

УДК 347

К вопросу об использовании товарного знака в результатах поисковых систем

Биюков Эльдар Асланович

Аспирант,
Институт государства и права Российской академии наук,
119019, Российская Федерация, Москва, ул. Знаменка, 10;
e-mail: biyukov_eldar@mail.ru

Аннотация

Автором данной статьи предлагается рассмотреть вопрос об использовании товарного знака в поисковой системе посредством контекстной рекламы и SEO-оптимизации. Тенденция, складывающаяся в российской судебной практике, дает основание полагать, что правообладатели обладают весьма ограниченным кругом возможностей для защиты своего исключительного права на товарный знак при использовании его в ключевых словах для SEO-оптимизации и контекстной рекламы. Такая тенденция складывается в результате того, что ключевые слова не признаются способом использования в контексте российского права а priori. В какой-то мере взгляды российских судов схожи со взглядами судов США. Однако последние придерживаются менее радикальных взглядов. В то же время судебная практика стран Европейского Союза складывается совершенно иным образом. Проведен сравнительный анализ между российским правом, правом США и правом стран Европейского Союза, и сделан вывод о том, каким образом должно быть реализовано гражданско-правовое регулирование использования товарного знака в результатах поисковых систем. Рассуждения и выводы, сделанные в настоящей статье, не были проработаны и затронуты в юридической литературе ранее и могут дать начало возникновению дискуссий в теоретической юриспруденции.

Для цитирования в научных исследованиях

Биюков Э.А. К вопросу об использовании товарного знака в результатах поисковых систем // Вопросы российского и международного права. 2018. Том 8. № 5А. С. 157-166.

Ключевые слова

Контекстная реклама, товарный знак, ключевое слово, SEO-оптимизация, исключительное право, сеть Интернет.

Введение

Исключительное право на товарный знак на сегодняшний день реализуется всеми доступными способами, указанными в ст. 1484 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Особый интерес у правообладателей вызывает размещение товарного знака в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Причиной тому является тенденция перехода предпринимательской деятельности и связанных с ней гражданских правоотношений в цифровую среду. Как всякое новое явление, такая тенденция ведет к возникновению правовых вопросов и обнаружению пробелов в праве. Один из таких правовых вопросов связан с реализацией исключительного права на товарный знак в поисковых системах. Нет смысла характеризовать поисковую систему с технической стороны, так как это не является необходимым условием для изучения указанного вопроса, тем более что аспекты улучшения работоспособности поисковых систем не относятся к задачам юристов. Однако необходимо пояснить понятие и механизм работы поисковой системы, а также то, какие возможности для правообладателя она создает. Поисковая система представляет собой программу для ЭВМ, функционирующую с помощью поисковой строки на основе таких элементов, как слова, цифры и иные символы, поддающиеся печатанию на клавиатуре ЭВМ. Пользователь поисковой системы может получить любую информацию посредством выполнения поискового запроса, который представляет собой последовательность символов, вводимых пользователем в поисковую строку. Впоследствии пользователю поисковая система выдает результаты поисковых запросов, представляющие собой ссылки на интернет-сайты, содержащие необходимую пользователю информацию.

Можно сказать, что Интернет обеспечивает жизненно важный рынок для покупателей и продавцов: потребители могут удовлетворять свои потребности, в то время как предприятия имеют возможность представить свою продукцию. Последние слишком хорошо знают, что ключом к успеху в интернет-маркетинге является сохранение верхней позиции в списках поисковых систем [Aitken, 2005, www].

Возможности реализации правообладателем исключительного права в сети Интернет

Применительно к правообладателю поисковая система создает следующие возможности реализации исключительного права в сети Интернет.

- 1) Посредством контекстной рекламы. В данном случае правообладатель или владелец интернет-сайта обладает возможностью разместить свой ресурс непосредственно в первых строках поискового запроса, при этом его ресурс будет обозначен как реклама и выделен среди других ссылок в поисковых результатах. Когда потребитель использует поисковую систему, вводя в поисковой строке определенный термин, поисковая система будет размещать рекламные объявления на экране потребителя. Рекламодатель таких объявлений, определив, что они, вероятно, представляют интерес для потребителя, оплатил услугу по размещению своего объявления на экране потребителя, который осуществил поисковый запрос [Goldman, www].
- 2) Посредством ключевых слов, используемых для SEO-оптимизации. В данном случае правообладатель или владелец интернет-сайта обладает возможностью лишь увеличить возможность вывода своего ресурса на первое место в поисковых результатах без

какого-либо выделения наподобие контекстной рекламы. Большинство пользователей смотрят только на те сайты, которые указаны на первой странице их поисков. В результате компании инвестируют в попытку выставить свои сайты как можно ближе к вершине списка, сгенерированного поисковыми системами. «Поисковая оптимизация» (SEO) – это термин, используемый для описания различных методов, осуществляемых владельцами интернет-сайтов в целях того, чтобы выставить свой интернет-сайт на лидирующие места в результатах поисковых систем. SEO включает в себя «ключевые слова», которые пользователи могут использовать при поиске определенного производителя товара или поставщика услуг. Такие ключевые слова могут быть частью содержимого веб-сайтов, которое невидимо пользователю [Vellakkat, 2015, www]. Ключевые слова помогают сгенерировать и отсортировать поисковые результаты. Это происходит с помощью того, что владелец интернет-сайта включает в состав ключевого слова обозначение, которое вероятнее всего наберет пользователь поисковой системы, будучи при этом в статусе потребителя (например, «Toyota купить», где Toyota включено в состав ключевого слова). Так как ключевое слово содержит то обозначение, которое набрал пользователь, интернет-сайт с таким ключевым словом будет занимать ведущую или первую позицию в поисковых результатах. Однако в данном случае будет виден лишь интернет-ресурс, который появился в результате поискового запроса. Само обозначение, введенное в поисковую строку, пользователю не отображается.

Использование товарного знака в результатах поисковых систем: российская и зарубежная практика

Если в зарубежной практике правоприменитель довольно активно прорабатывает единый, справедливый и при этом эффективный подход к разрешению вопроса о том, является ли исключительное право использованным в обоих случаях, то российский правоприменитель выработал два подхода, которые, думается, нуждаются в корректировке. Отличие взглядов правоприменителей российского и зарубежного состоит в наличии одного лишь фактора, свидетельствующего о том, что исключительное право является использованным, а именно – в наличии визуальной составляющей, что означает наличие товарного знака в самой ссылке, являющейся поисковым результатом.

В российской судебной практике сложился подход, согласно которому товарный знак считается использованным только в контекстной рекламе и будучи обозначенным лишь в мета-тегах title и description (т. е. должен быть обозначен в самой ссылке, которая является результатом поискового запроса). Показательным в данном случае является Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 октября 2016 г. № С01-957/2016 по делу № А40-184746/2015. Поводом для обращения компании в суд послужил факт использования без ее согласия в поисковой интернет-рекламе фирмы обозначения, сходного с товарным знаком истца. Суд по интеллектуальным правам не согласился с тем, что такое использование обозначения не нарушает прав истца, так как является лишь одним из технических приемов (ключевым словом, техническим параметром) выбора рекламного объявления в поисковой системе. Как подчеркнул суд, было установлено использование спорного обозначения именно *в рекламной строке, а не в качестве ключевого слова*. Ответчик использовал спорное обозначение в интернет-рекламе при продвижении своих услуг посредством адресации любого пользователя к его сайту. *При этом отсутствие спорного словосочетания на самом сайте фирмы не может устранить уже допущенное нарушение исключительных прав компании при*

адресации к упомянутому сайту. Это постановление и является чистой формой того подхода, к которому в конечном итоге пришла судебная практика. Однако столь категоричный подход не является верным. Ведь визуальная составляющая не является единственным и вообще верным критерием определения того, что товарный знак является использованным или неиспользованным. В случаях с использованием товарного знака в ключевых словах и контекстной рекламе необходимо рассматривать вопросы более широкого характера и смотреть не столько на то, что товарный знак включен в ссылку на интернет-сайт, являющуюся результатом поискового запроса, или в ключевое слово, сколько на то, в каких целях такое использование товарного знака осуществлено и в отношении каких товаров оно осуществлено.

Для преодоления проблемы ключевых слов в контекстной рекламе и доказательств в пользу тезиса о том, что ключевые слова в контекстной рекламе могут являться способом использования товарного знака, обратимся к зарубежному правоприменителю.

Основой разрешения вопроса о том, является ли товарный знак использованным или нет, у правоприменителя США является прецедент, что, естественно, не является удивительным. Однако прецеденты такие создаются на основе права статутного, состоящего из нормативно-правовых актов. В частности, основой для создания прецедентов в США является Закон Лэнхема.

Судебная практика США не отличается полным единообразием при разрешении вопроса об использовании ключевых слов. Тем не менее правоприменитель США применяет Закон Лэнхема в случаях, при которых ключевое слово в контекстной рекламе является, наряду с ключевым словом для SEO-оптимизации, способом использования товарного знака. В целом для установления нарушения товарного знака в соответствии с Законом Лэнхема владелец товарного знака должен доказать следующее: 1) он имеет действительный знак; 2) предполагаемый нарушитель использовал знак в торговле без его согласия; 3) предполагаемый нарушитель использовал знак способом, который может вызвать путаницу или ошибку или обмануть общественность в отношении аффилированности, одобрения или спонсорства между сторонами; 4) владелец товарного знака понес убытки в результате этой путаницы.

Для рассмотрения наличия указанных выше условий при спорах о включении товарного знака в контекстную рекламу правоприменитель поставил перед собой задачу решить следующие проблемы: 1) является ли продажа и покупка ключевых слов таким образом использованием торговой марки, «что может привести к нарушению товарного знака на первом месте»; 2) при условии, что покупка ключевых слов «используется», приводит ли она к путанице.

На ранних этапах в разрешении подобного рода споров суды обычно отклоняли дела на том основании, что при использовании товарных знаков в ключевых словах контекстной рекламы не было установлено наличия института «*use in commerce*», поскольку товарные знаки не были в целом видимыми и не использовались непосредственно в связи с продажей товаров и услуг. Однако далее такой подход скорее стал подходящим для разрешения вопроса о включении товарного знака в ключевые слова для SEO-оптимизации. В течение последних нескольких лет суды, которые рассмотрели юридический вопрос о том, является ли покупка таких терминов для поиска, по ключевым словам, случаем «*use in commerce*» для целей использования товарного знака, почти единогласно решили, что использование товарного знака именно в контекстной рекламе как раз и свидетельствует о том, что случай «*use in commerce*» имеет место быть¹.

¹ *Rescuecom v. Google*, 562 F.3d 123 (2d Cir. 2009); *Venture Tape Corp. v. McGills Glass Warehouse*, 540 F.3d 56 (1st Cir. 2008); *N. Am. Med. Corp. v. Axiom Worldwide, Inc.*, 522 F.3d 1211 (11th Cir. 2008); *1-800 Contacts, Inc. v.*

Действительно, такой подход хорошо зарекомендовал себя на практике, так как продажа и покупка товарных знаков в качестве ключевых слов соответствуют элементу «использование в торговле» Закона Лэнхема². С началом применения института «use in commerce» суды перешли ко второму фактору, свидетельствующему об использовании товарного знака, в содержание которого входит установление введения в заблуждение потребителей.

Таким образом, можно сделать важный вывод с точки зрения факта использования товарного знака. Суды США установили, что в случае с контекстной рекламой факт use in commerce в большинстве споров не является обязательным к установлению, так как имеет место быть a priori.

Если случай «use in commerce» имеет место быть, в случае с ключевым словом необходимо доказать, что использование товарного знака в рекламе ключевых слов, вероятно, введет потребителей в заблуждение. Общий консенсус в отношении факторов, которые должны учитывать суды при оценке введения в заблуждение, или факторов, свидетельствующих о вероятности введения в заблуждение, не существует. Таким образом, суды применяли разные факторы и делали различные выводы относительно того, может ли использование товарных знаков в качестве ключевых слов в спонсируемых поисковых запросах вызвать введение в заблуждение. В той мере, в какой общее правило может быть получено из судебных прецедентов, суды оценивают вероятность введения в заблуждение, рассматривая несколько факторов. Факторы обычно включают: 1) силу знака; 2) однородность товаров и услуг; 3) сходство словесных обозначений в ключевых словах товарного знака; 4) любые доказательства вероятности введения в заблуждение и фактов введения в заблуждение; 5) информацию о том, какие маркетинговые каналы использовались (иными словами, наличие экономической взаимосвязи между владельцами интернет-сайтов); 6) общий просмотр степени трафика покупателей, осуществляющих заказ услуг и покупку товаров через интернет-сайт с ключевыми словами; 7) намерение ввести в заблуждение покупателей³.

При этом суды сошлись во мнении, что все факторы в совокупности не должны свидетельствовать о том, что товарный знак был использован и, более того, перечень таких факторов не является исчерпывающим.

Mem'l Eye, P.A., 95 U.S.P.Q.2d 1226 (D. Utah Mar. 15, 2010); Deltex, Inc. v. IUVO Sys., Inc., No: 1:09cv330, 2009 WL 1073196 (E.D. Va. 2009); Morningware, Inc. v. Hearthware Home Prods., Inc., 673 F. Supp. 2d 630 (N.D. Ill. 2009); Fair Isaac Corp. v. Experian Info. Sols., Inc., 645 F. Supp. 2d 734 (D. Minn. 2009); Soilworks, LLC v. Midwest Indus. Supply, Inc., 575 F Supp. 2d 1118 (D. Ariz. 2008); J.G. Wentworth, S.S.C. Ltd. P'ship v. Settlement Funding LLC, 85 U.S.P.Q.2d 1780 (E.D. Pa. 2007).

² До 2009 г. окружные суды во втором округе постановили, что использование товарных знаков не является «использованием» в соответствии с Законом Лэнхема, поскольку использование было «строго внутренним» и не видимым для общественности. См.: S & L Vitamins, Inc. v. Australian Gold, Inc., 521 F. Supp. 2d 188, 200 (E.D.N.Y. 2007); Merck & Co., Inc. v. Mediplan Health Consulting, Inc., 425 F. Supp. 2d 402 (S.D.N.Y. 2006). Второй цикл отменил эту позицию в 2009 г., доведя схему до согласования с большинством судов, заключив, что рекламные программы с ключевыми словами в поисковых системах «используются в торговле», потому что поисковые системы делают товарные знаки доступными для покупки и отображают их в результатах поиска. Rescucom, 562 F.3d при 127-30; см. также, например, Network Automation Inc. v. Advanced Sys. Concepts Inc., 638 F.3d 1137, 1144 (9th Cir. 2011); Australian Gold Inc. v. Hat field, 436, F.3d 1228, 1239 (10th Cir. 2006) (определение «нарушения Закона Лэнхема», в котором «Ответчики заплатили Overture.com», чтобы перечислить Ответчиков в предпочтительном положении всякий раз, когда пользователи (потребители) искали товарные знаки истцов).

³ 1-800 Contacts, Inc. v. Lens.com, Inc., 722 F.3d 1229, 1243 (10th Cir. 2013); Rosetta Stone v. Google, Inc., 676 F.3d 144, 153-54 (4th Cir. 2012); Network Automation, 638 F.3d at 1149-54.

Например, Апелляционный суд пятого округа США указал следующий перечень факторов, свидетельствующих об использовании товарного знака: 1) вид товарного знака (комбинированный или в полной мере словесный); 2) степень сходства ключевого слова и товарного знака; 3) *сходство товаров и услуг*; 4) *тождественность рынка сбыта товаров и услуг и круга покупателей (например, товарный знак зарегистрирован в отношении компьютеров, а интернет-сайт с ключевым словом, содержащим товарный знак, предлагает к продаже компьютерные клавиатуры и аксессуары для мониторов)*; 5) намерение лица, использовавшего товарный знак в ключевом слове контекстной рекламы; 6) факт введения в заблуждение или угроза введения в заблуждение; 7) общий просмотр степени трафика покупателей, осуществляющих заказ услуг и покупку товаров через интернет-сайт с ключевыми словами⁴. Ни один фактор не является решающим или определяющим, и, в дополнение к перечисленным факторам, суд может рассмотреть другие соответствующие факторы при определении того, существует ли вероятность введения в заблуждение⁵. Более того, суд также отметил, что необходимо установить именно вероятность введения в заблуждение, а не возможность.

Отсюда следует второй очень важный вывод с точки зрения использования товарного знака в ключевых словах в контекстной рекламе. При определении факта использования товарного знака необходимо учитывать вероятность введения в заблуждение в случае, если использование товарного знака осуществлено без согласия правообладателя.

Первоначально при разрешении споров об использовании товарного знака позиция судов, как, впрочем, и правообладателей, заключалась лишь в применении «доктрины сбоя первоначального намерения». Суть этой доктрины в следующем: когда потребитель вводит определенный товарный знак, например «Krispi Creme», и видит интернет-ссылку на рекламу, содержащую словесное обозначение, например «Sweet Sprinkles», у потребителя возникает путаница относительно экономической взаимосвязи между владельцем интернет-сайта с рекламной ссылкой «Sweet Sprinkles» и правообладателем товарного знака «Krispi Creme». Истцы в таких спорах, будучи правообладателями, утверждали, что такой случай имел место быть и тогда, когда до потребителей была донесена информация о том, что владелец интернет-сайта с ключевым словом, тождественным товарному знаку, и правообладатель такого товарного знака являются двумя не связанными друг с другом субъектами. Такой подход справедливо изжил себя, и в деле *Network Automation, Inc. v. Advanced System Concepts* суд указал, что не стоит распространять «доктрину сбоя первоначального намерения» за пределы введения в заблуждения на законную сравнительную рекламу⁶.

Однако судебная практика США в то же время склоняется к тому, что визуальная составляющая является важным условием в признании товарного знака использованным. Так, в деле *College Network v. Moore Publishers* суд указал, что исключительное право на товарный знак зависит и от того, каким образом построена ссылка в поисковой системе в разделе контекстной рекламы. В случае, если ключевое слово не содержится в мета-тегах *title* или *description*, то исключительное право не является нарушенным при отсутствии условий, явно свидетельствующих о введении в заблуждение. Именно к такому подходу и склоняется российская судебная практика, но только в более ультимативной форме, т. е. без учета

⁴ *Xtreme Lashes, LLC v. Xtended Beauty, Inc.*, 576 F.3d 221, 227 (5th Cir. 2009).

⁵ *Ibidem*.

⁶ *Network Automation Inc. v. Advanced Sys. Concepts Inc.*, 638 F.3d 1137, 1144 (9th Cir. 2011).

возможности введения в заблуждение и установления случая «use in commerce». Менее радикальной и, на наш взгляд, более справедливой позиции придерживаются суды Европейского союза.

Так, Суд Европейского союза в деле *Portakabin Ltd and Portakabin BV v Primakabin* [2010] C-558/08 (см. Judgment of the Court (First Chamber) of 8 July 2010 (Case C-558/08)) сделал весьма интересный вывод относительно использования товарного знака в контекстной рекламе. Он указал, что использование товарного знака в контекстной рекламе может быть рассмотрено как использование в коммерческих целях (use in commerce), а потому может являться использованием товарного знака без разрешения правообладателя. Но в то же время Суд Европейского союза огласил не менее важный тезис относительно того, что такое использование товарного знака может быть и правомерным. В целях преодоления непонимания при объяснении позиции Суда Европейского союза в указанном деле автором предлагается прежде всего пояснить то, что товарный знак может расцениваться не только как средство индивидуализации и не только позволяет определить источник происхождения товара. В функции товарного знака также входит инвестиционная функция, означающая, что товарный знак является капиталом, который дает его владельцу коммерческий результат в виде прибыли вследствие вложенных в него средств, и функция рекламная, которая означает, что товарный знак является элементом рекламы как формы общения между потребителем и производителем. Возвращаясь к решению Суда Европейского союза по указанному делу, кратко опишем ситуацию, вокруг которой развернулся судебный спор между истцом (владелец товарного знака *Portakabin*) и ответчиком (компания *Primacabin*). Обе стороны рекламировали свои продукты на своих интернет-сайтах. Но в рекламе своих продуктов *Primacabin* использовал контекстную рекламу посредством ключевых слов в Adwords, таких как, например, «portakabin», «portocabin», «portokabin» и «portocabin». Если какой-либо пользователь Интернета вводил какое-либо из этих слов в строке поисковой системы, ему предоставлялась ссылка на сайт ответчика, которая была показана как «контекстная реклама», расположенная либо с правой стороны результатов поиска, либо над ними. Переходя по такой интернет-ссылке, пользователь видел, что, наряду с товарами ответчика и иных лиц, на сайте также предлагались к продаже и товары истца. *Портакабин* безуспешно пытался помешать *Примакабину* использовать свой товарный знак таким образом. *Примакабин* утверждал, и суд первой инстанции согласился, что он использовал Adwords, только чтобы сообщить клиентам, что он также продает и товары истца, которые им как реселлером были законно приобретены и которыми он мог распоряжаться на праве собственности (институт ограничения исключительных прав на товарный знак по аналогии со ст. 1487 ГК РФ). По словам суда первой инстанции, использование *Примакабина* знака «портакабин» не было произведено в отношении товаров истца. Кроме того, использование товарного знака истца таким образом не явило собой несправедливое преимущество перед истцом, т. е. инвестиционная функция товарного знака нарушена не была. Единственной целью, ради которой *Примакабин* использовал этот знак, было сообщение потребителям о том, что он продавал товары истца, которые истец уже продал, а ответчик их купил у таких покупателей (second-hand product).

Дело дошло до Суда Европейского союза. Судья указал на то, что товарный знак в контекстной рекламе может считаться использованным в контексте законодательства Европейского союза (а именно – в контексте Директивы ЕС 89/104 от 21 декабря 1992 г.), даже если он включен лишь в ключевое слово, а не только в саму интернет-ссылку контекстной рекламы. При этом Суд также отметил, что, хоть контекстная реклама ответчика и включает в себя товары, которые были уже приобретены у истца третьими лицами, в данном случае

необходимо смотреть вовсе не на принцип исчерпания прав на товарный знак. Необходимо смотреть прежде всего на то, каким образом была построена интернет-ссылка и какие товары предлагались к продаже на сайте ответчика. Так, если среди товаров истца предлагались к продаже товары более низкого качества и у потребителей возникает мысль о том, что товары истца относятся к товарам такого же низкого качества, инвестиционная функция товарного знака является нарушенной и правообладателю, т. е. истцу, необходимо предпринимать действия, которые могли бы восстановить его деловую репутацию на рынке. Кроме того, тот факт, что товары истца, предлагаемые на сайте ответчика, уже введены в оборот на рынке законно, еще не означает, что ответчик их продает законно. Даже если они уже были приобретены у истца и продаются ответчиком, являющимся реселлером, ответчик может сгенерировать контекстную рекламу и содержание сайта таким образом, что потребитель может подумать о наличии какой-либо экономической связи между ответчиком и истцом, что означает, что ответчик может использовать ключевое слово, содержащее товарный знак, в контекстной рекламе с целью рекламы своего интернет-сайта. Данный факт, по мнению суда, может нарушать рекламную функцию товарного знака. В совокупности данные критерии могут являться нарушением исключительного права на товарный знак и говорят о том, что право на товарный знак реализовано, но неуправомоченным субъектом.

Таким образом, при рассмотрении споров относительно использования товарного знака в средствах поисковых систем не следует столь категорично говорить о том, что товарный знак обязательно должен быть визуально доступен потребителю. Ведь потребитель уже осведомлен о существовании товарного знака и уже ищет производителя товаров, маркированных этим товарным знаком, осуществляя поиск в Google или Yandex. *Использование товарного знака такими средствами являет собой нарушение в определенных условиях и является таковым в зависимости от фактов и обстоятельств в каждом случае* [Bechtold, Tucker, 2014, www].

Заключение

Если товарный знак, содержащийся в контекстной рекламе, может быть признан используемым, то к включению его в ключевое слово интернет-сайта, который в поисковом результате виден как органическая ссылка, зарубежным правоприменителем разработан немного иной подход. Отличается он от подхода, имеющего отношение к контекстной рекламе, тем, что в данном случае стоит вопрос не только о нарушении функций товарного знака и об экономической взаимосвязи между правообладателем и владельцем интернет-сайта, но еще и о том, является ли товарный знак использованным в коммерческих целях вообще. В первом случае с контекстной рекламой понятно, что, если ссылка является контекстной рекламой, владелец интернет-сайта, на который эта ссылка указывает, ведет предпринимательскую деятельность. Поэтому как бы он ни включал товарный знак правообладателя в свою ссылку, будет понятно, что случай *use in commerce* имеет место быть. В случае же с ключевыми словами и SEO-оптимизацией правоприменитель указывает на то, что прежде всего следует выяснять вопрос о том, ведет ли ссылка, «выпавшая» в результате поискового запроса на второе место после ссылки правообладателя товарного знака, на сайт, с помощью которого правообладатель осуществляет коммерческую деятельность в отношении тех же товаров и услуг, что и правообладатель товарного знака. И только потом следует решать вопрос о том, приводит ли такое использование товарного знака к введению потребителей в заблуждение или нет и является ли по этой причине исключительное право на товарный знак нарушенным или же нет. Фактически использование товарного знака в

ключевом слове при SEO-оптимизации и при контекстной рекламе сводится к одному вопросу – введению потребителя в заблуждение.

Библиография

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): федер. закон Рос. Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24.11.2006: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 08.12.2006. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
2. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2016 № C01-957/2016 по делу № А40-184746/2015. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SIP&n=25819#06103618787924239>
3. Aitken B. Keyword-linked advertising, trademark infringement, and Google's contributory liability // Duke law and technology review. 2005. No. 21. URL: <https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1141&context=dltr>
4. Back to basics: trademark use in commerce. URL: <https://www.trademarkologist.com/2014/10/back-to-basics-trademark-use-in-commerce/>
5. Bechtold S., Tucker C. Trademarks, triggers, and online search // Journal of empirical legal studies. 2014. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jels.12054>
6. First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks. URL: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0104:en:HTML>
7. Goldman E. Google defeats class certification in keyword ad lawsuit – FPX v. Google. URL: https://blog.ericgoldman.org/archives/2011/10/google_defeats.htm
8. Judgment of the Court (First Chamber) of 8 July 2010 (Case C-558/08). URL: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-558/08>
9. The Lanham Act. URL: <https://www.bitlaw.com/source/15usc/index.html>
10. Vellakkat R. Does SEO using a competitors' trade marks constitute infringement? // The practical lawyer. 2015. URL: https://www.foxmandal.in/wp-content/uploads/2015/10/Legalroundup_ITLaw_November.pdf

On trademark use in search engine results

El'dar A. Biyukov

Postgraduate,
Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences,
119019, 10 Znamenka st., Moscow, Russian Federation;
e-mail: biyukov_eldar@mail.ru

Abstract

The author of the article proposes to consider the use of a trademark in the search engine through contextual advertising and search engine optimisation. The trend in Russian jurisprudence demonstrates that right holders have a very limited scope of means to protect their exclusive right to a trademark when using it in keywords for search engine optimisation and contextual advertising. The article points out that this trend appeared due to the fact that keywords are not recognised as a way of using a priori in the context of Russian law. To some extent, the views of Russian courts are similar to those of the US courts. However, the latter adhere to less radical views. At the same time, the jurisprudence of the countries of the European Union is formed in a completely different way. The author carries out a comparative analysis of Russian law, US law and the law of EU member countries and determines how the civil law regulation of the use of a trademark in search engine results should be implemented. The reasoning and conclusions made in this article have not been worked out and are touched upon in the legal literature earlier and can give rise to discussions in theoretical jurisprudence.

For citation

Biyukov E.A. (2018) K voprosu ob ispol'zovanii tovarnogo znaka v rezul'tatakh poiskovykh sistem [On trademark use in search engine results]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 8 (5A), pp. 157-166.

Keywords

Contextual advertising, trademark, keyword, search engine optimisation, exclusive right, Internet.

References

1. Aitken B. (2005) Keyword-linked advertising, trademark infringement, and Google's contributory liability. *Duke law and technology review*, 21. Available at: <https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1141&context=dltr> [Accessed 14/04/18].
2. *Back to basics: trademark use in commerce*. Available at: <https://www.trademarkologist.com/2014/10/back-to-basics-trademark-use-in-commerce/> [Accessed 14/04/18].
3. Bechtold S., Tucker C. (2014) Trademarks, triggers, and online search. *Journal of empirical legal studies*. Available at: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jels.12054> [Accessed 14/04/18].
4. *First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks*. Available at: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0104:en:HTML> [Accessed 14/04/18].
5. Goldman E. *Google defeats class certification in keyword ad lawsuit – FPX v. Google*. Available at: https://blog.ericgoldman.org/archives/2011/10/google_defeats.htm [Accessed 14/04/18].
6. *Grazhdanskii kodeks Rossiiskoi Federatsii (chast' chetvertaya): feder. zakon Ros. Federatsii ot 18.12.2006 № 230-FZ: prinyat Gos. Dumoi Feder. Sobr. Ros. Federatsii 24.11.2006: odobr. Sovetom Federatsii Feder. Sobr. Ros. Federatsii 08.12.2006* [Civil Code of the Russian Federation (Part 4): Federal Law of the Russian Federation No. 230-FZ of December 18, 2006]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/ [Accessed 14/04/18].
7. *Judgment of the Court (First Chamber) of 8 July 2010 (Case C-558/08)*. Available at: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-558/08> [Accessed 14/04/18].
8. *Postanovlenie Suda po intellektual'nym pravam ot 27.10.2016 № S01-957/2016 po delu № A40-184746/2015* [Resolution of the Intellectual Property Court No. S01-957/2016 of October 27, 2016 (Case No. A40-184746/2015)]. Available at: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SIP&n=25819#06103618787924239> [Accessed 14/04/18].
9. *The Lanham Act*. Available at: <https://www.bitlaw.com/source/15usc/index.html> [Accessed 14/04/18].
10. Vellakkat R. (2015) Does SEO using a competitors' trade marks constitute infringement? *The practical lawyer*. Available at: https://www.foxmandal.in/wp-content/uploads/2015/10/Legalroundup_ITLaw_November.pdf [Accessed 14/04/18].