

*Скворцова Татьяна Викторовна, студентка 2-го курса кафедры
«Проектирование и технология производства электронной аппаратуры»,
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Москва, Российская Федерация*

СПОСОБЫ АКТУАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, В ЧАСТНОСТИ ВОПРОСА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ: СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы нарушения прав правообладателей товарных знаков в современных условиях в сети Интернет. Рассмотрено, что на данный момент считается нарушением таковых прав, а что нет. Рассмотрен вопрос о сохранении имущественных прав на товарный знак при внедрении новых технологий привлечения клиентов, а именно SEO-оптимизации. Поднят вопрос об использовании иностранных слов, ставших общепонятными и общеупотребимыми, в товарных знаках в целом, а также в контексте использования их в технологиях сети Интернет. Указана необходимость внесения пояснений по вышеперечисленным вопросам в Гражданский Кодекс Российской Федерации.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, товарные знаки, исключительное право, SEO-оптимизация, Суд по интеллектуальным правам, сеть Интернет, общеизвестные слова, Гражданский Кодекс РФ

Abstract: The article addresses the issues of violation of the rights of copyright holders of trademarks in modern conditions on the Internet. It is considered that at the moment it is considered a violation of such rights, and what is not. The issue of preservation of trademark property rights in implementation of new technologies of customer attraction, namely SEO-optimization, was considered. The question of the

use of foreign words, which have become common, in trademarks in general, as well as in the context of their use in Internet technologies, was raised. It is indicated the need to make explanations on the above issues in the Civil Code of the Russian Federation.

Keywords: the intellectual property, the trademarks, the exclusive law, the SEO-optimization, the Court of intellectual rights, the Internet, well-known words, the Civil Code of the Russian Federation.

Введение. По данным Федеральной Налоговой Службы, на 1 июля 2020 года в едином госреестре содержалась информация о 3,029 млн действующих коммерческих компаниях. Одним из залогов успешной деятельности компании является её узнаваемость на рынке. Самый простой для любой компании способ стать запоминаемой для клиента – товарный знак. Только за 2019 год Роспатентом в Российской Федерации было зарегистрировано 66707 товарных знаков. На регистрацию при этом подано 87509 заявок, что составило 115,05% в отношении 2018 года [7]. Судом по Интеллектуальным правам за первое полугодие рассмотрено 28 дел о признании недействительным решения о предоставлении правовой охраны товарному знаку, наименованию места прохождения товара и о предоставлении исключительных прав на такое наименование. Из них 5 дел, по которым требования удовлетворены. Также рассмотрено 32 дела об отказе в признании недействительным решения о предоставлении правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара и о предоставлении исключительного права на такое наименование. Таких дел удовлетворено Судом по Интеллектуальным правам 9 [8]. Количество обращений в Суд по Интеллектуальным правам, связанных с вопросами о товарных знаках растёт.

Способы нарушения прав правообладателей товарных знаков в современных условиях. В современном мире с каждым днём появляется всё более совершенные и удобные технологии. В тоже время, разобраться в том, каковы алгоритмы их работы не всегда просто. Интересным моментом являются

технологии продвижения товаров и услуг в сети Интернет. В современных реалиях, в период пандемии большая часть компаний перешла на дистанционный формат работы [5]. Большая часть рынка товаров и услуг также переместилась в сеть Интернет. Запрет на работу магазинам, не предоставляющим товары первой необходимости, не оставил многим компаниям иного выхода, кроме как перемещения своей деятельности в сеть Интернет [6]. Вместе с тем в сеть переместилась и конкуренция, которая стала ещё более обострённой, в связи с банкротством компаний. Инструментом, помогающим компаниям конкурировать в реальном мире и быть узнаваемыми пользователем, является товарный знак или знак обслуживания [4]. Гражданский Кодекс Российской Федерации говорит, что охрана исключительных прав на средства индивидуализации, а также защита от недобросовестной конкуренции являются задачами государства. Спорные вопросы касательно защиты товарных знаков возникают и в реальных обстоятельствах. Ещё более интересные моменты возникают в сети Интернет, наполненной современными технологиями. Использование каких технологий подразумевает нарушение исключительных прав на товарный знак, а каких нет; - весьма интересный и актуальный вопрос современного законодательства. Если обратиться к Гражданскому Кодексу Российской Федерации, он указывает ответственность за незаконное использование товарного знака (ст.1515 ГК РФ «Ответственность за незаконное использование товарного знака») и говорит: «Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными» [2]. Таким образом, возникает вопрос: а может ли существовать контрафакт в самой сети Интернет, до того момента, как покупатель получит товар. И не означает ли это, что продажи через Интернет создают дополнительное поле для продажи контрафактной продукции.

Рассмотрим, какие способы использования товарного знака в сети Интернет существуют. Прежде всего, это продажа товара с указанным товарным знаком. Продавать такой товар имеют право правообладатель и компания,

заключившая договор на такую продажу, т.е. лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака (ст. 1489 ГК РФ «Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака»). Право использования товарного знака является исключительным правом, а, следовательно, в него входит и право на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (ст. 1484 ГК РФ «Исключительное право на товарный знак»). Иная продажа товаров с зарегистрированным товарным знаком считается контрафактной. Контрафактным, согласно вышеуказанным статьям, является и размещение товарного знака компании в доменном имени, т.е. имени сайта и имени страницы, и при других способах адресации. Если рассмотреть способы адресации в сети Интернет, то можно увидеть, что все они связаны с различными операциями над протоколами данных, однако факт использования товарного знака проявляется только в момент, когда имя товарного знака указывается в строке адреса к сайту или странице. То есть Гражданский Кодекс РФ ограничивает контрафактное использование товарных знаков в адресной строке к сайту. Теперь обратимся к современным технологиям, используемым в сети Интернет. Ни один сайт в настоящее время не существует без технологий поисковой оптимизации (SEO-оптимизации). Напомним, что SEO-оптимизация – комплекс мер по внутренней и внешней оптимизации для поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по определённым запросам пользователей. К SEO-оптимизации относится и использование ключевых слов. Ключевые слова при этом относятся к метаданным сайта, но не относятся ни к доменному имени, ни к способам адресации. Получается, что использование товарного знака в качестве ключевых слов и метаданных сайта не является контрафактным, а, следовательно, разрешено законом. При этом, именно метод ключевых слов SEO-оптимизации, отвечает за то, сайт какой компании первым увидит, а значит с большей вероятностью выберет потребитель. Из этого можно сделать вывод, что вполне логично включить использование товарного знака в технологиях SEO-оптимизации как контрафактное, неправомерное. Основной

задачей охраны товарного знака считается поддержание добросовестного, нормального уровня конкуренции, основанного на доверии потребителей определённым компаниям и товарным знакам. Отсутствие запрета на использование товарного знака в метаданных сайта говорит о том, что «продвигать» свой сайт в сети Интернет разрешено и с помощью чужого товарного знака. Такой подход сам собой порождает недобросовестный уровень конкуренции на рынке в сети Интернет. В связи с этим, логичным было бы внесение пояснения к статье 1484 Гражданского Кодекса Российской Федерации о признании контрафактным использование товарного знака в метаданных сайта.

В судебной практике существует дело, демонстрирующее необходимость внесения такого пояснения к статье 1484 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Предприниматель-правообладатель товарного знака «Мобіба» обнаружил, что компания «Терма» использует в сети Интернет для поисковой оптимизации (SEO) в ключевых словах слово «мобиба». С этим обвинением он подал иск на компанию «Терма». Суд по Интеллектуальным правам пояснил, что размещение товарного знака в качестве метаданных сайта (чем является SEO-оптимизация и ключевые слова) приравнивается к незаконному использованию товарного знака. Стоит отметить, что Верховный Суд к такого рода нарушениям относится более осторожно – как относится к поисковой оптимизация (SEO) и различным способам продвижения в Интернете до сих пор не ясно. В судебной практике уже имеется несколько дел, касательно данного вопроса, однако все решения противоречивы, что отмечают и юристы-эксперты. Если не внести соответствующие поправки и пояснения к статьям Гражданского Кодекса РФ, с дальнейшим развитием технологий, мы получим ещё большее количество противоречий [1].

Стоит рассмотреть и случай, когда некоторая компания не претендует на неправомерное использование чужого товарного знака, однако из-за фонетических признаков несколько товарных знаков имеют одинаковое написание в доменном адресе сайта. С точки зрения Гражданского Кодекса РФ (ст. 1484 ГК РФ), такое использование товарного знака является

контрафактным, и одна из компаний может подать иск. Встаёт вопрос: какая из компаний осуществляет неправомерную деятельность. В данном случае, какая бы компания не подала иск, Гражданский Кодекс имеет комментарий к той же ст. 1484 ГК РФ: «при определении незаконности использования товарного знака, помимо признаков незаконного использования, во внимание должна приниматься цель использования товарного знака. Под этой целью понимается введение в гражданский оборот товаров, маркированных товарным знаком или обозначением, сходным с ним до степени смешения». В таком случае, у компании, не осуществляющей контрафактное использование товарного знака, есть основание в Кодексе, позволяющее доказать свою невиновность [3].

Слова, претендующие на звание общеупотребимых и общепринятых, как товарные знаки. Как видно, фонетическое сходство товарных знаков вызывает некоторые трудности в определении того, является ли использование товарного знака в сети Интернет контрафактным. Ещё более сложные ситуации возникают в случаях, когда дело касается товарных знаков, претендующих на использование общеупотребимых, общепонятных слов, а точнее слов, вошедших в ряд таковых. С одной стороны, статья 1483 ГК РФ запрещает регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, или состоящих только из элементов: слов и обращений, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определённого вида, а также слов, являющихся общепринятыми словами и терминами. В тоже время, та же статья 1483 ГК РФ говорит о том, что данное положение не применяется в отношении товарных знаков, использующих слова, ставшие таковыми в результате их использования в качестве товарных знаков. Получается, что если некоторое слово или выражение стало известным и общеупотребимым в результате использования в товарном знаке, то сам товарный знак продолжает существовать. В тоже время производное от такого товарного знака зарегистрировать можно, так как запрет действует на товарные знаки, состоящие только из общеупотребимых, общепонятных слов. «Указанные

элементы могут быть включены в товарный знак, как неохраняемые элементы, если они не занимают в нём доминирующего положения» (ст. 1483 ГК РФ).

Обратимся к ещё одному делу, связанному с языковыми особенностями в использовании товарных знаков: делу «OFFPrice» против «Фамилии». Компания «OFFPrice» зарегистрировала правовую охрану своему товарному знаку. В ответ «Фамилия» подала возражение против предоставления знаку «OFFPrice» правовой охраны, подкрепив заявление следующими рассуждениями: слово «off-price» является общеупотребимым и с английского языка переводится «со скидкой», таким образом правовая защита знака «OFFPrice» означает невозможность целому сегменту магазинов-распродаж продвигать себя на рынке. Суд по Интеллектуальным правам решил, что слово «off-price» не являлось описательным для целого сегмента магазинов на момент регистрации товарного знака (2015 год), а также сослался на факт отсутствия знания английского языка у широкого круга покупателей, и тем самым сохранил за «OFFPrice» правовую защиту товарного знака [4]. В этом деле стоит обратить внимание на то, что правовая охрана предоставлена товарному знаку, который является английским словом, несущим смысловую нагрузку. Эксперты говорят о том, что предоставление охраны таким словам может влиять на конкурентоспособность компаний на рынке. Например, уже сейчас слово «off-price» является общеупотребимым и обозначает целый сегмент на рынке, к которому относится более 7 сетей магазинов по Москве. Ещё более интересно то, как в таком случае осуществлять адресацию сайтам, использующим английское, вполне закономерное, название сегмента «off-price» в адресации сайтов, если компания «OFFPrice» блокирует своим иском английское название сегмента и лишает в сети Интернет таковые магазины всякой способности к конкуренции. Будет ли законной в таком случае вышеуказанная SEO-оптимизация и использование «off-price» в метаданных сайта? Данная ситуация говорит о том, что вопрос того, как расценивать использование товарных знаков в SEO-оптимизации требует глубокой проработки, ведь уже сейчас мы видим множество спорных моментов.

Заключение. В современных условиях встаёт вопрос об использовании товарных знаков в сети Интернет. Уже на данном этапе развития существуют технологии, позволяющие с помощью товарных знаков привлекать клиентов в сети Интернет. Так как интеллектуальное право является имущественным правом, оно переносится и в сеть Интернет, где запрещено использовать товарный знак в качестве доменного адреса или в средствах адресации. При этом в Гражданском Кодексе Российской Федерации отсутствует пояснение на счёт таких средств как SEO-оптимизация и метаданные сайта. С одной стороны, отсутствие запрета на использование товарных средств в данных технологиях порождает неправомерное использование товарных знаков с целью недобросовестной конкуренции. С другой стороны, сеть Интернет отличается от реальной жизни, и фонетическое сходство товарных знаков в сети при SEO-оптимизации может привести к обвинению честных компаний. К данным сложностям добавляются и вопросы использования общепонятных, общеупотребимых слов английского языка, ставших в нашей речи неотличимыми. И если в реальной жизни можно сослаться на незнание английского языка и предоставить товарному знаку правовую защиту, то в сети Интернет вся адресация происходит именно на английском, и такая правовая защита осуществляет блокировку сегмента рынка. Всё, что остаётся компаниям – использовать средства SEO-оптимизации. Но если и её признают незаконным использованием товарного знака, мы получим на рынке заблокированный сегмент. Таким образом, вопрос о том, что в Гражданский Кодекс Российской Федерации необходимо внести пояснения насчёт появляющихся в сети Интернет технологий, является актуальным и требует срочного разрешения.

Рассмотрев несколько актуальных судебных дел по вопросам интеллектуальной собственности, можно сказать, что каждое решение на данный момент индивидуально, однако вопросов, связанных с товарными знаками, становится всё больше и больше. Вполне логично, что в ближайшем будущем появятся дела, решения которых будут либо следовать решениям по данным делам, либо конфликтовать с ними. И если дела решаются с одинаковым

вектором их разрешения, то имеет смысл вносить это в качестве дополнений к статьям Гражданского Кодекса РФ. Если схожие дела решаются крайне разными методами, то стоит вопрос о субъективности Суда по Интеллектуальной Собственности. Так или иначе, это говорит о необходимости внесения уточнений в статьи части IV Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Библиографический список:

1. Война торговых марок: важные споры об интеллектуальных правах // Право.ru: законодательство, судебная система, новости и аналитика. <https://pravo.ru/story/220955/>.
2. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 24 июля 2008 г. N82-ФЗ (в ред. от 29.12.2010).
3. Карасёва М.Ю. Вопросы уголовной ответственности за использование рабского труда // Вестник СевКавГТИ. – 2017. - №4(31). – С. 144-148.
4. Карасёва М.Ю. Прибыль как показатель эффективности работы предприятия // Экономика и. предпринимательство. – 2015. - №3-2(56). – С. 667-670.
5. Карасёва М.Ю. Понятие свободы личности как объекта уголовно-правовой охраны // Гуманитарный вестник. – 2012. - №2(2). – С. 1.
6. Карасёва М.Ю. Понятие свободы личности как объекта уголовно-правовой охраны // Юридические науки. – 2002. - №2. – С. 187.
7. «Отчёт о деятельности Роспатента за 2019 год» // Роспатент. Федеральная служба по интеллектуальной собственности. <https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/otchet-2019-ru.pdf>.
8. «Отчёт о работе Суда по Интеллектуальным правам (первая инстанция) за 6 месяцев 2019 года» // Суд по Интеллектуальным правам. https://ipc.arbitr.ru/files/pdf/otchet_1instanc_1p_2019.pdf.