

УДК 338.1

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОМЕННЫХ ИМЕН

Кинзикеева Лилия Рустемовна, магистр, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, liliyakinzl@gmail.com

Kinzikeeva Lilia Rustemovna, Master student, National Research University «Higher School of Economics», Moscow, liliyakinzl@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматривается правовой статус доменных имен. Представлены основные проблемы соотношения доменных имен и товарных знаков. В статье подробно рассматривается понятие киберсквоттинга и способы защиты доменных имен, существующие на сегодняшний день. Предложены рекомендации по урегулированию доменных споров.

Ключевые слова: доменное имя, товарный знак, Интернет, киберсквоттинг

Legal regulation of domain names

Abstract: This article analyzes the legal status of domain names. The main problems of the relation of domain names and trademarks are discussed. The paper details the concept of cybersquatting and domain name protection methods that exist today. Recommendations for the settlement of domain disputes are proposed.

Keywords: domain name, trademark, Internet, cybersquatting

Введение

На сегодняшний день в условиях жесткой конкуренции трудно представить себе товары отдельно от средств индивидуализации, ведь именно они делают товар преимущественно более конкурентоспособным на рынке по сравнению с остальной продукцией. В условиях отсутствия дефицита в ассортименте представленной продукции, внедрения новых технологий, одним из важных условий привлечения покупателей является запоминающийся образ производимого товара для выделения его среди других товаров-аналогов. Товар, не имеющий яркого и запоминающегося бренда не будет популярен и известен на рынке.

Существуют различные средства индивидуализации продукции, наиболее эффективными среди них являются товарные знаки. Но стоит учитывать, что с развитием информационных технологий всё больше набирают обороты доменные имена, которые индивидуализируют не продук-

цию и услуги, а информационный ресурс. При этом стоит отметить, что доменное имя несет в себе большую практическую суть, чем товарный знак. В последнее время доменные имена представляют всё большую коммерческую ценность как средство продвижения товара.

Доменные имена, используемые в гражданском обороте выполняют функцию средства индивидуализации информационного ресурса в сети Интернет, и потому главной проблемой, которая возникла с момента их широкого использования, становится соотношение доменных имен и предусмотренных ч. IV Гражданского кодекса РФ (Далее – ГК РФ) средств индивидуализации.

Законодательное регулирование доменных имен значительно менялось и прошло путь от полного признания за ними исключительного права, а именно включения их в проект части четвертой ГК РФ в первом чтении в сентябре 2006 г. до полного отсутствия регулиро-

вания этого объекта как самостоятельного объекта в ГК РФ.

Стремительное развитие информационных технологий имеет свои плюсы и минусы. Так, в последнее время появились новые правовые конфликты, связанные с использованием доменных имен. В связи с отсутствием в Российской Федерации (Далее – РФ) специального законодательства регулирующего вопросы регистрации и использования доменных имен, разрешение данных споров весьма затруднено и создает предпосылки для возникновения ещё большего объема споров между правами на доменные имена и средствами индивидуализации. Судебная система не успевает адаптироваться к новым условиям, изменениям в мире, сопровождающимися технический прогресс, а в данном случае сети «Интернет».

Основная часть

Доменное имя – это основа сайта, это первое с чем сталкивается привлеченный клиент. Переходя по ссылке, мы ещё не

знаем содержание данного сайта, но доменное имя нам уже известно. Специалисты по маркетингу считают, что на сегодняшний день важным элементом компании помимо фирменного логотипа, цвета являются также доменные имена.

Сам по себе IP-адрес, состоящий из определенной последовательности чисел, не может служить для привлечения широкой аудитории пользователей Интернета, но доменное имя как основа технологии адресации в мировой сети, заменяет обычный IP-адрес, более информативным обозначением. Так, сайт становится более популярным и определенным образом способствует рекламе проекта. Это основное свойство доменного имени играет важную роль в связи с интенсивным развитием электронной коммерции и имеет высокую коммерческую ценность. Но необходимо добавить, что доменное имя может быть популярным как само по себе так и вследствие заимствования обозначения средства индивидуализации, например, товарного знака.

В случаях воссоздания в доменных именах обозначений средств индивидуализации или же, регистрация средств индивидуализации, например товарных знаков, повторяющее обозначение доменного имени, приводит к конфликту интересов администраторов доменных имен и правообладателей [1].

В современный период доменные имена не получили необходимого законодательного регулирования в России. Так, в статье 1225 ГК РФ доменное имя не является охраняемым объектом интеллектуальной собственности, и по этой при-

чине доменные имена не обладают исключительными правами.

На законодательном уровне определение доменного имени нашло отражение лишь в Федеральном законе от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В соответствии с данным Законом, доменное имя является символическим обозначением, созданным в целях адресации сайтов в Интернете для предоставления доступа к информации в сети Интернет.

В Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ (далее - Президиум ВАС РФ) вынесенном от 16.01.2001 N 1192/2000 по делу о запрете на использование товарного знака "Kodak" в доменном имени www.kodak.ru была обозначена главная функция доменного имени – преобразование адресов IP (Internetprotokol), определенных в виде цифровых обозначений, в качестве доменного имени для упрощения поиска и идентификации владельца информационного ресурса [2].

ВОИС определяет доменные имена как понятные пользователю формы интернет адресов для более эффективного и быстрого поиска веб-сайтов [3].

В качестве вывода всего перечисленного можно сказать, что наличие такого большого количества разнообразных определений объясняется неурегулированностью вопроса в отношении доменных имен, отсутствием единообразия в разрешении данного вопроса на законодательном уровне [4].

Проанализировав имеющуюся информацию и на основе вышеизложенных определений можно вывести свое определе-

ние доменного имени.

Доменное имя – это символическое обозначение, зарегистрированное для индивидуализации определенных сайтов в сети, не имеющего своих аналогов в Сети и выраженное в понятной форме.

Регулирование доменных имен началось от полного признания за ними исключительного права, а именно включения их в проект части четвертой Гражданского кодекса РФ в первом чтении в сентябре 2006 г. и остановилось в данный момент на полном отсутствии регулирования этого объекта как самостоятельного объекта в Кодексе.

Существуют мнение, что за доменными именами необходимо закрепить статус средств индивидуализации. Приверженцы этой концепции были почти у своей цели, когда в проекте части четвертой ГК РФ, принятой Государственной Думой в первом чтении 20 сентября 2006 г., присутствовал § 5 гл. 76 «Право на доменное имя», а в состав охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации согласно статье 1225 были включены доменные имена. В пункте 1 ст. 1542 содержалось определение термина доменное имя – символическое обозначение, созданное для идентификации пользователей информационных ресурсов и адресации запросов, зарегистрированное в реестре доменных имен, за которым закрепляется исключительное право.

Но в конечном счете от этой идеи отказались, посчитав её не разумной, и упомянутые положения были исключены из законопроекта.

Причины, по которым был

исключен параграф о доменных именах представлены в заключениях к законопроекту.

Так, в заключении Комитета по экономической политике, предпринимательству и туризму было отмечено, что в мире до настоящего времени не урегулирован вопрос отнесения доменных имен к объектам интеллектуальной собственности, в связи с чем предлагаемая новация в отношении доменных имен будет блокировать регистрацию товарных знаков. Иначе говоря, после вступления в действие этих норм есть вероятность, что охраняемый в иностранном государстве товарный знак не сможет охраняться в России так как у нас уже будет зарегистрировано схожее доменное имя. Этот аргумент представляется верным. Для решения данной проблемы нужно, например, внести в Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности 1883 г. изменения, которыми регулировался бы правовой статус доменных имен [5].

Еременко В.И. находит такое окончание закономерным, так как нигде в мире официально доменные имена не признаны в качестве средств индивидуализации, включая международный уровень. Так, в документах Всемирной организации интеллектуальной собственности (Далее – ВОИС), доменное имя не носит режим самостоятельного охраняемого объекта. Но несмотря на это нельзя оставлять доменные имена без соответствующего регулирования на законодательном уровне [6].

Ранее в соответствии с подпунктом 3 п. 9 статьи 1483 ГК РФ обозначения, сходные с ранее созданными доменными

именами, имеющие приоритет прав, не могли быть зарегистрированы в качестве товарных знаков. В соответствии с этим мы приходим к выводу, что доменные имена носили характер самостоятельного объекта гражданского права, который в определенных ситуациях пользовался приоритетом права по принципу «старшинства», и препятствовал регистрации товарных знаков, что определяло преимущественный статус доменных имен.

Вследствие принятия Федерального закона от 4 октября 2010 г. N 259-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» слова «доменное имя» исключены из подпункта 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, и все установилось по-прежнему режиму в соотношении прав на доменное имя и на товарный знак, другими словами, снова было установлено приоритетное положение товарного знака к доменному имени [6]. Можно отметить, что защита прав на доменное имя при конфликте интересов с владельцами товарного знака осуществляется по остаточному принципу.

В исключительных случаях можно встретить дела, где суд встает на защиту администраторов доменных имен. Так, если доменное имя было зарегистрировано ранее товарного знака, то тогда все действия владельца товарного знака против владельца доменного имени являются злоупотреблением правами и истцу отказывают в защите.

Так, в Постановлении Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.07.2013 N 17АП-8258/2012-ГК по делу N А 60 - 5 2 7 0 9 / 2 0 1 1 В удовлетворении требований о

защите товарного знака, взыскании компенсации за нарушение права на товарный знак правомерно отказано в связи с отсутствием в действиях ответчика по регистрации и администрированию домена каких-либо нарушений исключительного права на спорный товарный знак.

Многие пользователи сети Интернет сталкивались с такой проблемой нарушения прав на доменное имя, как киберсквоттинг. Это ситуация, когда лицо изначально приобретает доменное имя с недобросовестным намерением получить прибыль от его дальнейшей продажи или лицензирования владельцу сходного средства индивидуализации [7].

Лексически "киберсквоттинг" – это сложносоставное заимствование из английского языка, образованное в результате соединения двух слов: cyber (префикс, означающий принадлежность к компьютерным и/или информационным технологиям) и squatting (самовольное занятие брошенных зданий и сооружений (как правило, жилых), а также участков земли в отсутствие вещно-правового титула или договорных оснований для совершения подобного рода действий) [8].

Есть люди, которые намеренно регистрируют доменные имена, сходные до смешения с популярными товарными знаками с целью извлечения прибыли, их называют киберсквоттерами. В большинстве случаев киберсквоттеры придерживаются сходного алгоритма действий. Сначала они отслеживают статистику запросов в поисковых системах (Google, Яндекс), что способствует им в определении наиболее часто запраши-

ваемых терминов для регистрации нового домена. Если в поисковике прослеживается тенденция по систематическому запросу какого-либо слова, киберсквоттер начинает следить за ним, так как велика вероятность того, что именно это слово в скором времени появится в доменной зоне. Они так же внимательно следят за мировыми новостями с целью найти самое популярное имя в данный конкретный момент. Из поля зрения киберсквоттеров также не уходят уже существующие доменные имена, они следят за ними с целью уловить момент, когда владельцы этих доменных имен забудут вовремя продлить право на обладание доменом, что может привести к перехвату этого имени со стороны недобросовестных доменных регистраторов.

В том случае, если найдены популярные слова киберсквоттер регистрирует домен. После этого есть два варианта либо сами потенциальные покупатели пытаются связаться с владельцами этих доменов, либо же сами киберсквоттеры размещают объявления о продаже домена сами предоставляют возможность для дальнейших переговоров о покупке. Так, обычный домен можно купить за 2–20 долл. в зависимости от важности и актуальности домена, но его цена может подняться до нескольких тысяч, а бывает и миллионов долларов [9].

Конечно, не все владельцы доменов недобросовестны, которых можно отнести к киберсквоттерам. Есть определенные признаки, определяющие добросовестность владельца домена. [9].

Существуют следующие критерии для установления неправомерных действий лица,

зарегистрировавшего и использующего доменное имя.

Во-первых, доменное имя должно задействовать обозначение, которое идентично товарному знаку и другим объектам исключительных прав. Во-вторых, в результате регистрации этого доменного имени создается вероятность смешения в отношении торговой деятельности конкурента. В-третьих, доменное имя используется его владельцем в коммерческих целях (в хозяйственном обороте). В-четвертых, такое использование обозначение было осуществлено без надлежащего разрешения со стороны правообладателя [10].

В России количество дел по киберсквоттингу только увеличивается. Главной причиной такой тенденции развития являются либеральные правила регистрации доменных имен в зоне RU, в которой действует заявительный порядок регистрации имен. Регистратор не обязан проверять достоверность данных, подаваемых для регистрации на соответствие их каким-либо объектам исключительных прав [11].

В рамках ВОИС первый процесс по разрешению дел в отношении доменных имен завершился публикацией Заключительного доклада. На основе этого доклада была создана – Единообразная политика по разрешению споров в связи с доменными именами (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. Далее - UDRP), принятая 26 августа 1999 г. [12].

Защита осуществляется в судах, исходя из сложившейся судебной практики, либо во внесудебном порядке (UDRP). Следует отметить, что на сегодняшний день процедура UDRP не является обязательной для

участников доменного спора, более того, решение арбитражной комиссии может быть обжаловано в суде. Тем не менее большинство специалистов в области разрешения споров, касающихся доменных имен, подтверждают эффективность процедуры UDRP.

Так, по мнению А.Г. Серго процедура UDRP это простой и быстрый способ для правообладателя решить свой вопрос с участием компетентных специалистов.

Того же мнения придерживается Председатель комитета регистраторов Координационного центра доменов RU и РФ Р.Ю. Гледенов. По его мнению необходимо распространить действие правил UDRP и в России. Это значительно разгрузит суды при разрешении подобных доменных споров, которых с каждым разом становится всё больше. Вследствие подобной загруженности судов, они подчас выносят неоднозначные решения, что и объясняет всё противоречивость судебной практики в этом вопросе. По его утверждению, за пределами Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга судьи чаще всего не всегда понимают всё специфику доменного имени и, соответственно, они руководствуются совершенно не правильными нормами при разрешении споров.

Процедура UDRP изначально была создана для того, чтобы профессионалы смогли детально проанализировать конфликтную ситуацию, и решали подобные споры в досудебные споры, не доводя до суда. Это объясняет тот факт, что всё большее число национальных регистратур присоединяются к этой процедуре. На сегодняшний день

правила UDRP используются во всех международных доменах и в более чем 70-ти национальных доменных зонах. Пришло время применять это и в российских доменных зонах [13].

Судебная практика разрешения споров об администрировании доменных имен сложилась таким образом, что теперь, если у администратора доменного имени нет прав на тождественный товарный знак, то существует высокая вероятность того что его домен будет отсужен.

Добросовестные владельцы доменов никак не застрахованы от того, что они могут быть привлечены к суду, истцом, который зарегистрировал свое право на товарный знак зачастую позже чем администратор доменного имени. В большинстве случаев суд на стороне владельца товарного знака.

Для понимания ситуации с регулированием доменных споров рассмотрим судебную практику.

Отсутствие четкого регулирования в вопросе с доменными именами приводит к различным позициям в судебной практике рассмотрим некоторые подходы.

Условно неправомерное использование доменных имен и товарных знаков в сфере интеллектуальной собственности можно подразделить на два вида: это обратный захват доменов и киберсквоттинг (то есть захват товарных знаков администраторами доменных имен)

Наиболее распространенным случаем служит своеобразный "угон" доменных имен - это так называемый обратный захват доменов.

Этот процесс выглядит примерно таким образом. Неправо-

мерно регистрируется товарный знак сходный до степени смешения с уже существующим доменным именем, а затем злоумышленник пытается подать в суд на добросовестного владельца доменного имени. Судебная практика показывает, что в большинстве случаев суд встает на сторону владельцев товарных знаков. Это возможно и в случае, если домен добросовестно использовался владельцем за много лет до регистрации данного товарного знака [14].

Рассмотрим судебное дело, презентующее судебную практику, которая не принимает во внимание более раннюю регистрацию доменных имен по сравнению с доменными именами.

Так, согласно Постановлению Суда по интеллектуальным правам от 05.08.2014 N C01-671/2014 по делу N A40-101725/2013 доменное имя perfekta.ru было зарегистрировано задолго до возникновения даты приоритета товарного знака. Правообладатель товарного знака ООО "Торговый Дом "Экс Морэ" обратилось с иском арбитражный суд к компании Netlink Ltd с целью установления запрета использования владельцем доменного имени сходного до степени смешения с товарным знаком. Суд удовлетворил требования истца. Доводы ответчика о том, что он начал использование доменного имени намного раньше регистрации товарного знака были отклонены как несоответствующие нормам закона о защите исключительного права на товарный знак [15].

Для избежания подобных ситуаций добросовестным владельцам доменов можно дать следующий совет – необходимо

заранее и сразу же регистрировать товарный знак, в случае существования гипотетической возможности заинтересованности их товарным знаком со стороны сквоттеров (недобросовестных владельцев средств индивидуализации) [14].

Проанализировав судебную практику в отношении данного вопроса, можно сделать вывод, что несмотря на законодательную неурегулированность рассматриваемого вопроса арбитражными судами выработаны некоторые подходы к разрешению подобных споров.

Заключение

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о недостаточном правовом регулировании в сфере доменных имен в нашей стране, особенно по сравнению с зарубежным опытом.

Поставленная проблема нуждается в скорейшем разрешении на законодательном уровне. Уже на данный момент число слушаний в российских судах неимоверно велико. С каждым годом в ВОИС поступает все большее количество жалоб, связанных с использованием торговых марок в Интернете, большинство которых были разрешены в пользу заявителя [10].

Не вызывает сомнений, что киберсквоттинг будет развиваться и дальше, и так до тех пор, пока не будут приняты необходимые законодательные акты. Так, в США 29 ноября 1999 г. был принят Закон о защите потребителей от киберсквоттинга (Anticyber-squatting Consumer Protection Act. Далее - Закон о защите потребителей, или АСПА) в составе Публичного закона N 106 - 113 в качестве раздела III (Предотвращение киберпи-

ратства в сфере товарных знаков) Сводного закона о реформе интеллектуальной собственности и средств связи [16].

Представляется, что и в нашей стране необходимо принятие подобных актов с целью урегулирования конфликта с киберсквоттерами.

Необходимо усовершенствовать законодательство в сфере доменных имен, а точнее его создать.

Литература:

1. Кожемякин Д. В. «Принцип добросовестности как правовая основа разрешения доменных споров» // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 5, Юриспруд. 2013. No 1 (18).

2. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16.01.2001 N 1192/2000. СПС Консультант Плюс.

3. *Frequently Asked Questions: Internet Domain Names / World Intellectual Property Organization* // Официальный сайт WIPO <http://www.wipo.int/amc/en/center/faq/domains.html#1>

4. Быстров А. К. «Доменное имя и связанные с ним объекты» // "Современное право", 2014, N 5.

5. Архипов Е. В. «Доменное имя как объект правового регулирования» // "Предпринимательское право". Приложение "Бизнес и право в России и за рубежом", 2012, N 3.

6. Еременко В. И. «О совершенствовании правового регулирования доменных имен в Российской Федерации» ("Законодательство и экономика", 2012, N 10).

7. Singh, S. *Conflicts between Trademarks and Domain Names: A Critical Analysis* // SSRN: [electronic J]. – 2012. –

Electronic text data. – Mode of access: <http://papers.ssrn.com/abstract=2045222>

8. Даниленков А. В. Киберсквоттинг и киберспекуляция (домейнинг): разграничение понятий // «Закон» 2014, №10. Электронные ресурсы http://elibrary.ru/download/elibrary_21206714_58158242.pdf

9. Будагова М. М. Киберсквоттинг как вид недобросовестного использования доменного имени // Вестник РГГУ. Серия: Экономика. Управление. Право.

http://elibrary.ru/download/elibrary_21206714_58158242.pdf

10. Александров А. А. Правовая регламентация защиты доменов от неправомерных захватов // Электронные ресурсы <http://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-reglamentatsiya-zaschity-domenov-ot-nepravomernyh-zahvatov>

11. Отечественная практика разрешения доменных споров // Официальный сайт Информационного ресурса о распределении адресного пространства сети Интернет http://info.nic.ru/st/16/out_1214.shtml

12. ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) // Официальный сайт <http://www.icann.org/ru/help/dndr/udrp/policy>

13. Гледенов Р. Ю. «Пора переносить UDRP на российскую почву» <http://info.nic.ru/node/4325>

14. Анисимов М. В. Доменные имена: методы защиты "Право и кибербезопасность", 2014, N 1, С. 1. // СПС Консультант Плюс.

15. Гладкая Е. И. "Аналитический обзор практики по спорам в сфере интеллектуальной собственности. Использование средств инди-

видуализации в доменных именах" (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2015)

16. АСПА (Anticybersquatting Consumer Protection Act) // Официальный сайт <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-106-publi.htm>