

УДК 347.77

ДОМЕННЫЕ ИМЕНА И ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ: ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ Domain Names and Trademarks: Law Enforcement Issues

Н. А. Пермякова – доцент кафедры гражданского права Омской юридической академии, кандидат юридических наук

N. A. Permyakova – Associate Professor at the Civil Law Department of the Omsk Law Academy, Candidate of Legal Sciences



Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, посвященные правовому регулированию доменных имен, их соотношение с товарными знаками и другими средствами индивидуализации, судебная практика рассмотрения споров правообладателей товарных знаков и владельцев доменных имен.

The article discusses the aspects of legal regulation of domain names, their relationship with trademarks and other means of individualization. Judicial practice of consideration of disputes between trademark owners and domain name holders is under study.

Ключевые слова: доменное имя, товарный знак, фирменное наименование, правообладатель товарного знака, владелец доменного имени, средства индивидуализации и средства идентификации, арбитражный суд.

Domain name, trademark, brand name, the trademark owner, the owner of the domain name, means of individualization and means of identification, the court of arbitration.

В целях своей индивидуализации юридическое лицо, согласно четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), вправе использовать такие средства индивидуализации, как фирменные наименования, товарные знаки (знаки обслуживания), наименование мест происхождения товаров, коммерческие обозначения. Поскольку большинство организаций в сети Интернет создают свои сайты, то одним из средств индивидуализации в том числе можно признать доменное имя. В настоящее время доменное имя остается непризнанным в правовом смысле средством индивидуализации. Как известно, изначально проект четвертой части ГК РФ содержал параграф, посвященный правовому регулированию доменных имен, однако в процессе рассмотрения проекта в третьем чтении параграф о доменных именах был исключен. Настоящая полномасштабная реформа гражданского законо-

дательства, которая в том числе затронула и самую «молодую» часть ГК РФ, не принесла каких-либо изменений в данном вопросе, доменное имя по-прежнему осталось вне правового регулирования. И это при том, что в правоприменительной практике имеется довольно много спорных моментов по использованию доменных имен, соотношению доменных имен с другими средствами индивидуализации, и в первую очередь с товарными знаками, прошедшими регистрацию в Роспатенте.

В судебной практике до сих пор отсутствуют общие подходы к разрешению споров между правообладателем товарного знака и владельцем доменного имени. Как отмечает В. Колосов, неопределенность правовой природы на доменные имена порождает немало спорных и несправедливых решений, которыми владельцы доменных имен незаконно и (или) недобросовестно лишаются своих прав на доменные имена [2]. Ана-

логичного мнения придерживается А. Г. Серго, который в своем автореферате докторской диссертации отмечает, что «пробелы в правовом режиме доменных имен дали возможность развития бизнеса по паразитированию на чужих средствах индивидуализации, причем как на стороне недобросовестных владельцев доменных имен, так и недобросовестных правообладателей товарных знаков» [8, с. 31].

Обладатель фирменного наименования, тождественного словесного товарного знака заинтересован в том, чтобы использовать такое обозначение в качестве доменного имени. Согласно ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом. Одним из таких способов является использование товарного знака путем его размещения в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в домене RU домен – это область (ветвь) иерархического пространства доменных имен в сети Интернет, которая обозначается уникальным доменным именем [7]. А. Г. Серго отмечает, что домен (доменное имя) – это обозначение, предназначенное для индивидуализации информационных ресурсов в компьютерной сети Интернет. По мнению автора, основной функцией доменного имени является именно индивидуализация информационного ресурса [8, с. 33]. Отсутствие легального определения доменного имени приводит к трудностям в правоприменительной практике при определении предмета судебного спора, особенно в спорах между разными обладателями прав на товарный знак и доменное имя.

При коллизии прав на доменное имя и товарный знак приоритет защиты права на товарный знак имеет место при наличии в совокупности следующих обстоятельств: 1) лицо обладает исключительным правом на товарный знак; 2) обозначение доменного имени сходно до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком; 3) обозначение доменного имени используется в отношении тех товаров и услуг, которые включены в область охраны товарного знака, то есть однородных товаров и услуг; 4) отсутствие согласия обладателя товарного знака на его использование [1]. При наличии указанных обстоятельств можно сделать вывод, что

одно лишь использование словесного элемента товарного знака в доменном имени еще не означает его незаконного использования.

При решении доменного спора между правообладателями товарного знака и доменного имени, по мнению В. Колосова, необходимо принципиально ответить на следующий вопрос: спорный словесный элемент доменного имени используется в качестве средства индивидуализации или средства идентификации? При этом под использованием обозначения в качестве средства идентификации В. Колосов понимает использование словесного обозначения для указания на конкретные товар, услугу, производимых правообладателем, и (или) на самого правообладателя (производителя), т. е. идентификацию таких товаров, услуг производителя и не связанного с маркировкой товара, услуги или производителя [3]. Именно поэтому использование, например, словесного элемента тождественного товарного знака в доменном имени интернет-магазина, официального дилера, по сути, является идентификацией указанных субъектов, а не использование такого товарного знака в качестве средства индивидуализации.

Следовательно, не всегда верна позиция суда, согласно которой регистрация доменного имени, содержащая тождественный товарный знак, является нарушением прав на товарный знак правообладателя. Так, в соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ «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 возникнет вероятность смешения». Как видно из представленной нормы, она сконструирована таким образом, что незаконное использование товарного знака возможно только при условии, что в процессе использования в хозяйственном обороте возникнет вероятность их смешения.

В случае если правообладатель считает, что его право нарушено вследствие незаконного использования товарного знака владельцем доменного имени, то возникает вопрос, кому предъявлять требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак. Отвечая на данный вопрос, Президиум Суда по интеллектуальным правам в своем постановлении от 28 марта 2014 г. № СП-21/4 «Об утверждении справки по вопросам, возникающим при

рассмотрении доменных споров» [5] в п. 1.2 отметил, что требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени. Под администратором доменного имени понимается лицо, на имя которого зарегистрирован домен.

Требование о возмещении убытков за незаконное использование товарного знака при использовании доменного имени, а равно требование о взыскании компенсации (п. 3 ст. 1252 ГК РФ) может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком.

Одним из оснований, на которое ссылаются правообладатели товарного знака в доменных спорах, является ссылка на недобросовестную конкуренцию в порядке ст. 10.bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция) [4], согласно которой под недобросовестной конкуренцией понимается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах, к которым, в частности, относятся все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов, промышленной или торговой деятельности конкурента; указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение

относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Так, в постановлении от 11 ноября 2008 г. № 5560/08 Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ [6] отметил, что, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной ст. 10.bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: 1) доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком; 2) у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; 3) доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно. При установлении указанных фактов в действиях владельца доменного имени можно вести речь о недобросовестной конкуренции.

Таким образом, далеко не во всех случаях можно констатировать факт незаконного использования фирменного наименования, товарного знака лишь только на том основании, что правообладатель является обладателем исключительных прав на указанные средства индивидуализации при использовании их в тождественном доменном имени. При этом наличие надлежаще оформленных исключительных прав, например, на товарные знаки дает возможность правообладателю защищать свое право на него при соблюдении всех тех условий, которые были представлены в настоящей статье (а именно в случае коллизии между правом на доменное имя будет иметь место приоритет защиты права на товарный знак).

Библиографический список

1. Друмлевич, А. М. Разрешение арбитражных споров о праве на доменные имена и другие средства индивидуализации / А. М. Друмлевич // *Вопр. управления.* – 2013. – № 3.
2. Колосов, В. Домен и право. Юрист о правовой природе доменных имен [Электронный ресурс] / В. Колосов // *Юрид. услуги Вадима Колосова.* – Режим доступа: <http://www.kolosov.info/domennye-imena> (дата обращения: 01.03.2015).
3. Колосов, В. Средство индивидуализации и средство идентификации [Электронный ресурс] / В. Колосов // *Юрид. услуги Вадима Колосова.* – Режим доступа: <http://www.kolosov.info/kommentarii/sredstvo-identifikacii-i-individualizacii> (дата обращения: 11.03.2015).
4. Конвенция по охране промышленной собственности : закл. в г. Париже 20 марта 1883 г. (с изм. от 2 окт. 1979 г.) // Публикация № 201(R). – Женева : Всемир. орг. интеллект. собственности, 1990.
5. Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров [Электронный ресурс] : постановление Президиума Суда по интеллект. правам от 28 марта 2014 г. № СП-21/4 // *Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».* – Режим доступа: локальный.
6. Постановление Президиума Высш. Арбитр. Суда Рос. Федерации от 11 нояб. 2008 г. № 5560/08 по делу № А56-46111/2003 // *Вестн. ВАС РФ.* – 2009. – № 2.
7. Правила регистрации доменных имен в домене RU [Электронный ресурс] : утв. решением Координац. центра национ. домена сети Интернет от 17 июня 2009 г. № 2009-08/53 // RU-CENTER: Центр регистрации доменов. – Режим доступа: http://www.nic.ru/dns/contract/rules_RU.html (дата обращения: 11.03.2015).
8. Серго, А. Г. Правовой режим доменных имен и его развитие в гражданском праве : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / А. Г. Серго. – М., 2011. – 58 с.