УДК 347.772/774

Михайлюк Галина Олегівна
кандидат юридичних наук,
старший викладач кафедри міжнародного і європейського права
Національного Університету «Києво-Могилянська академія»

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Постановка проблеми. Всесвітня глобалізація та інтеграція національних комерційних ринків спричинила ситуацію, коли більшість товарів / послуг споживач купує, замовляє чи має нагоду ознайомитися з переліком ймовірної продукції компанії за допомогою інформаційної мережі Інтернет. Такий механізм просування компанії на національному та міжнародному ринку вже є звичайною практикою за кордоном, тоді як в Україні даний спосіб тільки починає розвиватися.

Результатом вищезазначеного стало виникнення надзвичайно складного комплексу проблем, пов'язаного з інформаційними потоками, комерційною та іншою діяльністю в мережі Інтернет і необхідністю пристосування структур у сфері захисту прав інтелектуальної власності до діяльності з використанням новітніх інформаційних технологій – все це виходить далеко за межі прийнятих ВОІВ у 1996 році Інтернет-договорів, до яких Україна приєдналась у 2001 році.

Звичайно, суб'єкти законодавчої ініціативи в Україні повинні враховувати у своїй законотворчій та правозастосовчій практиці щодо забезпечення захисту прав інтелектуальної власності такі новітні технологічні зміни та виклики.

Однак, незважаючи на помітний прогрес, досягнутий останніми роками у сфері законодавчого забезпечення правової охорони інтелектуальної власності, на думку міжнародних експертів, її недосконалість все ще є одним з чинників, який перешкоджає створенню в Україні ефективної системи захисту прав інтелектуальної власності.

Стан дослідження теми / мета. Питання цивільно-правового регулювання та захисту комерційних позначень у мережі Інтернет розглядались у працях вітчизняних учених-правників В. В. Бонтлаб, О. Дорошенко, Р. Є. Еннана, А. М. Коваля, Т. Кононової, О. В. Кохановської, Т. С. Кузьменко, Г. С. Римарчука та інших. Однак численні наявні дослідження не містять аналізу національної судової практики держав-членів ЄС, а також Європейського суду справедливості у справах про захист прав власників комерційних позначень у Всесвітній мережі, про що йтиметься у даній праці.

Виклад основного матеріалу. Дедалі більшої популярності серед користувачів набувають онлайн сайти з продажу різного роду товарів та надання послуг. Нерідко, створюючи новий сайт, рекламодавці чи оператори Інтернет-магазинів обирають якомога більше відомих слів, брендових назв для залучення більшої кількості цільових відвідувачів сайту, потенційних покупців, тим самим користуючись діловим ім'ям та репутацією торговельної марки без відповідної авторизації з боку правовласника та виплати йому належної компенсації.

Позначення, введені для пошуку тих чи інших товарів, часто виступають у ролі торговельних марок, які недобросовісні конкуренти використовують з метою отримання власної комерційної вигоди, тим самим видаючи свій товар за товар законного правовласника. Зазначена проблема вже вплинула й на ринок українських торговельних марок. Однією з головних причин, що зумовили її виникнення, є зростаючий попит на купівлю товарів та послуг в Інтернет-магазинах. Такі дії спричинили ситуації, коли власники комерційних позначень почали скаржитися на порушення їхніх прав.

У зв'язку з цим не дивно, що юристи розвинутих країн світу звертають питому увагу на правові механізми захисту прав інтелектуальної власності на товари / послуги, що рекламуються через мережу Інтернет. Користувачі онлайн-ресурсами при замовленні товарів / послуг, ймовірно, будуть введені в оману, бо вважають, що сайт конкурента є афілійованою особою оригінальної торговельної

марки, навіть, при відсутності прямого посилання на це. Якщо комерційне позначення використовується на веб-сайті конкурента, останній понесе відповідальність за контрафакцію та порушення прав його власника. Значна кількість компаній Великої Британії, Франції, Німеччини, Австрії, Нідерландів і Бельгії зіткнулися з проблемою продажу ключових слів третім особам через провайдерів Інтернет-послуг, що схожі або ідентичні відомим торговельним маркам. Як результат – збільшення у світі кількості позовів проти рекламодавців та Інтернет-провайдерів, викликане занепокоєнням власників торговельних марок та бажанням запобігти негативному впливу оманливої реклами та пропозиції товарів значно нижчої якості на їх репутацію і прибуток.

Починаючи з 2010 р. національними судами держав-членів ЄС, а також Європейським судом справедливості винесено чимало рішень у справах, де, у переважній більшості випадків, споживачі були введені в оману використанням конкурентами комерційних позначень, які нагадували відомі бренди, через що останні були притягнуті до відповідальності за порушення прав власників комерційних позначень. На нашу переконливу думку, український законодавець має звернути увагу на велику ймовірність незахищеності правовласників комерційних позначень в інформаційних мережах, з єдиною ціллю попередити можливість порушення їхніх прав на законодавчому рівні.

Починаючи з аналізу правової бази країн Західної Європи, зазначимо, що вперше у 1990 р. Європейський суд справедливості у справі *HAG II* (Case C-10/89) постановив, що «система досконалої конкуренції вимагає надання компаніям можливостей для створення і підтримки відносин зі своїми клієнтами завдяки якості їхніх товарів» [1]. Перш за все, характерні комерційні позначення відіграють важливе значення для розпізнавання товару клієнтами, водночас вони також надають можливість встановити зв'язок між товарами / послугами та підприємствами, відповідальними за їхню реалізацію та якість. Іншим значимим положенням у рішенні було те, що «торговельні марки повинні гарантувати справжність походження товарів, ними позначених» [1].

Зокрема, юридичне обґрунтування принципу досконалої конкуренції базується на прецедентних справах, розглянутих Європейським судом справедливості. Проте поки ніяких судових рішень з приводу тлумачення використання торговельних марок «у процесі торгівлі» або іншого «використання торговельної марки» не існує. Необхідно, однак, мати на увазі, що слід розмежовувати поняття «використання торговельної марки» та інші форми використання. На противагу цьому існує ряд рішень згаданого Суду щодо поняття «знак», який використовується «як торговельна марка» (наприклад, (C-63/97) *Bayerische Motorenwerke AG V Deenik* [1999] ECR I-905, пункти 34 – 38 [2]; (C-2/00) *Holterhoff V Freiesleben* [2002] ECR I-4187, пункт 17 [3]; (C-228/03) *Gillette Co V LA-Laboratories Ltd Oy* [2005] ECR I-2337, пункт 28) [4].

Стаття 5 (1) (a) Директиви № 2008/95/ЄС визначає, що власник має право не допускати використання «будь-якого знака, який є тотожним до такої торговельної марки, у зв'язку з товарами або послугами, однаковими до тих, стосовно яких було зареєстровано цю торговельну марку» у процесі торгівлі будь-якою третьою стороною, що не отримала згоди від нього [5]. В умовах розвитку економічних відносин, технологічної сфери та зростання загального рівня інформатизації суспільства можна прогнозувати розширення кола охоронюваних цивільним законодавством ідентифікуючих позначень за рахунок включення нових видових елементів.

Крім того, слід зазначити, що у вітчизняній та зарубіжній цивілістиці, як у межах доктрини, так і на ниві нормотворчості спостерігається незбалансоване висвітлення правового режиму та тлумачення сутності права комерційних позначень. Відносини у сфері використання окремих розрізняльних позначень (зокрема торговельних марок) вже протягом тривалого часу є предметом нормативного впорядкування та наукового дослідження, стосовно інших (комерційних найменувань та географічних зазначень) – наразі наукові дослідження залишаються поза фокусом уваги та не знаходять належного розкриття у вітчизняній правовій науці. Правовий режим інших комерційних позначень (наприклад, доменних імен) досі не отримав належного законодавчого закріплення.

Нині перед фахівцями і законодавцями постає завдання удосконалити існуючу нормативно-правову базу для забезпечення правового регулювання і захисту виключних прав в Інтернет просторі. У спорах про використання торговельної марки в якості ключових слів у пошукових системах слід ставити питання про відповідальність як особи, яка використовує комерційне позначення і своїми діями вводить в оману користувачів Інтернету, здійснює при цьому захоплення потенційних споживачів правовласника торговельної марки та одержує власну вигоду за рахунок її ділової репутації, так і інформаційного посередника, який, надаючи можливість конкурентам використовувати чужі торговельні марки в якості ключових слів при відсутності належної обачності, сприяє порушенню прав власника комерційного позначення та інтересів споживачів. У галузі охорони прав інтелектуальної влас-

ності у Всесвітній мережі існує безліч проблем, що потрібно вирішувати, насамперед, на законодавчому рівні, а це також дає неабиякий поштовх до подальших теоретичних досліджень.

У цивілістичній науці сформувалася і набула поширення позиція, що основною перешкодою на шляху розвитку права інтелектуальної власності через Інтернет вважається: *конфлікт* доменних імен (імена, що використовуються для адресації комп'ютерів і ресурсів в Інтернеті) і торговельних марок (знаків для товарів та послуг).

Спробуємо встановити основні причини виникнення конфліктів між власниками торговельних марок та особами, які зареєстрували доменне ім'я.

По-перше, при реєстрації доменного імені, тотожного чи схожого з комерційним позначенням іншої особи, справжній правоволоділець комерційного позначення позбавляється можливості використовувати свої абсолютні права. Отже, якщо законний власник торговельної марки вирішить зайнятись електронною торгівлею, йому доведеться викуповувати у так званих "конкурентів" власні засоби індивідуалізації. По-друге, збільшення уваги до конкретного інформаційного ресурсу шляхом використання для його ідентифікації назви відомої торговельної марки іншою особою може в рази збільшити попит на продукцію, що реалізується через даний ресурс. По-третє, реєстрація доменного імені потенційно здатна дискредитувати конкурента шляхом розміщення негативних відомостей на відповідній інформаційній сторінці, доменне ім'я якої збігається з його торговельною маркою.

Протизаконна діяльність, що полягає у реєстрації, використанні та пропонуванні для продажу доменного імені із несумлінним наміром отримати прибуток від паразитування на гудвілі або торговельній марці, яка належить іншій особі, отримала назву *кіберсквотинга (cybersquatting)*. Цей термін походить від слова «сквот», що означає акт захоплення занедбаного / порожнього місця або будівлі, якою сквотер не володіє, орендує або має дозвіл на використання (своєрідне «доменне рейдерство»). Масовість даного явища змусила організації, які займаються реєстрацією та адмініструванням доменів, та державні органи адекватно реагувати на порушення прав власників торговельних марок шляхом прийняття відповідних змін до нормативних актів. Однак використання спірного позначення у доменних іменах є лише одним з видів використання комерційного позначення в мережі Інтернет, а тому надана довідка від національного реєстратора доменних імен, на жаль, поки що не підтверджує його невикористання в мережі Інтернет.

Спори здебільшого виникають між власниками торговельних марок і власниками доменних імен, тотожних / схожих з чужими торговельними марками задля подальшого перепродажу останніх власникам комерційних позначень або їхнім конкурентам. Звичайно, вартість таких доменних імен вища за реєстраційний внесок, а також за кошти необхідні для підтримання діяльності в мережі. Переважна більшість власників комерційних позначень через брак часу та небажання втягуватись у судовий процес, надають пріоритет швидкому вирішенню проблем шляхом сплати зазначеної ціни, що зумовлено низкою чинників, а саме: відсутністю єдиної практики вирішення спорів; тривалим часом судового розгляду; проблемами щодо визначення підсудності та законодавчого обґрунтування; ускладненою імплементацією судового рішення.

Результати судової практики серед держав-членів ЄС суттєво відрізняються через те, що правові норми, які регулюють відповідальність в інформаційній сфері, залишені на розсуд національних законодавств. Переважна більшість судів розглядають використання комерційного позначення під час торгівлі як вирішальний критерій. Щодо питання – чи спонукає таке неправомірне використання комерційного позначення несприйняття споживачами, думки судів розходяться.

Найменша кількість справ з приводу позовів щодо реклами за допомогою ключових слів серед країн-членів ЄС зареєстрована у Великій Британії. Лідерами виявились Франція та Німеччина, де винесено найбільшу кількість рішень за цим предметом спору серед країн ЄС.

Разом з тим деякі учені констатують, що вимоги щодо настання відповідальності в Німеччині жорсткіші, ніж у Франції, де існує принцип мовчазної згоди, згідно з яким будь-яка особа, яка свідомо чи випадково сприяє порушенню прав, несе відповідальність. Сутність «сприяння» слід тлумачити як використання «технічно й економічно можливих, розумних заходів» для запобігання правопорушенням [6]. Отже, у судовій практиці Німеччини існує тісний зв'язок між настанням відповідальності та обов'язком контролювати зміст інформації, що розміщується.

Висновки. Перспективи розвитку законодавства у сфері правового регулювання права комерційних позначень полягають у прагненні України до європейської та міжнародної інтеграції, що зумовлює необхідність врахування позитивного досвіду відповідних законодавчих актів ЄС при розробці нових вітчизняних законопроектів та нормативно-правових актів.

Такий підхід встановлено на вимогу країн-членів ЄС. Отже, заходи, спрямовані на запровадження ефективних механізмів охорони інтелектуальної власності, визначаються курсом приєднання держави до ЄС, а відтак – необхідністю дотримання

всіх його стандартів і норм, зокрема, щодо правового режиму, охорони та захисту всіх об'єктів інтелектуальної власності. Законодавча процедура в ЄС вирізняється комплексним характером (повноваження розподілені між Європейською комісією, Європейським парламентом та Радою ЄС), з неодмінним урахуванням практики регулювання держав-членів ЄС. Відбирається найкраще із законодавств окремих країн, видається Директива, на основі якої вдосконалюються законодавства інших країн-членів.

Останнім часом в Україні формується ефективна судова практика щодо захисту прав інтелектуальної власності на торговельні марки у доменних спорах. Часто несумлінні інтернет провайдери не лише незаконно використовують ті чи інші сайти, рекламою закликаючи придбати підроблену фальсифіковану продукцію, а навіть реєструють комерційні позначення як доменні імена, під якими можуть працювати відповідні електронні ресурси. У зв'язку з цим на часі постало питання забезпечення надійного захисту прав інтелектуальної власності, задля врегулювання існуючих колізій між доменними іменами та іншими видами комерційних позначень, що виникли раніше і охоронялись нормами права інтелектуальної власності.

Законодавство України, у контексті його апроксимації до права ЄС, потребує оновлення та врахуванням положень європейського законодавства, що стосуються появи сучасних IT технологій та мережі Інтернет. Природа запроваджених змін є різнорідною (формальною та методичною), це стосується як питань матеріального законодавства, так і процесуального.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law. Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark Law System (European Commission). 2011. P. 50. – URL: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm /index_en.htm (дата звернення 15.03.2017).
2. *(C-63/97) Bayerische Motorenwerke AG v Deenik* [1999] ECR I-905.
3. *(C-2/00) Holterhoff v Freiesleben* [2002] ECR I-4187.
4. *(C 236/08 – C 238/08) Google France Sarl v Louis Vuitton Malletier SA* [2011] ECRI-2417.
5. Trade Marks Directive 2008/95/EC. – URL: http://eur-lex.europa.eu/Lex UriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:299:0025:0033:en :PDF (дата звернення 15.03.2017).
6. Matulionyte R., Nerisson S. The French Route to an ISP Safe Harbor, Compared to German and US Ways // *International Review of Intellectual Property and Competition Law*. 2011. № 42 (1). P. 55 – 73.

Михайлюк Галина Олегівна

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

У статті досліджуються правові механізми захисту прав інтелектуальної власності на товари / послуги, що рекламуються через мережу Інтернет. Проаналізовано національну судову практику держав-членів ЄС, а також Європейського суду справедливості у справах, де, у переважній більшості випадків, споживачі були введені в оману використанням конкурентами комерційних позначень, які нагадували відомі бренди, через що останні притягувались до відповідальності за порушення прав власників комерційних позначень.

Ключові слова: споживач, інформаційні технології, права інтелектуальної власності, правова охорона, реклама.

Михайлюк Галина Олеговна

ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕНОСТИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В статье исследуются правовые механизмы защиты прав интеллектуальной собственности на товары / услуги, которые рекламируются через сеть Интернет. Проанализировано национальную судебную практику государств-членов ЕС, а также Европейского суда справедливости в спорах, где, в большинстве случаев, потребители были введены в заблуждение использованием конкурентами коммерческих обозначений, которые напоминали известные бренды, в связи с чем они привлекались к ответственности за нарушение прав собственников коммерческих обозначений.

Ключевые слова: потребитель, информационные технологии, права интеллектуальной собственности, правовая охрана, реклама.

Mykhailiuk Galyna Olegivna

INTELLECTUAL PROPERTY LAW AND INFORMATION TECHNOLOGIES

The legal mechanisms for the protection of intellectual property rights on products / services that are advertised via the Internet have been examined in the paper. National case law of EU Member States as well as the European Court of Justice where, in the vast majority of cases, consumers were misled by the use of competitors commercial designations, similar to the famous brands, have been analyzed.

Keywords: consumer, information technologies, intellectual property rights, legal protection, advertising.