

ЧЕТВЕРТИЙ МОДУЛЬ : ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

- **1.- Торговельні марки та мережа Інтернет. Проблематичні аспекти.**
- **2. Використання “adwords” (контекстна реклама). Пошукові системи**
- **3. Продаж через Інтернет товарів із нанесенням торговельних марок, які мають продаватися лише через ексклюзивних дистриб’юторів, особами, які не належать до списку таких дистриб’юторів.**

ЧЕТВЕРТИЙ МОДУЛЬ : ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

- **1.- Торговельні марки та мережа Інтернет. Проблематичні аспекти**
- **1.1 .- Доменні імена**
- **1.2.- Торговельні марки та посилання**
- **1.3 .- Порушення ТМ у соціальних мережах**
- **1.4.- Торговельні марки та теги чи ключові слова**
 - **1.4.1. *Метатеги*: використання чужої ТМ як метатегу чи ключового слова**
 - **1.4.2. Використання чужої ТМ у платних послугах пошукових систем: сервіс “adwords” від Google**

ЧЕТВЕРТИЙ МОДУЛЬ : ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

- 1.- Торговельні марки у мережі інтернет. Проблематичні аспекти
- 1.1 Доменні імена
 - **Поняття:**
 - Доменні імена (Domain Names) – це слова, які відповідають певній IP-адресі (Internet Protocol), через яку ідентифікується комп'ютер користувача мережі Інтернет
 - Ідентифікує фіз. чи юр. особу та її товари/послуги у мережі Інтернет
 - **Охорона доменного імені як розрізняльного знаку**
 - **Охорона як зареєстрованої ТМ**
 - Підлягає експертизі на абсолютні та відносні підстави для відмови у реєстрації
 - **Рішення Суду справедливості ЄС від 14/05/2013. Відмова у реєстрації ТМ "fluege.de"** оскільки вона є описовою Flüge (нім. "політ") та .de (домен першого рівня для Німеччини)
 - Факт додавання до описового терміну, що є позбавленим розрізняльної здатності, елементу, який відповідає домену першого рівня, не призведе до появи у такого терміну розрізняльної здатності, оскільки цільова аудиторія ідентифікує цей елемент як доменне ім'я і розуміє, що йдеться про інтернет-адресу
 - **Охорона як незареєстрованої ТМ**
 - Добре відома у даній країні та використовується для розрізнення товарів/послуг
 - **Охорона на підставі законодавства про нечесну конкуренцію**
 - А не як ексклюзивне право промислової власності

ЧЕТВЕРТИЙ МОДУЛЬ : ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

- **1.- Торговельні марки у мережі Інтернет. Проблематичні аспекти**

- **1.1 Доменні імена**

- Конфлікт торговельна марка/доменне ім'я.

- **Реєстрація спекулятивних доменних імен:**

Мета : отримати винагороду від власника прав на ТМ

Припускається, що існувала така мета, у випадку загальновідомих ТМ або якщо власник прав на доменне ім'я не веде жодної господарської діяльності або ж відповідна сторінка містить порнографічний або образливий контент

- **Реєстрація доменного імені для блокування**

Щоб не дати конкуренту зареєструвати його ТМ як доменне ім'я та завадити йому ідентифікувати себе у мережі Інтернет із власною ТМ

ЧЕТВЕРТИЙ МОДУЛЬ : ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

- 1.- Торговельні марки у мережі Інтернет. Проблематичні аспекти
- 1.1 Доменні імена
 - Конфлікт торговельна марка/доменне ім'я.
 - Реєстрація доменного імені, яке можна сплутати із чужою ТМ
Мета : доменне ім'я дуже схоже на чужу ТМ для привернення клієнтів компанії-правовласника
 - Передумови порушення ТМ: використання у господарській діяльності на території держави / території ЄС
 - лише реєстрація: немає порушення
 - активна веб-сторінка: призначення для пропонування/рекламування товарів чи послуг
 - відповідна територія
 - код країни .es ; мова; валюта, ...
 - Reverse domain name hijacking: реєстрація ТМ для блокування доменного імені
Реєструється як ТМ чуже доменне ім'я, щоб завадити виходу на ринок власнику прав на доменне ім'я.
Зловживання *ius prohibendi* власника прав на ТМ для заборони використання доменного імені у певній країні
Можливо визнання недійсною ТМ на підставі не добросовісної реєстрації

ЧЕТВЕРТИЙ МОДУЛЬ : ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

- **1.- Торговельні марки у мережі Інтернет. Проблематичні аспекти**
- **1.1 Доменні імена**
 - **Конфлікт торговельна марка/доменне ім'я.**
 - **Витребування доменного імені порушника**
 - **Мета:** отримати права на доменне ім'я; вимога перереєструвати доменне ім'я на власника ТМ
 - **Віндикаційний позов не передбачений у законодавстві для торговельних марок**
 - **За:**
 - Уникнути нових порушень
 - **Проти:**
 - Припинення використання, а не передача реєстраційний прав
 - **Посередині:**
 - Скасування реєстрації або постанова про відмову

ЧЕТВЕРТИЙ МОДУЛЬ : ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

- **1.- Торговельні марки у мережі Інтернет. Проблематичні аспекти**
- **1.1 Доменні імена**
 - Конфлікт торговельна марка/доменне ім'я
 - Вирішення конфліктів торговельна марка/доменне ім'я:
Контроль на етапі реєстрації

Реєстрацію доменних імен здійснює відповідний орган на підставі принципів пріоритету та ексклюзивності, але даний орган також може перевіряти, чи порушуються права промислової власності, та використати це як підставу для відмови.

- **Подальший контроль : порушення**
- **Арбітраж**

Відзначаємо арбітражну систему VOIB. Центром арбітражу та посередництва VOIB застосовуються наступні правила: i) доменне ім'я відповідача є тотожним або схожим до ступеня змішування із раніше зареєстрованою ТМ на товар чи послугу, на яку позивач має законні права як власник прав на торговельну марку; ii) позивач не має жодних законних прав на доменне ім'я; iii) відповідач недобросовісно зареєстрував та використовує доменне ім'я.

- **Судовий розгляд**

Навіть якщо попередньо вдавалися до арбітражної процедури.

Постанова про припинення використання: вимагає від особи, яка зареєструвала доменне ім'я, припинити його використання.

ЧЕТВЕРТИЙ МОДУЛЬ : ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

- **1.- Торговельні марки у мережі Інтернет. Проблематичні аспекти**
- 1.1 Доменні імена
- Нормативно-правова база та судова практика ЄС
- Процедура досудового урегулювання спорів, передбачена Регламентом (ЄК) № 874/2004 Європейської комісії від 28 квітня 2004 р., щодо встановлення правил державної політики стосовно використання доменного імені першого рівня ".eu", а також процедури його реєстрації
 - Ця процедура може бути застосована, коли реєстрація доменного імені відбулася на спекулятивних підставах чи із зловживаннями, або коли рішення про реєстрацію суперечить положенням Регламенту (ЄК) №874/2004
 - Зареєстроване доменне ім'я може бути скасовано, із застосуванням досудової або судової процедури, якщо таке ім'я є тотожним або схожим до ступеню змішування із раніше зареєстрованими торговельними марками, і це ім'я: а) було зареєстровано особою, яка не мала прав чи законних інтересів на відповідне доменне ім'я, б) було зареєстровано або використовується недобросовісно.

ЧЕТВЕРТИЙ МОДУЛЬ : ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

- **1.- Торговельні марки у мережі Інтернет. Проблематичні аспекти**
- 1.1 Доменні імена
- Нормативно-правова база та судова практика ЄС
- Процедура досудового урегулювання спорів, передбачена Регламентом (ЄК) № 874/2004
- Можливо довести існування законних інтересів у наступних випадках:
 - а) до початку процесу правовласник використувати доменне ім'я або відповідну назву для пропонування товарів чи послуг, або розпочав підготовчий процес до такого пропонування;
 - б) власник доменного імені є компанією, організацією чи фізичною особою, достатньо відомою завдяки даному доменному імені, навіть якщо у такого власника відсутні права, визначені та встановлені національним чи європейським законодавством;
 - с) власник доменного імені здійснює законне та некомерційне використання або добросовісне використання доменного імені, без намірів обманути користувачів або зашкодити репутації певної назви, стосовно якої національним чи європейським законодавством було визначено чи встановлено право.

ЧЕТВЕРТИЙ МОДУЛЬ : ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

- **1.- Торговельні марки у мережі Інтернет. Проблематичні аспекти**
- **1.1 Доменні імена**
- **Нормативно-правова база та судова практика ЄС**
- **Процедура досудового урегулювання спорів, передбачена Регламентом (ЄК) № 874/2004**
- Можливо довести наявність недобросовісності у наступних ситуаціях:
- а) обставини вказують на той факт, що доменне ім'я було зареєстроване чи набуто із основною метою продати, здати в оренду чи передати його державному органу чи власнику назви, стосовно якої національним чи європейським законодавством було визначено чи встановлено право.
- б) доменне ім'я було зареєстровано, щоб завадити державному органу чи власнику назви, стосовно якої національним чи європейським законодавством було визначено чи встановлено право, використовувати відповідну назву як доменне ім'я
- с) доменне ім'я було зареєстровано із основною метою зашкодити здійсненню професійної діяльності конкурента;
- д) доменне ім'я було зумисно використано для привернення користувачів мережі Інтернет, із метою отримання комерційної вигоди, до веб-сторінки власник доменного імені або до іншої веб-сторінки у мережі Інтернет, створюючи можливість плутанини або із назвою, стосовно якої національним чи європейським законодавством було визначено чи встановлено право, або стосовно існування походження, спонсорства, приналежності або схвалення...
- е) зареєстроване доменне ім'я є іменем особи і не існує доведений зв'язок між власником доменного імені та цим іменем.

ЧЕТВЕРТИЙ МОДУЛЬ : ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

- 1.- Торговельні марки у мережі Інтернет. Проблематичні аспекти
- 1.1 Доменні імена
- **Нормативно-правова база та судова практика ЄС**
- Суд ЄС виносив рішення у цій сфері у наступних справах:
- Рішення Суду справедливості ЄС від 03/06/2010, C-569/08, справа Internetportal/Richard Schlicht:
 - недобросовісна реєстрація
- Рішення Суду справедливості ЄС від 19/07/2012, C-376/11, справа Pie Optiek/Bureau Gevers.
 - особа, яка має право реєструвати доменне ім'я
- Рішення Суду справедливості ЄС від 14/5/2013, T-244/12, справа Unister GmbH проти ВГВР
 - реєстрація як ТМ доменного імені fluege.de
- Рішення Суду справедливості ЄС від 11/7/2013 C-657/11, справа Belgian Electronic Sorting Technology NV проти Bert Peelaers та Visys NV
 - Суд постановив, що частина перша статті 2 Директиви стосовно реклами, яка вводить в оману, має трактуватися таким чином, що поняття “реклама” включає використання доменного імені. У той же час, реєстрація доменного імені як така не є дією, що має рекламний характер.

ЧЕТВЕРТИЙ МОДУЛЬ : ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

- **1.- Торговельні марки у мережі Інтернет. Проблематичні аспекти**
- **1.2 Торговельні марки та посилання в Інтернеті**
- **Поняття “посилання” або “лінк”**
 - Мережа Інтернет складається із веб-сайтів, які містять відсилки (посилання та гіперпосилання) на інші сторінки даного сайту або на інші сайти
 - Текст, що підкреслено як посилання і на який треба натискати для переходу на іншу сторінку, називається “анкор”
- **- Використання ТМ як анкору (текст посилання між тегами <a> та)**
 - **Використання як анкору власної ТМ у рекламному оголошенні чи банері, що розміщено на веб-сторінці третіх осіб:** натиснувши на анкор на банері, користувач переходить до веб-сторінки рекламодавця: законне використання власної ТМ
 - **Використання на веб-сторінці компанії чужої ТМ як анкору:** натиснувши на анкор, користувач переходить до веб-сторінки власника прав на ТМ
 - Законне використання: якщо це просто зв'язок із іншою веб-сторінкою
 - Незаконне використання: якщо вважається, що даний анкор використовується як розрізняльний елемент для товарів/послуг, що пропонуються на основній веб-сторінці (там, де міститься таке посилання) або якщо користувачі можуть припустити, що існує зв'язок між товарами/послугами власника веб-сторінки, де використовується це посилання, та товарами/послугами веб-сторінки, куде веде посилання
 - Врахувати наступні елементи: розміщення посилання як домінуючого елемента на сторінці
 - **Використання як анкору чужої ТМ на веб-сторінці, яка інформує про різні компанії**
 - **Справа DAF : Рішення Господарського суду м. Аліканте від 03/05/2008**

ЧЕТВЕРТИЙ МОДУЛЬ : ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

- **Справа DAF (ТМ для вантажівок) проти “Talleres Sureste” (колишній ліцензіат)**
- На сторінці www.100autoguias.com (містить інформацію про виробників, продавців запчастин та аксесуарів для автомобілів) міститься посилання “DAF” : натиснувши на нього, а потім на посилання “Murcia” (регіон в Іспанії) з'являється посилання на СТО “Talleres Sureste”, разом із трьома іншими СТО
 - Твердження компанії DAF: це незаконно, бо СТО рекламується як така, що пов'язана із мережею DAF
 - Рішення суду : Ні

[...] не дозволяє дійти висновку, що існує економічний зв'язок між Talleres Sureste та DAF, ні що відповідач входить до офіційної мережі позивача, оскільки у жодній частині згаданої веб-сторінки не зазначені дані, що відсилають до існування такого зв'язку, ні що дозволяють припустити, що він існує опосередковано.

Враховуючи характеристики користувачів мережі Інтернет та функціонування цієї мережі, той факт, що посилання на TALLERES SURESTE з'являється, натиснувши на посилання DAF, на нашу думку, не створює у користувача враження, що існує економічний зв'язок між позивачем та відповідачем; користувач може подумати, що має перед собою автомайстерню, де ремонтують або продають запасні частини торговельної марки позивача, не більше того, оскільки посилання на TALLERES SURESTE не зазначає, що йдеться про ліцензіата чи офіційну автомайстерню, як і у випадку інших автомайстерень на цій же веб-сторінці, відсутні жодні дані, що можуть призвести до враження, що такий зв'язок існує, тоді як в жодній частині веб-сторінки зазначено, що перераховані автомайстерні є офіційними представниками використаних торговельних марок

[...] Така поведінка не може класифікуватися як нечесна конкуренція [...] Оскільки вона не має ознак аномальності у порівнянні із звичною поведінкою у даній галузі, особливо із врахуванням динамічної природи мережі Інтернет, користувачі якого мають певний рівень поінформованості стосовно функціонування мережі (особливо стосовно використаних посилань), що також має враховуватися під час проведення аналізу.

ЧЕТВЕРТИЙ МОДУЛЬ : ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

- 1.- Торговельні марки у мережі Інтернет. Проблематичні аспекти
- 1.3. Порухення прав на ТМ у соціальних мережах
- - Феномен соціальних мереж (facebook, Twitter, LinkedIn ...)
 - Створення особистого профілю та спілкування із іншими користувачами у мережі
- - Проблематичні використання чужих ТМ у мережі Інтернет
 - Використання хештегів у повідомленні (хештеги у Twitter : #adidas)
 - Законне використання якщо воно є описовим: виключення ст. 12
 - Використання не шкодить функціям ТМ
 - Використання як імені особистого профілю в соціальній мережі (user name squatting)
 - Використання чужої ТМ як імені користувача
 - Ризик шкоди репутації: неналежні коментарі
 - Ризик плутанини: помилкове враження щодо походження рекламних повідомлень
 - Справа Oneok проти Twitter: передача профілю користувача власнику прав ТМ без судового рішення
 - Facebook створив механізм скарг на імена користувачів, що порушують чийсь права
 - Передумови порушення прав на ТМ в ЄС
 - » Використання в господарському обігу в ЄС
 - » Подвійна тотожність / ризик плутанини / розмивання чи паразитизм

ЧЕТВЕРТИЙ МОДУЛЬ : ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

- 1.4 Торговельні марки та метатеги чи ключові слова

- 1.4.1. **Метатеги:** використання чужої ТМ як метатегу чи ключового слова

- **Метатеги:**

Веб-сторінки розробляються мовою HTML (спеціальна мова, яка складається із тегів та метатегів)

Серед них: метатеги чи ключові слова. Вони невидимі для користувача та видимі для пошукових програм: якщо вбити таке слово до пошукової системи, відповідна сторінка з'являється серед результатів

- **Використання чужої ТМ як метатегу**

- Якщо ввести у пошуковій системі назву торговельної марки (NIKE), серед результатів знаходимо веб-сторінку особи, яка не має відношення до NIKE
- Форма рекламного повідомлення: Директива 2006/114 та Рішення Суду Справедливості ЄС від 11/7/20113 (C-657/11)
- Коли користувач використовує назву товару чи назву компанії як пошукове слово, його мета – знайти інформацію чи пропозиції стосовно конкретного товару, компанії чи низки товарів. Відповідно, коли у списку звичайних результатів також показані посилання на веб-сайти, де продаються товари конкурента даної компанії, користувач мережі Інтернет може сприймати такі посилання як альтернативу товаром даної компанії або подумати, що ці посилання ведуть до веб-сайтів, де продаються товари даної компанії.
- Використання індикаторів гіпертексту є частиною маркетингової кампанії, оскільки мета такого використання – стимулювати користувача мережі Інтернет до відвідування певного веб-сайту та до виникнення зацікавленості щодо товарів чи послуг певної компанії.

- 1.4.2. **Використання чужої ТМ у платних послугах пошукових систем: сервіс “adwords” від Google**

ЧЕТВЕРТИЙ МОДУЛЬ : ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

- **2. Використання “adwords”. Пошукові системи.**
- **Функціонування пошукових систем та служба контекстної реклами у Google**
 - Дискримінація між “звичайними результатами” та “оплаченими посиланнями”
 - “Звичайні” результати: веб-сторінки, показані пошуковою системою у порядку від найбільш доречної до найменш доречної, на підставі пошуку одного чи декількох слів
 - Оплачені посилання: платний сервіс “AdWords” від Google
 - Дозволяє рекламодавцям обрати одне чи декілька ключових слів; якщо вони співпадають із пошуковими словами, користувач бачить рекламне посилання на відповідний веб-сайт
 - Таке рекламне посилання зазначається у розділі “Реклама” (верхня чи права частина екрану) і супроводжується коротким рекламним повідомленням
 - Рекламодавець сплачує певну суму коштів за кожен раз, коли користувач натискає на рекламне посилання.
 - Рекламодавець обирає ключові слова, складає рекламне повідомлення та додає посилання на свою сторінку.

ЧЕТВЕРТИЙ МОДУЛЬ : ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

- **2. Використання чужої ТМ у платних послугах пошукових систем: сервіс “adwords” від Google**
- **Судова практика:**
 - Рішення Суду Справедливості ЄС від 23/03/2010р.: LV – Google (тотожні позначення)
 - Рішення Суду Справедливості ЄС від 25/03/2010р.: Bergspechte (позначення, що вводять в оману)
 - Рішення Суду Справедливості ЄС від 8/07/2010р.: Portakabin Ltd проти Primakabin BV: використання чужої ТМ та її варіації (незначні помилки)
 - Рішення Суду Справедливості ЄС від 22/09/2011р.: Interflora (незначні помилки та загальновідомі торговельні марки)
- **Критерії встановлення наявності порушення**
 - Використання у господарському обігу
 - Використання для товарів та послуг
 - Таке використання має шкодити функціям ТМ:
 - зазначення походження;
 - рекламній;
 - інвестиційній ;
 - шкода розрізняльній здатності (розмивання)
 - використання відомості чи репутації (паразитизм)

ЧЕТВЕРТИЙ МОДУЛЬ : ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

- 2.- Використання чужої ТМ у платних послугах пошукових систем: сервіс “adwords” від Google
- Критерії встановлення наявності порушення
 - Використання у господарському обігу
 - Рекламодавець: Використання у комерційній сфері, яка не є частиною приватної сфери
об'єктом та метою такого використання є поява на екрані рекламного посилання на веб-сайт, де продаються товари та послуги рекламодавця. Оскільки позначення, обране для використання ключовим словом, визначає появу рекламного повідомлення, не можемо заперечувати, що рекламодавець використовує це позначення у господарському обігу, а не в приватній сфері
 - Постачальник послуг (Google): звільнений від відповідальності
 - Діяльність у господарському обігу: складування, пропонування ключових слів, організація рекламних повідомлень, АЛЕ НЕ ВИКОРИСТАННЯ як таке цих позначень; дає можливість рекламодавцю їх використовувати.

ЧЕТВЕРТИЙ МОДУЛЬ : ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

- **2.- Використання чужої ТМ у платних послугах пошукових систем: сервіс “adwords” від Google**
- **Критерії встановлення наявності порушення**
 - **Використання для товарів та послуг (9.2)**
 - Чужа ТМ використовується у рекламному повідомленні
 - Чужа ТМ не використовується у рекламному повідомленні: альтернатива до ТМ правовласника

“У більшості випадків користувач мережі Інтернет, увівши назву торговельної марки як пошуковий термін, має на меті пошук інформації чи акційних пропозицій щодо товарів чи послуг даної торговельної марки. Відповідно, коли поруч із звичайними пошуковими результатами відображаються рекламні посилання на веб-сайти, де пропонуються товари чи послуги конкурентів даного правовласника, користувач мережі Інтернет може сприйняти такі посилання...як альтернативу товарами чи послугам правовласника.”

Використання чужої торговельної марки як ключового слова для пропонування користувачам мережі Інтернет альтернативних товарів чи послуг є фактом використання такої торговельної марки для товарів чи послуг конкурента”

ЧЕТВЕРТИЙ МОДУЛЬ : ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

- **2.- Використання чужої ТМ у платних послугах пошукових систем: сервіс “adwords” від Google**
- **Критерії встановлення наявності порушення**
 - **Використання має шкодити функціям ТМ**
 - **Функція зазначення походження**
- *Відбувається шкода функції зазначення походження торговельної марки, коли оголошення не дозволяє чи майже не дозволяє нормально поінформованому та досить уважному користувачеві мережі Інтернет визначити, чи товари або послуги, включені до оголошення, походять від власника прав на ТМ або компанії, що має економічний зв'язок із власником прав на ТМ, чи, навпаки, вони походять від третьої особи*
- **Казуїстика:**
 - миттєва поява рекламного оголошення у відповідь на введення торговельної марки як пошукового терміну та одночасне виведення на екран такого оголошення разом із ТМ може привести до переконання, що такий зв'язок існує.
 - нормативно-правова база ЄС щодо електронної комерції: візуалізація рекламних оголошень у мережі Інтернет має бути прозорою.
 - шкода функції зазначення походження
- Коли оголошення наштотує на думку, що існує економічний зв'язок із чужою ТМ
- Коли оголошення є настільки неточним щодо походження товарів чи послуг, що нормально поінформований та досить уважний користувач мережі Інтернет не може визначити, на основі рекламного посилання та супроводжуючого його рекламного оголошення, чи рекламодавець має або не має економічний зв'язок із власником прав на ТМ.

ЧЕТВЕРТИЙ МОДУЛЬ : ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

- **2. Використання чужої ТМ у платних послугах пошукових систем: сервіс “adwords” від Google**
- **Критерії встановлення наявності правопорушення**
 - **Використання має шкодити функціям ТМ**
 - **Рекламна функція**
 - Використання ТМ для інформування та привернення споживачів, як елемент збільшення продажів чи інструмент комерційної стратегії
 - **Немає шкоди:**
 - *...коли користувач мережі Інтернет вводить назву торговельної марки як пошуковий термін, домашня сторінка веб-сайту правовласника з'являється у списку звичайних результатів, зазвичай на початку списку. Шляхом такої появи веб-сайту на екрані, користувача інформують стосовно товарів та послуг правовласника, незалежно від того, чи цей правовласник також розмістив своє посилання у розділі рекламних оголошень.*

ЧЕТВЕРТИЙ МОДУЛЬ : ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

- **2. Використання чужої ТМ у платних послугах пошукових систем: сервіс “adwords” від Google**
- **Критерії встановлення наявності правопорушення**
 - **Використання має шкодити функціям ТМ**
 - **Інвестиційна функція:**
 - **Використання ТМ для набуття чи збереження репутації, яка дозволить привернути споживачів та отримати віддану клієнтуру. Здійснюється через рекламування та ряд маркетингових технік.**
 - **Шкодить даній функції:**
 - **Використання третіми особами є основою завадою для правовласника у використанні його ТМ із метою набуття чи збереження репутації, яка дозволить привернути споживачів та отримати віддану клієнтуру**
 - **Не шкодить**
 - **Правовласник не може завадити конкуренту, який в умовах чесної конкуренції та з дотриманням функції ТМ щодо позначення походження використовує позначення, що є тотожним даній ТМ, коли єдиним наслідком такого використання є те, що правовласник змушений адаптувати свої зусилля для набуття чи збереження репутації**
 - **Відсутня шкода, якщо таке використання призводить до того, що деякі із споживачів припинять купувати товари чи послуги цієї ТМ.**

ЧЕТВЕРТИЙ МОДУЛЬ : ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

- **2. Використання чужої ТМ у платних послугах пошукових систем: сервіс “adwords” від Google**
- **Критерії визначення порушення ТМ**
 - **Використання має шкодити функціям ТМ**
 - **Шкода розрізняльній здатності добре-відомої торговельної марки (розмивання)**
 - Відбувається, коли використання позначення, тотожного чи схожого на ТМ, зменшує здатність даної ТМ розрізняти товари чи послуги правовласника від товарів чи послуг іншого походження: торговельна марка вже не здатна викликати в голові споживачів миттєве асоціювання із конкретним комерційним походженням.
 - Коли використання ТМ як ключового слова призводить до появи оголошення, що дозволяє середньостатистичному користувачеві мережі Інтернет зрозуміти, що запропоновані товари чи послуги не походять від власника прав на добре-відому ТМ, а походять від його конкурента: розрізняльна здатність ТМ не зменшується, бо вона була використана лише для привернення уваги користувача мережі Інтернет щодо існування товару чи послуги, який є альтернативою товару чи послугі правовласника
 - Коли використання не дозволило користувачеві мережі Інтернет зрозуміти цю відмінність у походженні: розмивання, адже таке використання сприяє тому, що ТМ перетворюється на загальноживане позначення
 - **Використання ТМ INTERFLORA : який вплив має таке використання на послуги доставки квітів, чи термін «Interflora» еволюціонував і тепер у розумінні споживачів використовується на позначення будь-якої послуги із доставки квітів.**

—

ЧЕТВЕРТИЙ МОДУЛЬ : ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

- **2. Використання чужої ТМ у платних послугах пошукових систем: сервіс “adwords” від Google**
- **Критерії встановлення наявності правопорушення**
 - Використання має шкодити функціям ТМ
 - Неналежне користування розрізняльною здатністю чи репутацією загальновідомої ТМ (паразитизм)
 - Конкурент обирає певну ТМ як ключове слово щоб скористатися її розрізняльною здатністю чи репутацією: споживачі побачать на екрані оголошення конкурента
 - Без застосування жодних комерційних чи економічних зусиль; розміщується поруч із даною ТМ, із метою використання її здатності привертати споживачів
 - Належні підстави для такого використання
 - коли рекламне оголошення у мережі Інтернет пропонує альтернативу товарам чи послугам власника прав на загальновідому ТМ, а не пропонує просту імітацію товарів чи послуг правовласника, не призводячи до розмивання і не шкодячи іншим функціям ТМ
 - таке використання, у цілому, відповідає принципам здорової та чесної конкуренції для відповідних товарів чи послуг

ЧЕТВЕРТИЙ МОДУЛЬ : ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

- **3. Продаж через Інтернет товарів із нанесенням ТМ, які мають продаватися лише через ексклюзивних дистриб'юторів, особами, які не належать до списку таких дистриб'юторів.**
- **Можливі порушення**
 - Онлайн продаж товарів за межами мережі ексклюзивної дистрибуції і за умов, що не відповідають вимогам до ексклюзивних дистриб'юторів, із шкодою престижу та репутації ТМ
- **Проблема ТМ: вичерпання прав на ТМ та виняток із випадків вичерпання**
- **Наявність права на ТМ ЄС не дає правовласнику можливості завадити використанню цієї ТМ для товарів, що вже були продані на території ЄС із цією ТМ правовласником або із його дозволу**
 - Дві вимоги: а) об'єктивна: товари мають бути вперше продані правовласником або третьою особою із згоди правовласника та б) територіальна: комерціалізація має відбуватися на території Європейського економічного простору: рішення Суду справедливості ЄС від 16/07/1998, від 1/7/1999, справа SEBAGO, від 20/11/2001, справа DAVIDOFF, від 08/04/2003 справа VAN DOREN
- **Виняток:**
 - Принцип вичерпання прав не застосовується, коли правовласник має законні підстави заважати подальшому продажу товарів, зокрема, коли стан товарів було змінено після першого продажу.

Порушення прав на торговельну марку у мережі Інтернет

Використання чужої ТМ як *ключового слова* у сервісі платних рекламних оголошень *adwords* від



ФАКТИ

- Компанія "Maherlo Ibérica, S.L." є власником прав на наступні торговельні марки Співтовариства:
- а) 8.729.881, графічна торговельна марка, заявлена 2 грудня 2009 р. та зареєстрована 27 травня 2010 р., для класів 18 (шкіра та штучна шкіра, товари з них, що не належать до інших класів; шкури тварин; валізи і дорожні сумки; зонти, парасольки, ціпки, тростини; упряж і лимарні вироби); 25 (одяг, взуття, головні убори); та 35 (послуги із роздрібного продажу взуття; послуги із продажу взуття через світові інформаційні мережі; послуги рекламування продажу взуття третіми особами; послуги із імпорту та експорту взуття).
- Графічне відтворення даної торговельної марки на наступному слайді:

ФАКТИ

Торговельна марка № 8729881 [«Щевище.ком»]



ФАКТИ

- б) 8.729.907, графічна торговельна марка, заявлена 2 грудня 2009 р. та зареєстрована 27 травня 2010 р., для тих самих класів.
- Графічне відтворення даної торговельної марки на наступному слайді:

ФАКТИ

- Торговельна марка ЄС № 8.729.907
[Щевице]



ФАКТИ

- Головна діяльність даної компанії полягає у прямих продажах та продажі телефоном і через мережу Інтернет взуття, яке збільшує зріст своїх користувачів завдяки розміщенню всередині супінаторів висотою у 3 см, надлегких та розроблених, щоб анатомічно відповідати формі ноги.

ФАКТИ

- Компанія "Charlet, S.A.M." у рамках ведення господарської діяльності обрала як ключові слова ("keywords") позначення "MASALTOS" та "MASALTOS.COM", у сервісі платних рекламних оголошень *adwords* від *Google.es*, для того щоб у випадку збігу із словами, які вводить користувач у пошуковому вікні з'являлося посилання на сайт відповідача у розділі платних оголошень, що розміщений над звичайними результатами пошуку. Рекламне оголошення виглядає наступним чином:

ФАКТИ

**Збільшіть Ваш зріст на 7 см / bertulli-
zapatos.es**

**Взуття із супінаторами, що збільшать Ваш
зріст**

www.bertulli-zapatos.es

ПОЗОВ

"Maherlo Ibérica, S.L." подає позов проти "Charlet, S.A.M.", тому що ця компанія обрала у якості ключових слів ("keywords") позначення "MASALTOS" та "MASALTOS.COM", для використання у сервісі платних рекламних оголошень *adwords* від *Google.es*, для того щоб у випадку збігу із словами, які вводить користувач у пошуковому вікні, із 2011 р. з'являлося посилання на сайт відповідача у розділі платних оголошень, що розміщений над звичайними результатами пошуку.

ПОЗОВ

Поданий позов спирається на положення пунктів а) подвійна тотожність та б) ризик змішування та/або асоціювання, статті 9.1 Регламенту (ЄС) № 207/2009, Європейської Ради від 26 лютого 2009 р. щодо торговельної марки Співтовариства (тут і далі: Регламент) та пунктів а) подвійна тотожність та б) ризик змішування та/або асоціювання, статті 10-2 Директиви ЄС 2015/2436, Європейського Парламенту та Ради, від 16 грудня 2015 р., щодо наближення законодавств держав-членів ЄС у частині торговельних марок. Позивач вимагає:

ПОЗОВ

- 1) визнати порушень прав на торговельну марку позивача;
- 2) зобов'язати відповідача припинити використання торговельних марок MASALTOS та MASALTOS.COM як ключові слова (*keyword*) у пошукових системах у мережі Інтернет;
- 3) стягнути з відповідача компенсацію завданої шкоди із застосуванням принципу гіпотетичних роялті (стаття 43.2.b Закону про торговельні марки) або 1% від обороту (стаття 43.5 Закону про торговельні марки, стаття 13-1-b) Директиви 2004/48/ЄС, Європейського Парламенту та Ради щодо захисту прав інтелектуальної власності);
- 4) зобов'язати відповідача виплачувати штраф у 600 € на день за кожен день затримки у виконанні вищезазначених позовних вимог до остаточного припинення порушення.

ПИТАННЯ

- а) Під час аналізу позову, має враховуватися схожість між розрізняльними знаками (masaltos та masaltos.com), лише між торговельними марками Співтовариства та рекламним оголошенням, що є результатом використання ключових слів, чи враховуються обидва елементи?
- б) Відповідно, чи має місце порушення, незважаючи на той факт, що у випадку із словесними елементами змішаних торговельних марок “Masaltos” та “Masaltos.com”, вони не з'являються ні у заголовку, ні у тексті оголошення, ні у доменному імені, до якого веде дане оголошення?

ПИТАННЯ

- в) В залежності від відповіді на попереднє запитання, чи законним є використання зареєстрованої торговельної марки як ключового слова у пошуковику у мережі Інтернет?
- г) У випадку негативної відповіді на попереднє запитання, тобто, якщо вважаєте, що використання чужих торговельних марок як ключових слів у мережі Інтернет становить порушення прав законного власника прав на торговельну марку, чи вважаєте Ви, що таке порушення відбудеться у будь-якому випадку? А якщо воно відбудеться не у будь-якому випадку, коли саме таке порушення не відбувається?

ЧЕТВЕРТИЙ МОДУЛЬ : ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

- **3. Продаж через Інтернет товарів із нанесенням ТМ, які мають продаватися лише через ексклюзивних дистриб'юторів, особами, які не належать до списку таких дистриб'юторів.**
- **Можливі порушення**
- 1^о) продаж тестерів:
 - Продаж без дозволу товарів, що не призначені для продажу (рішення Суду справедливості від 3 червня 2010 р. у справі С-127/09 та від 12 липня 2011р., а також рішення суду другої інстанції Іспанії від 14 вересня 2012 р.)
- 2^о) продаж із дефектами
 - Розірване, заплямоване пакування, без пакування: шкода іміджу (Рішення Суду Справедливості ЄС від 11/07/1996р. У випадку повторного пакування “таке пакування не має містити дефектів, бути поганої якості чи мати сліди недбалості” та Рішення Суду Справедливості ЄС від 26 квітня 2007р.)
- 3^о) продаж за межами мережі ексклюзивних дистриб'юторів
 - Рішення Суду Справедливості ЄС від 4 листопада 1997р. *Parfums Christian Dior*
 - Уникнення порушення функції goodwill чи шкоди репутації ТМ
 - Дозволити третім особам продавати товари із чужою ТМ, використовуючи таку ТМ у рекламних методах, що є звичними для даної галузі, *навіть коли такі методи не співпадають із рекламними методами, що їх застосовує сам правовласник або його дистриб'ютори*
 - Рішення Суду Справедливості ЄС від 23 квітня 2009р. (справа *Corad проти L'Oreal*)
 - *продаж люксових товарів до магазину, що не входить до мережі ексклюзивної дистрибуції*
 - Казуїстика: довести, що умови такого перепродажу можуть зашкодити репутації ТМ.