

УДК 34

Защита товарных знаков в составе доменного имени

Морякина Валерия Игоревна, студент Балтийского федерального университета имени И. Канта

lmoryakina@gmail.com

Аннотация: В России, как и во всем мире, идут дискуссии о правовом регулировании деятельности в Интернете. Фрагментарно Интернет остается внеправовым пространством, где нарушаются авторские и смежные права, права на фирменные наименования и товарные знаки. **Ключевые слова:** интеллектуальное право, интеллектуальная собственность, авторское право, товарные знаки, доменное имя, исключительное право, телекоммуникационная сеть интернет.

Интернет стал уникальным достижением человеческого разума, объединив в себе практически все достижения цифровой сферы, взяв на себя со временем функции универсального средства коммуникации, хотя и задумывался своими создателями совершенно для других целей.

На данный момент практически любое устройство, подключенное к сети Интернет, имеет уникальный IP-адрес и именно по этому адресу происходит поиск и взаимодействие устройств в сети. Поскольку IP-адрес представляет собой последовательность из четырех чисел, разделенных точками, запо-

нить его в таком виде сложно, поэтому для удобства запоминания и восприятия была создана доменная система имен (Domain Name System — DNS), позволяющая составлять абстрактное символическое имя с конкретным IP-адресом в сети.

В связи с этим возникли вопросы о защите прав на эти уникальные имена в сети Интернет, создаваемые, как правило, с использованием уже имеющихся у правообладателей и надлежащим образом зарегистрированных товарных знаков и знаков торгового обслуживания.

Однако до сих пор нерешенным остается

UDC 34

Protection of trademarks in the composition of a domain name

Moryakina Valeriya Igorevna, student of Baltic Federal University named after I. Kant

lmoryakina@gmail.com

Annotation: In Russia, as elsewhere in the world, there are discussions on the legal regulation of the Internet. Fragmentary remains extralegal space where the violated copyright and related rights, rights to trade names and trademarks. **Keywords:** intellectual law, intellectual property, copyright, trademarks, domain name, exclusive right, telecommunications network Internet.

разграничение правового режима доменных имен от правового режима прав на товарные знаки и знаки обслуживания. Правовая неопределенность, фактическое отсутствие в законодательстве норм, направленных на регулирование получения и использование доменных имен, является на практике серьезной проблемой для пользователей Интернета и правоприменителей.

Естественно, правонарушители пользуются такими «слепыми моментами» в праве.

В сети Интернет существуют такие пользователи, которых именуют международным термином «киберсквоттеры». Киберсквоттеры — это сетевые деятели, которые пытаются извлечь выгоду из регистрации доменного

имени, к которому не имеют ни малейшего отношения, с целью его перепродажи владельцу сходного средства индивидуализации (не имеющему домена) или иному заинтересованному лицу [1].

Одно из направлений, так называемой, деятельности «киберсквоттеров» является разработка доменов-двойников. Данные домены различаются либо в вариантах написания того или иного домена, либо в возможных ошибках как в наборе самого имени, так и в написании самого домена. Данная деятельность получила название — «тайпсквоттинг».

Экономический расчет довольно прост, он строится на существовании «человеческого» фактора. Ошибки в наборе самых посещаемых

и распространенных доменов будут всегда, а значит, устойчивая посещаемость доменов-двойников, на которых размещена реклама, тоже будет. Таким образом, реклама, размещенная на подобных доменах, вполне способна окупить затраты киберсквоттеров на содержание домена, независимо от того, удастся ли его когда-либо продать.

Чтобы обезопасить себя, владельцы торговых марок применяют защитный киберсквоттинг, который заключается в регистрации доменных имен, идентичных с именами их оригинального собственного ресурса [2]. Но даже данные меры предосторожности не защищают в полной мере владельцев, а также пользователей доменного имени, так как имеют предупредительный и вероятностный характер.

Еще одной распространенной проблемой является захват доменного имени. В связи с этим возникают судебные споры с целью передать домены обладателям одноименных наименований и товарных знаков.

Согласно действующему законодательству, доменное имя не является самостоятельным результатом интеллектуальной деятельности или средством индивидуализации. Защита прав на доменное имя осуществляется через защиту прав на товарный знак, зарегистрированных в предусмотренном законом порядке (статья 1484 ГК РФ). Реализация исключительного права на товарный знак подразумевает также и возможность использования его в доменном имени (его словесного элемента). Поэтому запрещается использование без согласия правообладателя

сходных до степени смешения обозначений таких же товаров или однородных товаров.

Отношения по использованию доменного имени являются многосубъектными и включают в себя как минимум регистратора доменного имени и администратора доменного имени. Также участниками таких отношений являются «владельцы» и пользователи доменных имен (надо отметить, что терминология пока является противоречивой и неустоявшейся); правообладатели товарных знаков со словесными элементами, сходными до степени смешения; работники организаций и лица, предоставляющие услуги по администрированию и сопровождению сайтов. Отчасти поэтому доменные споры являются довольно сложной для судов и практикующих юристов категорией не только с юридической стороны, но и с технической.

Исходя из позиции Верховного суда Российской Федерации, суды удовлетворяют ходатайства правообладателя об обеспечении иска (о принятии предварительных обеспечительных мер), если правообладатель представит доказательства наличия у него права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и доказательства нарушенного права [3].

Также можно уже говорить о сложившейся судебной практике по защите нарушенных прав:

1. Истец должен доказать свое право на товарный знак.

Постановление ФАС Московского округа 13.08.2012 по делу N А41-26062/11:

В предмет доказывания в рамках заявлен-



ных исковых требований входит установление следующих обстоятельств:

— обладает ли истец исключительными правами на товарный знак «Aquapel»;

— является ли обозначение, используемое ответчиком, сходным по степени смешения с зарегистрированными истцом товарными знаками, используется ли обозначение для продажи тех товаров и услуг, которые включены в область охраны товарного знака, то есть однородных товаров и услуг.

2. Истец должен доказать сходство до степени смешения или тождественность товарного знака, правообладателем которого он является, с доменным именем ответчика.

Постановление АС Калининградской области по делу N А21-10484/2015:

— Судом установлено и материалами дела подтверждено, что в зарегистрированном доменном имени saucou.ru, прописанном строчными буквами латинского алфавита, использовано словесное обозначение SAUCONY, тождественное товарным знакам, принадлежащим истцу.

3. Доменное имя должно использоваться по отношению к товарам и услугам, однородным тем товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак.

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 16.03.2010 по делу N А19-10074/08:

— Домен используется для предложения к продаже товара (природной питьевой воды), конкурирующего с товарами истца.

4. Как правило, соотношение даты приоритета товарного знака и даты регистрации

доменного имени учитываются судом при принятии решения.

Постановление ФАС Московского округа от 9.11.2011 по делу N А40-94721/10-27-827:

— Кроме того, регистрация доменного имени также осуществлена до даты регистрации товарного знака.

Постановление АС Калининградской области по делу N А21-10484/2015:

— Из материалов дела следует, что компания учреждена в соответствии с законодательством штата Массачусетс 14 мая 1920 года, она является одним из крупнейших в мире производителей спортивной одежды и обуви для бега марки SAUCONY. Таким образом, компания является лицом, которое обладает законными правами и интересами в отношении доменного имени saucou.ru.

5. Сам факт администрирования ответчиком сайта, тождественного товарному знаку истца, свидетельствует о недобросовестности ответчика; факт недобросовестной регистрации или администрирования сайта во внимание не принимается.

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 13.01.2012 по делу N Ф03-6486/2011:

— Доводы заявителя кассационной жалобы об отсутствии у ответчика заведомо недобросовестной цели воспрепятствовать истцу в реализации его исключительных прав не имеют правового значения и не влияют на правильность принятого апелляционным судом постановления.

Постановление АС Калининградской области по делу N А21-10484/2015:

— В российской зоне в сети Интернет доменное имя saucopu.ru администрировалось ответчиком – лицом, не имеющим отношения к бизнесу компании и не получившим согласия на использование товарного знака, имеющего охрану на территории РФ с 04.02.2002 г.

В связи с вышесказанным, можно сделать вывод, в отсутствии правовой неопределенности по вопросам, связанным с товарными знаками в доменном имени, суды, практически вслепую, обследуют и выделяют основания для защиты нарушенных прав.

Как нам кажется, при урегулировании вопроса о правовом статусе доменных имен, законодатель должен в первую очередь решить проблемы с подсудностью и с исчислением исковой давности.

Иски о защите исключительных прав на товарные знаки ст. 33 АПК РФ к специальной подсудности арбитражных дел не отнесены. Определением от 17 декабря 2015 года Ленинградского районного суда г. Калининграда было отказано истцу в принятии искового заявления к ответчику о защите исключительных прав на товарные знаки и о взыскании денежной компенсации, после чего истец подал жалобу уже в Арбитражный суд Калининградской области. Суд принял в производство исковое заявление и в виду сложившиеся практики, арбитражные суды делают исключения в данном вопросе во избежание между судами споров о компетенции и нарушения прав заявителей на судебную защиту. В связи с этим арбитражный суд обязан принять к подсудности только в том случае, если суд общей юрисдикции не по-

считал, что данное дело ему подведомственно, и только по этой причине не рассмотрел дело. (Определение ВАС РФ от 08.07.2014 по делу N ВАС-8289/14). Таким образом истцу за защитой своих прав приходится сначала обращаться в суд общей юрисдикции, а впоследствии в арбитражный суд, что создает дополнительную нагрузку на суды и затягивает решение вопроса по существу.

Судебная практика показывает, что так как законом не установлены правила исчисления сроков исковой давности для требований о защите исключительных прав на товарный знак, к спорным правоотношениям подлежит применению общий срок исковой давности, течение которого начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (согласно положениям статей 195–200 Гражданского кодекса Российской Федерации). Но суды при принятии исковых заявлений все же придерживаются мнения о том, что допущенные правонарушения по данным категориям дел являются длящимися, а это означает, так как длящееся правонарушение имеет место до периода, когда можно говорить о том, что нарушенное частное право восстановлено, иск о защите прав владельца товарного знака или знака обслуживания к «владельцу» доменного имени может быть подан в любой момент до тех пор, пока правонарушение не будет прекращено.

Примечания

1. Райкин В., Серго А. Споры по доменным именам: отечественный и зарубежный опыт // Хозяйство и право. 2003. N 6.

2. Никитин В. В. Защитный киберсквоттинг // Налог на прибыль: учет доходов и расходов. 2016. N 3.

3. Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015).