

ного, соціального й культурного розвитку нашої держави. А основні зусилля місцевих органів державної влади в процесі децентралізації повинні бути зосереджені на реалізації стратегічних напрямів розвитку сфери інтелектуальної власності, подоланні наявних проблем, активізації новаторських пошуків, мотивації могутнього науково-технічного людського потенціалу до створення і впровадження в економіку країни результатів інтелектуальної діяльності наших громадян.

¹ Про засади державної регіональної політики : Закон України від 5 лютого 2015 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua

² Конституція України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua

³ Про інноваційну діяльність: Закон України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua

Резюме

Бошицький Ю. Л. Вплив конституційної реформи та децентралізації влади в Україні на розвиток інтелектуальної власності.

Стаття присвячена питанням перспективного впливу конституційної реформи та процесів децентралізації влади в Україні на оптимізацію та розвиток відносин у сфері інтелектуальної власності. Даються пропозиції щодо модернізації чинного законодавства, важливості формування правової культури населення, заходів із підготовки наукових кадрів та запровадження різноманітних форм і методів перепідготовки й підвищення кваліфікації всіх соціальних категорій у сфері інтелектуальної власності.

Ключові слова: конституційна реформа, децентралізація влади, інтелектуальна власність, права і свободи людини і громадянина, правова культура з питань інтелектуальної власності, підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності.

Резюме

Бошицький Ю. Л. Влияние конституционной реформы и децентрализации власти в Украине на развитие интеллектуальной собственности.

Статья посвящена вопросам влияния конституционной реформы и децентрализации власти в Украине на оптимизацию и развитие отношений в сфере интеллектуальной собственности. Даются предложения по модернизации действующего законодательства, подчеркивается важность формирования правовой культуры населения, мероприятий по подготовке научных кадров и внедрению различных форм и методов переподготовки и повышения квалификации всех социальных категорий в сфере интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: конституционная реформа, децентрализации власти, интеллектуальная собственность, права и свободы человека и гражданина; правовая культура в вопросах интеллектуальной собственности, повышение квалификации специалистов в сфере интеллектуальной собственности.

Summary

Boshytskyi Y. The influence of the constitutional reform and the decentralisation of power in Ukraine over the intellectual property development.

The article highlights the advanced impact of constitutional reform and decentralization of power processes in Ukraine on the optimization and relations development in the intellectual property law realm. Four directions of the Constitution of Ukraine improvements are being considered. The modernization of the current intellectual property legislation, the introduction of measures creating strata intellectual property legal culture, measures to prepare intellectual property scientific personnel, introduction of various forms and methods of different social categories professional training and development are being suggested.

Key words: constitutional reform, decentralization of power, intellectual property, rights and freedoms of a man and a citizen, intellectual property legal culture, intellectual property professional development.

УДК 347.7

Г. О. АНДРОЩУК

Геннадій Олександрович Андрощук, кандидат економічних наук, доцент, завідувач лабораторії НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

ЗАХИСТ ПРАВ НА ТОВАРНІ ЗНАКИ (ЗМІШУВАННЯ) В ІНТЕРНЕТІ: ДОКТРИНА І ПРАВЗАСТОСОВНА ПРАКТИКА ЄС

Стаття 10-bis(3) Паризької конвенції з охорони промислової власності містить неповний перелік трьох типів проявів недобросовісної конкуренції, а саме: 1) дії, які здатні викликати змішування, 2) дії, що здатні дискредитувати конкурентів, 3) дії, які можуть ввести в оману громадськість¹. Оскільки дії, які можуть викликати змішування, і ті, що вводять громадськість в оману, дуже схожі і часто збігаються, розглянемо їх більш докладно.

Загальні випадки змішування. Стаття 10-bis(3) Паризької конвенції зобов'язує країни-учасниці заборонити всі дії, які за своєю природою здатні викликати змішування (ввести в оману) у різний спосіб, щодо організації, товарів або промислової чи торговельної діяльності конкурентів². Стаття 10-bis(3)1 охоплює дуже широке поле випадків у комерційній діяльності і стосується знаків, етикеток, гасел, упаковки, форми і кольору товарів, чи інших ознак розпізнавання, які вживаються підприємцями. Таким чином, не тільки ознаки, що використовуються для впізнавання товарів, послуг чи окремих підприємств, але також сам зовнішній вигляд товарів і репрезентація послуг вважаються суттєвими, коли йдеться про заборону введення в оману. Наприклад, ст. 2598(1) Цивільного кодексу Італії чітко зазначає, що ті, хто використовують імена чи знаки розпізнавання, як правило, введуть в оману і призведуть до змішування з іменами чи знаками іншої особи, чи буквально імітують продукцію конкурента, чи будь-якими іншими засобами створюють змішування щодо назв, знаків, товарів або діяльності конкурентів, чинять недобросовісну конкуренцію. Схожим чином відповідно до ст. 6 іспанського Закону про недобросовісну конкуренцію будь-яка дія, що може привести до змішування стосовно діяльності, досягнень підприємства чи іншої особи, включно з подібністю асоціацій, які виникають у споживачів щодо комерційного походження, вважається недобросовісною. У країнах, де дотримуються традицій загального права, поняття «комерція під чужим іменем» досить широке, щоб надавати захист від змішування через різні види характеристик, товарів тощо.

Згідно зі ст. 10-bis(3)1 Паризької конвенції «намір» викликати змішування не дає підстави для визначення тієї чи іншої дії актом недобросовісної конкуренції. Однак недобросовісність імітатора може вплинути на вибір санкцій, які будуть застосовані.

Крім того, не завжди необхідно, щоб змішування сталося насправді, оскільки схожість на змішування часто є достатнім доказом для судового рішення про наявність недобросовісної конкуренції. І нарешті, захист від змішування надається без жодних обмежень у часі. Захист надається протягом усього часу, доки є вірогідність змішування, однак передбачений достатній простір для використання характеристик, які не приводять до змішування стосовно товарів, послуг і підприємництва, аби не обмежувати конкуренцію на даному ринку. Проте як тільки ринковий продукт стає традиційним чи загальновідомим, він втрачає свій оригінальний чи характерний вигляд, і ймовірність змішування визначити стає ще важче.

Дві основні галузі, в яких найчастіше виникають змішування: з одного боку, вказівки на комерційне походження, а з іншого – зовнішній вигляд товарів. Утім, це не виключає й не обмежує охорону інших атрибутів чи досягнень від змішування.

Змішування товарних знаків (*confusion*) вважається традиційною підставою для визнання порушення прав на товарний знак. Останнім часом суди країн ЄС розглядають величезну кількість справ, у яких змішування знаків в Інтернеті є суттєвою частиною позову, в тому числі коли всі розглянуті факти мали місце в Інтернеті³. Являє собою інтерес питання, чи діє обґрунтування змішування по-різному в онлайн-світі і поза Інтернетом.

Обґрунтування змішування в законодавстві ЄС. Про змішування товарних знаків в умах споживачів говориться в ст. 5 (1) (b) Директиви ЄС про товарні знаки 2008/95 (далі – Директива), ст. 9 (1) (b) Регламенту ЄС 207/2009 та ст. 10 (2) Закону про товарні знаки Великобританії 1994 року. Ці три положення практично ідентичні. Змішування, якому прагне запобігти законодавець, стосується насамперед торгового походженням товарів і послуг, маркованих зареєстрованим товарним знаком. Обґрунтування змішування *ставить у центр фігуру середнього споживача, оскільки ймовірність змішування оцінюється його очима.*

Розвиток Інтернету створює нові форми використання товарних знаків, пов'язані з онлайн-торгівлею та рекламою, і нові можливості для змішування знаків в умах користувачів.

Доктрина первісного змішування в Інтернеті. Ця правова доктрина існує в рамках законодавства про товарні знаки⁴. Суть первісного змішування полягає в тому, що людина, яка побачила позначення, схоже із зареєстрованим товарним знаком, спочатку відчуває змішування щодо джерела походження товару, але потім перестає помилятися і здійснює покупку, уже маючи правильне уявлення про комерційне походження товару. Первісне змішування позначення і товарного знака може бути підставою для встановлення порушення товарного знака. Навіть якщо змішування розсіюється до здійснення покупки, воно все ще може призвести до ймовірності змішування, яке вважається ознакою порушення товарного знака згідно зі ст. 5 (1) (b) Директиви. У цій статті йдеться, що правовласник вправі заборонити третім особам використовувати в процесі торгівлі будь-яке позначення, що ідентичне належному йому товарному знаку або схоже з ним, щодо подібних або ідентичних товарів, якщо існує ймовірність змішування для частини покупців; ймовірність змішування включає ймовірність асоціації між позначенням і товарним знаком.

У справі OCH-Ziff проти OCH Capital (2010) Високий суд Англії та Уельсу обговорював, чи може початкове змішування бути частиною обґрунтування змішування. Хоча суд позитивно відповів на це питання, залишилося незрозумілим, до якої міри це так, особливо коли йдеться про покупки в Інтернеті⁵.

Особливий інтерес являє собою встановлення точного моменту, коли початкове змішування в Інтернеті відповідає вимогам ст. 5 (1) (b) Директиви. При купівлі товарів в Інтернеті покупці здійснюють пошук, вносячи слова, що позначають товарні знаки, в рядок пошуку, сподіваючись, що пошукова програма приведе їх до потрібного сайту. Однак в Інтернеті дуже поширена практика перенаправлення трафіку на сайти конкурентів, зокрема за допомогою контекстної реклами.

Пошукові служби займаються продажем ключових слів, ідентичних товарних знаків і перенаправленням запитів користувачів на сайти за спонсорованими посиланнями, які належать конкурентам власників

товарних знаків. Більша частина користувачів досить швидко усвідомлює, що було використано не те посилання, але деякі затримуються на помилково знайдених сайтах. Однак і ті, й інші знають тепер про існування цих сайтів, і мета залучення до них більшої кількості користувачів досягається. Оскільки контекстна реклама є сьогодні великим бізнесом, початкове змішування отримало значне поширення в Інтернеті.

Якщо доктрина первісного змішування буде повністю прийнята для обґрунтування змішування в сенсі ст. 5 (1) (b) Директиви, це означатиме розширення меж дії цієї статті. Враховуючи значимість первісного змішування в Інтернеті, сфера дії ст. 5 (1) (b) стосовно онлайн-торгівлі буде ширше, ніж у звичайному світі.

Первісне змішування як частина обґрунтування змішування. Методологія визначення ймовірності змішування для середнього споживача згідно зі ст. 5 (1) (b) була запропонована Європейським судом справедливості (далі – Європейський суд) у справі *Sabel проти Puma* (1997)⁶. Вона полягає в тому, що суд повинен зважити на всі реальні обставини. Європейський суд уникнув ряду заплутаних правових питань, наприклад про те, чи слід надавати більшого значення подібності між зареєстрованим товарним знаком і спірним позначенням або подібності між продуктами, для яких вони призначені, і чи потрібно при порівнянні знаків приділяти більшу увагу домінуючим деталям, що визначають їх схожість або відмінність, або ж загальному враженню, здійснюваному знаками.

Європейський суд запропонував враховувати всі релевантні фактори, включаючи схожість між зареєстрованим знаком і спірним позначенням та відповідними товарами й послугами. Чим більше ступінь подібності між знаками, тим більш різними можуть бути продукти, для яких вони призначені, і навпаки. Оцінюються знаки в цілому, але з урахуванням їх розрізнявальних і домінуючих компонентів та умов, у яких споживач здійснює порівняння (навіть чи він буде мати можливість бачити знаки поруч один з одним, йому доведеться орієнтуватися на не зовсім чіткий спогад про них).

Потрібно враховувати також первісну і придбану розрізняльну здатність знаків, тривалість їх використання та географічне поширення. Чим більше знак відомий, тим вірогідніше, що споживач може прийняти за нього інший знак. До цього набору факторів слід додати оцінку початкового змішування, яке стає однією з вирішальних обставин для суду.

Згідно зі ст. 5 (1) (b) ймовірність змішування включає ймовірність асоціації. У справі *Sabel проти Puma* Європейський суд підтримав рішення Високого суду Англії у справі *Wagamama Ltd проти CityCentreRestaurantsPlc* (1995). У цьому рішенні сказано, що змішування має місце, коли користувачі, зустрівшись з позначенням, схожим на зареєстрований товарний знак, доходять помилкового висновку про існування економічного зв'язку між володільцями позначення і знака (наприклад, вважають, що вони являють собою споріднені компанії або компанії, є учасниками однієї франчайзингової мережі). У зазначеній справі суд вирішив, що середній споживач, почувши або побачивши позначення *Rajamata* для індійського ресторану, помилково зв'яже його з відомим товарним знаком для мережі китайських ресторанів *WAGAMAMA* і буде думати, що індійський ресторан – нова ланка мережі китайських ресторанів.

У справі *ОСН-Ziff проти ОСН Capital* позивач, володільець знака *ОСН-ZIF*, звинуватив відповідача в первісному змішуванні в результаті використання трьох перших букв його знака. Адвокат позивача заявив, що початкове змішування є елементом обґрунтування змішування відповідно до ст. 9 (1) (b) Регламенту ЄС 207/2009. Він зазначив, що доктрина первісного змішування походить із законодавства про товарні знаки США. Адвокат навів відомий (гіпотетичний) приклад з розглянутої судом США справи *Brookfield Communication Inc проти West Coast Entertainment Corp* (1999). Два магазини продавали відеопродукцію. Один з них називався *West Coast*, другий *Blockbuster*. Якби *Blockbuster* виставив на шосе білборд з написом «*West Coast Video: дві милі вперед, з'їзд № 7*» (насправді, щоб потрапити у *West Coast Video*, потрібно скористатися з'їздом з магістралі № 8, а щоб потрапити в *Blockbuster* – з'їздом № 7), це означало б, що відповідач користується стратегією «заманити і підмінити». Покупці, яким потрібно у *West Coast Video*, потрапляли б у *Blockbuster*. Навіть зрозумівши помилку, вони могли б заїхати в *Blockbuster* і зробити там покупки⁷.

Хоча цей приклад стосується пересування по трасі в реальному світі, він дуже нагадує інтернет-трафік, який збивається з потрібного шляху за допомогою контекстної реклами і пошукових систем зі спонсорованими посиланнями. Різниця в тому, що в Інтернеті такі події трапляються з більшою ймовірністю та більшою частотою.

У справі *ОСН-Ziff проти ОСН Capital* суддя зазначив дві важливі обставини: подвійна ідентичність (тобто, однакові знаки стосовно однакового продукту) і навмисне використання відповідачем «приманки» для привернення уваги покупців. Була підтримана точка зору адвоката *ОСН-Ziff* про те, що змішування щодо походження продукту до моменту продажу залишається змішуванням, яке призводить до порушення товарного знака і завдає шкоди його власнику⁸.

Оскільки користувачі часто роблять помилки, набираючи назви відомих товарних знаків (брендів) в рядку пошуку, рекламодавці практикують покупку рекламних ключових слів у вигляді неправильно написаних товарних знаків своїх конкурентів. Тому, строго кажучи, товарний знак і порівнюване з ним позначення не зовсім ідентичні, але реклама в Інтернеті при цьому виконує ту ж функцію «заманити і підмінити». При такому використанні товарних знаків можливий позов з посиланням на ст. 5 (1) (a) і 5 (1) (b). У ст. 5 (1) (a) говориться, що власник товарного знака вправі забороняти третім особам використовувати в процесі торгівлі будь-яке позначення, ідентичне його товарному знаку, щодо товарів або послуг, ідентичних товарів або послуг, для яких товарний знак зареєстрований. Це – новий рубіж у битві за захист товарних знаків, і головною зброєю тут є доктрина про початкове змішування.

Ця теза може бути проілюстрована на прикладі справи Interflora проти M & S Flowers Direct (2012). Компанія Interflora звинуватила компанію Marks&Spencer у використанні її товарного знака INTERFLORA в якості ключового слова в контекстній рекламі, яка запускала спонсороване посилання на веб-сайт M & S Flowers Direct після набору слова в пошуковій системі. Суд вирішив, що встановлення факту порушення товарного знака має залежати від змісту веб-сайту, на який користувач потрапляє за спонсорованими посиланнями. Якщо з нього неясно, що це не та компанія, яку користувач хотів знайти, порушення має місце, що й було встановлено в даній справі. І хоча термін «первісне змішування» не згадувався, саме використання відповідачем слова INTERFLORA в якості приманки для користувачів, що спрямовувала їх на сайт відповідача, становило суть справи.

Рішення у справі OCH-Ziff проти OCH Capital може стати детонатором розвитку доктрини первісного змішування і допоможе описати більш конкретно, проти якої діяльності вправі заперечувати правласник при використанні знаків в Інтернеті.

Можливість асоціації знаків в Інтернеті. Особливості використання товарних знаків в Інтернеті створюють сприятливі умови для виникнення у користувачів помилкового уявлення про існування економічного зв'язку між товарними знаками. Потрапляючи на сайти за спонсорованими посиланнями, користувач може думати, що він на сайті правласника або ж що сайт якимось чином пов'язаний з правласником чи належить йому. Тут принцип «заманити і підмінити» переходить в принцип «заманити і ввести в оману».

Справа 32Red проти William Hill Group Ltd (2011), що стосується онлайнного казино, демонструє нові витончені способи заманювання користувачів на ігрові веб-сайти.

Компанії 32Red (Red у перекладі з англійської означає «червоний») належав ігровий веб-сайт і зареєстрований знак Співтовариства 32Red. Позначення 32Red було обрано в якості фірмового найменування та товарного знака завдяки його стислості, незвичайності, здатності легко запам'ятовуватися і легко (без проблів) набиратися на клавіатурі комп'ютера. Позначення мало британський аромат і містило натяк на гру в рулетку (32 на колесі рулетки позначається червоним). Крім того, червоний колір, як і чорний або золотистий, повсюдно використовується для брендів онлайнних казино. Він привабливий для далекогосхідного ринку та має особливе значення в культурі Китаю.

Компанія 32Red пред'явила позов компанії William Hill Group у зв'язку з тим, що остання використовувала для свого ігрового веб-сайту позначення 32Vegas, 32vegas.com, 32vegas. Суд постановив, що використання відповідачем цих позначень здатне викликати змішування в умах споживачів, причому не тільки тому, що вони містять цифри 32 і слово vegas, що має ігрову конотацію. Суд вирішив, що для більшості учасників гра є відпочинком, і вони рідко зіставляють знаки, сподіваючись на свою пам'ять; все це відбувається на тлі онлайнного ігрового ринку, наповненого великою кількістю конкуруючих брендів. У зв'язку з викладеним гравець може припустити, що знак 32Red належить відповідачу. Висновок про можливість змішування підкріплювався використанням червоного кольору в позначенні 32Vegas.

Первісне змішування і ймовірність асоціації підсилюють один одного в онлайн і розширюють межі дії ст. 5 (1) (b). Наприклад, якщо онлайнний гравець вносить позначення 32Red в рядок пошуку, серед результатів будуть і органічні, і спонсоровані посилання, які з'являться в результаті того, що це позначення було куплено як ключове слово для контекстної реклами. Серед органічних посилань на сайт компанії 32Red може з'явитися і посилання на сайт 32Vegas, хоча воно не повністю відповідає запиту і тому буде не на перших позиціях. Його поява пов'язана з тим, що пошукова система врахує частину знака або назву сайту таким же чином, як це буває при неправильному написанні або неправильному введенні слів.

Також імовірно, що конкуренти компанії 32Red виберуть її бренд в якості ключового слова. Серед спонсорованих посилань може з'явитися перелік сайтів, які купили позначення 32Red як ключове слово для контекстної реклами. Якщо серед них є сайт 32Vegas та інші ігрові сайти з номерами, наприклад 8Black, 28Even, це збільшить імовірність первісного змішування. Користувач може потрапити на ці сайти, і, якщо з їх змісту не буде зрозумілим, що вони не пов'язані з 32Red, у нього складеться хибне уявлення про зв'язок цих сайтів між собою.

Підходи Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ). Крім викладених вище підходів доцільно використовувати методичні рекомендації ВОІВ. Міжнародним бюро ВОІВ було підготовлено Типові положення про захист від недобросовісної конкуренції (Model provisions on protections against unfair competition. Articles and Notes)⁹. Розглянемо ст. 2 цих положень з відповідними коментарями, що викладені в роботі¹⁰.

2. Створення змішування щодо підприємства іншої особи чи його діяльності.

(1) *(Загальний принцип)*. Будь-який акт чи звичай при здійсненні промислової або комерційної діяльності, що створює чи може створити змішування щодо підприємства іншої особи чи його діяльності, зокрема, продуктів чи послуг, пропонованих таким підприємством, вважається актом недобросовісної конкуренції.

(2) *(Приклади змішування)*. Змішування може, зокрема, бути створене щодо: (I) зареєстрованого чи незареєстрованого товарного знака; (II) фірмового найменування; (III) розпізнавального знака підприємства, відмінного від товарного знака чи фірмового найменування; (IV) зовнішнього вигляду продукту; (V) презентації продуктів чи послуг; (VI) знаменитості чи добре відомого вигаданого героя.

(1) *(Загальний принцип)* Будь-який акт чи звичай при здійсненні промислової або комерційної діяльності, який створює чи може створити змішування щодо підприємства іншої особи чи його діяльності, зокрема, продуктів чи послуг, пропонованих таким підприємством, вважається актом недобросовісної конкуренції.

(2) (Приклади змішування) Змішування може, зокрема, бути створене щодо:

2.01. *Пункт (1).* Стаття 2 заснована на ст. 106/5(3)1 Паризької конвенції. Замість слова «викликати» у ст. 10-bis(3)1 використовується слово «створити». Це зміна чисто редакційного характеру з метою відновлення термінології. Формулювання пункту (1) не обмежуються охопленням «конкурента», як це робиться в ст. 10-bis(3)1. При використанні в Типових положеннях терміна «підприємство» цей термін означає фізичних, а також юридичних осіб.

2.02. Наявність наміру викликати змішування не має значення для визначення того, чи є акт актом недобросовісної конкуренції. Крім того, змішування необов'язково повинно відбутися фактично, оскільки імовірність змішування дає достатні підстави для пред'явлення звинувачення в недобросовісній конкуренції. Імовірність змішування має пагубні наслідки порівняно з фактичним змішуванням. Як правило, чим більш широко відомий товарний знак, фірмове найменування чи інший розпізнавальний знак підприємства, тим більша імовірність змішування.

2.03. *Пункт (2).* Як зазначено у ст. 10-bis(3)1 Паризької конвенції, змішування може бути створено «яким би то не було способом». У пункті (2) даються приклади подібних способів.

2.04. У тих випадках, коли товарний знак, фірмове найменування чи інший розпізнавальний знак підприємства асоціюється у споживачів з визначеним комерційним джерелом чи походженням, будь-який акт, який створює чи може створити змішування відносно джерела чи походження, буде, як правило, вважатися актом недобросовісної конкуренції. Поняття «змішування» не слід, однак, обмежувати змішуванням стосовно комерційного джерела чи походження, варто включати в це поняття все, що могло б вказувати на діловий зв'язок, наприклад, між двома користувачами одного і того ж товарного знака чи схожих товарних знаків (*змішування щодо зв'язку*).

Крім того, у деяких випадках споживачі, не припускаючи, що продукти чи послуги походять з того самого джерела, можуть, проте, думати через їхню подібність, що використання товарного знака для зазначених продуктів і послуг було дозволено іншим підприємством (*змішування щодо спонсорства*).

2.05. *Пункт (2)(I).* Товарний знак служить для розрізнення продуктів чи послуг, пропонованих підприємством, від продуктів чи послуг інших підприємств. Створення змішування щодо зареєстрованого товарного знака за допомогою використання ідентичного чи подібного товарного знака, як правило, забороняється конкретними положеннями закону про товарні знаки. Оскільки з погляду споживачів, які постраждали в результаті змішування, не має значення, зареєстрований товарний знак чи ні, *захист на підставі закону про недобросовісну конкуренцію повинен надаватися однаковою мірою зареєстрованому і незареєстрованому товарному знакам*.

2.06. Змішування може відбутися особливо щодо добре відомого товарного знака, ідентичного чи подібного товарного знака, який використовується для продуктів чи послуг, що не мають подібності з продуктами чи послугами, у зв'язку з якими цей товарний знак є добре відомим. Згідно із загальним правилом, оскільки несанкціоноване використання товарного знака для відмінних продуктів або послуг навряд чи викличе змішування, подібний акт не вважається порушенням товарного знака в силу того, що закон про товарні знаки традиційно обмежує рамки охорони актами, що належать до одних і тих же або схожих продуктів чи послуг. Проте у випадку використання знака, ідентичного чи подібного з добре відомим товарним знаком, для інших продуктів або послуг, подібне використання цього знака все ж може призвести до змішування. Це може відбутися, зокрема, при такому використанні добре відомого товарного знака, коли реклама несхожого продукту чи послуги спрямована на те, щоб скористатися існуючою в уяві споживачів асоціацією з продуктами чи послугами, для яких даний товарний знак є добре відомим. Ці міркування застосовуються незалежно від того, є добре відомий товарний знак зареєстрованим чи ні.

2.07. *Пункт (2)(II).* Фірмова назва слугує для ідентифікації підприємства і його підприємницької діяльності, а також їх відмінності від інших підприємств та їх підприємницької діяльності.

2.08. *Пункт (2)(III).* Термін «розпізнавальний знак підприємства, інший ніж товарний знак чи фірмове найменування» охоплює цілий спектр позначень, таких як символи, емблеми, логотипи і девізи, використовувани підприємством для вираження при здійсненні промислової чи комерційної діяльності визначеної індивідуальності щодо підприємства та продуктів чи послуг, що випускаються чи надаються цим підприємством.

2.09. *Пункт (2)(IV).* «Зовнішній вигляд продукту» включає упаковку, форму, колір, інші нефункціональні характерні риси зазначеного продукту. Змішування щодо промислового зразка, зареєстрованого чи ні, може підпадати під дію даного положення.

2.10. *Пункт (2)(V).* «Презентація продуктів чи послуг» включає, зокрема, рекламу. Змішування може, наприклад, виникнути в результаті надання інформації, яка стосується продуктів, послуг чи зв'язку між підприємством, що пропонує продукти і послуги, та іншими підприємствами, які випускають чи надають подібні продукти або послуги. Причиною змішування може бути також зовнішнє комерційне оформлення чи стиль торгових місць підприємства, що можуть створити враження про те, що продукти чи послуги пропонуються або надаються з дозволу підприємства, яке розробило зовнішнє комерційне оформлення чи стиль торгових місць.

2.11. *Пункт (2)(VI)* стосується так званих «рекламних прав», зв'язаних з добре відомими виконавцями, працівниками засобів масової інформації і спортсменами, а також іншими знаменитостями, і «прав на комерційне використання», пов'язаних з вигаданими героями літературних чи художніх творів. Ці права сто-

суються методів маркетингу, за допомогою яких підприємства в рамках отриманої ліцензії використовують протягом визначеного часу популярність чи славу, зв'язані з іменами чи образом, включаючи, наприклад, голос певних знаменитостей чи героїв, оскільки очікується, що подібне використання буде стимулювати споживчий попит на продукти чи послуги ліцензіата. Несанкціоноване використання імені чи образу може створити змішування або ризик змішування стосовно популярності або слави знаменитості чи героя.

Висновки. Поширення інформації, що вводить в оману, є одним із найпоширеніших видів недобросовісних дій, які вчиняються з метою досягнення неправомірних переваг у конкуренції. Згідно з річним звітом Антимонопольного комітету України за 2013 р. цей вид порушення становив 85 % від загальної кількості порушень у вигляді недобросовісної конкуренції суб'єктів господарювання¹. Із введенням у 2008 р. до Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» ст. 15-1 «Поширення інформації, що вводить в оману» та визнанням поширення інформації, що вводить в оману, актом недобросовісної конкуренції, запроваджено правові засади захисту від таких дій.

Наявність наміру викликати змішування не має значення для визначення того, чи є цей акт актом недобросовісної конкуренції. Крім того, змішування не обов'язково повинно відбутися фактично, оскільки імовірність змішування дає достатні підстави для пред'явлення звинувачення в недобросовісній конкуренції. Імовірність змішування має пагубні наслідки порівняно з фактичним змішуванням. Як правило, чим більш широко відома торгова марка, фірмове найменування чи інший розпізнавальний знак підприємства, тим більша імовірність змішування.

Як зазначено у ст. 10-bis(3)1 Паризької конвенції, змішування може бути створено «яким би то не було способом»¹². У тих випадках, коли торгова марка, фірмове найменування чи інший розпізнавальний знак підприємства асоціюється у споживачів з визначеним комерційним джерелом чи походженням, будь-який акт, що створює чи може створити змішування щодо джерела чи походження, буде, як правило, вважатися актом недобросовісної конкуренції. Поняття «змішування» не слід, однак, обмежувати змішуванням стосовно комерційного джерела чи походження, варто включати в це поняття все, що могло б вказувати на діловий зв'язок, наприклад, між двома користувачами однієї і тої ж торгової марки чи схожих торгових марок (змішування щодо зв'язку). Крім того, у деяких випадках споживачі, не припускаючи, що продукти чи послуги походять з того самого джерела, можуть, проте, думати через їхню подібність, що використання торгової марки для зазначених продуктів і послуг було дозволено іншим підприємством.

Торгова марка слугує для відрізнення товарів чи послуг, пропонованих підприємством, від товарів чи послуг інших підприємств. Створення змішування щодо зареєстрованої торгової марки за допомогою використання ідентичної чи подібної торгової марки, як правило, забороняється конкретними положеннями закону про торгові марки. Оскільки з погляду споживачів, які постраждали в результаті змішування, не має значення, зареєстрована торгова марка чи ні, захист на підставі закону про недобросовісну конкуренцію повинен надаватися однаковою мірою зареєстрованим і незареєстрованим торговим маркам.

Активне використання торгових марок в Інтернеті, безумовно, приведе до створення специфічного тесту на порушення прав на торгові марки внаслідок імовірності їх змішування. Тест повинен відобразити ті реальні види діяльності в Інтернеті, яким правовласники хотіли б і могли протистояти, і реакцію користувачів на знаки при перегляді інтернет-ресурсів.

¹ Законодавство України у сфері інтелектуальної власності (Верховна Рада України, Комітет з питань науки і освіти) / упор. Г. О. Андрощук, М. М. Шевченко, Б. Г. Чижевський, С. В. Семенюк. – К.: Парламентське видавництво, 2013. – 704 с. – С. 283 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://kno.rada.gov.ua/komosviti/doccatalog/document?id=60195>

² Там само. – С. 282.

³ Blythe A. Confusion online: does the test for trade mark confusion on the Internet differ from that applied to infringement in other spheres? / A. Blythe // E.I.P.R. – 2014. – V. 36. – № 9. – P. 563–568.

⁴ Там само.

⁵ Trade mark infringement based on initial interest confusion in the UK : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.twobirds.com/en/news/articles/2012/tm-infringement-iic>

⁶ European Court of Justice: “Sabel/Puma” Decision: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.communitytrademark.org/miscellaneous/misc/misc-017.htm>

⁷ Blythe A. Confusion online: does the test for trade mark confusion on the Internet differ from that applied to infringement in other spheres? / A. Blythe // E.I.P.R. – 2014. – V. 36. – № 9. – P. 563–568.

⁸ Trade mark infringement based on initial interest confusion in the UK [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://www.twobirds.com/en/news/articles/2012/tm-infringement-iic>

⁹ Model provisions on protections against unfair competition. Articles and Notes. WIPO. – Geneva, 1996. – P. 66.

¹⁰ Андрощук Г. О. Конкурендне право: захист від недобросовісної конкуренції. Науково-практичне видання / Г. О. Андрощук, В. В. Шкляр. – К.: Юстініан, 2012. – 472 с. – С. 191–193.

¹¹ Звіт Антимонопольного комітету України за 2013 рік: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=103172&schema=main>

¹² Законодавство України у сфері інтелектуальної власності (Верховна Рада України, Комітет з питань науки і освіти) / упор. Г. О. Андрощук, М. М. Шевченко, Б. Г. Чижевський, С. В. Семенюк. – К.: Парламентське вид-во, 2013. – 704 с. – С. 283: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://kno.rada.gov.ua/komosviti/doccatalog/document?id=60195>

Резюме

Андрушук Г. О. Захист прав на товарні знаки (змішування) в Інтернеті: доктрина і правозастосовна практика ЄС.

Розглянуто проблемні питання захисту товарних знаків від недобросовісної конкуренції–змішування (confusion) в Інтернеті. Проаналізовано загальні випадки змішування, обґрунтування змішування в законодавстві ЄС, доктрину первісного змішування в Інтернеті, можливість асоціації знаків в Інтернеті, правозастосовну практику ЄС. Даються рекомендації щодо застосування методичних підходів Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).

Ключові слова: товарний знак, змішування, введення в оману, недобросовісна конкуренція, споживач.

Резюме

Андрушук Г. А. Защита прав на товарные знаки (смешивания) в Интернете: доктрина и правоприменительная практика ЕС.

Рассмотрены проблемные вопросы защиты товарных знаков от недобросовестной конкуренции-смешивания (confusion) в Интернете. Проанализированы общие случаи смешивания, обоснование смешивания в законодательстве ЕС, доктрину первоначального смешивания в Интернете, возможность ассоциации знаков в Интернете, правоприменительную практику ЕС. Даются рекомендации по применению методических подходов Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

Ключевые слова: товарный знак, смешивания, введения в заблуждение, недобросовестная конкуренция, потребитель.

Summary

Androschuk G. Protection of trademarks (confusion) on the Internet: doctrine and law enforcement EU.

Consider issues of protection of trademarks against unfair competition – confusion online. The common cases of confusion, blending justification in EU legislation, doctrine initial confusion of the Internet, the possibility association signs on the Internet, law enforcement EU. The recommendations on the use of methodological approaches of the World Intellectual Property Organization (WIPO).

Key words: trademark, confusion, misrepresentation, unfair competition, consumer.

УДК 347.77

У. Б. АНДРУСІВ

Уляна Богданівна Андрусів, кандидат юридичних наук, доцент Львівського державного університету в внутрішніх справах

ПЛАТФОРМИ ДИСТРИБУЦІЇ МОВЛЕННЄВОГО КОНТЕНТУ СУБ'ЄКТІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

До сфери правового впливу права інтелектуальної власності належить діяльність, яку здійснюють організації мовлення, потреба в охороні суб'єктивних прав яких зумовлена значним розширенням обсягів мовлення, розвитком супутникового і кабельного телебачення, мережі Інтернет та мобільної телефонії, а також інтенсивною конвергенцією комп'ютерних і телевізійних мереж, впровадженням цифрового телебачення і нелінійних послуг.

Функціонування цих суб'єктів інформаційної діяльності відображається через їхню діяльність, яку варто характеризувати як мовлення. Статтею 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» регламентовано, що мовлення – створення (комплектування та/або пакетування) і розповсюдження програм, пакетів програм, передач з використанням технічних засобів телекомунікацій для публічного приймання за допомогою побутових теле- та радіоприймачів у відкритий спосіб чи за абонентну плату на договірних засадах.

На наше глибоке переконання, наведена дефініція досить чітко і ґрунтовно характеризує сутність окресленого терміна, оскільки у ній немає вказівки на платформи дистрибуції мовного контенту, тобто знайшов відображення принцип технологічного нейтралітету, сутність якого полягає в тому, що правова охорона повинна надаватися незалежно від того, було розповсюдження програм (передач) організацій мовлення традиційним, чи ні.

Залежно від організаційно-технологічних особливостей розповсюдження програм, на законодавчому рівні закріплені такі види мовлення: супутникове, ефірне, кабельне, проводове, багатоканальне. Окрім наведених традиційних видів мовлення, Директивою 2007/65/ЄС закріплені види мовлення, які набули поширення з розвитком нових засобів телекомунікацій: потокове мовлення в режимі реального часу, Інтернет-мовлення та близько-до-відео-на-замовлення¹.

З наведеного випливає, що мовлення може здійснюватися різними способами. На жаль, на законодавчому рівні не визначено понятійного апарату цієї правової категорії. З огляду на це, спробуємо дати наукове визначення цьому терміну: спосіб мовлення – розповсюдження програми (передачі) в загальнодоступній або закодованій формі, що здійснюється з використанням наземних станцій (ефірне мовлення), багатоканальних телемереж (багатоканальне мовлення), кабельних мереж (кабельне мовлення), телевізійних ретрансляторів,