терміном, адже *Interflora* стверджували, що використання їх торговельної марки *M&S* може призвести до того, що споживачі вважатимуть позначення *Interflora* універсальним для будь-якого сервісу доставки квітів. Суд ЄС відхилив цей аргумент на тій підставі, що як і у кожній справі, що стосується контекстної реклами на основі ключових слів, слід брати до уваги зміст спонсорованого посилання – якщо саме оголошення не містить назви торговельної марки правовласника і вона лише зумовлює його появу, то шкода такій торговельній марці не заподіюється[73].

Для того, щоб використання торговельної марки як ключового слова шкодило її розрізняльній здатності мають виконуватися наступні умови: торговельна марка має відображатися у змісті оголошення чи рекламного посилання, таке посилання використовує марку у загальному розумінні для

позначення товарів чи послуг, тобто імітацію, а не альтернативу товарам чи послугам правовласника[73].

У законодавстві Європейського Союзу, поняття захисту від розмивання стосується двох явищ: захисту від розмиття та захисту від компрометування[73]. Захист від розмиття надається проти використання, яке тягне за собою небезпеку втрати товарним знаком свого відмінного характеру, а отже, і своєї цінності[73]. Захист від компрометування означає захист від використання, яке загрожує репутації торгової марки[73].

Паразитизм був охарактеризований у справі L'Oréal and Others і під ним слід розуміти ситуацію, коли «третя сторона використовує позначення, схоже на торговельну марку з репутацією, щоб скористатися її привабливістю, репутацією та престижем, і використовувати, не виплачуючи жодної фінансової компенсації і не докладаючи власних зусиль у цьому відношенні»[74]. Оскільки правовласники докладають значних маркетингових зусиль для створення та підтримання іміджу свого позначення, паразитизм, як форма використання, вважається нечесно отриманою перевагою та не відповідає принципам добросовісної конкуренції.

Якщо певна торговельна марка користується популярністю серед споживачів, очевидно що користувачі Інтернету використовуватимуть її як ключове слово для пошуку інформації. У тих випадках, якщо конкурент правовласника скористається позначенням як ключовим словом, споживачі бачитимуть рекламу конкурента і не є виключенням, що вони куплять товар конкурента, замість товару правовласника. Така ситуація може спонукати правовласників збільшувати свої витрати на рекламу, змінювати свої комунікаційні та комерційні стратегії, про це зокрема стверджували Interflora, адже компанія була змушена збільшити витрати за користування сервісом AdWords, через збільшення плати за клік внаслідок конкуренції щодо їх торговельної марки.

На думку Суду ЄС та Генерального адвоката наявність такого факту не шкодить торговельній марці, це пояснюється необхідністю сприяти добросовісній конкуренції та розширювати можливості споживачів шукати інформацію про товари та послуги[74].

У справі *Interflora* Суд ЄС також ввів поняття «достатньо обізнаного та розважливого користувача Інтернету», під ним розуміють тих користувачів, які при пошуку товарів чи послуг здатні відрізнити пропоновані товари чи послуги конкурента від товарів чи послуг правовласника[73].

Отже, у випадку використання торговельної марки лише для ініціювання показу реклами третіх осіб шкода торговельній марці не завдається, а лише сприяє приверненню уваги споживача до існування альтернативного товару чи послуги, Суд ЄС пояснює це самою суттю ринкової економіки[73].

Окремо Суд ЄС розглянув питання відповідальності оператора пошукових систем, зокрема чи несе оператор пошукової системи відповідальність за порушення прав на торговельну марку у розумінні статті 5(1) Директиви № 89/104 та статті 9 Регламенту № 40/94.

Як було зазначено у попередньому підрозділі, для встановлення відповідальності за порушення прав на торговельну марку, необхідно встановити наявність чотирьох умов.

Розглядаючи умову «використання у торгівлі» оператором пошукової системи у справі *Google France and Google* Суд ЄС зазначив, що оператори пошукових систем справді здійснюють комерційну діяльність, спрямовану на створення економічної вигоди[69]. Це впливає з того, що вони дозволяють рекламодавцям вибирати позначення у якості ключових слів, ідентичні торговельним маркам, та відображають рекламу своїх клієнтів на цій основі. Однак той факт, що оператор пошукової системи активний у процесі торгівлі та створює технічні умови для використання торговельної

марки третіми особами не означає, що цей оператор використовує торговельну марку у значенні статті 5 (1) (а) Директиви № 89/104 та статті 9 Регламенту ЄС № 40/94[69]. Суд ЄС зазначив, що роль посередників повинна розглядатися виходячи з інших норм права, ніж роль рекламодавців[69].

З попереднього аналізу випливає, що оператори пошукових систем не можуть нести головну відповідальність згідно з законодавства ЄС про торговельні марки за несанкціоноване використання торгових марок у своїх рекламних сервісах у мережі Інтернеті. Однак це не виключає іншого аспекту, а саме, що оператори пошукових систем можуть також нести відповідальність згідно з чинним національним законодавством за сприяння порушенню торговельних марок такими рекламодавцями. У свою чергу, така відповідальність може бути обмежена відповідно до статті 14 Директиви № 2000/31/ЄС «Про деякі аспекти інформаційних послуг, зокрема електронної комерції, на внутрішньому ринку» (так звана «Директива про електронну комерцію»)[72]. Відповідно до цієї статті:

«1. Якщо надаються інформаційні послуги, які включають в себе зберігання інформації, що надається одержувачем послуг, держави-члени забезпечують звільнення постачальника послуг від відповідальності за інформацію, що була збережена за запитом одержувача послуг, при умові, що:

постачальник послуг не знає про незаконну діяльність чи інформацію, що стосується позовів про відшкодування збитків, не обізнаний із фактами чи обставинами, з яких випливає незаконна діяльність чи інформація; або

b) постачальник за умов обізнаності вдається до швидких дій з метою усунення можливості доступу чи відключення доступу до інформації.

2. Пункт 1 не застосовується, якщо одержувач послуг діє під егідою чи під контролем постачальника.

3. Ця стаття не впливає як на можливість для суду чи адміністративного органу, відповідно до правової системи держав-членів, вимагати від постачальника

послуг обмеження чи запобігання порушення, так і на здатність держав-членів встановлювати процедури, що регулюють усунення можливості доступу чи відключення доступу до інформації»[72].

У справі Google France та Google Суд ЄС встановив, що рекламні послуги оператора пошукової системи вважаються послугою інформаційного суспільства та є «послугою хостингу» у значенні статті 14 Директиви 2000/31/ЄС, оскільки оператори пошукових систем зберігають вміст, наданий рекламодавцями[69].

Однак, щоб обмежити відповідальність оператора пошукової системи згідно з цією статтею, його поведінка повинна мати «лише технічний, автоматичний та пасивний характер, і оператор не повинен мати ані знань, ані контролю над інформацією, яка передається або зберігається»[69],[71].

На думку Суду ЄС, сам факт того, що рекламна послуга оператора пошукової системи підлягає оплаті, що оператор пошукової системи встановлює умови оплати або що він надає загальну інформацію своїм клієнтам, не може мати наслідком позбавлення оператора пошукової системи можливості звільнення від відповідальності за статтею 14 Директиви № 2000/31/ЄС[69]. Більше того, узгодженість між вибраним ключовим словом та пошуковим терміном, введеним користувачем Інтернету, сама по собі недостатня для обґрунтування думки про те, що оператор пошукової системи знає або контролює дані, введені рекламодавцями в його систему та зберігаються в пам'яті на сервері[69].

Суд ЄС залишив за національними судами рішення, чи може оператор пошукової системи користуватися захистом, передбаченим статтею 14 Директиви № 2000/31/ЄС[69].

Таким чином, національні суди повинні вирішити в кожному конкретному випадку, чи можуть оператори пошукових систем нести відповідальність відповідно до чинного законодавства про делікт чи

недобросовісну конкуренцію за сприяння у використанні рекламодавцями торговельних марок як ключових слів.

Стаття 14 Директиви № 2000/31/ЄС може обмежити відповідальність операторів пошукових систем, якщо вони є достатньо нейтральними, вона не застосовуватиметься, коли оператор пошукової системи не знає про незаконні дії та не в змозі швидко вилучити або заборонити доступ до даних.

Висновки до Розділу 3

1. Відповідно до законодавства Європейського Союзу, а також судової практики Європейського Суду справедливості, для встановлення факту порушення прав на торговельну марку необхідно довести одночасну наявність чотирьох умов: (1) торговельна марка була використана без згоди власника, (2) використання здійснювалося у торгівлі, (3) застосування позначення для товарів чи послуг, які ідентичні або подібні до товарів, які охоплюються торговельною маркою, (4) таке використання впливає або може вплинути функції торговельної марки. Суд застосовував цей тест також у справах про використання торговельних марок у контекстній рекламі.

2. Шкода функції зазначення походження товарів чи послуг завдається, якщо використання торговельної марки як ключового слова справляє враження наявності економічного зв'язку між рекламним оголошенням та власником торговельної марки.

3. Якщо торговельна марка використовується як ключове слово, шкода рекламній функції не заподіюється.

4. Торговельні марки з репутацією мають підвищений захист від «розмивання торговельної марки» та паразитизму.

5. Для встановлення шкоди розрізняльній здатності торговельної марки з репутацією, рекламне оголошення має використовувати марку у загальному розумінні для позначення товарів чи послуг, тобто імітацію, а не альтернативу товарам чи послугам правовласника.

6. Відповідальність онлайн-посередників, зокрема сервісів контекстної реклами є обмеженою, якщо оператори таких систем не знають про незаконні дії та не в змозі вилучити неправомірний контент. Питання

чи застосовувати таку обмежену відповідальність покладається на вирішення національних судів.

РОЗДІЛ 4

ЗАХИСТ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ У КОНТЕКСТНІЙ РЕКЛАМІ В УКРАЇНІ

Конституція України закріплює гарантію захисту прав інтелектуальної власності[75]. Однак наявність положення декларативного характеру не свідчить про наявність зручної та ефективної системи захисту.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначає, що захист прав на торговельні марки може здійснюватися як у судовому, так і в іншому порядку, що встановлений законом[75].

Найчастіше застосовується цивільно-правовий захист, який здійснюється у судовому порядку. Оскільки власники торговельних марок та їх конкуренти часто є суб'єктами підприємницької діяльності, більшість спорів, які пов'язані із використанням торговельних марок, належать до компетенції господарських судів.

Позасудовий спосіб захисту торговельних марок може здійснюватися шляхом звернення із заявою про порушення правил добросовісної конкуренції до адміністративних органів – Антимонопольного комітету України або його територіальних органів.

4.1. Судовий спосіб захисту прав на торговельну марку

При порушенні прав на торговельні марки найпоширенішим є звернення до суду. Верховний Суд наголошує, що вибір належного способу захисту та обов'язковість його застосування залежить від його ефективності змісту суб'єктивного права та характеру його порушення[76].

Науковці виокремлюють загальні та спеціальні способи захисту справ. Така позиція підкріплюється п. 2.1. Постанови Пленуму Вищого

господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності»[77].

Так до загальних способів відносять ті, які передбачені статтею 16 Цивільного кодексу України[78] та статтею 20 Господарського кодексу України[79]. Ці способи мають універсальний характер, адже застосовуються до більшості прав, разом з тим вони не є вичерпними, адже суд може захистити порушені права чи інтереси у інший спосіб, який встановлений договором чи законом.

Зокрема, частина 2 статті 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначає наступне:

«Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаної торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати»[75].

У разі якщо усунення з товару чи його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, неможливо без заподіяння істотної шкоди самому товару, згідно з п. 3 ч. 2 ст. 432 Цивільного кодексу України суд може прийняти рішення про вилучення товару з цивільного обороту.

Верховний Суд зазначає що за наявності у спеціальній нормі іншого порядку захисту прав, ніж визначений у ст. 16 ЦК України, застосуванню підлягатиме саме спеціальна норма[76].

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», передбачає, що у випадку порушення прав на торговельну марку, на вимогу правовласника таке правопорушення має бути припинено[75]. Це положення кореспондує із таким загальним способом захисту прав, як припинення дії, яка порушує право. Порушенням права на торговельну марку, відповідно до Закону, є «будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без

згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій»[75]. Також Закон не визначає яку саме відповідальність нестиме правопорушник.

Якубівський І. О. зазначає, що передбачене ст. 424 ЦК України право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта прав інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання, є не елементом, а способом захисту майнових прав інтелектуальної власності[80, ст. 68].

Науковець також наголошує, що використання об'єкта прав інтелектуальної власності завжди є активною дією, а тому захист від неправомірного використання має на меті припинити таку дію та запобігти її повторенню[80, ст.68-69].

Відповідно до Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану торговельну марку стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг[75].

Керуючись українським законодавством можна визначити такі критерії порушення прав на торговельну марку:

- 1) наявність свідоцтва, що підтверджує реєстрацію торговельної марки;
- 2) використання торговельної марки у розумінні ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;
- 3) використання торговельної марки без згоди власника;
- 4) таке використання здійснюється щодо товарів або послуг, які зазначені у свідоцтві або споріднені з ними;
- 5) внаслідок такого використання є можливість сплутати це позначення і торговельну марку.

Останній критерій не застосовується у тому випадку, коли застосовуване позначення є тотожним з торговельною маркою та

використовується до тих самих товарів чи послуг, які зазначені у свідоцтві[75].

Вищий господарський суд України встановив, що власник відповідного свідоцтва на знак для товарів і послуг має право звернутися до суду з позовом про захист своїх прав на торговельну марку шляхом заборони неправомірного використання цієї торговельної марки (або заборони використання тотожних або схожих до ступеня сплутування позначень) у мережі Інтернет, зокрема на сторінках веб-сайту у відповідному доменному імені, у відповідних електронних адресах, у найменуванні відповідача[81].

За умови встановлення факту використання третьою особою без згоди правовласника спірного позначення, що схоже зі знаком власника настільки, що їх можна сплутати, суд із врахуванням конкретних обставин справи зобов'язує відповідача припинити використання спірного позначення у своїй господарській діяльності, в тому числі в процесі виробництва та реалізації продукції, у рекламі, на вивісках, інтернет-сторінці та інших носіях інформації стосовно товарів відповідного класу МКТП, а також вилучає з цивільного обороту товари, які містять спірне позначення та рекламні матеріали[82].

Використання торговельної марки є одним із прав, яке гарантується власнику свідоцтва на таке позначення. Відповідно до положень законодавства використанням торговельної марки вважається:

- нанесення її на товар, упаковку, етикетку, інші документи, які прикріплюються до такого товару, а також зберігання товару, на який нанесене відповідне позначення;
- застосування торговельної марки під час продажу товарів або надання послуг;
- застосування торговельної марки у рекламі, діловій документації, також у мережі Інтернет[75].

У літературі виділяють так зване «номінальне використання» торговельних марок. Гордейчук В.В. визначає його, як таке, що не пов'язане із безпосереднім застосуванням позначень на самому товарі чи послугі[83, ст. 71] Зокрема, до такого використання належить застосування торговельних марок у рекламі, пресі, доменних іменах, тощо.

Пономарьов А.О. наголошує, що номінальне використання має бути направлене на майбутній продаж такого товару або інше фактичне використання торговельної марки[84, ст. 191].

Відзначається, що використання торговельних марок передбачає собою їх застосування для тієї категорії товарів чи послуг, для яких торговельна марка зареєстрована, або схожих категорій.

Отже, можна зробити висновок, що використання торговельної марки у контекстній рекламі, зокрема у якості ключового слова, буде підпадати під таке використання і правовласники можуть звернутися до суду у випадку порушення їх прав.

В Україні судова практика з даного питання є несформованою. Однак, під час пошуку відповідних справ, було знайдено рішення, де розглядалося питання використання торговельної марки у контекстній рекламі.

За обставинами справи, позивачу стало відомо, що офіційний дистриб'ютор його побутової техніки в Україні отримує негативні відгуки та скарги від споживачів щодо товарів, які були придбані у мережі Інтернет[85].

Позивач стверджував, що він не здійснював жодних зовнішньоторговельних операцій з відповідачами. Також позивач вказав на те, відповідачі незаконно використовують у його торговельні марки у рекламі, адже при введенні їх у пошукову систему, споживачам відображаються короткі рекламні оголошення, посилання на веб-сайт та пропозиції послуг що належать відповідачеві. Відповідні дії, за

твердженнями позивача, вводили в оману потенційних покупців щодо статусу продавця та наявності гарантій від виробника.

Основним інтересом власників торговельних марок є збереження розрізняльної здатності такого позначення, що дозволяє споживачам ідентифікувати його товар з-поміж інших, та гарантування якості товару, адже споживачі, орієнтуючись на відоме їм позначення, довіряють йому, вважають його певною гарантією. Суд встановив, що належним способом захисту у такій категорії справ є заборона використання такого позначення іншими особами, адже таке використання призводить до зниження або втрати розрізняльної здатності торговельної марки[85].

Розглядаючи дане питання, Суд звернувся до рішення Верховного Суду, якт допускає посилення на практику Європейського Суду справедливості. Оскільки положення ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» є ідентичними із ст. 15 Директиви Ради ЄС № 2015/2436, суд зробив висновок, що використання зазначеної практики у аргументації є доцільним, з огляду на необхідність гармонійного тлумачення національного законодавства України та стандартів Європейського Союзу[85].

Критерій наявності реєстрації торговельної марки був підтверджений довідкою щодо наявності міжнародних реєстрацій. Стосовно згоди правовласника було зазначено, що придбання оригінального товару не наділяє власника товару правом розміщувати рекламу товару та свого власного магазину на певному веб-ресурсі, оскільки це є окремим видом використання торговельної марки, отже, потребує окремої згоди власника[85].

Встановленою була також тотожність товарів, адже класи товарів, для яких була зареєстрована торговельна марка збігалися і класи рекламованої продукції збігалися[85].

Останнім із критеріїв, які розглянув суд, була шкода функціям торговельної марки. Шкода розпізнавальній функції була встановлена, адже реклама веб-сайту відповідача з'являлася одразу після введення торговельної марки позивача як ключового слова у пошуковій системі[85]. Як доказ шкоди цій функції було надано аналітичні дані, які показали що більше 43,75 % переходів здійснюється саме на цей веб-сайт[85].

Наявність скарг споживачів про негативний досвід купівлі товарів, їх гарантійного обслуговування, а також той факт, що такі скарги надходили саме до дистриб'ютора позивача, свідчили про наявність шкоди гарантійній функції торговельної марки.

Суд підтвердив факт порушення прав на торговельну марку шляхом її використання як ключового слова у пошуковій системі[85]. Наявність такого судового рішення, а також можливість застосування практики Європейського Суду справедливості свідчать про непогану перспективу для власників торговельних марок, але лише в тому разі, якщо наявність шкоди чітко обґрунтована та підтверджена.

Однак дане рішення ілюструє практично ідеальний сценарій: власник сайту чітко встановлений та ідентифікований, здійснювався продаж та реклама неякісних товарів, що підтвердило шкоду функціям торговельної марки.

Стрімкий розвиток технологій, зокрема мережі Інтернет, зумовлює правові проблеми, пов'язані із захистом прав на знаки для товарів і послуг: ідентифікація порушників – власників сайтів – може бути непомірно довгою. У цьому випадку доречним є звернення до оператора пошукової системи, як постачальника посередницьких послуг. Однак нерідко такі посередники не надають інформації про порушників або не поспішають з їх блокуванням або вилученням їх контенту.

Якщо брати до уваги законодавство та судову практику Європейського Союзу, а також українське законодавство, то у випадку

звернення із позовом про порушення прав на торговельну марку до інформаційних посередників, їхня відповідальність є обмеженою.

Постачальники послуг хостингу (а оператори пошукових систем надають саме такі послуги, про що було зазначено у підрозділі 3.2 цієї роботи) не несуть відповідальності за зміст переданої чи отриманої інформації, яку вони зберігають, а також за шкоду, яка була заподіяна внаслідок використання таких послуг за умови якщо йому було невідомо про протиправну поведінку, а після одержання такої інформації він діє оперативно. Це впливає зі змісту статті 247 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС[1], яка кореспондує із положеннями статті 14 Директиви про електронну комерцію[71]. Оскільки Угода про асоціацію покладала на Україну зобов'язання щодо імплементації положень до українського законодавства[1], схожі норми про звільнення відповідальності посередників містяться у законах України «Про електронну комерцію»[86] та «Про телекомунікації»[87].

Водночас, згідно статті 278 Угоди на постачальників посередницьких послуг не покладається загальне зобов'язання здійснювати моніторинг інформації, яку вони зберігають або здійснювати активний пошук незаконної діяльності[1]. Вищезазначені положення стосуються насамперед неможливості застосування до посередників способів захисту, які пов'язані із відповідальністю. Однак, стаття 238 Угоди про асоціацію передбачає, що правовласники можуть подати про судову заборону щодо припинення порушення до посередників, чиї послуги використовують треті сторони для порушення прав інтелектуальної власності[1]. Зазначена норма дублює положення статті 11 Директиви № 2004/48/ЄС «Про забезпечення прав на інтелектуальну власність»[88].

Якубівський І. Є. визначає судову заборону як один зі способів захисту майнових прав інтелектуальної власності[80, ст. 70].

Отже, необхідно імплементувати відповідне положення в українське законодавство.

Стосовно сфери контекстної реклами такою судовою заборonoю могло б бути вилучення рекламного оголошення та заборона використання порушником певної торговельної марки. Станом на сьогодні українське законодавство не передбачає можливості отримання судової заборони щодо посередника. Про наявність відповідних законопроектів автору цієї роботи невідомо.

4.2. Позасудовий спосіб захисту прав на торговельну марку

Позасудовий порядок захисту прав інтелектуальної власності, зокрема прав на торговельну марку, здійснюється шляхом звернення власника свідоцтва до Антимонопольного комітету України. Його також відносять до адміністративно-правових способів захисту.

Відповідно до Закону України «Про Антимонопольний комітет України» на цей орган покладається обов'язок зі здійснення державного контролю за випадками недобросовісної конкуренції та захисту прав та інтересів як споживачів, так і суб'єктів, які здійснюють підприємницьку діяльність[89]. Антимонопольний комітет здійснює свою діяльність не лише на підставі вищезгаданого закону, а й законів України «Про захист від недобросовісної конкуренції»[90], «Про захист економічної конкуренції»[91], «Про державну допомогу суб'єктам господарювання»[92] та інших нормативно-правових актів.

Визначення поняття «недобросовісна конкуренція» вперше було надано у статті 10bis Паризької конвенції щодо охорони промислової власності 1883 року, де актом недобросовісної конкуренції є будь-який прояв конкуренції, який суперечить чесним звичаям у промисловій чи торговій діяльності[93]. Для України конвенція набула чинності з 25 грудня

1991 року. Схоже поняття містить стаття Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»[90] та стаття 32 Господарського кодексу України[79]. Близьким до поняття «недобросовісної конкуренції» також є поняття «нечесна підприємницька практика», яке подається у Законі України «Про захист прав споживачів»[94].

Жоден з цих законів, як і Конвенція, не розкриває зміст поняття «чесний звичай», що призводить до суб'єктивного спірного тлумачення.

У літературі зазначається, що виходячи із контексту, у якому вжито поняття «звичай», воно наближене за своєю суттю до «правил» ділової поведінки[95, ст. 20]. Вважається помилкою ототожнення чесних ділових звичаїв зі звичаєм ділового обороту, який виражається у конкретному неписаному, але повторюваному правилі поведінки[95, ст. 20]. Також підкреслюється невдалий переклад Паризької конвенції, положення якої були використані у національному законодавстві: термін «honest practices», який вживається у статті 10bis, тобто «чесна практика» перекладений як «чесні звичаї» [95, ст. 20]. Тобто недобросовісна конкуренція суперечить не окремим звичаям, а певним етичним правилам поведінки суб'єктів підприємницької діяльності[95, ст. 20].

Проте Верховний Суд України у своїй постанові від 12 травня 2009 року встановив порядок застосування статті 1 ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції», зокрема під час оскарження рішень Антимонопольного комітету України. Відповідно до постанови, при притягненні суб'єкта господарювання до відповідальності за порушення законодавства у сфері недобросовісної конкуренції, АМКУ повинен вказати, які саме торгові або чесні звичаї, правила, які були порушені, встановити у чому полягають такі правила та вказати на доказ їх існування.

Отже, існування таких правил, повинно бути підтверджено[96].

Конвенція та українське законодавство при визначенні «недобросовісної конкуренції» вживають поняття «конкуренція». Закон

України «Про захист економічної конкуренції» визначає її як «змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку»[91].

Виходячи із аналізу вищезазначених норм, недобросовісна конкуренція встановлюється за наявності наступних умов:

1) таке правопорушення вчиняється у сфері відносин між конкуруючими суб'єктами господарювання, тобто вони повинні змагатися між собою за отримання уваги споживачів на ринку певних товарів або послуг;

2) правопорушення має суперечити чесним або торговельним звичаям, правилам у підприємницькій діяльності;

3) порушник отримує перевагу над конкурентом завдяки досягненням, які йому не належать, таким досягненням може бути репутація, імідж, визнання на ринку споживачами;

4) така діяльність порушника спрямована на отримання прибутку.

Треті особи, які використовують торговельні марки як ключові слова, перебувають у конкурентних відносинах із правовласниками, позначення яких вони використовують, адже таке використання здійснюється для подібної або тотожної продукції.

Варто зазначити, що перелік дій, які вважаються недобросовісною конкуренцією, та перелічені у законі, не є вичерпним. Розглянемо ті порушення, з якими потенційно можуть звернутися правовласники, торговельну марку яких було використано у рекламі за допомогою ключових слів, зокрема неправомірне використання позначень та поширення інформації, що вводить в оману.

Відповідно до річного звіту Антимонопольного комітету за 2020 рік близько 85 % порушень припадають на поширення інформації, що вводить в оману та 9% на неправомірне використання позначень, ці види порушень є найбільш поширеними[97].

Стаття 4 ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції» надає визначення, що слід розуміти під неправомірним використанням позначення. Зокрема, таким може вважатися використання торговельної марки, іншого позначення, без згоди правовласника, який раніше почав їх використовувати, або схожі до них, що призвело або може призвести до змішування із діяльністю цього правовласника[90]. Слід зазначити, що відповідно до закону правовласник повинен бути суб'єктом господарювання. Власник повинен мати пріоритет щодо використання певного позначення, при цьому поняття «пріоритет» використовується в розумінні «переважного права на користування результатами правомірної, добросовісної та чесної підприємницької діяльності»[98]. Враховуючи, що за використання торговельної марки як ключового слова, рекламодавці використовують позначення, яке їм не належить, можна вважати, що даний критерій буде встановленим.

Розглянемо критерій «змішування із діяльністю», тлумачення якого у законодавстві не надано. У літературі зазначається, що таке змішування стосується походження товарів і послуг[99]. Відповідно до практики Європейського Суду справедливості використання позначень у якості ключових слів може справити враження наявності економічного зв'язку між товарами рекламодавця та таким позначенням і шкодить такій функції зазначення походження. Слід звернути увагу, що при визначенні наявності «змішування» розглядаються такі аспекти, як: ступінь розрізняльної здатності знака, масштаби діяльності і репутація власника, рівень поінформованості споживачів і схожість знаків, товарів або послуг[99].

Можна простежити схожість факторів, які розглядалися судами США, Європейського Суду справедливості при розгляді справ що стосувалися торговельних марок у контекстній рекламі та тих, які беруться до уваги для встановлення неправомірного використання позначень, як акту недобросовісної конкуренції. Окрім того, таке порушення має формальний склад, тобто достатнім є сам факт вчинення таких дій. Коваль І.Ф. під час аналізу об'єктивної сторони правопорушення зазначає, що основним її елементом є протиправні дії, а встановлення заподіяної шкоди не обов'язкове, бо такі дії потенційно зачіпають інтереси практично всіх учасників ринкових відносин[100]. Це підтверджується постановою Пленуму Вищого господарського суду України від 26 грудня 2011 року № 15 «Про деякі питання застосування практики застосування конкурентного законодавства»[101].

Перейдемо до наступного порушення - поширення інформації, що вводить в оману. Поняття даного порушення також визначено у законодавстві і під ним розуміють повідомлення суб'єктом господарювання особі, кільком особам або невизначеній кількості осіб, зокрема у рекламі, неточних або неправдивих відомостей[90]. Окрім того, обраний спосіб викладення інформації, наприклад нечітке формулювання впливає або може вплинути на наміри споживачів щодо придбання товарів чи послуг цього суб'єкта господарювання. Закон також конкретизує, яка інформація вважається такою, що вводить в оману, але такий перелік не є вичерпним. Зокрема, такою інформацією є відомості щодо походження товару, виробника чи продавця[90]. Для встановлення такого порушення достатнім є встановлення факту поширення недостовірних відомостей. Введення в оману споживачів може відбуватися різними способами, наприклад, шляхом викладення оманливої інформації, наприклад торговельної марки, що належить конкуренту, на самому товарі чи в його рекламі.

Отже, використання торговельної марки, як ключового слова у рекламі, може бути актом недобросовісної конкуренції, а правовласники можуть звернутися із захистом своїх прав до Антимонопольного комітету України.

Варто зазначити, що для відповідного звернення існує строк, який становить шість місяців від дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про відповідне порушення[90]. У своїй скарзі, заявники можуть вимагати вчинення дій, які належать до компетенції Антимонопольного комітету: визнання факту недобросовісної конкуренції, припинення такого порушення, офіційного спростування порушниками поширеної ними неправдивої або неточної інформації або накладення штрафу[90].

У разі визнання АМКУ певних дій правопорушника незаконними, заявник має право подати до суду позов про відшкодування збитків, заподіяних незаконними діями суб'єкта господарювання[102]. Таке право встановлює додаткові можливості власників щодо захисту належних їм торговельних марок.

Висновки до Розділу 4

1. Українське законодавство надає можливість власникам торговельних марок захистити свої інтереси як у судовому порядку, так і шляхом звернення до Антимонопольного комітету України.

2. Обираючи звернення до суду, власники торговельних марок повинні пам'ятати про належність способу захисту із яким вони звертаються. У справах про використання торговельної марки таким способом захисту є припинення та заборона дії, що порушує право.

3. Для встановлення порушення права на торговельну марку, відповідно до національного законодавства необхідно встановити наявність наступних критеріїв: (1) наявність свідоцтва, що підтверджує реєстрацію торговельної марки, (2) використання торговельної марки у розумінні ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», (3) використання торговельної марки без згоди власника, (4) таке використання здійснюється щодо товарів або послуг, які зазначені у свідоцтві або споріднені з ними, (5) внаслідок такого використання є можливість сплутати це позначення і торговельну марку.

4. Кількість судових рішень, що стосується використання торговельної марки у контекстній рекламі, не дозволяє стверджувати про наявність усталеної судової практики в Україні. Однак допустимість посилення на практику Європейського Суду справедливості створює правові можливості для її передбачуваного розвитку.

5. Аналіз українського законодавства показує наявність прогалин у механізмі захисту об'єктів інтелектуальної власності, зокрема торговельних марок. Потребують імплементації положення статті 238 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

6. За результатами аналізу положень національного законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, було встановлено, що власники, торговельні марки, яких використовуються як ключові слова у контекстній рекламі, можуть звернутися із заявою до Антимонопольного комітету України, а саме стосовно таких порушень як неправомірне використання позначення та поширення інформації, що вводить в оману.

ВИСНОВКИ

Контекстна реклама - це рекламне оголошення, поява якого у мережі Інтернет залежить від відповідності ключового слова, обраного рекламодавцем, пошуковому запиту користувача. Такий вид реклами дозволяє рекламодавцям впливати на результати пошуку та відображати посилання на свої сайти поряд зі звичайними результатами. Сервіси контекстної реклами дозволяють використовувати як ключові слова торговельні марки, при цьому належність такого позначення рекламодавцеві не має значення, тобто він може обрати торговельну марку свого конкурента. Такі можливості викликали незадоволення правовласників, адже вони вимагають від адаптації своїх комерційних стратегій, збільшення витрат на рекламні кампанії для підтримання свого становища на ринку. Правомірність нового виду використання торговельних марок була поставлена під сумнів.

Проведений аналіз судової практики США та Європейського Союзу вказує, що при вирішенні питання правомірності використання торговельних марок у контекстній рекламі, суди керувалися вже універсальними критеріями порушення прав.

Спільним для підходів обох систем є необхідність використання особою без згоди власника його торговельної марки у торгівлі для товарів чи послуг, водночас підходи до тлумачення різнилися.

Критерій використання у торгівлі став предметом дискусії у США, адже спочатку суди визначали застосування торговельної марки у контекстній рекламі як внутрішній процес оператора пошукової системи, згодом такий підхід був відхилений. Натомість Європейський Суд справедливості не ставив це під сумнів, адже таке використання

здійснюється у процесі комерційної діяльності та з метою економічної вигоди, а не як приватна справа.

Важливим є той факт, що і пізніші рішення суди США і рішення Суду ЄС вказують на тенденцію до розширеного тлумачення законів. Це пояснюється тим, що темпи розвитку інформаційного суспільства та поява нових технологій впливають на ефективність законодавства та його відповідність новим вимогам суспільства. Проблеми та ризики, які виникають разом із новими явищами та процесами, виявляються не одразу, а їх вирішення чи усунення потребує досягнення певного балансу. Так у випадку контекстної реклами необхідно не тільки захистити права власників торговельних марок, а й сприяти розвитку добросовісної конкуренції. Відмінним у вищезазначених судових практиках є підхід до шкоди, яка завдається торговельній марці. Так у США необхідно встановити «*likelihood of confusion*» - використання торговельної марки має перешкоджати визначенню походження товару або вводити щодо цього в оману. Правовласникам рідко вдавалося довести наявності такої шкоди, адже сучасні споживачі достатньо проінформовані та розважливі під час здійснення купівлі товарів чи послуг у мережі Інтернет. Водночас згідно практики Суду ЄС, шкода може заподіюватися не тільки функції зазначення походження товару чи послуги, а й інвестиційній чи гарантійній функціям торговельної марки. Такий підхід створює більш сприятливі умови для власників торговельних марок у захисті своїх прав. Підвищеним рівнем захисту у ЄС користуються торговельні марки з репутацією. Якщо використання торговельної марки у контекстній рекламі спричиняє її «розмивання», тобто втрату нею розрізняльної здатності або ж навіть її сприйняття як загального терміну для певних товарів чи послуг, вважається що шкода позначенню заподіяна і встановлено факт порушення.

Окремо у кожній із правових систем розглядалося питання щодо обсягу відповідальності, яку мають нести посередники інформаційних послуг, тобто сервіси, які продають торговельні марки як ключові слова.

У США, посередники можуть нести обмежену відповідальність, у тому випадку, якщо вони сприяли порушенню прав на торговельну марку третіми особами або продовжували надавати свої послуги таким особами, незважаючи на свою обізнаність щодо їх незаконної діяльності. Натомість Суд ЄС зазначив, що питання відповідальності посередників мають вирішувати національні суди. Відповідно до законодавства ЄС посередники не несуть відповідальності за зміст переданої чи отриманої інформації, яку вони зберігають, а також за шкоду, яка була заподіяна внаслідок використання таких послуг за умови якщо йому було невідомо про протиправну поведінку, а після одержання такої інформації він швидко реагує на порушення.

В Україні власники торговельних марок для захисту своїх інтересів можуть звернутися як до суду, так і до Антимонопольного комітету.

У випадку звернення до суду, власники торговельних марок повинні пам'ятати про належність способу захисту із яким вони звертаються, який повинен бути ефективним та відповідати змісту суб'єктивного права та характеру порушення. У справах про використання торговельної марки, зокрема у контекстній рекламі, таким способом захисту є припинення та заборона дії, що порушує право. Для встановлення порушення права на торговельну марку, відповідно до національного законодавства необхідно встановити наявність наступних критеріїв: (1) наявність свідоцтва, що підтверджує реєстрацію торговельної марки, (2) використання торговельної марки у розумінні ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», (3) використання торговельної марки без згоди власника, (4) таке використання здійснюється щодо товарів або послуг, які

зазначені у свідоцтві або споріднені з ними, (5) внаслідок такого використання є можливість сплутати це позначення і торговельну марку.

Власники, торговельні марки, яких використовуються як ключові слова у контекстній рекламі, можуть звернутися із заявою до Антимонопольного комітету України, якщо вважають, що таке використання не відповідає принципам добросовісної конкуренції. Однак слід мати на увазі, що для цього необхідно буде довести, що такі дії не відповідають чесним або торговим звичаям правилам, а також довести існування таких звичаїв. Якщо ж акт недобросовісної конкуренції буде встановлений, а порушення припинене, власники можуть звернутися до суду для стягнення збитків, завданих такою шкодою.

Судова практика щодо використання торговельних марок у контекстній рекламі в Україні несформована. Кількість судових рішень не дозволяє стверджувати про наявність єдиного підходу до вирішення такого питання.

Водночас українські суди допускають використання практики Суду ЄС. Це пояснюється зобов'язаннями, які покладаються на Україну положеннями Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, щодо гармонізації національного законодавства. Станом на сьогодні Україна не виконала у повному обсязі своїх обов'язків щодо вдосконалення законодавства у сфері захисту прав інтелектуальної власності. Потребує імплементації стаття 238 Угоди про асоціацію, яка передбачає, що правовласники можуть подати про судову заборону щодо припинення порушення до посередників, чиї послуги використовують треті сторони для порушення прав інтелектуальної власності. Запровадження таких змін покращить та спростить механізм захисту торговельних марок в Україні, адже власникам торговельних марок не потрібно буде витрачати ресурси для пошуку рекламодавця, який вчиняє порушення.

Виходячи із вищезазначеного, можна стверджувати, що наявний в Україні механізм захисту торговельних марок може бути ефективним для захисту від неправомірного використання позначень у контекстній рекламі, однак потребує удосконалення, а саме імплементації в українське законодавство положення статті 238 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами- членами, з іншої сторони. Дата оновлення: 30.11.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (дата звернення: 20.04.2021).
2. Іванечко Н., Хрупович С. Контекстна реклама: метрики і KPI. Галицький економічний вісник. 2019. Т. 6, № 61. С. 79–84. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31588/2/GEB_2019v61n6_Ivanekho_N-Contextually_targeted_advertising_79-84.pdf (дата звернення: 15.04.2021).
3. Хамініч С. Ю., Третяк К. В. Інтернет-реклама як основний чинник просування товару в сучасних умовах. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 7. С. 504–507. URL: <http://global-national.in.ua/archive/7-2015/109.pdf> (дата звернення: 18.02.2021).
4. Вежель Р. Ю. Інтернет-реклама: критерії класифікації. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2015. № 4. С. 118–122.
5. Яковлев А., Чупрун А. Контекстная реклама. Основы. Секреты. Трюки. 2009. 304 с. URL: https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=byiMSSs3cRoC&oi=fnd&pg=PP12&dq=контекстная+реклама&ots=n4oENofBBV&sig=TVVgwc7nNc8t1ZaokbdFp11fKbM&redir_esc=y#v=onepage&q=контекстная%20реклама&f=false (дата звернення: 21.04.2021).
6. Kushal S. D., Vasudeva V. Pattern based keyword extraction for contextual advertising Share on. Proceedings of the 19th ACM international conference on

Information and knowledge management. 2010. P. 1885–1888.
URL: <https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/1871437.1871754> (date of access: 18.03.2021).

7. Kane S. D. Kane on Trademark Law: A Practitioner's Guide.
URL: https://legacy.pli.edu/product_files/Titles/205/#240115_11_Kane_on_Trademark_Law_P2_20181102123147.pdf (date of access: 18.03.2021).

8. Google Ads. Wikipedia.
URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Google_Ads (date of access: 17.03.2021).

9. Bing Ads. URL: <https://ads.microsoft.com/> (date of access: 16.03.2021).

10. Verizon Media Native.
URL: <https://gemini.yahoo.com/advertiser/home> (date of access: 14.04.2021).

11. Яндекс.Директ. Wikipedia.
URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Яндекс.Директ> (дата звернення: 14.04.2021).

12. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)": Указ президента України від 15.05.2017 № 133/2017. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/133/2017#Text> (дата звернення: 14.04.2021).

13. Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій): Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017. Дата оновлення: 14.05.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0004525-17#n2> (дата звернення: 14.04.2021).

14. Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій): Додаток 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017. URL:

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/54/f467150n25.pdf> (дата звернення: 14.04.2021).

15. Johnson J. Worldwide digital population as of January 2021. Statista. URL: <https://www.statista.com/statistics/266249/advertising-revenue-of-google/> (date of access: 22.04.2021).

16. Petrov C. The Stupendous World of Google Search Statistics. Techjury. URL: <https://techjury.net/blog/google-search-statistics/#gref> (date of access: 09.02.2021).

17. Johnson J. Advertising revenue of Google from 2001 to 2020. Statista. URL: <https://www.statista.com/statistics/266249/advertising-revenue-of-google/> (date of access: 10.03.2021).

18. Johnson J. Global market share of search engines 2010-2021. Statista. URL: <https://www.statista.com/statistics/216573/worldwide-market-share-of-search-engines/> (date of access: 07.04.2021).

19. Johnson J. Google: search engine market share in selected countries 2021. Statista. URL: <https://www.statista.com/statistics/220534/googles-share-of-search-market-in-selected-countries/> (date of access: 11.05.2021).

20. Ключові слова: визначення. URL: <https://support.google.com/google-ads/answer/6323> (дата звернення: 15.04.2021).

21. Про ключові слова в кампаніях у пошуковій мережі. URL: <https://support.google.com/google-ads/answer/1704371> (дата звернення: 15.04.2021).

22. Аукціон. URL: <https://support.google.com/google-ads/answer/142918> (дата звернення: 15.04.2021).

23. Мінімальний рейтинг оголошення: визначення. URL: <https://support.google.com/google-ads/answer/7634668> (дата звернення: 15.04.2021).

24. Покази у верхній частині сторінки та на найпершій позиції. URL: <https://support.google.com/google->

[ads/answer/7501826?hl=uk&ref_topic=24937](https://support.google.com/google-ads/answer/7501826?hl=uk&ref_topic=24937) (дата звернення: 15.04.2021).

25. Визначення фактичної ціни за клік (CPC).

URL: https://support.google.com/google-ads/answer/6297?hl=uk&ref_topic=24937 (дата звернення: 15.04.2021).

26. Ціна за тисячу показів (CPM): визначення.

URL: https://support.google.com/google-ads/answer/6310?hl=uk&ref_topic=24937 (дата звернення: 15.04.2021).

26. Максимальна ціна за клік: визначення.

URL: https://support.google.com/google-ads/answer/6326?hl=uk&ref_topic=24937 (дата звернення: 15.04.2021).

27. Планувальник ключових слів.

URL: https://ads.google.com/intl/uk_ua/home/tools/keyword-planner/ (дата звернення: 15.04.2021).

28. Формати оголошень. URL: https://support.google.com/google-ads/answer/3333616?hl=uk&ref_topic=24937 (дата звернення: 15.04.2021).

29. Торговельні марки.

URL: <https://support.google.com/adspolicy/answer/6118> (дата звернення: 15.04.2021).

30. Google plans trademark gambit. URL: <http://news.cnet.com/2100-1038-5190324.html> (date of access: 15.04.2021).

31. Schwartz B. Google AdWords opens up trademarked bidding to most countries. URL: <https://searchengineland.com/google-adwords-opens-up-trademarked-bidding-to-most-countries-18628> (date of access: 21.04.2021).

32. Goldman E. Google liberalizes its European trademark policy. URL: https://blog.ericgoldman.org/archives/2010/08/google_liberali_1.htm (date of access: 28.04.2021).

33. Goldman E. Microsoft adopts Google-style trademark policy for keyword advertising.

URL: https://blog.ericgoldman.org/archives/2011/02/microsoft_adopt.htm (date of access: 15.04.2021).

34. Webb T., Taylor A. How is your trade mark being used online? Google updates trade mark policy for advertisers.

URL: <https://www.claytonutz.com/knowledge/2013/may/how-is-your-trade-mark-being-used-online-google-updates-trade-mark-policy-for-advertisers> (date of access: 14.04.2021).

35. Довідка для власників торговельних марок.

URL: <https://support.google.com/adspolicy/answer/2562124> (дата звернення: 22.04.2021).

36. Intellectual property policies. URL: <https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/intellectual-property-policies> (date of access: 22.04.2021).

37. The Lanham Act: The Legislation of the United States from 05.07.1946.

URL: <https://www.bitlaw.com/source/15usc/index.html> (date of access: 10.03.2021).

38. United States District Court for the Southern District of New York decision in case Merck & Co. v. Mediplan Health Consulting Inc from 30.03.2006. URL: <https://www.courtlistener.com/opinion/2481485/merck-co-v-medioplan-health-consulting-inc/> (date of access: 02.04.2021).

39. United States District Court for the Southern District of New York decision in case American Cyanamid v. CAMPAGNA PER LA FARMACIE from 24.11.1987. URL: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/678/1049/1475119/> (date of access: 02.04.2021).

40. United States District Court for the Eastern District of New York decision in case S&L Vitamins, Inc. v. Australian Gold from 30.09.2007. URL: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/new-york/nyedce/2:2005cv01217/241384/119/> (date of access: 02.04.2021).

41. United States Court of Appeals for the Second Circuit decision in case Tiffany (NJ) Inc. and Tiffany and Co v. eBay, Inc. URL: <https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/IP/2010%20Tiffany%20Abridged.pdf> (date of access: 02.04.2021).
42. United States District Court for the district of New Jersey decision in case Buying for the Home, LLC v. Humble Abode from 19.10.2006. URL: <https://casetext.com/case/buying-for-the-home-llc-v-humble-abode> (date of access: 02.04.2021).
43. United States District Court for the district of Massachusetts decision in case Hearts on Fire Co. v. Blue Nile, Inc. from 27.03.2009. URL: <https://casetext.com/case/hearts-on-fire-company-llc-v-blue-nile> (date of access: 02.04.2021).
44. United States District Court for the eastern district of Pennsylvania decision in case Wentworth v. Settlement Funding LLC from 04.01.2007. URL: <https://casetext.com/case/wentworth-v-settlement-funding-llc> (date of access: 04.04.2021).
45. United States Court of Appeals for the Second Circuit decision in case Rescuecom Corp. v. Google Inc. from 03.04.2009. URL: <https://casetext.com/case/rescuecom-corp-v-google-inc-3> (date of access: 04.04.2021).
46. United States District Court for the Northern District of New York decision in case Rescuecom Corp. v. Google Inc. from 28.09.2006. URL: https://scholar.google.com/scholar_case?case=7253956759857134015 (date of access: 04.04.2021).
47. United States Court of Appeals for the Second Circuit decision in case Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp. from 28.02.1961. URL: <https://casetext.com/case/polaroid-corporation-v-polarad-electronics-corp> (date of access: 04.04.2021).

48. United States Court of Appeals for the Fourth Circuit decision in case Lone Star Steakhouse & Saloon, Inc. v. Alpha of Va., Inc. from 11.01.1995. URL: <https://casetext.com/case/lone-star-steakhouse-saloon-v-alpha-of-va> (date of access: 04.04.2021).
49. United States Court of Appeals for the Fourth Circuit decision in case Sara Lee Corporation v. Kayser-Roth Corp. from 17.04.1996. URL: <https://casetext.com/case/sara-lee-corporation-v-kayser-roth-corp> (date of access: 04.04.2021).
50. United States District Court for the Eastern District of Virginia decision in case Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc. from 03.08.2010. URL: <https://www.leagle.com/decision/infeco20100804a45> (date of access: 04.04.2021).
51. United States Court of Appeals for the Fourth Circuit decision in case Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc. from 09.04.2012. URL: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca4/10-2007/10-2007-2012-04-09.html> (date of access: 04.04.2021).
52. Rosetta Stone and Google settle trademark lawsuit. URL: <https://www.reuters.com/article/us-usa-court-rosettastone-google-idUSBRE89U1GE20121031> (date of access: 27.04.2020).
53. United States District Court for the Southern District of New York decision in case Bihari v. Gross from 25.09.2000. URL: <https://casetext.com/case/bihari-v-gross-sdny-2000> (date of access: 04.04.2021).
54. United States District Court for the Eastern District of Virginia memorandum opinion case Google v. GEICO. URL: <http://www.linksandlaw.com/decisions-144-google-geico.htm> (date of access: 04.04.2021).
55. United States District Court for the Central District of California decision in case Finance Exp. LLC v. Nowcom Corp. from 18.06.2008. URL: <https://casetext.com/case/finance-express-llc-v-nowcom-corporation-2> (date of access: 04.04.2021).

56. United States Supreme Court's decision in case *Inwood Laboratories v. Ives Laboratories* from 01.06.1982. URL: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/456/844/> (date of access: 04.04.2021).
57. Online Auction Sites and Trademark Infringement Liability. 2011. URL: <https://www.nycbar.org/pdf/report/Online%20Auction%20Sites%20Final%20Report.pdf> (date of access: 22.04.2021).
58. United States Court of Appeals for the Seventh Circuit decision in case *Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Concession Svcs., Inc.* from 04.02.1992. URL: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/955/1143/448068/> (date of access: 04.04.2021).
59. United States District Court for the Southern District of New York decision in case *Gucci America, Inc. v. Mindspring Entrs., Inc.* from 14.03.2001. URL: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/135/409/2503337/> (date of access: 04.04.2021).
60. Vicini J. Supreme Court rejects Tiffany trademark appeal vs eBay. Reuters. URL: <https://www.reuters.com/article/us-tiffany-ebay-idUSTRE6AS3YJ20101129> (date of access: 05.05.2021).
61. United States Court of Appeals for the Ninth Circuit decision in case *Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Akanoc Solutions, Inc.* from 09.09.2011. URL: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca9/10-15909/10-15909-2011-09-12.html> (date of access: 04.04.2021).
62. Study on the overall functioning of the European trademark system. 2011. 278 p. URL: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5f878564-9b8d-4624-ba68-72531215967e> (date of access: 23.04.2021).
63. Directive 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436> (date of access: 04.04.2021).

64. Regulation 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs).

URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2424> (date of access: 10.04.2021).

65. Regulation 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1001> (date of access: 10.04.2021).

66. First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31989L0104> (date of access: 10.04.2021).

67. Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31994R0040> (date of access: 10.04.2021).

68. Judgment of the Court of 23 March 2010. Joined cases C-236/08 to C-238/08. Google France SARL and Google Inc. v Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL v Viaticum SA and Luteciel SARL (C-237/08) and Google France SARL v Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL and Others (C-238/08). URL: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-236/08> (date of access: 10.04.2021).

69. Judgment of the Court (Grand Chamber) of 11 September 2007. Céline SARL v Céline SA. URL: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-17/06> (date of access: 10.04.2021).

70. Judgment of the Court of 12 November 2002. Arsenal Football Club plc v Matthew Reed. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A62001CJ0206> (date of access: 10.04.2021).

71. Директива 2000/31/ЄС Європейського парламенту та Ради "Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку" ("Директива про електронну комерцію") від 8 червня 2000 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_224#Text (date of access: 10.04.2021).

72. Judgment of the Court (First Chamber) of 22 September 2011.

Interflora Inc. and Interflora British Unit v Marks & Spencer plc and Flowers Direct Online Ltd. URL: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-323/09>

73. Judgment of the Court (Grand Chamber) of 12 July 2011. (date of access: 10.04.2021).

L'Oréal SA and Others v eBay International AG and Others. URL: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-324/09> (date of access: 12.04.2021).

74. Конституція України. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/254к/96-вр#Text> (дата звернення: 05.05.2021) (date of access: 12.04.2021).

75. "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" : Закон України від 01.07.1994 р. № 3689-XII : станом на 14 жовт. 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text> (дата звернення: 23.04.2021). (date of access: 12.04.2021).

76. Аналіз практики застосування судами ст.16 Цивільного кодексу України. Вісник Верховного Суду України. 2014. № 8. С. 17–34.

77. "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" : Постанова Пленуму Вищ. госп. суду України № 12 : станом на 17 жовт. 2012 р.

URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12#Text> (дата звернення: 11.05.2021).

78. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV : станом на 28 квіт. 2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (дата звернення: 10.05.2021).

79. Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV : станом на 27 лют. 2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text> (дата звернення: 10.05.2021).

80. Якубівський І. Є. Заборона неправомірного використання об'єкта як спосіб захисту майнових прав інтелектуальної власності. Підприємництво, господарство і право. № 12. С. 68–72. URL: <http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/12/16.pdf> (дата звернення: 16.04.2021).

81. Постанова Вищого господарського суду України у справі № 5011-39/8538-2012 від 26.11.2013. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/35505723> (дата звернення: 16.04.2021).

82. Постанова Вищого господарського суду України у справі № 910/6318/15-г від 15.11.2016. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/62724745> (дата звернення: 16.04.2021).

83. Гордейчук В. В. Дострокове припинення реєстрації торговельної марки на підставі її невикористання за законодавством України. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. Т. 1, № 6. С. 70–74. URL: http://nvppp.in.ua/vip/2017/6/tom_1/16.pdf (дата звернення: 02.05.2021).

84. Пономарьов А. О. Зміст та особливості права на використання торговельної марки. Європейські перспективи. 2012. № 12. С. 189–194.

85. Рішення Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/19365/19-ц від 14.12.2020. URL: <https://opendatabot.ua/court/93843068-bb4d5b6779e6cf2f848e41b6ed51fd21> (дата звернення: 01.05.2021).

86. "Про електронну комерцію" : Закон України від 03.09.2015 р. № 675-VIII : станом на 19 квіт. 2020 р.
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19#Text> (дата звернення: 03.05.2021).
87. "Про телекомунікації" : Закон України від 18.11.2003 р. № 1280-IV : станом на 24 жовт. 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15#Text> (дата звернення: 29.04.2021).
88. Директива № 2004/48/ЄС Європейського парламенту і Ради ЄС про забезпечення прав на інтелектуальну власність від 29.04.2004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b39#Text (дата звернення: 29.04.2021).
89. "Про Антимонопольний комітет України" : Закон України від 26.11.1993 р. № 3659-XII : станом на 21 берез. 2021 р.
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-12#Text> (дата звернення: 05.05.2021).
90. "Про захист від недобросовісної конкуренції" : Закон України від 07.06.1996 р. № 236/96-ВР : станом на 16 жовт. 2020 р.
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-вр#Text> (дата звернення: 01.05.2021).
91. "Про захист економічної конкуренції" : Закон України від 11.01.2001 р. № 2210-III : станом на 13 лют. 2020 р.
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#Text> (дата звернення: 01.05.2021).
92. "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" : Закон України від 01.07.2014 р. № 1555-VII : станом на 16 лип. 2020 р.
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1555-18#Text> (дата звернення: 03.05.2021).

93. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123#Text (дата звернення: 03.05.2021).
94. "Про захист прав споживачів" : Закон України від 12.05.1991 р. № 1023-ХІІ : станом на 16 жовт. 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text> (дата звернення: 03.05.2021).
95. Науково-практичний коментар до Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Київ : «Юридична газета», 2013. 175 с. URL: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI-2013/NPK_konkyrencii_2013.pdf (дата звернення: 23.04.2021).
96. Постанова Верховного Суду України від 12.05.2009 № 21/17. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VS091249.html (дата звернення: 23.04.2021).
97. Звіт Антимонопольного комітету України за 2020 рік. URL: <https://amcu.gov.ua/storage/app/uploads/public/605/4a0/e26/6054a0e268fc0702551413.pdf> (дата звернення: 23.04.2021).
98. Постанова Вищого господарського суду України у справі № 36/182 від 25.12.2007. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/1269612> (дата звернення: 23.04.2021).
99. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Господарське право». Дніпро : Біла К. О., 2017. URL: [http://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/747/1/Курс_лекцій_ГП%20\(типограф.\).pdf](http://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/747/1/Курс_лекцій_ГП%20(типограф.).pdf) (дата звернення: 06.05.2021).
100. Коваль І. Ф. Право на ділову репутацію суб'єктів господарювання і його позасудовий захист від неправомірного використання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04. Донецьк, 2005.
101. «Про деякі питання практики застосування конкурентного законодавства»: Постанова Пленуму Вищ. госп. суду України № 15 від

26.12.2011. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0015600-11#Text>
(дата звернення: 07.05.2021).

102. Постанова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду
у справі 910/4425/16 від 03.07.2018. URL:
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/75081972> (дата звернення: 07.05.2021).