



Использование товарных знаков в поисковой рекламе

Ирина Степанова, к.ю.н., LL.M

02 марта 2016 г.

BAKERBOTT



CELEBRATING 175 YEARS

Ключевые слова: примеры

The screenshot shows a Yandex search engine interface. The search bar contains the text 'астратек' and indicates '93 тыс. ответов'. The search results are organized into two columns. The left column lists search results with various filters (Поиск, Картинки, Видео, Карты, Маркет, Ещё) and includes titles like 'Жидкая теплоизоляция «АСТРАТЕК» – Астратек 100% эффект', 'Теплоизоляция «Броня» – Инновационный материал!', 'АСТРАТЕК МОСКВА-Жидкий керамический...', 'Жидкая теплоизоляция Астратек: отзывы, характеристики...', and 'Жидкая теплоизоляция Астратек: плюсы и минусы...'. The right column shows 'Яндекс Директ' results for 'Импланты АстраТек', 'Жидкая теплоизоляция «Акварелла»', and 'Астратек жидкая теплоизоляция'. The browser address bar shows 'http://yandex.ru/search/?text=астратек'.

Яндекс

астратек — 93 тыс. ответов

Найти

Поиск

Картинки

Видео

Карты

Маркет

Ещё

Жидкая теплоизоляция «АСТРАТЕК» – Астратек 100% эффект
Реклама: teplo-iz.ru
Низкие цены Склад-Москва. Узнайте подробнее
Теплотехнический расчет Цена Новости Почему Астратек
Контактная информация: +7 (495) 509-56-78 · пн-пт 9:00-18:00, сб 10:00-14:00
м. Савьолово · Москва

Теплоизоляция «Броня» – Инновационный материал!
Реклама: pallo34.ru
Наносится как краска - работает как теплоизоляция!
Выполненные объекты Технические документация
Контактная информация: +7 (8442) 50-62-30 · пн-пт 10:00-18:00

АСТРАТЕК МОСКВА-Жидкий керамический...
astratek-m.ru
ул. Профсоюзная д.130, корп.4 E-Mail: astratek-moskva@mail.ru. АСТРАТЕК - Москва
Жидкий керамический теплоизоляционный материал.
+7 (495) 424-05-40 · пн-пт 9:00-18:00 · м. Коньково
☎ Москва, ул. Профсоюзная, 130, корп.4

Жидкая теплоизоляция Астратек: отзывы, характеристики...
x-terpю.ru > uteplenie/obzory... zhidkaya... astratek.html >
О марке. Жидкую теплоизоляцию марки «Астратек» производит ООО НПП «ТермаТек».

Жидкая теплоизоляция Астратек: плюсы и минусы...
goldroofas.ru > obzor-zhidkogo-uteplyatelya-astratek... >
Валерий, Москва. «Мы жидкую теплоизоляцию от Астратек решили купить для лодки, обошлись всего двумя ведрами.

Яндекс Директ

Импланты АстраТек
m21.ru
☎ Адрес и телефон, м. Проспект Вернадского
Зубные импланты АстраТек от первого официального дистрибьютора в России
(Есть дополнительная информация в архиве)

Жидкая теплоизоляция «Акварелла»
aquarella.ru ☎ Адрес и телефон
По металлу - 220 р., для минеральных поверхностей - 200 р.

«Теплокор» - жидкая теплоизоляция
krasko.ru
☎ Адрес и телефон, м. Нагорная
Краска-утеплитель для металла, металлических труб и трубопроводов.

Астратек жидкая теплоизоляция
astratek-m.ru
☎ Адрес и телефон, м. Коньково
Утепление стен, полов, балконов, фундаментов, трубопроводов Опт. розница

BAKER BOTTS

1840
2015

CELEBRATING 175 YEARS

Способы использования ключевых слов

- **Услуги поисковых систем: Google (Ad Words), Bing (Bing Adds), Yandex (Яндекс Директ)**
- **Включение ключевых слов в HTML-код страницы (meta-tags)**

Законодательство: исключительное право на товарный знак

Статья 1484 ГК:

- исключительное право может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в частности... в сети Интернет, в том числе в доменном имени и иных способах адресации
- 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 возникает вероятность смешения

Практика российских судов: Vizovo

Постановление СИП от 03.06.2014, дело N А51-11605/2013:

- рекламная ссылка с заголовком "Бызово - Авторынок Новокузнецка!", адресующая на веб-сайт ответчика
- ссылка с заголовком "БЫЗОВО.ру" - авторынок в Интернете" адресующая на веб-сайт правообладателя

Практика российских судов: Vizovo (прод.)

■ Обоснование:

✓ ключевые слова - технический параметр и не могут обладать индивидуализирующей способностью по отношению к каким-либо товарам, услугам или лицам:

- не часть рекламного объявления и пользователи не знают, по каким ключевым словам размещается рекламное объявление;
- одно ключевое слово может быть использовано для нескольких объявлений;

соответственно, *не являются способом адресации*

- ## ■ Вывод:
- не может считаться использованием в смысле ст. 1484 ГК и привести к смешению

Практика российских судов: Свегель

- **Постановление 2-го апелляц. суда от 11.08.2014:**
 - ✓ *При вводе обозначения "Свегель" ("Yandex") появляется ссылка на информационный ресурс о товарах, однородных теми, в отношении которых зарегистрирован товарный знак "Свегель".*
 - ✓ *По смыслу нормы п. 2 ст. 1484 ГК РФ словесное упоминание чужого товарного знака не является его использованием (Ссылка на Постановление ВАС РФ от 01.12.2009 N 10852/09)*
- **Постановление СИП от 15.12.2014 по делу N А17-7691/2013:**
 - ✓ *"ключевые слова... являясь техническим параметром, служат для поиска информации пользователями и не могут служить средством индивидуализации товаров и услуг..."*

Практика российских судов: аналогичные решения

- Постановление СИП от 01.11.2013, дело № А 41-51217/2012 (ТЗ "РПБ РООСБЛИКПРОМ")
- Постановление СИП от 19.11.2013, дело N А40-159412/2012 (Фирм. наимен. "Мобильный Шредер")
- Постановление СИП от 25.11.2013, дело N А40-19907/2013 (ТЗ "Newwood")
- Постановление СИП от 26.11.2013, дело N А40-164436/2012 (ТЗ "Мадам Му")

Практика российских судов: противоположные решения

- **Постановление 9 ААС от 23.11.2015 N 09АП-44727/2015 (МИАН)** - прекратить использование:
 - ✓ в гиперссылках, в HTML коде страниц интернет сайтов, предлагающих потребителю однородные товары и услуги, доменных именах
 - ✓ *в качестве ключевых слов* в поисковых системах сети Интернет, предлагающих однородные товары и услуги.
- **Определение ВАС РФ от 28.11.2013 N ВАС-16855/13; Постановление СИП от 18.09.2013, дело N А33-11725/2012:**
 - ✓ суд запретил использование словосочетания "Альпийская форточка" в рекламе, а также приобретать ключевые слова "Альпийская форточка" в поисковых системах сети Интернет *целях привлечения внимания потребителей к указанному сайту*".

Практика российских судов: текст рекламного объявления

- **Определение ВС РФ от 23.12.2014 №307-ЭС14-6971; Постановление СИП от 30.09.2014, дело N А56-24037/2013:** *"товарный знак "Территория низких цен" хотя и был воспроизведен частично.... использование ответчиком словосочетания "Эльдорадо низких цен!" создает опасность смешения в глазах потребителя товаров, услуг истца и ответчика".*
- **Постановление СИП от 15.12.2015, дело N А54-108/2015 (Свегель):** *"обозначение использовано ответчиком...в качестве нарицательного существительного для указания общего названия для всех однородных предметов - гелевых свечей".*

BAKER BOTTS



CELEBRATING 175 YEARS

Практика антимонопольных органов: Империя Пиццы/Деливери Клуб

Постановление УФАС по г. Москве от 17.02.2013

- товарный знак: (а) является элементом рекламного сообщения, (б) используется в качестве ключевых слов
- преимущество от использования:
 - ✓ привлечение потребителей;
 - ✓ использование репутации обозначения, ассоциировавшихся у потребителей с другим лицом.
- вывод: нарушение ч. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции (недобросовестная конкуренция)

Практика антимонопольных органов: Модный доктор

Решение УФАС по г. Москве от 20.03.2014

- в ключевых словах и рекламном объявлении: *"А вы Модный доктор?..."*
- *"неспособность ключевых слов самих по себе в отрыве от фактического содержания рекламы вызвать нарушение исключительных прав заявителя"*
- нарушение ч. 3 ст. 5 ФЗ "О рекламе":
 - ✓ получение преимущества за счет нарушения чужих исключительных прав в рекламе
 - ✓ использование репутационной ценности обозначений, ассоциирующихся у потребителей с другим лицом

Практика антимонопольных органов: Корунд

Решение Новосибирского УФАС от 24.06.2014:

- при вводе "Корунд Новосибирск" появляется ссылка на сайт лица, предлагающего товары конкурента: *"корунд Новосибирск / sibild.ru"*
- Нарушение пп. 3 и 20 ч. 3 статьи 5 ФЗ "О рекламе":
 - ✓ за счет использования наименования товарного знака заявителя привлекается внимание неопределенного круга лиц к продукции, реализуемой ООО "Сибилд"
 - ✓ рассматриваемая реклама в совокупности с введенным в поисковую строку запросом "корунд" создает впечатление, что у ООО "Сибилд" заинтересованный потребитель сможет приобрести продукцию заявителя

Судебная практика ЕС: Louis Vuitton Malletier SA vs Google France

Объединенные дела с C-236/08 по C-238/08:

- *"... использование обозначения, тождественного товарному знаку, в качестве ключевого слова является использованием в отношении товаров и услуг..."*
- *"правообладатель товарного знака вправе запретить рекламу, основанную на ключевых словах, идентичных товарному знаку... если такая реклама не позволяет или делает затруднительным среднему Интернет-пользователю определить, происходят товары от правообладателя товарного знака или экономически связанного с ним лица или они происходят от третьего лица"*



Судебная практика ЕС: Interflora vs Marks & Spencer

- **СЈЕУ (С-323/09):** можно запретить рекламу, основанную на **ключевых словах**, если:
 - ✓ негативное влияние на функции ТЗ: происхождения, рекламную и инвестиционную
 - ✓ конкурент получает несправедливое преимущество от различительной способности и репутации знака (free riding) *или* когда реклама наносит вред различительной способности (dilution) или репутации ТЗ (tarnishment)
- **The High Court of Justice:** *"реклама M&S... не позволяет или делает затруднительным разумно информированным и внимательным Интернет-пользователям определить...."*



Выводы

- вывод о том, что использование товарного знака в качестве ключевого слова не является использованием в смысле ст. 1484 ГК является спорным
- использование товарного знака в качестве ключевого слова должно рассматриваться в совокупности с рекламным объявлением

Contacts

Ирина Степанова

irina.stepanova@bakerbotts.com

**Офис 450, Дукат Плейс II, Улица Гашека, 7, 123056
Москва, Российская Федерация**

+7 495 545 07 77

+7 495 545 07 78 (факс)

