

УДК 347

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОСРЕДНИКА ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

© 2013 г.

Р.О. Кононенко

Северо-Кавказский НИИ актуальных проблем современного права, Краснодар

nauka-uf@yandex.ru

Поступила в редакцию 15.05.2013

Анализируются вопросы, возникающие в российской и иностранной судебной практике при рассмотрении дел об ответственности информационного посредника за нарушение исключительных прав в Интернете.

Ключевые слова: интеллектуальные права, исключительное право, средства индивидуализации, товарный знак, Интернет, информационный посредник, ответственность.

По мере того как интернет-пользователи все в большей степени прибегают к использованию одного из эффективнейших методов поиска по ключевым словам, посредством использования поисковых систем, которые ранжируют информацию таким образом, чтобы наиболее соответствующая запросу информация была первой, все в большей степени возрастает стремление владельцев сайтов к повышению эффективности бизнеса посредством «покупки» ключевых слов, что позволяет формировать связь между сайтом и введенными ключевыми словами. Такое явление можно определить как «спонсированный поиск».

Проект ГК РФ дополняет часть четвертую ГК РФ статьей 1253.1, представляющей собой новеллу российского законодательства, регулиющую особенности ответственности информационного посредника за нарушение интеллектуальных прав в сети Интернет, что обусловлено возрастающим количеством актов нарушения интеллектуальных прав в глобальной сети.

Судебная практика России по такой категории дел находится только на пути своего становления и развития. Вместе с тем эта категория споров весьма распространена в иностранной судебной практике.

В США такая практика рассматривается как пособничество в нарушении прав на товарные знаки (contributory infringement).

Во Франции в арбитражные суды было подано три иска против компании Google ввиду того, что у истцов возникли претензии к объявлениям, демонстрируемым системой контекстной рекламы AdWords, используемой поисковиком Google.

В первом случае истцом была компания Louis Vuitton Malletier, которая обнаружила, что при вводе наименований ее товарных знаков в качестве ключевых слов для поиска поисковая система Google в результатах поиска выдавала предложения копий и имитаций продукции под товарным знаком Louis Vuitton. Указанное положение дел возникло в результате того, что Google осуществляла продажу недобросовестным конкурентам ключевых слов, являющихся товарными знаками истца, в связи с чем и был подан иск о нарушении прав на товарные знаки, который был удовлетворен в первой инстанции и апелляции.

В другом случае, объединенном судом с вышеуказанным спором, истцами против Google были туристическая компания и ее туроператор (Viaticum SA и Luteciel SARL). Поиск по товарным знакам туристической компании в поисковом сервисе выдавал рекламу третьих лиц, которые под указанными знаками размещали ссылки на свои страницы в Интернете.

Адвокат от лица компании Google по этому поводу отмечал, что использование ключевого слова для вывода рекламы нельзя считать нарушением товарного знака, поскольку потребители, в конечном счете, получают больше пользы от показа большего количества информации по их запросу. При этом потребители, пользующиеся Интернетом, достаточно умны, и их нельзя сбить с толку показом рекламы нескольких рекламодателей в ответ на их запрос. Google, продолжая настаивать на том, что никакого незаконного использования чужого товарного знака не было, тем более компанией, предоставляющей услуги по рекламе и кон-

текстному поиску, обратилась в Европейский суд для получения разъяснений.

На разрешение Европейского суда были поставлены следующие вопросы: 1) могут ли владельцы охраняемых товарных знаков запрещать резервирование их товарных знаков третьими лицами в качестве ключевых слов для контекстной рекламы и представления контекстных рекламных объявлений по таким ключевым словам в отношении тех же или однородных товаров; 2) является ли продажа компанией Google товарных знаков для контекстной рекламы третьим лицам, не являющимся правообладателями знаков, использованием этих товарных знаков; 3) если продажа товарных знаков для контекстной рекламы не является использованием этих знаков, несет ли провайдер контекстной рекламы ответственность за незаконные или недобросовестные действия рекламодателей, которые резервируют чужие марки для своей рекламы?

В результате на первый поставленный вопрос суд сформулировал свою позицию следующим образом: запрещению подлежат действия рекламодателей, вводящие потребителей в заблуждение относительно происхождения товаров/услуг. При этом нарушителями права на товарный знак могут быть признаны рекламодатели, из объявлений которых однозначно следует, что рекламируемые товары и услуги не имеют никакого отношения к правообладателю охраняемого знака. По поводу второго вопроса было резюмировано, что действия компании Google не являются использованием товарных знаков истцов, что в свою очередь исключает ее ответственность за нарушение прав на товарные знаки. По третьему вопросу суд определил, что интернет-поставщик контекстной рекламы освобождается от ответственности за действия его рекламодателей, если при этом он не осуществляет контроль и не влияет на содержание рекламных объявлений по ключевым словам. Вместе с тем не несет ответственности он до тех пор, пока не будет уведомлен правообладателем товарного знака о незаконных действиях рекламодателей.

В продолжение рассматриваемой проблемы Европейский суд в деле *Die BergSpechte Outdoor Reisen, Alpenschule Edi Koblmüller GmbH v. Günter Guni, trekking.at Reisen GmbH* сделал важный с методологической точки зрения вывод о том, что использование рекламодателем в поисковом сервисе ключевых слов, сходных или идентичных с товарными знаками, является использованием товарных знаков в ходе торговой деятельности (*in the course of trade*).

Последующим необходимо рассмотреть гражданско-правовой спор *Interflora Inc., Interflora British Unit v. Marks & Spencer plc., Flowers Direct Online Ltd.*, возникший в Англии, рассмотренный Судом Европейского союза в 2011 г. Суть указанного спора состоит в том, что *Interflora Inc.* обвиняла *Marks & Spencer plc.* в незаконном использовании товарного знака «*Interflora*» в ключевых словах при размещении рекламных объявлений в системе *Google AdWords*. Ответчик использовал большое количество вариантов написания вышеуказанного знака с небольшими ошибками и в разных сочетаниях: «*Interflora Flowers*», «*Interflora Delivery*», «*Interflora.com*», «*interflora co uk*» и т. д., что позволяло его рекламе появляться первой в числе спонсированных ссылок. Вместе с тем в самом тексте рекламного объявления не было упоминания о *Interflora Inc.* либо ее сайтах, а содержалась информация о том, что ответчик предлагает услуги по доставке цветов, которые идентичны услугам истца, отличного качества. Ответчик ссылался на то, что в данном случае не было введения в заблуждение потребителей относительно исполнителя услуги по доставке цветов, а использование слов, совпадающих с обозначением истца, было совершено им исключительно исходя из свободы конкуренции.

При рассмотрении указанного спора суд указал, что ст. 5 (1) (а) Первой Директивы совета ЕС от 21 декабря 1988 г. 89/104/ЕЕС, ст. 9 (1) (а) Регламента совета ЕС от 20 декабря 1993 г. № 40/94 должны интерпретироваться таким образом, что владелец товарного знака наделен правом препятствовать тому, чтобы конкурент, посредством использования ключевого слова, которое идентично с товарным знаком, при отсутствии согласия владельца (в отношении тех товаров и услуг, для которых зарегистрирован знак) оказывал отрицательное влияние на одну из функций товарного знака. Также суд подчеркнул, что удостоверение происхождения товара (услуги) не является единственной функцией товарного знака, поскольку помимо этого важна его коммерческая составляющая – использование знака в рекламных целях и для завоевания репутации и поддержания лояльности потребителей (инвестиционная функция).

Такое использование:

– оказывает негативное влияние на функцию товарного знака по удостоверению происхождения товара (услуги) в случае, когда: отсутствует согласие правообладателя знака на такое использование принадлежащего ему обозначения; рекламное объявление появляется на стра-

нице сразу же после введения пользователем Интернета в строку поиска соответствующего чужого товарного знака; из текста рекламного объявления обычному пользователю Интернета невозможно однозначно установить, является ли разместившее его лицо коммерческим партнером или конкурентом правообладателя;

– не оказывает негативного влияния на рекламную функцию, поскольку не ограничивает возможности правообладателя проводить более эффективную рекламную политику, чтобы опередить в результатах поиска объявления конкурентов;

– оказывает негативное влияние на инвестиционную функцию товарного знака, если оно существенным образом мешает правообладателю приобретать или сохранять свою деловую репутацию. При этом, с позиций справедливой конкуренции, правообладатель не вправе требовать запрещения третьим лицам использовать идентичное обозначение в сходных ситуациях, если единственным следствием такого использования станет необходимость для правообладателя принятия дополнительных мер по поддержанию репутации с целью привлечения потребителей и усиления их привязанности.

Кроме того, правообладатель вправе обратиться за защитой своих прав и в случаях, когда третье лицо, используя без разрешения идентичные чужому товарному знаку ключевые слова: 1) получает несправедливое преимущество от различительных свойств или репутации чужого товарного знака, тем самым уводя потенциальных клиентов, 2) создает риск размывания или ослабления чужого товарного знака (например, когда такое использование товарного знака способствует превращению его в общее обозначение), 3) совершает порочащие репутацию владельца товарного знака действия.

Как представляется, вышеуказанное судебное решение можно рассматривать в качестве ориентира при формировании судебной практики по рассмотрению споров об использовании чужих товарных знаков и в России, поскольку в нем изложены и проанализированы критерии такого использования.

Кроме того, в свете рассмотрения настоящего вопроса необходимо проанализировать недавно принятое Федеральным судом Австралии решение от 3 апреля 2012 г., принятое по иску Австралийской комиссии по конкуренции и делам потребителей (Australian Competition and Consumer Commission) против компании Google, которым суд признал последнюю виновной во введении потребителей в заблуждение путем предоставления рекламодателям воз-

можности использовать товарные знаки, принадлежащие третьим лицам, в качестве своих ключевых слов.

Одно из главных процессуальных отличий указанного решения суда от вышеуказанных решений Европейского суда состоит в том, что в данном деле на стороне истца выступают не правообладатели товарных знаков, а государственная комиссия, что свидетельствует об особом подходе государства к охране прав потребителей.

Также есть и другие отличия данного спора: предметом разбирательства в Европейском суде было право на товарный знак, в ходе оценки нарушения которого исследовались вопросы воздействия действий ответчика на функции, исполняемые товарным знаком, а также их влияние на ослабление либо размывание товарного знака, в то время как суд Австралии сосредоточился на определении того, насколько подобная практика негативно сказывается на свободном выборе потребителей и искажает рыночную конкуренцию. Тем самым Европейский суд изучал виновность приобретателей ключевых слов, а австралийский – интернет-посредника (компании Google).

При вынесении решения австралийский суд посчитал, что основная активная роль в данном действии принадлежит именно интернет-посреднику, поскольку пользователь, обращаясь к поисковому сервису Google, ожидает получить ссылки на ресурсы, релевантные его запросу, а система формирует результат поиска, содержащий также и оплаченные ссылки (sponsored links). Тем самым, именно поисковая система, а не заказчик ключевых слов убеждает пользователя в том, что представленные результаты больше всего соответствуют его ожиданиям. Пользователь, в свою очередь, вправе сделать вывод, что представленные результаты содержат интересующую его информацию, в то время как их ссылки направляют пользователя на ресурсы конкурентов.

При рассмотрении заявленного Google требования о том, что рекламодатель должен обеспечивать соответствие текста рекламного объявления ключевым словам и, соответственно, должен нести ответственность за рекламные опции, ключевые слова, контент, информацию и ссылки, суд признал, что такая попытка уйти от ответственности, переложив ее на рекламодателя, не снимает ответственности с самой поисковой системы, поскольку именно она формирует список по запросу.

На основании изложенного, как уже было выше отмечено, Федеральный суд Австралии

признал компанию Google виновной во введении в заблуждение пользователей сети Интернет посредством предоставления возможности использовать конкурентам чужие товарные знаки в качестве ключевых слов.

Таким образом, анализируя вышеуказанные судебные акты, можно сформулировать подход, согласно которому нарушения прав на товарные знаки могут быть допущены как информационными посредниками (интернет-посредниками), продающими товарные знаки в качестве ключевых слов, так и приобретателями ключевых слов. При этом в действиях интернет-посредников при определенных обстоятельствах могут быть выявлены нарушения законодательства о защите конкуренции и правах потребителей, в свою очередь в действиях приобретателей ключевых слов – нарушения прав на товарные знаки и законодательства о защите конкуренции.

Далее будет рассмотрена складывающаяся судебная практика по такой категории споров в Российской Федерации.

В этой связи первым следует обозначить спор между ООО «Промышленная корпорация «Прогресс» и Управлением Федеральной антимонопольной службы по г. Санкт-Петербургу (далее – УФАС по Санкт-Петербургу) [1]. Истцом оспаривалось решение ответчика, которым действия истца по использованию в ключевых словах, а также в самом рекламном объявлении обозначений «Кировец», «трактор кировец», сходных до степени смешения с товарным знаком третьего лица, а также по продвижению сайта по указанным ключевым словам и использовании этих словесных обозначений в HTML-кодах страниц сайта были признаны актом недобросовестной конкуренции. Следует отметить, что УФАС по Санкт-Петербургу при рассмотрении заявления ЗАО «Петербургский тракторный завод» был сделан вывод о том, что использование ООО «ПК «Прогресс», которое является конкурентом ЗАО «Петербургский тракторный завод», в сети Интернет словесного обозначения «Кировец» путем предложения к продаже тракторов «Кировец» и спецтехники на базе К-701, может приводить к введению в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей. Последнее направлено на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречит обычаям делового оборота, требованиям добросовестности, разумности и справедливости. Также антимонопольным органом было установлено, что истец заключил договор с ин-

тернет-посредником о продвижении его веб-сайта в сети Интернет по ключевым словам «кировец», «трактор», «трактор Кировец», «К-701», «трактор К-701» в поисковых системах.

При этом необходимо отметить, что в рассматриваемой ситуации лица, приобретающие реализуемую конкурирующими хозяйствующими субъектами продукцию, представляют собой круг потребителей с достаточно определенными предпочтениями, в том числе и относительно марки товаров и их производителей, в связи с чем одно лишь упоминание словесных элементов «Кировец» или «трактор Кировец» способно вызвать у такого потребителя интерес к продукту другой организации, независимо от иных сведений, представленных в том или ином информационном носителе. Тем самым потенциальный потребитель переманивается с сайта владельца товарного знака.

Если оценивать все вышеизложенные факты с позиции зарубежных судов, решения которых нами были исследованы ранее, то в данном случае налицо как акт недобросовестной конкуренции, так и нарушение права на товарный знак. Однако решением суда первой инстанции требования истца были удовлетворены и решение антимонопольного органа было признано недействительным. Вместе с тем постановлением апелляционной инстанции, оставленным в силе постановлением кассационной инстанции, решение суда первой инстанции отменено, решение антимонопольного органа признано правомерным.

Вторым здесь необходимо обозначить спор между ООО «МЕГА ГРУП» (истец) и ООО «ПС ЭЛЕКТРИК» (ответчик) [2]. В отличие от вышеуказанного спора, в данном случае исковые требования истца были ориентированы на признание незаконными действий ответчика по использованию тождественных и сходных до степени смешения обозначений в качестве ключевых слов в системе «Яндекс-директ». Указанные действия, по утверждениям истца, выражались в том, что при введении в поисковую строку системы Яндекс слова «контактника», сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в результате поиска открывалась страница поисковой системы Яндекс с рекламным объявлением ответчика, которое адресовало потребителя на его интернет-сайт, предлагающий потребителю товары, однородные товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца. Необходимо отметить, что ввиду такой постановки исковых требований данный гражданско-правовой спор можно назвать прецедентным для российской судебной прак-

тики. При этом рассматриваемое дело может свидетельствовать о существенной сложности таких споров, а также о том, что при их рассмотрении необходимо обладать специальными знаниями либо активно пользоваться привлечением в суд соответствующих специалистов.

Судом первой инстанции было установлено, что информация на сайте размещена с целью доведения до неограниченного круга лиц сведений об ответчике и предлагаемой им продукции; указанная на сайте деятельность является однородной деятельностью, осуществляемой истцом; использование тождественных товарному знаку истца обозначений способно ввести в заблуждение потребителей, что может быть использовано в целях недобросовестной конкуренции. На основании изложенного и принимая факт отсутствия между сторонами разрешения на осуществление такого рода действий, суд пришел к выводу, что действия ответчика являются нарушением права истца на товарный знак. В то же время незаконными действия ответчика признаны не были ввиду того, что истцом не доказано использование ключевых слов в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров. В данном случае возникает справедливый вопрос: если действия законны, как же тогда они нарушают право на товарный знак и за что же тогда ответчик был привлечен к материальной ответственности?

Вместе с тем судом апелляционной инстанции в иске было отказано, поскольку на сайте ответчика, а также в его мета-тегах обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца, отсутствовали. При этом установлено, что администратором домена *relectric.ru* было физическое лицо, которое одновременно являлось и генеральным директором ООО «ПС ЭЛЕКТРИК», а истец, в свою очередь, не располагает информацией о лице, разместившем рекламное объявление ответчика в системе «Яндекс-директ». Данное решение также вызывает вопросы. Дело в том, что предметом исковых требований было признание незаконным использование товарного знака в качестве ключевых слов в системе «Яндекс-директ», а не использование на сайте или его мета-тегах.

Судом кассационной инстанции вышеуказанные судебные акты были отменены и дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При этом на рассмотрение суда первой инстанции был поставлен ряд вопросов, имеющих принципиальное как практическое, так доктринальное значение, суть которых

можно свести к следующему: является ли ответчик, в интересах которого проводится рекламная кампания в системе «Яндекс-директ», выгодоприобретателем; попадает ли использование товарного знака в качестве ключевых слов в поисковой системе под положения п. 2 ст. 1484 ГК РФ?

К сожалению, решение суда первой инстанции не содержит ответа на первый из поставленных вопросов, вместе с тем в нем содержатся другие моменты, требующие своего рассмотрения.

Так, при рассмотрении гражданско-правового спора суд пришел к выводу о том, что указание товарного знака в качестве ключевого слова в системе «Яндекс-директ» не является использованием товарного знака. На основании п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых такой товарный знак зарегистрирован, может быть реализовано правообладателем различными способами. Исходя из смысла пунктов 2, 3 ст. 1484 ГК РФ предоставление правовой охраны товарным знакам связано с необходимостью осуществления индивидуализации товаров среди аналогичных в ходе гражданского оборота и обосновано необходимостью предотвращения смешения товаров (услуг). Таким образом, по заключению суда, каждый способ использования товарного знака, как предусмотренный, так и не предусмотренный в ст. 1484 ГК РФ, ограничен единым принципом такого использования – осуществлением использования товарного знака с целью индивидуализация товаров, т.е. приданием различительной способности товару или производителю в целях предотвращения смешения товаров. Именно в силу приведенного ограничения правообладатель не вправе ограничивать третьих лиц в указании товарного знака в случае, когда такое указание не направлено на индивидуализацию товаров, работ или услуг и не способно вызвать их смешение. Таким образом, указание третьими лицами товарного знака с целями, отличными от цели индивидуализации товаров, работ или услуг, при отсутствии вероятности смешения товаров различных лиц, не является использованием товарного знака в понимании ст. 1484 ГК РФ. Следовательно, такое указание товарного знака не является нарушением исключительных прав на товарный знак. Указание обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в качестве ключевого слова не может быть признано использованием по смыслу ст. 1484 ГК РФ, т.к. не индивидуализирует какие-либо то-

вары либо самого рекламодателя; не создает возможности смешения товаров истца и рекламодателя; является одним из технических критериев показа рекламного объявления в системе «Яндекс-директ». Исходя из указанного, довод истца о незаконности использования обозначения, сходного до степени смешения с его товарным знаком «CONTACTICA КОНТАКТИКА», в качестве ключевого слова в системе «Яндекс-директ», не соответствует нормам права и сложившейся правоприменительной практике. Указание в качестве ключевого слова товарного знака не является также его использованием в форме иного способа адресации в сети Интернет. Данный вывод следует из прямого соотношения общей нормы ст. 1484 ГК РФ со способом использования в форме адресации. На основании изложенного суд сделал вывод о том, что указание товарного знака истца в качестве ключевого слова в системе «Яндекс-директ» не является использованием товарного знака по смыслу ст. 1484 ГК РФ, а также не является частным случаем такого использования – иным способом адресации в сети Интернет.

Таким образом, отечественный правоприменитель последовал по пути, отличному от международной и зарубежной практики. Тем не менее в свете происходящей гармонизации российского законодательства и соответствующей практики следовало бы все-таки учитывать практику Европейского суда. Также при рассмотрении такой категории дел необходимо обращать внимание на то, что товарный знак выполняет не только индивидуализирующую функцию, но также и иные, в частности – защитную, рекламную и др.

На основании изложенного, по нашему мнению, использование товарных знаков в качестве ключевых слов в системах поиска следует рассматривать как один из возможных вариантов использования товарного знака применительно к положениям ст. 1484 ГК РФ. При этом в спорах об использовании товарного знака в качестве ключевых слов в программах поиска следует ставить вопрос об ответственности как лица, использующего товарный знак, которое своими действиями вводит в заблуждение пользователей Интернета, осуществляет захват потенциальных потребителей правообладателя товарного знака и приобретает собственную выгоду за счет его деловой репутации, так и информационного посредника, который, предоставляя возможность конкурентам использовать чужие товарные знаки в качестве ключевых слов при отсутствии должной осмотрительности, способствует нарушению прав правообладателя товарного знака и интересов потребителей.

Список литературы

1. Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.06.2010 года по делу № А56-14567/2010; постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда 25 октября 2010 года; постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 10 февраля 2011 года.
2. Решение Арбитражного суда города Москвы от 17 ноября 2011 года дело № А40-36511/11; постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 7 февраля 2012 года; постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 28 мая 2012 года; решение Арбитражного суда города Москвы от 13 декабря 2012 года.

ABOUT RESPONSIBILITY OF THE INFORMATION INTERMEDIARY FOR INFRINGEMENTS OF THE RIGHT TO THE TRADEMARK

R.O. Kononenko

The article examines some issues arising in the Russian and foreign court practice when considering the cases concerning the responsibility of the information intermediary for infringement of exclusive rights in the Internet.

Keywords: intellectual rights, exclusive right, means of individualization, trade mark, Internet, information intermediary, responsibility.