

УДК 347.772

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ VS КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

А.А. Светлорусов¹¹Университет ИТМО, магистрант

Адрес для переписки: apt102@yandex.ru

Информация о статье:

Поступила в редакцию 12.09.2019, принята к печати 30.09.2019.

Язык статьи – русский.

Ссылка для цитирования: Светлорусов А.А. Товарные знаки vs ключевые слова. // Экономика. Право. Инновации. 2019. № 3. С.43–48.

Аннотация: В статье рассмотрены споры, связанные с использованием чужих товарных знаков в качестве ключевых слов при размещении контекстной рекламы в сети «Интернет». В работе дано понятие контекстной рекламы и ключевых слов. Раскрыт принцип работы ключевых слов при отображении рассматриваемой рекламы. Анализ правовых аспектов использования ключевых слов проведён на примере работы сервиса Яндекс.Директ. Исследовано развитие в России позиции судебных инстанций по данной категории споров. Рассмотрен подход зарубежных судов в изучаемых спорах. Проведено разграничение, в каких случаях использование ключевых слов является нарушением исключительного права на товарный знак, а в каких нет. Анализируется возможность минимизации риска привлечения к безвиновной ответственности рекламодателей путём использования товарных знаков других лиц в качестве «минус-слов». Выделены примеры ситуаций использования ключевых слов в контекстной рекламе в целях определения наличия возможных злоупотреблений рекламодателя. Даны рекомендации правообладателям, как действовать в случае использования их товарных знаков другими лицами в качестве ключевых слов. Сделаны выводы и предложения.

Ключевые слова: товарный знак, ключевые слова, контекстная реклама, защита исключительного права, средства индивидуализации, недобросовестная конкуренция, споры о нарушении исключительного права на товарный знак, Интернет.

TRADEMARKS VS KEYWORDS

A.Svetlorusov¹¹ITMO University, master student

Corresponding author: apt102@yandex.ru

Article info:

Received 12.09.2019, accepted 30.09.2019

Article in Russian

For citation: A. Svetlorusov. Trademarks vs keywords. *Ekonomika. Pravo. Innovacii*. 2019. No.3 pp. 43–48.

Abstract: The article discusses disputes related to the use of foreign trademarks as keywords when placing contextual advertising on the Internet. The concept of contextual advertising and keywords is given in the work. The principle of the keywords when displaying the advertising in question is disclosed. An analysis of the legal aspects of the use of keywords was carried out using the Yandex.Direct service as an example. The development of the position of the courts in Russia in this category of disputes is investigated. The approach of foreign courts in the disputes under study is considered. A distinction is made in which cases the use of keywords is a violation of the exclusive right to a trademark, and in which not. The possibility of minimizing the risk of bringing advertisers to innocent liability by using the trademarks of others as «negative keywords» is analyzed. Examples of situations of using keywords in contextual advertising are highlighted in order to determine the presence of possible abuse of the advertiser. Recommendations are given to copyright holders on how to act if their trademarks are used by other persons as keywords. Conclusions and suggestions are made.

Keywords: trademark, keywords, contextual advertising, protection of exclusive rights, means of individualization, unfair competition, disputes about the violation of the exclusive right to a trademark, The Internet.

Введение. Многие производители в качестве одного из способов продвижения своих товаров, используют контекстную рекламу в сети «Интернет». Вместе с тем появились злоупотребления, при которых лицо с целью получения преимуществ в предпринимательской деятельности указывает товарные знаки своих конкурентов в качестве тождественных или сходных до степени смешения ключевых слов для отображения контекстной рекламы. Так, в последние пять лет появились споры, в которых правообладатели пытались признать указанные действия нарушением исключительного права на их товарный знак. Различные судебные инстанции, в том числе Верховный суд Российской Федерации (далее – Верховный суд РФ) в большинстве случаев отказывали в удовлетворении исковых заявлений правообладателей товарных знаков. Однако в апреле 2019 года Верховный суд РФ в Постановлении Пленума от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – ППВС РФ № 10) допустил, что в определённых случаях рассматриваемые действия можно квалифицировать в качестве акта недобросовестной конкуренции [8]. Признание использования ключевых слов нарушением исключительного права на чужой товарный знак требует учёта многих правовых моментов.

Цель исследования. Основной целью данной статьи является рассмотрение правовых аспектов использования товарного знака другого лица в качестве ключевых слов для отображения контекстной рекламы в сети «Интернет».

Методы и материалы исследования. В ходе исследования были использованы общенаучные методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение. Кроме того, применены специально-юридические методы: формально-юридический, метод сравнительно-правового анализа. В работе проведён анализ российского законодательства, регулирующего рассматриваемую сферу, а также обзор судебных дел по рассматриваемым спорам.

Полученные результаты исследования. Конституция Российской Федерации в части 1 статьи 44 предусматривает, что интеллектуальная собственность охраняется законом [4]. В статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) закреплено, что одними из объектов интеллектуальных прав являются товарный знак и знак обслуживания. Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ товарным знаком является обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В свою очередь знак обслуживания индивидуализирует выполняемые работы или оказываемые услуги юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Пункт 2 рассматриваемой статьи приравнивает правовой режим знака обслуживания к товарному знаку.

На основании статьи 1479 ГК РФ товарному знаку предоставляется правовая охрана с момента государственной регистрации. Статья 1484 ГК РФ не устанавливает исчерпывающего перечня способов использования товарного знака правообладателем. В пункт 2 указанной статьи предусмотрены одни из возможных способов использования товарного знака, в том числе размещение в объявлениях, в рекламе, а также в сети «Интернет» [3].

Контекстная реклама – это реклама, которая соответствует поисковому запросу пользователя, его интересам или контексту страницы сайта [2]. Основными сервисами по размещению контекстной рекламы являются: Яндекс.Директ и GoogleAds. В настоящей работе использование ключевых слов будет рассмотрено на примере работы сервиса Яндекс.Директ.

Рекламодатели при помощи ключевых слов определяют, на основании каких поисковых запросов потребителей в сети «Интернет» будет отображаться контекстная реклама. Ключевые слова – это слова или словосочетания, которые вводятся в поисковый запрос для отображения объявления [2].

Основным аргументом судебных инстанций являлось то, что ключевые слова

являются техническим параметром показа рекламного объявления в поисковой системе, а также не индивидуализируют какие-либо товары, услуги, рекламодателя, и тем самым не могут являться самостоятельным способом использования товарного знака по смыслу статьи 1484 ГК РФ. Например, к подобному выводу пришёл Верховный суд РФ в определении от 16 января 2019 г. N 305-КГ18-22963 [5]. Действительно, потребитель не видит, какие ключевые слова используют рекламодатели для конкретного рекламного объявления, однако потребитель видит «результат работы» ключевых слов в виде контекстной рекламы. При таком злоупотреблении рекламодателя потребитель, осуществляющий поиск в сети «Интернет» конкретного производителя, видит первые рекламные ссылки по результатам поиска или рекламные баннеры другого производителя и тем самым может по ошибке перейти на сайт недобросовестного производителя и, к примеру, осуществить покупку.

В зарубежных странах исследуемые споры также неоднократно были предметом рассмотрения судов. Зарубежные суды не всегда признавали подобные действия нарушениями исключительного права на товарный знак, но в последние годы судебная практика начала приходить к единообразию и суды по данным спорам вставали на сторону правообладателей товарных знаков [10]. К примеру, Высокий суд Англии при рассмотрении дела *Interflora Inc vs Marks and Spencer Plc* признал использование в качестве ключевого слова в сервисе GoogleAds нарушением исключительного права на товарный знак. Позиция суда заключалась в возможности введения потребителя в заблуждение переходом по контекстной рекламе на сайт недобросовестного конкурента. Потребитель из данного перехода мог сделать вывод о том, что компания *Interflora* является частью компании *Marks&Spencer*.

В России только в апреле 2019 года в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» были даны первые разъяснения

по данному вопросу. Согласно пункту 172 ППВС РФ № 10 использование ключевых слов тождественных или сходных до степени смешения со средствами индивидуализации другого лица, в том числе товарного знака, в зависимости от цели такого использования может признаваться актом недобросовестной конкуренции [8].

Не всегда использование чужого товарного знака в качестве ключевых слов будет являться нарушением. В целях разграничения данных случаев необходимо учитывать следующие существенные моменты.

Во-первых, не все товарные знаки возможно использовать в качестве ключевых слов. Пункт 1 статьи 1482 ГК РФ предусматривает, что в качестве товарного знака могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объёмные, другие обозначения или их комбинации [3]. Однако в качестве ключевых слов возможно использовать только словесные товарные знаки или словесные элементы комбинированных товарных знаков.

Во-вторых, в товарные знаки могут быть включены неохраняемые элементы, в том числе словесные обозначения. Данная возможность предусмотрена в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ. Примерами таких слов могут являться слова, вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров определённого вида либо общепринятые символы и термины и т.д. [3]. Именно поэтому использование в качестве ключевых слов неохраняемых словесных элементов, включённых в товарный знак, не будет образовывать нарушения исключительного права на товарный знак.

В-третьих, следует учитывать товары и классы Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), в отношении которых был зарегистрирован товарный знак. Не образует нарушения исключительного права на товарный знак его использование, в том числе в качестве ключевых слов, в отношении однородных товаров, а также классов МКТУ, отличных от тех, по которым он зарегистрирован. Исключение из данного случая составляют общеизвестные товарные знаки. На основании пункта 3 статьи 1508

ГК РФ правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется не только на товары, по которым он был признан общеизвестным, но и на неоднородные товары, если существует угроза ущемления интересов правообладателя [3].

В-четвёртых, стоит отметить, что не образует нарушения использование коллективного знака в качестве ключевых слов лицами, входящими в объединение, которое зарегистрировало указанный знак на основании статьи 1510 ГК РФ [3].

Для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность и использующего ключевое слово, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком конкурента, существует риск применения мер ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак независимо от наличия его вины на основании пункта 3 статьи 1250 ГК РФ. В указанной статье также предусмотрено, что меры ответственности не подлежат применению, если нарушитель докажет, что нарушение было совершено при чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельствах [3]. В целях соблюдения принципа добросовестности и минимизации рисков лицо должно не допустить использование подобных ключевых слов. К примеру, сервис Яндекс.Директ позволяет для этих целей использовать «минус-слова» и «минус-фразы», которые являются противоположностью ключевым словам. «Минус-слова» и «минус-фразы» – это содержащиеся в поисковом запросе слова или словосочетания, по которым рекламное объявление не будет показано. На наш взгляд, лицо с помощью данного инструмента должно исключить словесные обозначения своих конкурентов. Правила Яндекс.Директ предусматривают, что ответственность за содержание и условия размещения рекламы несут рекламодатели.

Ключевые слова могут подбираться не только рекламодателем, но и самим сервисом Яндекс.Директ в качестве «релевантных фраз». Подбор указанных фраз включён автоматически, рекламодатель вправе отключить данную функцию. Для исключения возможности столкновения

ключевых слов и товарных знаков конкурентов необходимо использовать также «минус-слова».

На наш взгляд, необходимо различать четыре ситуации, связанные с использованием ключевых слов для размещения контекстной рекламы.

Первая ситуация. Потребитель ищет определённый вид товара, но не указывает конкретного производителя. В данном случае результаты поиска будут содержать целый ряд предложений, а также рекламных записей и баннеров различных производителей. При этой ситуации отсутствуют злоупотребления, так как товаропроизводители используют в качестве ключевых слов наименование вида товара или другие общеупотребительные слова.

Вторая ситуация. Использование производителем товарного знака конкурента непосредственно в самом рекламном баннере. Данный вид нарушения зачастую сопряжён с указанием чужого товарного знака в качестве ключевых слов. Например, Верховный суд РФ в определении по делу от 27 февраля 2017 г. № 305-ЭС16-21484 поддержал сделанные выводы судом апелляционной инстанции и судом по интеллектуальным правам о нарушении исключительного права на товарный знак, его использование в рекламном баннере контекстной рекламы. В данном деле ответчик использовал ключевое слово MoneyMan, тождественное товарному знаку истца – MoneyMan (свидетельство №501123), а также в рекламном баннере содержался текст: «Нужен онлайн займ в MoneyMan? ekapusta.ru». Суд, удовлетворяя требования истца, сделал акцент именно на использовании ответчиком словосочетания сходного с товарным знаком истца в рекламном баннере, а не в качестве ключевого слова [7].

Третья ситуация. При вводе потребителем в поисковую строку названия товара конкретного производителя, которое зарегистрировано в качестве товарного знака, в результатах поиска на первых строках, содержащих рекламные объявления, появляется реклама другого производителя. В рассматриваемом случае велика вероятность того, что потребитель перейдёт

по самой первой сроке результатов поиска, где размещается реклама, и совершит по ошибке выбор в пользу недобросовестного конкурента.

Производитель может намеренно использовать в качестве ключевого слова товарный знак своего наиболее успешного конкурента.

Недобросовестный производитель действует с той целью, чтобы потребители при поиске в сети «Интернет» перепутали его товары, с продукцией известного производителя, то есть добивается смешения своих товаров и (или) деятельности с товарами и (или) деятельностью конкурента.

С учётом позиции, сформулированной в ППВС РФ № 10 [8], данные действия возможно квалифицировать, как недобросовестную конкуренцию, связанную с созданием смешения, на основании статьи 14.6 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ [11].

Четвёртая ситуация. Потребитель делает различные поисковые запросы, связанные с товаром одного производителя, но на странице поиска или страницах сайтов появляются рекламные баннеры товаров другого производителя-конкурента. В подобных ситуациях нельзя однозначно сделать вывод о нарушении исключительного права на товарный знак, так как поисковые запросы могут содержать помимо словесного товарного знака другие слова или словосочетания. Возможно, что реклама «реагирует» на слова, не связанные с товарным знаком другого производителя. Именно поэтому необходимо выяснять используются товарные знаки другого лица в качестве ключевых слов или нет. В первом случае данные действия будут нарушать исключительное право на товарный знак.

На практике одним из оснований для отказа судебными инстанциями в удовлетворении требований правообладателей была недоказанность факта использования ответчиком товарного знака в качестве ключевого слова. Правообладатели товарных знаков сталкиваются с трудностями по доказыванию данного факта. Например, Верховный суд РФ в определении от 8

августа 2019 г. № 305-ЭС19-13918 отказал в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ. Истец ООО «А+АЭксист-Инфо» предоставил зафиксированные рекламные объявления ответчика ООО «Изнекст-Авто» с использованием ключевого слова «exist.ru», которое является частью комбинированного товарного знака истца (свидетельство № 339581). Основанием для отказа являлось отсутствие доказанности факта незаконного использования ответчиком товарного знака и доменного имени в качестве ключевого слова [6].

Самостоятельное получение правообладателями товарных знаков от конкурентов информации об используемых ими ключевых словах крайне затруднительно, так как ключевые слова могут быть одной из составляющей маркетинговой политики производителя-конкурента.

На наш взгляд, правообладателям необходимо придерживаться следующей стратегии. На основании части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ правообладатель вправе заявить ходатайство об истребовании судом доказательств [1], свидетельствующих об использовании ключевых слов за определённый период времени от ООО «Яндекс». К примеру, Судом по интеллектуальным правам при рассмотрении дела № А60-7237/2018 от 21 января 2019 г. было привлечено ООО «Яндекс» в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, которое предоставило сведения о размещении ответчиком спорного ключевого слова в системе Яндекс.Директ в период с 11.01.2017 г. по 22.11.2017 г. [9].

Выводы. Таким образом, споры, связанные с использованием чужих товарных знаков в качестве ключевых слов для отображения контекстной рекламы, имеют множество правовых нюансов, которые необходимо учитывать при рассмотрении конкретных дел. В России практика рассмотрения подобных споров ещё формируется, так как только в апреле 2019 года Пленумом Верховного суда РФ была сформулирована первая позиция по

исследуемому вопросу. Не исключаем, что использование ключевого слова, тождественного или сходного до степени

смешения с товарным знаком, в дальнейшем будет признаваться одним из способов использования товарного знака.

Список литературы:

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/
2. Глоссарий Яндекс.Директ // [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://yandex.ru/support/direct/glossary.html#glossary_K-ru
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
5. Определение Верховного суда РФ от 16 января 2019 г. № 305-КГ18-22963 // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>
6. Определение Верховного суда РФ от 8 августа 2019 г. № 305-ЭС19-13918 // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>
7. Определение Верховного суда РФ от 27 февраля 2017 г. № 305-ЭС16-21484 // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>
8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323470/
9. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21.01.2019 № С01-1118/2018 по делу № А60-7237/2018 // Мой Арбитр [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://ras.arbitr.ru/>
10. Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. // А.И. Савельев. – М.: Статут. – 2016. – 640 с.
11. Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 №135-ФЗ // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW

References:

1. The Arbitration Procedure Code of the Russian Federation dated 07.24.2002 № 95-FZ // *SPS ConsultantPlus*. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/ (in Rus)
2. Glossary Yandex.Direct. Available at: https://yandex.ru/support/direct/glossary.html#glossary_K-ru(in Rus)
3. Civil Code of the Russian Federation (part four) dated 12/18/2006 № 230-FZ // *SPS ConsultantPlus*. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/ (in Rus)
4. The Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote 12/12/1993) // *SPS ConsultantPlus*. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (in Rus)
5. Determination of the Supreme Court of the Russian Federation of January 16, 2019 № 305-KG18-22963 // *SPS ConsultantPlus*. Available at: <http://www.consultant.ru/> (in Rus)
6. Determination of the Supreme Court on August 8, 2019 № 305-ES19-13918 // *SPS ConsultantPlus*. Available at: <http://www.consultant.ru/> (in Rus)
7. Determination of the Supreme Court of the Russian Federation of February 27, 2017. № 305-ES16-21484 // *SPS ConsultantPlus*. Available at: <http://www.consultant.ru/> (in Rus)
8. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of April 23, 2019 № 10 “On the application of part four of the Civil Code of the Russian Federation” // *SPS ConsultantPlus*. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323470/ (in Rus)
9. The decision of the Court of Intellectual Rights dated 01.21.2019 № C01-1118 / 2018 in the case № А60-7237 / 2018 // *My Arbitrator*. Available at: <http://ras.arbitr.ru/> (in Rus)
10. Savelyev A.I. E-commerce in Russia and abroad: legal regulation. 2nd ed. // *A.I. Savelyev*. M.: Statute. 2016. 640 p. (in Rus)
11. Federal Law “On Protection of Competition” dated July 26, 2006 № 135-FZ // *SPS ConsultantPlus*. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW (in Rus)