

Commercial designations on the Internet

Комерційні позначення в мережі Інтернет

Markiyana Petriv

Key words:

commercial designations, trade marks, Internet, web-site, digital sphere.

Ключові слова:

комерційні позначення, торговельні марки, Інтернет, веб-сайт, цифрове середовище.

Кількість комерційних позначень (знаки для товарів і послуг, комерційні найменування тощо), які використовуються в господарській діяльності, в тому числі й в мережі Інтернет, останнім часом стрімко зростає. Зокрема, щороку в Україні заявниками подається на реєстрацію близько 35 000 торговельних марок, кількість підприємницьких товариств (суб'єкти права на комерційне найменування) наближається до 1 млн таких юридичних осіб.

Основні законодавчі акти (Цивільний і Господарський кодекси України (далі – ЦК України і ГК України), Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»), які визначають порядок надання правової охорони знакам для товарів і послуг, комерційним найменуванням, іншим комерційним позначенням, не відображають сучасний стан використання комерційних позначень, у тому числі й в цифровому середовищі. Також на виконання положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС законодавство України у сфері промислової власності підлягає адаптації до стандартів ЄС.

Наукові дослідження щодо комерційних позначень постійно здійснюються в Україні. Так, на увагу заслуговують наукові доробки представників різних правничих шкіл¹. Водночас ці дослідження носять зазвичай класичний академічний характер та не завжди відображають особливості використання комерційних позначень саме в цифровому середовищі.

Цілями статті є характеристика комерційних позначень у цифровому середовищі, дослідження способів їх використання в мережі Інтернет та обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання цих відносин.

У законодавстві України відсутнє визначення поняття комерційного позначення. У ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» наведено невичерпний перелік позначень, використання яких без дозволу правовласника вважається неправомірним, і такі порушують законодавство про економічну конкуренцію.

Зокрема, відповідно до цієї статті неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення в господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

Звертаємо увагу, що дія вказаної правової норми може поширюватися і на інші об'єкти інтелектуальної власності, зокрема на об'єкти авторського права та на інші комерційні позначення, які використовуються суб'єктом господарювання для індивідуалізації його діяльності, але які ще не набули правового режиму знаку для товарів і послуг.

¹ Еннан Р.Є., Кулініч О.О., Мазуренко С.В., Менсо І.В., Романадзе Л.Д. Право інтелектуальної власності: навчальний посібник. К.: Алерта, 2016; Інтелектуальне право України. За ред. Яворської О.С. Тернопіль: Підручники і посібники. 2016. 608 с.; ІТ ПРАВО / За ред. Яворської О.С. Львів: Видавництво «Левада», 2017. 470 с. URL: <http://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/IT-ПРАВО--2017.pdf>; Крижна В.М. Використання чужих торговельних марок в контекстній рекламі. Закарпатські правові читання. Т. 1. 2017. Ужгород. С. 514-520; Порушення прав інтелектуальної власності та боротьба з ними. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. / За ред. Штефан А.С. 2018. 68 с.; Сопова К.А. Предмет і засоби доказування у справах щодо прав на торговельну марку: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04. Київ, 2018. 22 с.

Таким чином, до комерційних позначень можна віднести комерційне (фірмове) найменування, торговельну марку (знак для товарів і послуг), інші позначення, використані без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них.

Наявність у цьому переліку об'єктів права інтелектуальної власності «інших позначень» вказує на те, що такий перелік не є вичерпним.

У науковій літературі відзначають, що всі позначення можна поділити на поіменовані (ті, які визначені законом як засоби індивідуалізації товарів, послуг, учасників цивільних відносин) і непоіменовані (ті, які прямо не визначені законом як комерційні позначення). До поіменованих комерційних позначень слід віднести знаки для товарів і послуг (торговельні марки), комерційні найменування і зазначення походження товару. До непоіменованих комерційних позначень належать доменні імена, комерційні позначення, які використовуються суб'єктами господарювання без оформлення прав інтелектуальної власності на них і «Trade dress» (фірмовий стиль)². Слід погодитися з такою думкою, оскільки справді є комерційні позначення, правовий режим яких визначений законом, вони мають відповідне правове регулювання. Натомість правовий режим кількох комерційних позначень, серед яких доменні імена, бренди (які не зареєстровані як торговельні марки) і фірмовий стиль, не визначений на законодавчому рівні. Це породжує неоднакове правозастосування.

Всі вказані вище комерційні позначення можуть використовуватися в мережі Інтернет. Безумовно, способи їх використання в цифровому середовищі відрізняються від способів використання в господарській діяльності поза мережею Інтернет.

Визначення поняття «Інтернет» наведено у ст. 1 Закону України «Про телекомунікації». Відповідно до цієї статті Інтернет – це всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами. Інтернет як телекомунікаційна мережа не має централізованого управління, єдиних правил використання чи порядку доступу.

Всі об'єкти права інтелектуальної власності, в тому числі всі комерційні позначення, можуть використовуватися в мережі Інтернет.

У науковій літературі наголошують, що суб'єкти представляють себе в Інтернет-середовищі шляхом створення власного веб-сайту, на якому розміщують різного роду інформацію – найменування, логотип, символіку юридичних осіб, інформацію про себе та свою діяльність. Вагому роль у цьому процесі відіграють комерційні позначення, які є особливими правовими засобами індивідуалізації суб'єктів господарювання, товарів (робіт, послуг) в Інтернет-середовищі³.

Регуляторами вказаних відносин щодо використання комерційних позначень у мережі Інтернет є закон, договір, моральні засади суспільства, звичай. Відзначаємо також і роль судової практики в регулюванні цих відносин. Судовий прецедент в Україні не застосовується, однак слід зважати на обов'язкове застосування правових позицій (висновків) Верховного Суду.

Законодавство як регулятор містить як загальні, так і спеціальні норми. Загальні – це всі норми, які визначають порядок набуття, здійснення, припинення та захисту прав на торговельні марки, комерційні найменування, зазначення походження товару, інші комерційні позначення тощо.

Спеціальні норми визначають особливості здійснення та захисту прав на ці комерційні позначення саме в мережі Інтернет (у цифровому середовищі загалом).

Звертаємо увагу на законодавчі положення Закону України «Про авторське право і суміжні права», які також є регуляторами відносин щодо використання об'єктів права інтелектуальної власності в мережі Інтернет. Саме у цьому законі містяться визначення понять «веб-сайт», «веб-сторінка», «власник веб-сторінки», «гіперпосилання», «електронна (цифрова) інформація», «обліковий запис» тощо (ст. 1 закону). Суть і правове значення цих понять виходять за межі сфери застосування цього закону і можуть застосовуватися як для використання інших об'єктів права інтелектуальної власності у цифровому середовищі, так і

² Тарасенко Л.Л. Правова охорона знаків для товарів і послуг. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет. 2019. Тернопіль: Економічна думка. 2019. Т. 2. С. 63.

³ ІТ ПРАВО / За ред. Яворської О.С. Львів: Видавництво «Левада», 2017. С. 327. URL: <http://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/ІТ-ПРАВО-2017.pdf>.

загалом для регулювання інших відносин, які виникають у мережі Інтернет (зокрема, щодо поширення інформації в мережі Інтернет, щодо порушення особистих немайнових прав у цифровому середовищі тощо).

Спеціальне законодавство, яке визначає правовий режим окремих комерційних позначень, містить обмаль правових норм щодо особливостей їх використання в цифровому середовищі. Так, Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» містить лише дві згадки про Інтернет:

- 1) у контексті використання знака, яким визнається застосування його в діловій документації, в рекламі та в мережі Інтернет (аб. 4 п. 4 ст. 16 Закону);
- 2) у визначенні доменного імені (ст. 1 Закону) та в контексті використання торговельної марки в ньому (ч. 1 ст. 20 Закону). Зокрема, порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків для товарів і послуг та схожих на них позначень. При цьому під доменним ім'ям слід розуміти ім'я, що використовується для адресації комп'ютерів і ресурсів в Інтернеті.

Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» та відповідні положення ЦК України і ГК України щодо комерційних найменувань не містять норм щодо особливостей використання цих комерційних позначень у цифровому середовищі, що є недоліком правового регулювання. Вважаємо, що в такому разі можуть застосовуватися, за аналогією, законодавчі норми щодо використання знаків для товарів і послуг у мережі Інтернет та в доменних іменах.

Підставою для такого висновку є те, що, наприклад, таке явище, як кіберсквотинг (діяльність особи у мережі Інтернет, що спрямована на реєстрацію за цією особою доменного імені, в якому використовується чуже комерційне позначення), стосується використання різних комерційних позначень. Найчастіше, безумовно, знаки для товарів і послуг (торговельні марки) є предметом кіберсквотингу, однак й інші позначення, такі як комерційні (фірмові) найменування, зазначення походження товарів, позначення, які хоч і не зареєстровані як об'єкти інтелектуальної власності, але використовувалися раніше відповідним суб'єктом господарювання, можуть бути предметом кіберсквотингу.

Способами захисту прав на комерційні позначення у доменних спорах за кіберсквотингу є:

- 1) визнання дій особи з використання доменних імен такими, що порушують право інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг або права на інші комерційні позначення;
- 2) припинення делегування доменних імен, в яких неправомірно використані знаки для товарів і послуг або інші комерційні позначення;
- 3) здійснення заходів щодо передання доменного імені;
- 4) зобов'язання припинити технічне обслуговування домену;
- 5) зобов'язання відповідачів утриматись від делегування та технічного обслуговування в майбутньому доменних імен, що містять знаки, які будь-яким чином схожі зі знаками позивача, без отримання попереднього дозволу останнього⁴.

Вказані способи захисту є спеціальними, та застосовуються лише у доменних спорах.

Цифрові технології зумовили певні тенденції для розвитку права інтелектуальної власності загалом і для використання комерційних позначень у мережі Інтернет зокрема. До таких тенденцій слід віднести швидке поширення та розростання мережі Інтернет, що дозволяє швидку глобальну передачу цифрової інформації (а отже, й оцифрованих об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема торговельних марок, які використовуються на веб-сайтах) по всьому світу; можливість швидкого оцифрування об'єктів інтелектуальної власності, в тому числі й комерційних позначень, тобто перетворення письмової форми у цифрову, зокрема у файл певного виду (текстовий, зображення тощо)⁵.

Цифрові технології зумовлюють такі можливості для користувачів мережі Інтернет: простота копіювання та передачі файлів, які містять об'єкти права інтелектуальної власності, зокрема й комерційні позначення, їх багаторазове використання в різний час різними суб'єктами на різних територіях (країнах); легкість поєднання цифрових творів з новими продуктами, такими як мультимедіа, інші новітні технології тощо; компактність цифрових творів – велика кількість творів у цифровій формі може зберігатися на

⁴ Кудрицька Т. Доменні спори в Україні: останні тенденції та перспективи застосування альтернативних способів вирішення. Журнал «Інтелектуальна власність України». 2012. № 10.

⁵ Graham J. H. Smith. Internet Law and Regulation. Sweet & Maxwell, 2007. P. 5. 1296 p.

флеш-пам'яті; нові пошукові можливості, що спрощують пошук інформації, відсутність суб'єкта права інтелектуальної власності (окремі комерційні позначення можуть бути створені комп'ютером (штучним інтелектом), так звані «computer-generated works»)⁶.

Комерційні позначення в цифровому середовищі можуть використовуватися по-різному. Зокрема, найчастіше вони використовуються в Інтернеті як доменні імена. Неправомірне використання таких позначень зумовлює виникнення доменного спору.

Ще одною формою використання є їх розміщення у змісті веб-сайту (безпосередні ключові слова або зображення знаку для товарів і послуг, комерційне найменування тощо використовуються або прямо, або як складники змістовного наповнення сайту). Якщо така діяльність здійснюється без згоди правовласника, це вважається порушенням інтелектуальної власності на ці об'єкти.

Також формою використання комерційних позначень на веб-сайті є їх використання в ключових словах, у так званій «адмінці» веб-сайту та у сервісі Google Adwords (як ключові слова або слова з опису товару чи послуги). Знову ж таки, якщо ці дії здійснюються без згоди правоволодільця, це вважатиметься порушенням, однак довести його досить складно з урахуванням непростої технічної фіксації вказаного порушення.

Окрім того, використання комерційних позначень може мати місце в товарах, які розміщуються на веб-сайті, або в електронній комерції.

У науковій літературі відзначають, що в разі здійснення прав інтелектуальної власності на торговельну марку (та інші комерційні позначення) в мережі Інтернет слід зважати на подвійне трактування можливості здійснення цього права. Так, з одного боку, це право розуміється як складова частина права на використання знаку загалом – власник Свідоцтва на торговельну марку (інша особа, яка набула права на неї) може використовувати знак у мережі Інтернет незалежно від переліку класів МКТП, який вказаний у Свідоцтві. З іншого боку, існує позиція, в тому числі підтверджена і судовою практикою, що для такого використання потрібен спеціальний клас МКТП (клас № 35 «Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи», до складу якого входить веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; вивчення ринку; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації в комп'ютерні бази даних; комп'ютеризоване ведення справ; надавання онлайн-ових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн тощо)⁷.

Вважаємо, що недоцільно виділяти окремо право на використання комерційних позначень (зокрема, торговельної марки) в мережі Інтернет. Зокрема, якщо правоволоділець виробив певну продукцію, маркував її належним йому знаком та ввів цю продукцію в цивільний оборот, то подальше використання цієї продукції є законним, у тому числі й в цифровому середовищі. Водночас слід зважати на комерційне та некомерційне використання в Інтернеті товару, маркованого певним знаком для товарів і послуг або іншим комерційним позначенням. Здійснення суб'єктом господарювання рекламної діяльності з використанням чужих комерційних позначень є порушенням прав таких право володільців.

Висновки. Комерційні позначення поділяються на поіменовані (знак для товарів і послуг, комерційне найменування, зазначення походження товару) і непоіменовані (ті, які прямо не визначені законом як комерційні позначення). До непоіменованих комерційних позначень належать доменні імена, комерційні позначення, які використовуються суб'єктами господарювання без оформлення прав інтелектуальної власності на них і «Trade dress» (фірмовий стиль).

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначає як неправомірне використання знака в мережі Інтернет, в тому числі у доменних іменах, без згоди власника Свідоцтва на торговельну марку. Законодавство України щодо комерційних найменувань та зазначень походження товару не містять норм щодо особливостей використання цих комерційних позначень у цифровому середовищі. У такому разі можуть застосовуватися, за аналогією, законодавчі норми щодо використання знаків для товарів і послуг у мережі Інтернет та в доменних іменах.

⁶ Simon Stokes. Digital Copyright: Law and Practice. Bloomsbury Publishing. 2014. P.9. 310 p.

⁷ Тарасенко Л.Л. Використання знака для товарів і послуг і «Trade dress». Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2019. № 55. С. 68. С. 66-71.

Анотація

У науковій статті досліджено теоретичні позиції та правове регулювання характеристики й використання комерційних позначень у мережі Інтернет. На основі аналізу положень чинного законодавства визначено особливості використання знаків для товарів і послуг, комерційних найменувань та інших комерційних позначень у цифровому середовищі.

Summary

Author researches the theoretical positions and legal regulation of the characteristics and use of commercial designations in the Internet. On the basis of the analysis of the provisions of the current legislation the author determines the features of use of marks for goods and services, commercial names and other commercial marks in the digital sphere.

Використана література:

1. Graham J.H. Smith. Internet Law and Regulation. Sweet & Maxwell, 2007. 1296 p.
2. Simon Stokes. Digital Copyright: Law and Practice. Bloomsbury Publishing, 2014. 310 p.
3. Еннан Р.Е. та ін. Право інтелектуальної власності : навчальний посібник. Київ : Алерта, 2016. 492 с.
4. Інтелектуальне право України / за ред. О.С. Яворської. Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. 608 с.
5. ІТ ПРАВО / за ред. О.С. Яворської. Львів : Видавництво «Левада», 2017. 470 с. URL: <http://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/IT-ПРАВО-2017.pdf>
6. Крижна В.М. Використання чужих торгових марок в контекстній рекламі. *Закарпатські правові читання*. Ужгород, 2017. Т. 1. С. 514–520.
7. Кудрицька Т. Доменні спори в Україні: останні тенденції та перспективи застосування альтернативних способів вирішення. *Журнал «Інтелектуальна власність України»*. 2012. № 10.
8. Порушення прав інтелектуальної власності та боротьба з ними : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції / за ред. А.С. Штефан. 2018. 68 с.
9. Сопова К.А. Предмет і засоби доказування у справах щодо прав на торговельну марку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04. Київ, 2018. 22 с.
10. Тарасенко Л.Л. Правова охорона знаків для товарів і послуг : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет. Тернопіль : Економічна думка, 2019. Т. 2. 228 с.
11. Тарасенко Л.Л. Використання знака для товарів і послуг і «Trade dress». *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право»*. 2019. № 55. С. 66–71.

Markiyan Petriv,

Postgraduate Student of the Department of Intellectual Property, Information and Corporate Law
Law Faculty,
Ivan Franko National University of Lviv