

С. І. ШИМОН

Світлана Іванівна Шимон, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри правового регулювання економіки Юридичного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

АКТУАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК В ІНТЕРНЕТ*

Нещодавно вийшла друком монографія, підготовлена ректором Київського університету права НАН України, професором Ю. Л. Бошицьким та доцентом кафедри галузевих правових наук, кандидатом юридичних наук О. А. Рассомахіною. Робота присвячена концептуальним проблемам охорони прав на торговельні марки в мережі Інтернет. Ця праця є результатом багаторічних досліджень науковців у галузі права інтелектуальної власності як у вітчизняній, так і в зарубіжних правових системах. Унікальність цього видання в тому, що воно є першим в Україні виданням, в якому зроблено огляд проблем правового регулювання охорони прав на торговельні марки в Інтернет-мережі.

Автори монографії поставили перед собою досить амбітне завдання, що полягає в комплексному правовому дослідженні видів та рівнів законодавства, яке регулює зазначену сферу, засобів мережі Інтернет, в яких використовуються торговельні марки, форм, видів та способів використання торговельних марок в Інтернет, форм та видів порушень прав на торговельні марки у мережі Інтернет, механізму захисту прав на даний об'єкт у мережі Інтернет, і слід зазначити, що їм вдалося цю мету реалізувати.

Монографію розпочато з узагальненого теоретичного аналізу питань про поняття, ознаки та функції торговельних марок, види торговельних марок, їх класифікацію, дано огляд особливостей охорони загально-відомих позначень торговельних марок. У першому розділі віддзеркалено ті перетворення, що відбуваються в українському суспільстві в умовах глобалізації економіки, стрімкого розвитку розробки та використання наукових досягнень, новітніх технологій, розвитку мережі Інтернет, міжнародної торгівлі науково-технічною продукцією. Економічне, політичне, культурне чи будь-яке інше цивілізоване співіснування нашої держави із Європейським Співтовариством, а також країнами цілого світу, передбачає врахування чинних міжнародних стандартів у різних сферах суспільних відносин, у тому числі й у сфері інтелектуальної власності. Курс на інтеграцію до Європейського Союзу, принципи та основні положення, визначені Угодою Світової організації торгівлі про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРИПС), нормативно-правовими актами Європейського Союзу, міжнародними стандартами ВОІВ, потребують забезпечення належної реалізації, у тому числі в контексті охорони та захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, у тому числі на торговельні марки, на рівні, який існує в економічно розвинених державах. У даному контексті проведене дослідження є надзвичайно актуальним, адже в систематизованому вигляді показує досвід зарубіжних держав у цій сфері. У роботі виокремлено три рівні, на якому існує законодавство у сфері охорони прав на торговельні марки в Інтернет – національний, регіональний, міжнародний, виокремлено історію та етапи його становлення, порядок його застосування.

У другому розділі роботи розкрито форми та способи використання торговельних марок у мережі Інтернет, відповідно, що вважати традиційним, а що вважати нетрадиційним використанням торговельних марок у мережі Інтернет, відповідно до існуючих засобів мережі Інтернет, в яких використовуються торговельні марки. До традиційних способів використання торговельних марок в Інтернет належить розміщення позначення торговельної марки на веб-сайтах, для реклами, для отримання замовлень на поставку товарів чи надання послуг, а також у різноманітних віртуальних правочинах, проте, в цілому, воно може являти собою, як суто номінальне використання, так і тісно пов'язане з фактичним використанням позначення, або навіть фактичне використання позначення, або їх поєднання. До нетрадиційних форм використання торговельних марок в Інтернет належить їх використання у складі доменів, в інших технічних інструментах, таких як:

© С. І. Шимон, 2017

* Рецензія на кн.: *Бошицький Ю. Л., Рассомахіна О. А.* Охорона прав на торговельні марки у мережі Інтернет: монографія. – К.: ТОВ ВП «Логос-М», 2017. – 176 с.

гіперпосилання, фрейми, метагеги, банери, спливаючі вікна тощо. У роботі детально досліджені дані засоби мережі Інтернет та способи використання у їх складі позначень торговельних марок, що являє собою належне використання, а що є порушенням прав на торговельні марки в даних засобах мережі. Щодо порядку застосування принципів територіальності та спеціалізації, які є умовами правової охорони торговельних марок, до умов Інтернет, авторами зроблено висновок, що простої присутності торговельної марки в Інтернет (у будь-якій формі) недостатньо, щоби стверджувати, що дана торговельна марка використовується в конкретній країні стосовно конкретних товарів і послуг, необхідно, щоби торговельна марка була фактично представлена на ринку. У даному розділі досліджені також спеціальні питання: про належне використання позначення торговельної марки для підтримання чинності прав на неї і зроблено висновок, що використання торговельних марок у мережі Інтернет може бути визначено належним лише у випадку реєстрації веб-сайту, що відтворює торговельну марку, у відповідному домені, і щодо товарів і послуг, для яких знак зареєстровано, за умови підтвердження цього відповідними доказами. Використання торговельних марок в інших нетрадиційних формах мережі Інтернет, таких як: гіперпосилання, метагеги – не становить належне використання торговельних марок для підтримання чинності прав на них. А також питання про врахування існуючих прав на доменні імена під час експертизи прав на торговельні марки та його правове регулювання; про можливість охорони доменного імені у якості торговельної марки; про правомірність встановлення залежності можливості набуття прав на доменне ім'я від наявності зареєстрованої торговельної марки.

У третьому розділі роботи розглянуто види порушень прав на торговельні марки у мережі Інтернет: шляхом використання позначень у пошукових системах та сервісах, шляхом зазначення позначень у метагегах, шляхом використання позначень у банерній рекламі та рекламних посиланнях, у фреймах та посиланнях, шляхом їх зазначення на веб-сторінках, шляхом використання позначень у рекламі, що з'являється у вікні, порушення прав на торговельні марки у формі введення в оману та створення змішування серед споживачів, у формі дилуції. Досліджено типи конфліктів між торговельними марками та доменними іменами. Авторами зроблено висновок, що використання торговельної марки іншої особи на веб-сайті без відповідного дозволу належить до традиційних видів порушень прав на торговельні марки, тому в таких випадках застосовуються загальні підходи щодо тотожності / схожості позначень, встановлення комерційного використання позначення, зокрема використання позначення у зв'язку із певними товарами або послугами (а не просто номінального використання), доведення змішування та введення в оману споживачів. Застосування позначень торговельних марок у нетрадиційних формах у відповідних засобах мережі Інтернет: для оптимізації результатів пошуку у змісті сайту (HTML-коді) сторінки, у складі доменного імені, у якості гіперпосилання, у якості метагега, для створення та появи рекламних посилань різними засобами – за певних умов також може становити порушення прав на торговельну марку. Для встановлення правопорушення у таких випадках будуть враховуватися такі фактори: чи існують права на торговельну марку; чи є використання правомірним; чи становить таке використання акт недобросовісної конкуренції; чи є таке використання комерційним; комерційна сила позначення; використання позначення зв'язку із товарами і послугами; спорідненість товарів і послуг; наявність зв'язку із правоволодільцем та його веб-сайтом; вплив такого використання на споживача; чи є таке використання рекламою; чи може правоволоділець довести фактичне змішування, у т.ч. чи можна застосувати в даному випадку доктрину початкового змішування; чи є дане використання добросовісним, наприклад добросовісне використання ключових слів пошуковою системою, або добросовісним номінальним чи описовим використанням.

У четвертому розділі роботи розглянуто механізм захисту прав на торговельні марки в мережі Інтернет: порядок встановлення особи порушника, використання доказів для доведення наявності порушення прав, порядки захисту, систему засобів та способів захисту прав у мережі. Увагу приділено також дослідженню особливостей відповідальності третіх осіб, які надають послуги з розміщення інформації в Інтернет, у випадку порушення прав на торговельні марки в Інтернет. У даному розділі систематизовано винятки з охорони прав на торговельні марки принагідно до мережі Інтернет. Авторами зроблено висновок, що система захисту прав на торговельні марки у мережі Інтернет передбачає самозахист, вжиття організаційно-технічних та адміністративних заходів пошуковою системою або оператором онлайн-послуг, спеціальні адміністративні процедури, а також адміністративні та судові процедури, які здійснюють уповноважені органи та організації.

Безперечно, монографія Ю. Л. Бошицького та О. А. Рассомахіної буде корисною як науковцям, аспірантам, викладачам, студентам, так і спеціалістам у сфері охорони інтелектуальної власності, юристам-практикам, й усім, хто цікавиться правом інтелектуальної власності та охороною комерційних позначень у мережі Інтернет. Сподіваємося, що ця достойна праця одержить гідну оцінку в юридичній професійній спільноті і знайде свого читача як серед пересічних громадян, так і серед фахівців у галузі права інтелектуальної власності, для яких може стати настільною книгою.