



## «ПРИМАНКА И ЗАМЕНА». НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ ПРАКТИКИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

---

*Н. В. ФЕДОТОВА,  
зам. генерального директора ООО «ФЕДОТОВ  
И ПАРТНЕРЫ» БИС, патентный поверенный,  
Санкт-Петербург*

Доклад посвящен проблеме, связанной с использованием товарных знаков в ключевых словах, по которым происходит поиск сайтов в сети Интернет, — так называемой ситуации «приманка и замена», когда в результате такого использования интернет-пользователю предлагаются ссылки контекстной рекламы, где прямо указано, что рекламируются товары/услуги иного лица, а не правообладателя товарного знака.

В письме Федеральной антимонопольной службы (ФАС) от 21.10.2019 № АК/91352/19<sup>1</sup> (далее по тексту — Письмо ФАС) прямо указано, что если при использовании в качестве ключевых слов чужих товарных знаков потребителю прямо указывают на то, что рекламируются товары/услуги иного лица, а не правообладателя, то такие действия не содержат признаков нарушения. Нарушение появляется, если есть смешение, то есть если у потребителя может возникнуть впечатление, что при переходе по рекламной ссылке он попадет на сайт правообладателя. Реклама в виде «Ищешь товар А? - Попробуй товар Б», по мнению ФАС, не является нарушением, хотя очевидно, что может происходить «перетягивание» на свой сайт потребителей, которые изначально интересовались товарами конкурента.

Таким образом, такие действия, по мнению ФАС, не подпадают под положения ст. 14.6 Федерального закона «О защите конкуренции», так как не являются недобросовестной конкуренцией *путем создания смешения*, а практика по квалификации таких действий в качестве иного акта недобросовестной конкуренции по ст. 14.8 Федерального закона «О защите конкуренции» еще не сформирована.

Другую позицию заняли суды, развив сформулированный в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10<sup>2</sup> (далее

<sup>1</sup> Письмо ФАС от 21.10.2019 № АК/91352/19 «Об использовании средств индивидуализации в качестве ключевых слов».

<sup>2</sup> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

по тексту — Постановление № 10) тезис о том, что использование в ключевых словах тождественных или сходных до степени смешения с принадлежавшим другому лицу средств индивидуализации может быть признано актом недобросовестной конкуренции. Причем суды признавали такие действия не только актами недобросовестной конкуренции, но и нарушением исключительных прав на средства индивидуализации.

Примечательно в этом плане дело № А56-21013/2018, так как в нем речь идет именно о таком использовании — «приманка и замена» или «Ищешь товар А? — Попробуй товар Б». Как указал Суд по интеллектуальным правам (СИП) в Постановлении от 30.07.2019, использование ответчиком товарного знака истца для привлечения покупателей к своей продукции («приманка») с указанием на то, что продукция ответчика является аналогом продукции истца («замена»), очевидно направлено на смешение такой продукции в гражданском обороте в глазах потребителя. Мы видим, что одна и та же ситуация трактуется совершенно по-разному, то есть такое использование «приманка и замена» одновременно и исключает смешение, по мнению ФАС, и создает его, по мнению суда.

Здесь следует подробнее остановиться на самом понятии «смешение», которое до сих пор не имеет четкой доктринальной оценки в юридической науке. В данном случае мы говорим о смешении, вытекающем из параллельного использования товарного знака разными хозяйствующими субъектами, где налицо прямой умысел недобросовестного конкурента.

Сам факт использования чужого товарного знака в качестве ключевого слова при размещении рекламы в сети Интернет, как указано в письме ФАС, может оказывать влияние на результат поисковой выдачи путем демонстрации пользователю рекламных объявлений лиц, не имеющих отношения к первоначальному поисковому запросу («приманка»), не обязательно может приводить к смешению на рынке, а следовательно, и перераспределению спроса в пользу предполагаемого нарушителя. В данном случае смешение связано именно с моментом покупки услуги/товара, а не моментом возникновения интереса к определенной услуге/товару.

Теперь обратимся к доктрине «сбой первоначального интереса» (initial interest confusion). Эта доктрина известна в США еще с семидесятых годов XX века и предполагает ответственность нарушителя за незаконное использование товарного знака в случае, если будет доказано, что потребитель был введен в заблуждение в момент проявления интереса к продукту, даже если потом к моменту покупки заблуждения уже не было. Таким образом, в случае «традиционного смешения» покупатель заблуждается именно в момент покупки, а в случае «сбоя

первоначального интереса» заблуждение возникает до покупки и даже может потом исчезнуть.

Достаточно подробно эта доктрина изложена в отчете Комитета по онлайн-использованию (Online USE Subcommittee of the Internet Committee), который был подготовлен в ответ на запрос Совета директоров INTA (INTA BOARD OF DIRECTORS). В данном отчете<sup>3</sup> указано, что «смешение есть смешение» (confusion is confusion), независимо от временной шкалы и от факта состоявшейся покупки, но размер ущерба может отличаться, что должно, безусловно, учитываться судами. Главный вывод, сделанный в данном отчете, следующий: не надо придумывать новые критерии для оценки смешения при сбое первоначального интереса, а следует применять одни и те же критерии при определении возникновения смешения; не важно, речь идет о «традиционном смешении» или о «сбое первоначального интереса», а также от того, где происходит смешение — в сети Интернет или в реальном мире. В частности, перечислены такие критерии как: наличие умысла, коммерческий характер использования, конкурентные отношения, известность знака, каналы сбыта и др. При этом не должно быть механистического (формального) подхода, который игнорирует рыночный контекст, исходя из которого и определяется наличие или отсутствие смешения.

Другая позиция выражена в статье Zachary J. Zweihorn<sup>4</sup>, в которой автор встал на защиту пользователей сети Интернет, которые могут пострадать от слишком активного и непродуманного использования доктрины «сбой первоначального интереса». Автор пишет об опасности для здоровой конкуренции нахождения смешения там, где его нет, или оно слишком мимолетное, учитывая скорость поиска и получения информации в сети Интернет, где дистанция между «смешением» и «прозрением» измеряется «в один клик».

Возвращаясь к ситуации «приманка и замена», автор считает, что использование репутации известного знака для привлечения клиентов, которым затем делается «альтернативное предложение», может все-таки нарушать права правообладателей и приводить к перераспределению спроса в пользу предполагаемого нарушителя. Да, на момент покупки смешения нет, и ФАС считает, что такие действия не содержат

<sup>3</sup> <https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/board-resolutions/Initial-Interest-Confusion-09.18.2006.pdf>.

<sup>4</sup> Zachary J. Zweihorn, Searching for Confusion: The Initial Interest Confusion Doctrine and its Misapplication to Search Engine sponsored Links, 91 Cornell L. Rev. 1343 (2006).

признаков нарушения *путем смешения*, но вопрос, каким путем правообладателям защищаться от таких уловок «путем настройки рекламы по конкурентам», остается открытым.

Так какие же средства защиты есть у правообладателя на сегодняшний день?

Основываясь на выраженной в Постановлении № 10 позиции, суды начали признавать использование чужих товарных знаков в ключевых словах использованием по смыслу 4 части ГК РФ. Например, в деле № А62-7909/2018 СИП в Постановлении от 02.12.2019 пояснил, что намеренное указание в качестве ключевого слова товарного знака предполагает и предопределяет его отображение в рекламном объявлении (фактически «конструирует» (создает) предлагаемую к распространению рекламу), что подпадает под понятие использование товарного знака (ст. 1484 ГК РФ) и, соответственно, приводит к нарушению исключительного права. Однако в деле № А56-110340/2019 СИП в Постановлении от 07.04.2021 выразил уже иную позицию в отношении использования товарных знаков в ключевых словах. СИП признал избыточными выводы судов нижестоящих инстанций о том, что действия ответчика по использованию товарных знаков в качестве ключевых слов в контекстной рекламе в сети Интернет являются нарушением исключительных прав. Суд считает, что в данном случае при установлении факта недобросовестной конкуренции правообладатель может предъявить иск о взыскании убытков с нарушителя, а для взыскания компенсации по правилам ст. 1515 ГК РФ должно быть установлено нарушение исключительного права на товарный знак в смысле ст. 1484 ГК РФ, между тем, как из содержания ст. 1484 ГК РФ такой способ использования товарного знака не усматривается.

Таким образом, мы видим, что судебная практика прошла уже три этапа. Вначале суды долгое время не признавали использование чужих товарных знаков в ключевых словах нарушением исключительного права, ссылаясь на то, что такое использование имеет технический характер. Затем, после выхода Постановления № 10 суды стали допускать, что такое использование является даже нарушением исключительного права на товарный знак. Теперь суды признают такие действия актами недобросовестной конкуренции, поскольку использование чужих товарных знаков только в ключевых словах не направлено на индивидуализацию товаров/услуг. Для признания таких действий нарушением исключительного права на товарный знак требуется также доказать незаконное использование чужого товарного знака в тексте и заголовке рекламного объявления.

Суд и ФАС пришли к единой позиции в отношении понимания существа и правовой природы ключевых слов: это не нарушение исключительного права на товарный знак, но акт недобросовестной конкуренции. При этом правообладателям сложно доказать недобросовестность действий ответчика в ситуации «приманка и замена», если понятию «смешение» не будет дано более широкое толкование в условиях развития информационных технологий и интернет-торговли с учетом опыта применения, в том числе и доктрины «сбой первоначального интереса».

В любом случае, учитывая рост количества недобросовестных практик в сети Интернет, нас ждет дальнейшее формирование правоприменительной практики по вопросам использования товарных знаков в ключевых словах интернет-рекламы.