

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ МАРКИ В ИНТЕРНЕТ – ПРЕПОРЪКИТЕ НА СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Диман Димов

главен асистент по Патентно право
в Юридическия факултет на Пловдивския университет
„Паисий Хилендарски“

Между многото правни въпроси, които се поставят във връзка с използването на търговски марки в Интернет, в центъра на вниманието продължават да бъдат сблъсъкът между всеобщата достъпност на Интернет и принципът за териториалната закрила, типичен за обектите на интелектуалната собственост. Тук най-често срещаният проблем е да се даде отговор на въпроса при какви обстоятелства право, защитено на територията на една държава, може да бъде разглеждано като нарушено чрез използване на сходен знак в Интернет и какви правни последици произтичат от това. В този случай трябва да се вземат под внимание две противоположни позиции: собственикът на марка или на друго право върху индустриална собственост, което е в конфликт с даден знак, използван в Интернет, ще бъде заинтересован от бърза и ефикасна правна закрила, по възможност с глобален обхват, или поне с правна закрила в тези държави, в които съществува този конфликт. От друга страна, като последица от териториалния характер на закрила на правото върху търговска марка, напълно е възможно използването на една марка в Интернет да представлява нарушение на марката в една държава, а да бъде напълно законосъобразно в друга държава именно поради това, че лицето, което е използвало марката в Интернет, притежава защитено право върху марка на нейната територия. При последната хипотеза съществуват много основания за недоразумения – ако лицето, което има регистрирана марка, или друг законен ползвател на знак

в Интернет, бъде изправено пред възможността да бъде съдено във всяка държава, в която същият или сходен знак съществува, и където има технически средства за достъп до Интернет, това много силно би застрашило възможностите и предимствата на електронната комуникация в сферата на търговията. Тези опасения са основателни поради това, че съществуват вече решения на национални съдилища, които пренебрегват международното естество на конфликтите, включващи чужда марка, използвана в Интернет.

Усилия да се решат тези проблеми следва да бъдат предприети както на национално, така и на международно равнище. Целта трябва да бъде постигането на съгласувана международна практика, като се вземат под внимание както независимостта на националните закони, така и предложените в съдебната практика на националните съдилища решения по подобни спорове. Общите препоръки на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) относно използването на търговски марки в Интернет представляват една важна стъпка в тази насока.

2. ПРОЦЕСЪТ НА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИТЕ ПРЕПОРЪКИ НА СОИС

В рамките на СОИС бе създаден Постоянен комитет за правата върху марки, индустриален дизайн и географски означения, чиято първа сесия се проведе през 1998 г. Още тогава бе изтъкнато, че проблемът „марки и Интернет“ е изключително важен, с голямо практическо значение, и трябва да бъде изследван в най-скоро време.

По време на първата си сесия Постоянният комитет възложи на Международното бюро на СОИС да предприеме проучване относно правните последици от използването на търговски марки и други знаци в Интернет като разгледа приоритетно следните два въпроса:

- (1) как може да се определи отношението между знак или марка, използвана в Интернет, и определени стоки или услуги;
- (2) как може да се определи отношението между знак или марка, използвана в Интернет, и определена държава или територия.

Проучването, както и следващите документи, изготвени от Международното бюро, разглеждаха поставените проблеми най-подробно, включително всички релевантни въпроси, като например въпросите за юрисдикцията и приложимото право.

Същевременно беше посочено, че проблемите на международното частно право засягат не само търговските марки, но също така и другите обекти на интелектуална собственост и следователно не е подходящо тези въпроси да се обсъждат само в рамките на Постоянния комитет за правата върху марки, индустриален дизайн и географски означения.

Също така бе отчетено и обстоятелството, че Хагската конференция по международно частно право вече е започнала работа върху международен договор в областта на юрисдикцията и признаването на чуждестранни съдебни решения². Това подтикна Постоянния комитет да ограничи изследванията си само в областта на материалното право, т. е. до въпросите, свързани с определяне на използването на една марка в дадена държава и съответните санкции.

Резултатите от проведените консултации бяха представени под формата на проект от разпоредби за първи път през март 2000 г.³. По това време вече бе приет като основен принципът, че използването на една марка в Интернет ще се разглежда като използване в определена държава само ако използването ѝ поражда търговски ефект на територията на тази държава.

Освен това бе всеобщо прието, че принципът трябва да бъде пояснен и съпътстван от списък от фактори, които следва да бъдат взети предвид, когато се определят търговските последици от използването. Следващите срещи на Комитета през септември 2000 г. и през март 2001 г. бяха посветени на това, което би могло да се назове „съвместно съществуване на права“, и, по-специално — на така наречената процедура за уведомяване и избягване на конфликти. Съдържанието на тези разпоредби бе предложено за широко обсъждане в електронния форум на Организацията. Тъй като не последваха съществени изменения, проектът на документ бе представен за одобрение на Асамблеята на държавите-членки на СОИС и неговите разпоредби бяха приети като Общи препоръки през септември 2001 г.

3. РАЗПОРЕДБИ НА ОБЩИТЕ ПРЕПОРЪКИ НА СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Материалните разпоредби, които се съдържат в Общата препоръка относно закрилата на марките и другите права върху индустриална собственост на знаци в Интернет, се предшества от преамбюл, в който се обяснява целта на този документ. След като се посочва в един списък кои са съкратено използваните изрази в чл. 1, с чл. 2 се въвежда основният принцип за наличието на търговски ефект, т. е. използването на един знак в Интернет ще представлява ползване в държава-членка за целите на тези разпоредби само ако използването поражда търговски последици в тази държава-членка.

В чл. 3 на документа са посочени факторите, за които трябва да се държи сметка, когато се преценява наличието на търговска дейност. Този списък не е изчерпателен и това се подчертава в декларацията, която се съдържа в чл. 3, ал. 1 — че компетентните власти трябва да вземат под внимание всички релевантни обстоятелства, и че те могат до включват и други хипотези, без да се ограничават до факторите, изброени по-долу. Освен това в ал. 2 се казва, че факторите, които са посочени, трябва да се приемат само като насоки, и че в определени случаи само някои от тях могат да бъдат релевантни⁴.

Самите фактори са разделени в няколко подгрупи. Те се отнасят до:

а) обстоятелства, посочващи, че ползвателят извършва или сериозно възнамерява да извършва търговска дейност в държава-членка на Организацията;

б) равнището и характерът на търговската дейност на ползвателя във връзка с държавата-членка;

в) връзката между предлагането на стоки или услуги в Интернет и държавата-членка;

г) връзката в начина на използване на стоки или услуги в Интернет и държавата-членка;

както и

д) отношението между използването на знака в Интернет и съществуващо право върху този знак в държава-членка.

Всички подгрупи с изключение на буква „а“ са придружени от примери, в които се посочват специфичните начини за търговско използване. Например, когато се преценява равнището и характерът на търговската дейност по отношение на държава-членка по буква „б“, ще бъде решавано дали ползвателят в действителност е обслужвал клиенти във въпросната държава, както и дали той предоставя услуги след извършването на продажбата⁵.

По време на дискусиите при изработване на Препоръките на СОИС винаги се е считало, че няма да е необходимо да се установяват търговските последици по обективен начин, ако ползвателят засяга определена марка или друг отличителен знак. Този принцип бе първоначално установен в чл. 3, ал. 1, б. „е“, като там се прави позоваване на недобросъвестното поведение на ползвателя. Тъй като авторите на текста не са имали убеждението, че това не попада в списъка на другите фактори, които са формулирани по обективен начин, текстът е променен по време на заседанието на Постоянния комитет чрез посочване, че търговският ефект може да бъде констатиран, ако ползвателят без основание наруши или се възползва по недобросъвестен начин от отличителния характер или репутацията на чуждата марка. Това преформулиране на текста обаче не е имало за цел да доведе до промяна по същество на готвената регламентация.

В чл. 4 се определят факторите, които трябва да бъдат считани като определящи за това дали един знак е бил използван добросъвестно. Тук на компетентните власти се възлага да установят дали ползвателят е притежавал информация за съществуването на знака и дали използването би могло да доведе до недобросъвестно ползване от преимущества, което би увредило репутацията и отличителния характер на знака. Тази концепция за недобросъвестност има значение предимно в контекста на санкциите, които ще бъдат посочени по-долу.

В чл. 5 и чл. 6 се въвежда принципът, според който действията по придобиването на права, тяхното нарушаване и нелоялната конкуренция при използването на знак в Интернет следва да се преценяват от националното право на държавата-членка.

При използване на знака се вземат под внимание и всички прояви на използване, станали възможни благодарение на техническото развитие.

В чл. 7 се разглежда въпросът за възникване на отговорност за нарушение на права и осъществяване на нелоялна конкуренция от страна на ползвателя. Като достатъчно условие се посочва самото използване на знак в Интернет. Отговорността се определя според националното право на държавата-членка.

Тази разпоредба предизвиква смесени чувства .

От една страна се поддържа, че съдържанието ѝ е съобразено с принципите, посочени в предишните разпоредби. Така чл. 7 се явява като логично продължение на принципа на отправяне към правото на държавата-членка, според което се определя отговорността на ползвателя.

От друга страна обаче се посочва, че чл. 7 може да се тълкува като възможност държавите-членки да регулират отговорността за използване на знаци в Интернет по различен начин в сравнение с други форми на нарушения на права върху марки.

Сходни съображения съществуват и по отношение на чл. 8, който определя, че ограниченията, предвидени по отношение на определяне размера на отговорността според националното право, трябва също така да се прилагат и по отношение на използването на знак в Интернет. От една страна, съдържанието на разпоредбата може да бъде прието като просто преповтаряне на последните, извлечени от принципа за националното третиране. От друга страна, може да бъде поставен въпросът за създаване на отделни норми в националното право, с оглед на използването на марки в Интернет.

Международното бюро на СОИС изработва тълкувателни бележки по чл. 8, в които се посочва, че ползвателят на знак в Интернет следва да може да се позове на всички случаи на изключение от отговорност по националното право. Наред с това разпоредбата на чл. 8 не задължава държавите-членки да прилагат определено изключение от отговорност, напр. „свобода на словото“, нито за тях се поражда задължението да въвеждат допълнителни изключения или ограничения, свързани с използването на знак в Интернет.

Разпоредбата на чл. 9 е разисквана по време на последното заседание на Постоянния комитет. В нея се включват правилата за предизвестие и избягването на конфликт. Въвежда се принципът, че за ползвателя на знак в Интернет няма да възниква отговорност за нарушаване на защитено в държава-членка право преди да е получил предизвестие за това от правопритежателя.

Документите от сесията на Постоянния комитет показват, че редица делегации са изразили становище, с което се посочва, че наличието на такова изключение от отговорност излиза извън общите принципи на предоставяната от марковото право обективна закрила. Също така е разглеждан въпросът дали разпоредбата на чл. 9 не се конкурира с чл. 17 на Споразумението за отнасящите се към търговията аспекти на правата върху интелектуална собственост (ТРИПС)^{6,7}.

В заключение, дискусиите се концентрират върху въпроса дали процедурата трябва да се прилага по отношение на всяка форма на законосъобразно и добросъвестно използване на знак, независимо от това дали той се ползва от правна закрила, или само когато другата страна би могла да претендира собствено право. Компромисното решение, което бе прието в резултат на усилията на делегацията на Дания и на представителите на Института за интелектуална собственост на Бразилия на заседанието на Постоянния комитет, даде възможност чл. 9 да бъде формулиран по-широко.

В окончателния вариант на чл. 9 се допуска ползвателят да не носи отговорност за нарушение на права, при положение, че са изпълнени следните допълнителни условия:

а) ползвателят притежава права върху знака в друга държава-членка или използва знака със съгласието на правопритежателя, или му е позволено да използва знака по начин, по който той се използва в Интернет, според правото на друга държава-членка, с която ползвателят има тесни връзки;

б) придобиването на права върху знака и използването на знака не е било недобросъвестно; и

в) ползвателят е предоставил във връзка с използването на знака в Интернет достатъчно информация, за да може с него да бъде установен контакт по факс или по електронна поща.

Разпоредбите, които следват чл. 9, съдържат подробности относно процедурата по предизвестие. Съгласно чл. 10 ползвателят трябва да предостави на носителя на правото върху знак информация защо смята своето използване на знака в Интернет за легитимно и също така трябва да вземе в най-кратък срок разумни мерки, за да избегне създаването на търговски ефект или нарушаване на права в държава-членка, чийто гражданин е носителят на правото върху знака.

С разпоредбата на чл. 11 се урежда начинът, по който уведомяването трябва да бъде направено. Член 12 определя като принципен въпрос това, че държавите-членки следва да приемат пояснителните бележки (disclaimer) от страна на ползвателя относно използвания от него знак в Интернет като разумна мярка да се избегне един конфликт. По-нататък се изброяват изискванията, които трябва да бъдат изпълнени, за да може пояснителните бележки да имат правна значимост.

Една от главните цели на СОИС при изработване на Препоръките за използване на търговски марки в Интернет е да бъде осигурена възможността двама еднакво легитимни носители на права да осъществяват съвместно дейност в Интернет, като се вземат предварително мерки, с които се уважава по най-добрия начин правото на другата страна. Този подход се отразява в разпоредбите относно налаганите санкции в чл. 13 и чл. 14, където се приема, че отговорността трябва да бъде пропорционална на търговския ефект от използването в дадена страна, и че законният ползвател на един знак трябва да има възможност да предприеме предпазни мерки с цел да избегне конфликт с друг ползвател на територията, където този знак се ползва от закрила. Като такава предпазна мярка може да се разглежда поставянето от страна на ползвателя на пояснителни бележки до знака на своята Интернет страница, както и създаването на отпращащи връзки към страницата на другия легитимен ползвател.

Разгледаното по-горе оставя открит въпроса за това какви ще бъдат последиците от използването на знак в Интернет преди да бъдат взети необходимите предпазни мерки. В това отношение се поддържа становището, че освен ако ползвателят не е действал

недобросъвестно, той не трябва да отговаря за нарушаването на едно право, съществуващо на територията на друга държава, преди другата страна да е информирала за това. Обикновените мерки срещу нарушение на права върху марки и срещу нелоялна конкуренция следователно трябва да се прилагат след като ползвателят не е реагирал по адекватен начин на известието, че извършва нарушение.

В ал. 1 на чл. 15 — последният от препоръките на СОИС, се приема, че един национален съд трябва, когато е възможно, да се опитва да избегне налагането на санкции, които биха забранили бъдещето използване на знака в Интернет. Така формулирана, разпоредбата на потвърждава по косвен начин, че съществува възможност за съдилищата да налагат санкции с глобален ефект. В ал. 2 на чл. 15 се посочват и определени случаи, при които съдилищата на държавите-членки при никакви обстоятелства не трябва да налагат забрана за използването на знака в Интернет.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Препоръките на СОИС относно използването на търговски марки в Интернет нямат обвързващ ефект и не водят до задължение за държавите-членки да ги прилагат. Политическата тежест на тези препоръки обаче не би следвало да се подценява. Може да се очаква, че държавите-членки ще положат усилие да спазват тези препоръки. Това е още по-наложително, понеже разпоредбите представляват едно прагматично и справедливо решение, което не изключва интересите на нито една от страните.

Съдилищата в някои държави вече прилагат в своите решения принципи, сходни на тези, установени в препоръките на СОИС. В САЩ бяха изработени редица критерии с цел да се определи кога съдът има персонална юрисдикция върху един ответник, когато той използва знак в Интернет⁸. Решението на Окръжния съд на щата Вирджиния по делото *America Online, Inc. v. Huang* се приема за водещо в тази област⁹. С него се постановява, че самият факт на регистрация на знак в Интернет като домейн име, което е идентично или сходно на чужда търговска марка, не е предпоставка за възникване на нарушение и установяване на персонална юрисдикция от американските съдилища. Британската съдебна практика

следва сходен подход. Самото присъствие в Интернет не е достатъчно, за да се установи използване на територията на Великобритания. Преценката дали е налице нарушение на право върху марка се основава на доказателства, установяващи конкретно нарушение на територията на Великобритания¹⁰.

Може да се очаква, че този подход ще бъде следван и в други страни, щом съдилищата приемат, че конфликтите в Интернет редовно имат международни измерения, и че те трябва да се отнасят с внимание към тях с цел да се уважават конституционните граници на националните юрисдикции.

Въпреки че приемането на обща концепция, в която биха залегнали разпоредбите, съдържащи се в препоръките на СОИС, не би следвало да представлява трудност, то тяхното прилагане сигурно ще бъде повод да се поставят редица практически въпроси. По-специално — как би било възможно да се приложат препоръките относно предизвестито и избягването на конфликт (чл. 9 — чл. 12) при сега съществуващата система на европейското и, следователно — на националното марково право. Както може да се предположи, нито Европейската комисия, нито правителствата на държавите-членки ще се радват на предоставената им възможност да положат усилия да изменят в тази насока Първата директива на Съвета на Европейската общност от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките¹¹ и Регламент № 40/94 на Съвета на Европейската общност за търговска марка на Общността¹². Ето защо на този етап е необходимо да се използват докрай възможностите, които съществуват в националните законодателства, за да се стигне до резултат, сходен на този, който е залегал в препоръките на СОИС.

¹ Вж. документ SCT/2/9 и SCT/2/10 на Постоянния комитет — www.wipo.org/sct/en/documents

² Относно работата върху бъдещата Хагска конвенция за международната юрисдикция и чуждестранните съдебни решения по граждански и търговски дела вж. <http://www.hcch.net/c/workprog/jdgm.html>

³ Доклад SCT/4/6 на Постоянния комитет — www.wipo.org/sct/en/documents

⁴ Тази редакция на текста е заимствана от разпоредбата на чл. 2, ал. 1, б. "с" на Общата препоръка за добре известни марки, където също е включен списък от

фактори, които следва да се вземат предвид, когато се преценява дали една марка може да се ползва от правна закрила.

- ⁵ Каталогът в чл. 3, ал. 1 от Общите препоръки отразява до голяма степен решенията в американската съдебна практика, които третираат въпроса дали един съд има персонална юрисдикция по дело, засягащо използването на марки и на други отличителни знаци в Интернет.
- ⁶ В чл. 17 на Споразумението ТРИПС се предвижда възможността държавите-членки да предвидят известни ограничения върху правата, произтичащи от търговска марка, при положение, че се вземат под внимание законните интереси на маркопритежателя и на трети лица.
- ⁷ Народното събрание е ратифицирало Споразумението ТРИПС — ДВ, бр. 93 от 1 ноември 1996 г. Разпоредбите на Споразумението все още не се прилагат в Република България, тъй като не са обнародвани в Държавен вестник.
- ⁸ Вж *Hearst Corporation v. Goldberger*, 1997 U.S. Dist. LEXIS 2065 (S.D.N.Y. Feb. 26, 1997); *CompuServe, Inc. v. Patterson*, 89 F.3d 1257 (6th Cir. 1996); *Burger King Corp. v. Rudzewicz*, 471 U.S. 462, 472 (1985); *Panavision Int'l, L.P. v. Toepfen*, 938 F. Supp. 616 (C.D. Cal. 1996).
- ⁹ *America Online, Inc. v. Huang*, 106 F. Supp. 2d at 856-857.
- ¹⁰ *1-800 Flowers v. Phonenames Ltd* [2001] EWCA Civ 721.
- ¹¹ Official Journal L 040/1, 1989.
- ¹² Official Journal L 11, 14.01.1994.

**ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ МАРКИ В ИНТЕРНЕТ
(USE OF TRADEMARKS ON THE INTERNET)**

Author(s): Diman Dimov

- **Keywords:** intellectual property; trademark; internet
- **Summary/Abstract:** The present work will discuss the issue under what circumstances a right protected in the territory of a country can be considered violated by the use of a similar sign on the Internet and what legal consequences arise from this. Attention is paid to the development process of the General Recommendations of World Intellectual Property Organization. The provisions of the General Recommendations of World Intellectual Property Organization, their binding effect, mandatory application and political weight will be also considered.