

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЩОДО НАСТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТОРІН У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВ НА КОМЕРЦІЙНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод у Протоколі № 1 статті 1 передбачає захист права власності, як одне з основних прав, що охоплюється поняттям міжнародного захисту прав людини. У статті пропонується проаналізувати нещодавні рішення національних судів країн-членів Європейського Союзу та їх співвідношення з відповідними рішеннями Європейського Суду Справедливості, законодавчою базою ЄС щодо захисту прав власників комерційних позначень у рекламі через мережу Інтернет.

Ключові слова: комерційне позначення, Інтернет сервіс провайдер, рекламодавець, відповідальність, результати пошуку.

Відмінності в законодавствах держав-членів ЄС у галузі реклами «мають безпосередній вплив на злагоджене функціонування внутрішнього ринку» й можуть призвести до негативних наслідків у сфері вільного обігу товарів та послуг, а також дезорієнтувати підприємства по всій території Співдружності [1]. Як зазначається в преамбулі Директиви про недобросовісну та порівняльну рекламу 2006/114/ЄС «оманлива і незаконна порівняльна реклама може призвести до спотворення конкуренції на внутрішньому ринку» [1]. Саме тому автор вважає за необхідне провести порівняльний аналіз настання відповідальності суб'єктів за надання реклами з використанням відомих торгових марок у якості ключових слів у різних державах-членах, адже першопричина виникаючих проблем – існуючі відмінності в законодавствах вищезгаданих країн.

Автор погоджується з точкою зору науковців Беднарз Т. та Вельде С., що дезорієнтація споживача є «критерієм відповідальності» [2, с. 271], а також однією з причин, яка зумовила виникнення зазначеної проблеми. Для власників торгової марки вкрай важливо захистити свої комерційні позначення від неправомірної реклами та можливого нерозуміння клієнтами.

Мета роботи – виявити та розкрити причини неоднозначної практики притягнення до відповідальності Інтернет провайдерів та рекламодавців за розміщення реклами з використанням відомих торгових марок без дозволу їх правовласників на всій території ЄС; виявити

переваги та недоліки цієї флуктуації у кожній країні.

Популярність певних пошукових систем, наприклад, Google серед Інтернет користувачів зумовили зацікавленість рекламодавців розміщувати свої оголошення на одній з перших позицій на сторінці результатів пошуку. За для цього деякі рекламодавці, як правило, використовують знак торгової марки / фірмове найменування відомого конкурента, для створення уявного зв'язку з офіційним веб-сайтом, або таким, що тісно пов'язаний з відомим конкурентом. Слід наголосити, що можливість розмістити посилання на веб-сайт саме на початку результатів пошуку, істотно впливає на прибуток компанії, що призвело до низки позовів до Інтернет провайдерів по всьому світу.

Судова практика серед держав-членів ЄС суттєво відрізняється через те, що правові норми, які регулюють відповідальність в інформаційній сфері залишені на розсуд національних законодавств. Переважна більшість судів розглядають використання торгового знаку під час торгівлі в якості вирішального критерію. Однак, щодо питання чи спричиняє таке неправомірне використання символу / бренду несприйняття споживачами, думки судів розходяться.

Збільшення числа позовів проти рекламодавців і провайдерів Інтернет послуг зумовлене занепокоєнням власників торгових марок та спрямоване на запобігання негативного впливу на їх репутацію й норми прибутку, внаслідок

неправдивої реклами та запропонованих товарів істотно нижчої якості.

Найменша кількість справ у позовах щодо реклами за допомогою ключових слів серед країн-членів ЄС зареєстрована у Великобританії. Лідери в цій області – Франція та Німеччина, де винесено найбільше рішень за цим предметом спору серед країн ЄС.

Авторка роботи в значній мірі погоджується з Севілле К., що Директива про електронну комерцію має вагомий вплив на визначення міри відповідальності провайдерів Інтернет послуг [3, с. 47 – 49]. Зокрема статті 12 – 14 вищезгаданої Директиви передбачають випадки звільнення від відповідальності, а стаття 15 стосується моніторингу зобов'язань відшкодування шкоди. В останніх рішеннях Верховних Судів держав-членів можливо прослідкувати зв'язок із рішенням Європейського Суду Справедливості у справі Google France щодо застосування обмежених правил відповідальності, встановлених Директивою про електронну комерцію [4]. Як наслідок, цілком імовірно, що провайдери «насолоджуватимуться обмеженою відповідальністю, якщо їх дії є нейтральними, або пасивними, по відношенню до порушення» [5, с. 66]. Погоджуємося з точкою зору Севілле К., що провайдери електронних послуг захищені імунітетом від визнання їх відповідальними, тобто вони не несуть відповідальності за зміст інформації, яку передають, тому що виступають в якості «простого акведуку» [3, с. 48]. Крім того, вони не можуть бути притягнуті до відповідальності за зберігання інформації на прохання рекламодавця, якщо їм не відомо про незаконний характер цієї інформації чи діяльності рекламодавця і, з цієї причини, вони не запобігають її поширенню. Підкреслюємо, що провайдери Інтернет послуг мають «більше повноважень, ніж правовласники у вирішенні питань про порушення прав інтелектуальної власності щодо інформації, яка розміщується на контрольованих ними сайтах» [3, с. 48]. При здійсненні своєї діяльності провайдери не зобов'язані стежити за інформацією, яка надсилається або аналізувати її зміст, тому що їх послуги мають «чисто технічний, автоматичний та пасивний характер» [4, пункт 113]. Навпаки, вони повинні інформувати органи влади про будь-яке виявлене правопорушення, вчинене одержувачами їх послуг / сервісу. Таким чином, шляхом надання допомоги рекламодавцям у розміщенні

оголошення із застосуванням відомих комерційних позначень в якості ключових слів, провайдери, в значній мірі, мають змогу уникнути відповідальності.

Незважаючи на зміст статей 12 – 14 Директиви про електронну комерцію, суди все ще можуть примусити Інтернет провайдерів «припинити або запобігти правопорушенням» [6, с. 93; 7].

Так, аналізуючи рішення у справі Google France [4], встановлено, що Інтернет сервіс провайдер, який зберігає символи / фрази зареєстрованих торгових марок у якості ключових слів та відображає їх за запитом, не використовує цей символ / фразу відповідно до статті 5 (1) (а) (Директиви 89/104/ЕЕС про торговельні марки) [8].

Як вбачається з вищезазначеного рішення Європейського Суду Справедливості, Суд віддав перевагу та відповів тільки на питання, висунуті Касаційним Судом Франції, що не забезпечило комплексного вирішення проблеми з приводу законності на території ЄС реклами за допомогою ключових слів. Найважливішим аспектом цього судового рішення було те, що на всі три запитання суд відповів на користь Інтернет сервіс провайдерів. Отже, вони не несуть відповідальності за використання торгових знаків / брендів третіми особами. Паралельно із французьким рішенням у липні 2010 року було винесено рішення у справі Portakabin v Primakabin в Нідерландах [10].

До винесення вищезазначених рішень, національні суди держав-членів виносили різні вердикти у справах про використання ключових слів третіми особами. Тим не менш, на даний час у національних судів, як і раніше, є можливість (це питання залишено відкритим Європейським Судом Справедливості), переглянути відповідальність Інтернет сервіс провайдерів.

Відповідно до французької судової практики, суди нижчої інстанції можуть не додержуватись рішень вищих судів.

За законодавством Великобританії, описове використання товарного знаку може існувати, якщо воно не порушує права власника цього товарного знаку [11]. Крім того, англійські суди, як правило, дотримуються думки, що використання товарного знаку в якості ключового слова в рекламі не означає його «використання в ході торгівлі» і, таким чином, не

спричиняє порушення прав власника торгової марки. У 2008 році суди Великобританії отримали першу можливість висловити свою позицію щодо проблеми використання комерційних позначень у рекламі по справі *Wilson v Yahoo!*, де вони наслідували французький підхід [12].

Як стверджує вчений МкМахон Б., ряд справ щодо наглядових обов'язків сервіс провайдерів за статтею 267 Договору про функціонування Європейського Союзу нещодавно переданий до Європейського Суду Справедливості [6, с. 93–96; 13]. Так, наприклад, в англійській справі *L'Oreal v eBay*, оператор на Інтернет аукціоні замовив слово «L'Oreal» у якості ключового слова в рекламних оголошеннях та використовував його на своєму веб сайті для реклами товарів третіх осіб, з цієї причини власник торгової марки звернувся із судовим позовом, посилаючись на статтю 11 Директиви 2004/48/ЕС, для захисту своїх прав від можливих майбутніх порушень [14]. Однак, генеральний адвокат Європейського Суду Справедливості у своїй доповіді по цій справі зазначив, що під порушенням за статтею 14 Директиви про електронну комерцію розуміється «порушення, негативні наслідки, якого настали в минулому, або мають негативний вплив в умовах сьогодення, але не ті, що прогноуються на майбутнє» [6, с.96].

В юридичній практиці Німеччини, рекламодавці ключових слів переважно відповідачі за позовом. Автор цієї статті не згодна з точкою зору вчених Беднарз Т. і Вельде С., що навіть, якщо провайдери і були відповідачами по справі, не було жодного випадку, коли вони несли юридичну відповідальність [2, с. 280]. Вчені пояснюють це таким чином: прийнято вважати, що провайдер послуг, і автор роботи підтримує цю точку зору, лише надає віртуальне середовище, де рекламодавці самостійно відповідають за свої рішення щодо використання назв певних торгових марок. Відтак, провайдер електронних послуг практично не має можливості перевіряти походження кожного ключового слова, адже щодня пошукові системи використовуються мільйонами рекламодавців. Автор роботи, однак, може навести приклади кількох німецьких справ, де суд постановив, що провайдер електронних послуг може притягатись до відповідальності як співучасник по справах про порушення прав власників товарного знаку [15]. Так, у рішенні In-

ternet Auction II Інтернет сервіс провайдер був притягнутий до відповідальності за свою бездіяльність після отримання повідомлення про порушення [7]. Таким чином, Інтернет провайдери можуть нести відповідальність за неzustосування превентивних заходів щодо попередження порушення або його повторення.

На протипагу цьому, в бельгійській справі *Lancôme v eBay* суд постановив, що провайдери не несуть відповідальності за не запобігання правопорушення [16].

Вищезазначена теза також підкріплюється існуванням доктрини *Störerhaftung* (вона відноситься до відповідальності, яка настає за порушення в мережі Інтернет, коли обидві особи притягуються до відповідальності: «особа, яка вчинила порушення щодо товарного знаку» і «особа, яка спричиняє порушення прав власника товарного знаку» [2, с. 280].

З аналізу статті Шефер М., вбачається, що дії провайдерів електронних послуг мають практичну цінність тільки, якщо вони призводять до порушення прав на торгову марку, а саме, Інтернет провайдер може бути визнаний винним тільки разом із рекламодавцем [17, с. 808].

Ряд вчених висловлює припущення, що вигоди щодо настання відповідальності в Німеччині більш суворі, мабуть, ніж їх французькі еквіваленти. Причиною цьому може бути принцип мовчазної згоди, внаслідок якого будь-яка особа, яка свідомо чи випадково сприяє порушенню прав, несе відповідальність. Сутність сприяння слід розтлумачити як вжиття «технічно і економічно можливих, розумних заходів» для запобігання правопорушенню [5, с. 66]. Отже, в німецькій судовій практиці існує тісний зв'язок між настанням відповідальності та обов'язком контролювати зміст інформації, що розміщується. Таким чином, Європейський Суд Справедливості у рішенні *Google France* заявив, що провайдер Інтернет послуг не несе відповідальності, а також має імунітет від субсидіарної відповідальності, тому що його роль пасивна, і він не здійснює контроль за рекламними оголошеннями за допомогою ключових слів [4]. Після того, як Інтернет провайдера повідомили про зміст правопорушення (стаття 14 Директиви про електронну комерцію), він повинен негайно перевірити цю інформацію, для запобігання майбутніх схожих неправомірних дій.

У французькій юридичній практиці провайдери Інтернет послуг виступають, головним чином,

у якості відповідача. Власники торгових марок отримують значні суми компенсації від провайдерів електронних послуг в усіх правових позовах, які вирішуються на їх користь (цікавим прикладом є справа Google France, де провайдер був зобов'язаний виплатити 300.000 євро [4]). Така розбіжність у судовій практиці членів ЄС може бути пояснена кількома причинами: по-перше, провайдери електронних послуг отримують значний річний дохід від зазначеної діяльності, по-друге, вони виступають головними суб'єктами механізму здійснення операції вибору ключових слів. У французьких судах першої інстанції, суд у всіх трьох випадках постановив, що провайдери несуть відповідальність за порушення прав на торгову марку згідно з Директивою про торгівельні марки та Регламентом про торгівельні марки Спільноти (№ 1027 від 2006 р.) [18; 19].

Французький Закон «Про свободу комунікації» від 2000 року в статтях 43 – 48 передбачає, що Інтернет-провайдери «несуть відповідальність за збитки або порушення стосовно змісту інформації, яку вони містять тільки у випадках, коли вони не перешкоджають доступу до такої інформації після відповідного клопотання судових органів» [5, с. 59].

Більше того, згідно зі статтями 713–2 – 713–3 Кодексу інтелектуальної власності Франції, порушенням прав власника товарного знака визнається: абсолютне (повне) або часткове відтворення знака; нанесення знака на продукцію, на яку третя особа не має права наносити таке позначення; імітація знака; незаконне використання знака; зберігання, продаж або виставлення на продаж товару чи послуги, позначеної підробленим знаком; заміна позначеного знаком товару або послуги, а також знищення чужого товарного знаку [20].

У справі Google France [4] Інтернет провайдер стверджував, що він «не є ні автором, ні співавтором реклами з використанням товарних знаків», тобто відповідальність повинні нести рекламодавці, як власники веб-сайтів, на яких здійснюється продаж підроблених товарів [21, р. 210].

Тим не менше, суд першої інстанції не взяв до уваги аргументи Google, і визнав його винним за порушення прав на торгову марку, саме тому, що провайдер отримав прибуток від використання знаку відомої торгової марки завдяки рекламі для продажу продукції третіх осіб. Крім того, під час набору слова «імітація» Інтернет сервіс провайдер пропонував

словосполучення «імітація Louis Vuitton» [21, с.210]. Як наслідок, Інтернет провайдер був притягнутий до відповідальності за те, що використовував знаки вже зареєстрованих торгівельних марок.

Погоджуємося з думкою Лемперієре М. та Джобарта А., що законодавцям важко створювати нові правила та постійно підтримувати їх на рівні з технологічними інноваціями. Вартість деяких з необхідних нововведень значно перевищує суми штрафу, накладеного судом, що призводить до ситуації, коли Інтернет провайдерам, з фінансової точки зору, вигідніше посилатись на нейтральний характер своїх послуг, ніж розголошувати принципи побудови та алгоритми діяльності своїх пошукових систем. Однак, презумпція перенесення тягара доказування на відповідача, значно ускладнює процедуру захисту для провайдерів електронних послуг [22, р. 5].

Крім того, Директива 2001/29/ЄС у статті 8 (3) вказує, що власники торгових марок повинні мати можливість «подати заяву про судову заборону» щодо провайдерів Інтернет послуг, якщо їх послугами користуються треті особи, що порушують права інтелектуальної власності [18].

Отже, можливо зробити висновок, що німецький та французький Верховні Суди, у ряді випадків поклали максимально високий тягар відповідальності на провайдерів Інтернет послуг відповідно до національних законодавств [5, с. 73]. Проте, не всі французькі рішення однакові, про що буде йтися в наступних статтях.

Держави-члени по-різному інтерпретують статтю 15 Директиви про електронну комерцію: у Німеччині провайдери повинні регулярно перевіряти свої бази даних; у Франції «суд відмовив провайдерам у використанні статті 15 в своїх інтересах»; у Бельгії функції спостереження у провайдерів заборонені [6, с. 96].

Необхідно підкреслити, що, на думку авторки дослідження, компанії не можуть уникнути відповідальності, шляхом надання своїх послуг в державі-члені ЄС із більш сприятливим законодавством, в той час як інші компанії несуть фінансову відповідальність в повному обсязі за свої неправомірні дії. Можливо, що компанії будуть створюватися в окремих країнах з єдиною метою – уникнути відповідальності. На даний момент, французька та бельгійська судові практики визнають використан-

ня знаків торгової марки конкурентами як порушення прав на торгову марку, в порівнянні з Великобританією та Німеччиною, де такі дії не визнаються незаконними. Відповідна політика має бути однаковою на всій території ЄС, що сприятиме початковій меті створення Союзу.

Очевидно, що регулювання відносин між рекламодавцями і власниками торгових марок має важливе значення для злагодженого функціонування внутрішнього ринку Європейського Союзу.

Література

1. *Directive 2006/114/EC concerning misleading and comparative advertising.* – [Electronic source]. – Available at: http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_information/132010_en.htm

2. *Bednarz T., Waelde C.* Search Engines, Keyword Advertising and Trade Marks: Fair Innovation of Free Riding? in Edwards L., Waelde C. *Law and the Internet.* / L. Edwards, C. Waelde. – [Third Edition]. – London: Hart Publishing, 2009. – 713 p.

3. *Seville C.* EU Intellectual Property Law and Policy: Monograph. / C. Seville. – Chentelham: Edward Elgar Publishing Limited, 2010. – 488 p.

4. (C 236/08 – C 238/08) *Google France Sarl v Louis Vuitton Malletier SA* [2011] ECR I-2417.

5. *Matulionyte R., Nerisson S.* The French route to an ISP safe harbor, compared to German and US ways / R. Matulionyte, S. Nerisson // *International Review of Intellectual Property and Competition Law.* – 2011. – № 42 (1). – P. 66.

6. *McMahon B.* Imposing an obligation to monitor on Information Society service providers / B. McMahon // *Computer and Telecommunications Law Review.* – 2011. – № 17(4). – P. 93 – 96.

7. (I ZR 35/04) *Internet Auction II* [2007] ETMR 70

8. *Trade Marks Act 1938.* – [Electronic source]. – Available at: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1938/22/pdfs/ukpga_19380022_en.pdf

9. *Goldman E.* Google Gets Favourable ECJ Opinion, But Will It Prove to Be a Hollow Victory? / E. Goldman // *Technology & Marketing Law Blog.* – 2010. – [Electronic

source]. – Available at: http://blog.ericgoldman.org/archives/2010/03/google_gets_fav.htm

10. (C-558/08) *Portakabin Ltd v Primakabin BV* [2010] ETMR 52

11. *Trade Marks Directive 89/104/EEC.* – [Electronic source]. – Available at: <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0104:en:HTML>.

12. *Wilson v Yahoo! UK Ltd* [2008] EWHC 361 (Ch).

13. *Treaty on the Functioning of the European Union* 01.12.2009. – [Electronic source]. – Available at: <http://www.vilp.de/localization?id=1458&lang=de>

14. *Directive 2004/48/EC on the enforcement of intellectual property rights.* – [Electronic source]. – Available at: <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0048:EN:NOT>

15. *Montres Rolex SA v Ricardo.de AG* [2005] ETMR 25

16. *L'Oreal SA v eBay International AG* [2009] ETMR 53

17. *Schaefer M.* Kennzeichenrechtliche Haftung von Suchmaschinen für AdWords – Rechtsprechungsüberblick und kritische Analyse / M. Schaefer // *Multimedia und Recht.* – 2005. – № 8. – P. 808.

18. *Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society.* – [Electronic source]. – Available at: http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/data_protection/126053_en.htm

19. *Community Trade Mark Regulations 2006 No. 1027* – [Electronic source]. – Available at: <http://www.legislation.gov.uk/ukxi/2006/1027/body/made>

20. *Intellectual Property Code of France 1992.* – [Electronic source]. – Available at: <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=1560>

21. *Blakeney S.* Keyword advertising: will the ECJ provide an answer? / S. Blakeney // *Computer and Telecommunications Law Review.* – 2008. – № 14(8). – P. 210.

22. *Lemperiere M., Jobard A.* 'M.X... v Google Inc., Eric S. and Google France' (Case Comment) / M. Lemperiere, A. Jobard // *European Corporate Lawyer.* – 2011. – № 11(1). – P. 4 – 5.

Г.О. Михайлюк

Компаративный анализ судебной практики государств-членов Европейского Союза и Европейского Суда Справедливости по поводу привлечения к ответственности сторон в спорах про нарушение прав на коммерческие обозначения.

Конвенция о защите прав человека и основных свобод в Протоколе № 1 статье 1 предусматривает защиту права собственности, как одно из основных прав, которое охватывается понятием международной защиты прав человека. В статье предлагается проанализировать недавние решения национальных судов стран-членов Европейского Союза и их соотношение с соответствующими решениями Европейского Суда Справедливости, законодательной базой ЕС по защите прав собственников коммерческих обозначений в рекламе посредством сети Интернет.

Ключевые слова: коммерческое обозначение, Интернет сервис провайдер, рекламодатель, ответственность, результаты поиска.

G. Mykhailiuk

The comparative analysis of judicial practice in the EU Member-States and the European Court of Justice in questions of liability imposition within the infringement of intellectual property rights.

The European Convention on Human Rights in article 1 Protocol 1 provides property rights protection as one of the main rights covered by the determination of international human rights protection. The recent national court decisions of the Member States and their correlation with the corresponding ECJ's decisions, legislative EU database as to the protection of trademark proprietors' rights in advertising through the Internet have been analyzed in the article.

Keywords: trade mark, Internet service provider, advertiser, liability, search results.