



Индивидуальный предприниматель
Галушко Дмитрий Михайлович (**Исполнитель**)
115419, Москва, 2-й Рощинский пр-д, д. 8, стр.4,
ком. 411а, а/я 171 **E-mail: dm-ga@mail.ru**
Тел. +7(925)3914171

ПРАВОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 20.10.20

Факты

Компания N является правообладателем товарного знака, зарегистрированного в отношении товаров 38 класса МКТУ (**телекоммуникации**), передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационными каналами, передача цифровых файлов; предоставление онлайн форумов),

и осуществляет в т.ч. посредством Интернет-сайта с доменным именем **N.ru** хозяйственную деятельность в сфере оказания услуг голосовой связи, в т.ч. телефонной связи и услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации на основании лицензий.

Товарный знак компании N, также используемый владельцем в доменном имени, устойчиво ассоциируется с правообладателем.

В поисковых системах «google» (представитель в РФ – ООО «Гугл») «mail.ru» (представитель в РФ – ООО «Мэйл.Ру») при **выборе или наборе** в поисковой строке словесного товарного знака в первой строке результата поиска отображается реклама и ссылка на сайт, администрируемый конкурентами компании «N».

При этом, согласно ответа юристов ООО «Мэйл.Ру» на запрос Исполнителя, размещение рекламы по словесному товарному знаку, используемому как фирменное наименование и средство индивидуализации компании «N» в поисковой системе «mail.ru» происходило на основании партнерского соглашения с ООО «Гугл».

При этом, согласно информации официального сайта <https://support.google.com/adspolicy/answer/6118> **«Мы не проверяем и не ограничиваем использование товарных знаков в ключевых словах».**

В поисковой системе Яндекс (представитель в РФ - ООО «Яндекс»):

А) При наборе в поисковой строке словесного товарного знака и вводе (ENTER) в первой строке результата поиска отображается рекламная ссылка на сайт конкурентов.

ОСНОВА

Статья 10.bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности 20.03.1883

(1) Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции.

(2) Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

(3) В частности, подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом **вызвать смещение в отношении предприятия**, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

Коммерческое обозначение, являющееся фирменным наименованием

В силу части 1 статьи 1225 ГК РФ коммерческое обозначение относится к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана - интеллектуальная собственность.

Правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или и упаковках, в сети «Интернет», если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории (пункт 1 статьи 1539 ГК РФ).

Товарный знак

Статья 1484 ГК РФ

2. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

2) при ..оказании услуг;

4) в предложениях об оказании услуг, а также в объявлениях, и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе ... при других способах адресации.

3. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения

П.3 ст. 1515

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при ... оказании услуг, обязано удалить сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается ...оказание услуг, в том числе ... рекламы.

По п. 59. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10:

«59. В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

62. Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), **а ответчик вправе оспорить как факт нарушения**, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд **учитывает**, в частности:

- обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его **известность публично**),

- характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре **самим правообладателем или третьими лицами без его согласия**, осуществлено ли воспроизведение экземпляра **самим правообладателем или третьими лицами и т.п.**),

- срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации,

- наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение **грубый характер**, допускалось ли оно **неоднократно**),

- вероятные имущественные потери правообладателя,
- являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, **существенной частью хозяйственной деятельности** нарушителя,

Суд и принимает решение исходя из принципов **разумности и справедливости**, а также **соразмерности** компенсации последствиям нарушения.

154. В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю). Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Согласно статье 3 федерального закона от 13.03.2006 от 38-ФЗ "О рекламе" (далее – «Закон о рекламе»): **«Реклама - это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке».**

Способы, место и время распространения рекламы регулируются Законом о рекламе и относятся им к самой рекламе (статьи 5, 14). Поэтому нарушение любого из параметров рекламы (не только содержания самой рекламы, но и иных ее параметров) будет означать, что дана ненадлежащая реклама. То есть реклама, параметры которой являются ее частью.

Таким образом, использование товарного знака в качестве ключевого слова рекламного объявления является использованием товарного знака в рекламе.

Согласно статьи 2 федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"(далее – **«Закон об информации»**):

б) доступ к информации - возможность получения информации и ее использования;

13) сайт в сети "Интернет" - совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети "Интернет";

17) **владелец сайта в сети "Интернет"** - лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети "Интернет", в том числе порядок размещения информации на таком сайте;

20) **поисковая система** - информационная система, осуществляющая по **запросу пользователя** поиск в сети "Интернет" информации определенного содержания и предоставляющая пользователю сведения об указателе страницы сайта в сети "Интернет" для доступа к запрашиваемой информации, расположенной на сайтах в сети "Интернет", принадлежащих иным лицам, за исключением информационных систем, используемых для осуществления государственных и муниципальных функций, оказания государственных и муниципальных услуг, а также для осуществления иных публичных полномочий, установленных федеральными законами».

Запрос пользователя на поиск информации в поисковой системе, на который указано в п. 20 ст.2 Закона об информации, - это и есть ключевое слово, которое требует рекламодатель от поисковой системы в качестве условия распространения его рекламы. Запрос определяет содержание, которое хочет найти пользователь интернета. Когда пользователь вводит в качестве поискового запроса ключевое слово с товарным знаком, он хочет найти информацию о товарах, услугах, и их производителе и/или приобрести их.

Исключительное право на товарный знак согласно подпункту 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ распространяется на использование во всей сети "Интернет", в том числе при способах адресации. Доступ к страницам сайтов осуществляется как раз по их указателю.

Согласно федерального закона «О защите конкуренции» №135-ФЗ «далее - **«Закон о конкуренции»**»:

П. 7 ст. 4: конкуренция - это соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

П. 9 ст. 4: Недобросовестная конкуренция - это любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

П. 1 ст. 14.6 не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий, способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо ... услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе **незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку** хозяйствующего субъекта-конкурента ... путем его использования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая размещение ... при других способах адресации.

Постановление Пленума Верховного Суда России от 23.04.2019 № 10:

«П. 172. Использование рекламодателем при размещении контекстной рекламы в сети «Интернет» в качестве критерия для показа рекламного объявления ключевых слов (словосочетаний), **тождественных** ... с принадлежащим другому лицу средством индивидуализации, с учетом цели такого использования **может быть признано актом недобросовестной конкуренции** (статья 14.6 Федерального закона «О защите конкуренции», статья 10.bis Парижской конвенции).

П.55: «При рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ, статья 64 АПК РФ). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ, статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети «Интернет».

Допустимыми доказательствами являются в том числе **сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных** в информационно-телекоммуникационной **сети (скриншот)**, с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 67 ГПК РФ, статья 71 АПК РФ).

См. также Определение ВС РФ от 24 октября 2019 г. N 310-ЭС19-18664

Доменное имя

Из **пункта 13** Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 года N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" следует, что вопрос о степени сходства обозначений, применяемых на товарах, является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом **без назначения экспертизы, с позиции рядового потребителя**.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда России, изложенной в постановлении Президиума от 18 июля 2006 года N 3691/06, для признания сходства обозначений уже достаточно **самой опасности**, а не реального смешения обозначений в глазах потребителя.

Сходство с товарным знаком обозначения не требует абсолютной идентичности обозначения зарегистрированному товарному знаку. Необходимо лишь наличие риска смешения данных обозначений потребителем.

Исходя из сопоставления с товарного знаком истца по признакам графического и смыслового значения, видно, что использование в ключевых словах при оказании рекламных услуг с использованием поисковых систем товарного знака при обращении к которому осуществляется переход на страницы с сайтами конкурентов, является ключевым понятием, именно на него падает логическое ударение и оно является определяющим обозначением, для индивидуализации которых истцом был зарегистрирован товарный знак.

Статусы

Статья 1253.1. ИнфоПосредник

1. лицо, предоставляющее возможность размещения материала или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети, лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети, - информационный посредник - несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационной сети на общих основаниях при наличии вины с учетом особенностей, установленных [пунктами 2 и 3](#) настоящей статьи.

3. Информационный посредник, „предоставляющий возможность размещения материала в информационно-телекоммуникационной сети, несет ответственность при одновременном соблюдении информационным посредником следующих условий:

- 1) он не знал и не должен был знать о том, что использование является неправомерным;
- 2) он в случае получения в письменной форме заявления правообладателя о нарушении интеллектуальных прав **своевременно принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав.**

Судебная практика

1) Суд удовлетворил иск о прекращении использования в рекламе¹ (в том числе при рекламе через Яндекс.Директ и Google AdWords) в качестве ключевого слова

в течение пяти дней с момента вступления в законную силу решения суда за свой счет опубликовать резолютивную часть решения суда о допущенном нарушении без права удаления на протяжении одного года в верхней части главных страниц сайтов, доступных под доменными именами _____. В случае неисполнения ответчиками судебного акта взыскать солидарно с ответчиков в пользу истца за неисполнение судебного акта по 5 000 руб. за каждый день неисполнения до момента фактического исполнения решения суда в полном объеме

Согласно статье 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения. В соответствии с пунктом 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств" (далее - Постановление № 7) на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка). Согласно пункту 31 Постановления № 7 суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства.

Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение (п. 32 Постановления № 7). Денежные средства, присуждаемые истцу на случай неисполнения судебного акта, определяются в твердой денежной сумме, взыскиваемой одновременно, либо денежной сумме, начисляемой периодически; возможно также установление прогрессивной шкалы (например, за первую неделю неисполнения одна сумма, за вторую - сумма в большем размере и т.д.). Между тем, присуждение судебной неустойки должно соответствовать критериям адекватности и исполнимости, и не должно служить средством обогащения управомоченной стороны. Поскольку размер неустойки подлежащей взысканию в случае неисполнения обязанной стороной судебного акта, законом не регламентирован, суд счел, что заявленный истцом размер судебной неустойки, подлежащей взысканию с ответчика, с учетом критериев соразмерности и разумности, исходя из необходимости соблюдения баланса интересов сторон и недопущения обогащения истца за счет взыскания

¹ <https://kad.arbitr.ru/Card/ee164afd-7782-43e5-a07d-6f70ad136d7d>

с ответчика чрезмерно высокой суммы, подлежит уменьшению до **5 000 руб.** за каждый день неисполнения до момента фактического исполнения решения суда в полном объеме..

2) В деле в нарушителя а исключительных прав на товарные знаки «HARTUNG» по свидетельствам Роспатента взыскано 4 387 308 рублей компенсации, 44 937 рублей расходов по уплате государственной пошлины, 75 000 рублей расходов по оплате судебной экспертизы²

При этом Челябинский кузнечно-прессовый завод, ссылаясь на нарушение машиностроительным заводом «Тонар» антимонопольного законодательства, 15.08.2017 обратился в антимонопольный орган, решением которого от 04.06.2018 по делу N 08-21/59-17 машиностроительный завод «Тонар» признан нарушившим пункт 1 статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции). Решением антимонопольного органа установлено, что в период с 17.07.2017 по 23.08.2017 в системе «Яндекс.Директ» было размещено объявление следующего содержания: «Полуприцеп тяжеловоз hartung / наши прицепы тяжеловозы - это качество и надежность. Гарантия, звоните / tonar/info».

Истец в целях фиксации указанных обстоятельств и обеспечения доказательств произвел нотариальный осмотр интернет-страниц, протоколы осмотра интернет-страниц приобщены к материалам дела.

Антимонопольный орган посчитал, что использование ключевого слова «hartung» в настройках «Яндекс.Директ» существенно влияет на результат выдачи поисковой системы. Так, пользователь поисковой системы, заинтересованный в товарах Челябинского кузнечно-прессового завода, при вводе наименования товарного знака указанной организации в поисковой системе при получении результатов поиска попадает на сайт машиностроительного завода «Тонар», производящего схожие товары. В результате незаконных действий машиностроительного завода «Тонар» потребители могут быть введены в заблуждение относительно сотрудничества названных организаций, что впоследствии может привести к потере потенциальных клиентов Челябинским кузнечно-прессовым заводом. Антимонопольный орган отметил, что настройки поисковых запросов при продвижении сайтов могут редактироваться исключительно силами администратора сайта, поэтому результат поиска по запросу «полуприцеп-тяжеловоз hartung» мог перенаправить пользователя сети Интернет к сайту машиностроительного завода «Тонар» только в том случае, если машиностроительный завод «Тонар» в качестве контрольных слов-запросов при продвижении сайта использовал запросы «Хартунг», «Hartung», «полуприцеп-тяжеловоз hartung» и иные схожие до степени смешения слова и словосочетания.

3) Суд взыскал компенсации в размере 500 тыс. руб. (дела № А70-15306/2017, А76-16021/2018)

4) <https://kad.arbitr.ru/Card/ee164afd-7782-43e5-a07d-6f70ad136d7d>

5) В деле³ суд **отказал во взыскании компенсации**, ссылаясь на недоказанность

Обществу «А+А Эксист-Инфо» стало известно, что при вводе в поисковую строку на сайте «www.yandex.ru» текста «exist.ru» поисковая система выдает ссылку на сайт с доменным именем «www.isnext.ru», на котором обществом «Изнекст-Авто» предлагались к продаже различные виды запчастей.

Суды по интеллектуальным спорам указал: исходя из принципов действия поисковой системы «Яндекс» и сервиса «Яндекс.Директ», ключевые слова могут быть «заданы» для поиска как рекламодателем, так и автоматически добавлены (подобраны) к фразам объявления рекламодателя **в качестве релевантных фраз; при этом и в первом, и во втором случае рекламное объявление будет показано на страницах результатов поиска Яндекса и поисковых площадках рекламной сети.**

Согласно пункту 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10, компенсация подлежит взысканию при **доказанности факта нарушения.**

Суд указал, что исходя из принципов действия поисковой системы «Яндекс» и сервиса «Яндекс.Директ», ключевые слова могут быть «заданы» для поиска как рекламодателем, так и автоматически добавлены (подобраны) к фразам объявления рекламодателя в качестве

² <https://kad.arbitr.ru/Card/ccc80baa-5975-42e5-83a3-a2bc56c488f9#>

³ <https://kad.arbitr.ru/Card/5ee81c68-4231-4195-9667-68337f141c05>

релевантных фраз; при этом и в первом, и во втором случае рекламное объявление будет показано на страницах результатов поиска Яндекса и поисковых площадках рекламной сети.

Поскольку из материалов дела не усматривается, на каких доказательствах общество «А+А Эксист-Инфо» основывало факт незаконного использования его обозначения именно ответчиком, и, в отсутствие доказательств того, что ответчик заказывал третьему лицу размещение зафиксированных истцом рекламных объявлений с использованием ключевого слова «exist.ru», а следовательно, именно ответчик использовал спорное обозначение в качестве ключевого слова в целях рекламы товаров, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу, что правовых оснований для удовлетворения иска общества «А+А Эксист-Инфо» к обществу «ИзнекстАвто» не имеется.

Антимонопольное законодательство и практика

Основа: Письмо ФАС России 21.10.2019 N АК/91352/19

«Об использовании средств индивидуализации в качестве ключевых слов»

...для выявления акта недобросовестной конкуренции необходимо наличие в действиях хозяйствующего субъекта:

- осуществление действий хозяйствующим субъектом-конкурентом;

Так, доказывание **наличия конкурентных отношений** между правообладателем-заявителем и предполагаемым нарушителем потребует документального подтверждения того, что товары (услуги) указанных лиц являются **взаимозаменяемыми** по смыслу пункта 3 статьи 4 Закона «О защите конкуренции» и вводятся в гражданский оборот в пределах совпадающих географических границ.

Кроме того, для квалификации действий хозяйствующих субъектов как нарушающих запрет, установленный статьей 14.6 Закона «О защите конкуренции», необходимо установить реальную **возможность смещения** потребителями товаров заявителя и товаров лица, в отношении которого подается заявление, вследствие действий последнего.

- направленность действий хозяйствующего субъекта на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности;

Приобретение преимуществ перед конкурентами возможно в случае, если в результате действий предполагаемого нарушителя по использованию спорных обозначений в качестве ключевых слов в контекстной рекламе происходит **изменение в структуре потребительского спроса, а именно возрастание спроса на продукцию (услуги) недобросовестного лица**. Это дает такому хозяйствующему субъекту возможность увеличить объем реализации такой продукции и, соответственно, увеличить получаемую прибыль.

- **способность причинения указанными действиями убытков** другому хозяйствующему субъекту-конкуренту, либо **нанесения ущерба его деловой репутации**.

При этом предметом рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства в виде незаконного использования фирменного наименования либо товарного знака является ... влияние действий лица, в отношении которого подано заявление, на конкурентную среду, **выражающееся в возможном смещении услуг разных производителей в силу невозможности для потребителя установить, какое из лиц - владельцев обозначений выступает в качестве поставщика услуги**. В результате такого смещения потребитель услуг ошибочно полагает, что поставщиком услуги (производителем товара) является иной субъект.

В связи с изложенным сам факт использования лицом обозначения, совпадающего со средством индивидуализации, принадлежащим иному лицу, в качестве ключевого слова при размещении рекламы в интернете, хотя и оказывает влияние на результаты поисковой выдачи путем демонстрации пользователю рекламных объявлений лиц, не имеющих отношения к первоначальному поисковому запросу пользователя, **не обязательно может приводить к смещению на рынке, а, следовательно, и к перераспределению спроса в пользу предполагаемого нарушителя**.

Возможность смещения возникает в случае, если под воздействием конкретного содержания контекстной рекламы у пользователя **может возникнуть впечатление, что при переходе по рекламной ссылке он будет переадресован на сайт правообладателя средства индивидуализации либо сайт, иным образом связанный с правообладателем средства индивидуализации**. Например, к этому может приводить последовательное перечисление в тексте рекламного объявления двух фирменных наименований либо коммерческих обозначений

(правообладателя и предполагаемого нарушителя) без уточнения о том, что это различные организации, реализующие одни и те же товары (услуги), особенно в случае, если указанные обозначения имеют общие элементы.

При этом для выявления признаков смешения антимонопольному органу необходимо располагать доказательствами того, **что принадлежащее правообладателю обозначение приобрело известность на какой-либо территории как обозначение товаров (услуг)**, которые реализует (оказывает) именно правообладатель, с целью установления того факта, что действия лица, использующего спорное обозначение, направлены на получение необоснованных преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности. Подтверждением данного обстоятельства могут служить документально подтвержденные сведения о фактах осуществления **правообладателем мероприятий, направленных на продвижение своего товара (услуг) под указанным обозначением (реклама, акции или иное)**. Также данное обстоятельство подтверждают доказательства известности используемого заявителем обозначения потребителю как связанного именно с принадлежащим ему предприятием или выпускаемым им товаром, а также возникновения у потребителей впечатления, что рекламируемые с использованием спорных обозначений в качестве ключевых слов товары/услуги связаны с правообладателем. Данные обстоятельства могут устанавливаться социологическими и маркетинговыми исследованиями, а также подтверждаться фактами обращений потребителей к правообладателю с вопросами или претензиями по поводу товаров (услуг) предполагаемого нарушителя.

Практика

Положительная:

-Ставропольское УФАС за неисполнение предписания о прекращении нарушения наложило штраф в размере 250 тыс. руб.⁴

-Челябинского УФАС России от 04.06.2018 по делу N 08-21/59-17. Антимонопольный орган посчитал, что использование ключевого слова "hartung" в настройках "Яндекс.Директ" существенно влияет на результат выдачи поисковой системы. Так, пользователь поисковой системы, заинтересованный в товарах Челябинского кузнечно-прессового завода, при вводе наименования товарного знака указанной организации в поисковой системе при получении результатов поиска попадает на сайт машиностроительного завода "Тонар", производящего схожие товары. Антимонопольный орган отметил, что настройки поисковых запросов при продвижении сайтов могут редактироваться исключительно силами администратора сайта, поэтому результат поиска по запросу "полуприцеп-тяжеловоз hartung" мог перенаправить пользователя сети Интернет к сайту машиностроительного завода "Тонар" только в том случае, если машиностроительный завод "Тонар" в качестве контрольных слов-запросов при продвижении сайта использовал запросы "Хартунг", "Hartung", "полуприцеп-тяжеловоз hartung" и иные схожие до степени смешения слова и словосочетания.

Отрицательная

- Арбитражный суд отказал в заявлении в возбуждении дела о нарушении пунктом 1 статьи 14.6 Закона «О защите конкуренции»⁵. В суд. акте указано:

Вместе с тем, приведенный довод Заявителя противоречит как пункту 78 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой ГКРФ» (далее также — Пленум № 10), так и сложившейся судебной практике (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.02.2018 № 309-ЭС17-23545 по делу № 4 А60-60916/2016; Определение Верховного Суда Российской Федерации от 02.06.2017 № 309-ЭС17-2848 по делу № А60-54812/2015; Определение Верховного Суда Российской Федерации от 18.11.2016 № 305-ЭС16-15029 по делу № А40-196306/2015).

Так, согласно пункту 78 Пленума № 10 владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта (пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», далее также - Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»), поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации

⁴ <https://br.fas.gov.ru/cases/33337d3b-2cc2-4909-93f0-7f8761af24e9/>

⁵ https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/410a79ee-ddf6-4e53-810e-4f971dbc5c2f/4d667445-d692-486d-a9f5-764b759b4028/A40-27683-2020_20200714_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True

Если владелец сайта вносит изменения в размещаемый третьими лицами на сайте материал, содержащий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, разрешение вопроса об отнесении его к информационным посредникам зависит от того, насколько активную роль он выполнял в формировании размещаемого материала и (или) получал ли он доходы непосредственно от неправомерного размещения материала. Существенная переработка материала и (или) получение указанных доходов владельцем сайта может свидетельствовать о том, что он является не информационным посредником, а лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации (часть 2 статьи 10 Закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»), презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресуемого на соответствующий сайт. Таким образом, исходя из изложенного ответственность за содержание информации на сайте несет именно администратор домена, а не упомянутое на сайте лицо, поскольку именно администратор доменного имени определяет порядок использования домена, несет ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

В свою очередь, определение товарного рынка включает в себя как продуктовые границы рынка (вводимый в гражданский оборот товар (работы, услуги)), так и географические границы товарного рынка (территория, в границах которой лицом осуществляется введение в гражданский оборот товара (работ, услуг)).

Таким образом, для установления конкурентных отношений между заявителем и лицом, в отношении которого подано заявление, необходимо установить факт введения указанными лицами в гражданский оборот взаимозаменяемой продукции (оказание услуг) в границах одной территории. Однако материалы заявления не содержали сведений (доказательств) того, что ООО «Группа АйБи Сервис» и администратор доменного имени stormwall.pro являются хозяйствующими субъектами-конкурентами.

Заявление также не содержало документально подтвержденных сведений о том, что вышеописанные действия неустановленного лица причинили или способны причинить убытки Заявителю либо нанести ущерб его деловой репутации, в то время как причинение или возможность причинения убытков, вреда деловой репутации другим хозяйствующим субъектам — конкурентам является обязательным признаком для квалификации деяния в качестве недобросовестной конкуренции и подтверждения его состава в действиях конкретного хозяйствующего субъекта.

В свою очередь, согласно части 1 статьи 1248 ГК РФ споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом. Учитывая изложенное, ООО «Группа АйБи Сервис» не лишено возможности обратиться в суд за защитой своего нарушенного исключительного права на товарный знак.

Заявитель полагает, что использование ООО «Сторм Системс» словосочетания «group-ib» схожего до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №537884, правообладателем которого является ООО «Группа АйБи Сервис», в качестве ключевого слова в сети Интернет, при вводе которого одной из первых отображается контекстная реклама сайта stormwall.pro с заголовком следующего содержания: «Оперативная DDoS защита -Гарантия качества услуг защита сайта хостинг с защитой защита сети VDS-хостинг на Vmware» нарушает требования пункта 4 части 2 статьи 5 Закона «О рекламе».

-Орицат практика- см. дело Татарстанского уФАС России⁶

Выводы:

1) **Собирать доказательства нарушения** (как можно скорее):

А) Нотариально заверить скриншоты, подтверждающие с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения⁷

Б) Сделать экспертную оценку об размере убытков, понесенный в результате незаконного ТЗ

⁶ <https://br.fas.gov.ru/to/tatarstanskoe-ufas-rossii/7d926ed0-0d26-4739-b3da-48be6a237147/>

⁷ <https://www.reg.ru/domain/notarization> от 13200 цена

2) **Обратиться к ООО «Мэйл.Ру», ООО «Гугл» и ООО «Яндекс»** (далее – «**Поисковые системы**») с требованием незамедлительного прекращения нарушения интеллектуальных прав на товарный знак (далее – «ТЗ») и фирменного наименования Истца (выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и устава ответчика)

3) путём исключения словесного товарного знака из ключевых слов, используемых при оказании рекламных услуг третьих лиц, за исключением компании «N»

4) **Обратиться в территориальные органы ФАС России** по месту нахождения конкурентов (см. п.3) с заявлением о нарушении п. 1 ст. 14.6 фз «О защите конкуренции» (За неисполнении предписания уФАС= **100 000 -500 000 руб.**);

5) **Обратиться с исками в арбитражные суды** по месту нахождения конкурентов, незаконно использующих товарный знак при рекламе своих услуг, с требованием компенсации за незаконное использование ТЗ. С привлечением поисковых систем в качестве третьих, не заявляющих самостоятельных требований.

Предмет иска:

А) Прекратить использовать в рекламе словесный товарный знак в том числе через системы Яндекс.Директ и Google AdWords в качестве ключевого слова

Б) Компенсация за незаконное использование ТЗ

В) опубликовать в верхней части заглавных страниц официальных сайтов резолютивную часть решения суда о допущенном нарушении без права удаления на протяжении одного года течение пяти дней с момента вступления в законную силу решения суда за свой счет, доступных. В случае неисполнения ответчиками судебного акта взыскать с ответчиков в пользу истца за неисполнение судебного акта по 5 000 руб. за каждый день неисполнения до момента фактического исполнения решения суда в полном объеме

В процессе защиты:

-подавать в суд ходатайства об истребовании доказательств с поисковых систем

- доказывать, что именно конкурент выбрал словесный товарный знак компании «N» в качестве ключевого слова для размещения рекламного объявления для продвижения своих услуг (запрашивать информацию о договорах конкурентов с Яндекс, Гугл)

Эксперт,
к.ю.н.

Галушко Дмитрий Михайлович