

УДК 347.77:004

М. ДОЛОТОВ, аспірант кафедри міжнародного приватного та митного права
Інституту міжнародних відносин Київського національного
університету імені Тараса Шевченка

ЗВОРОТНЕ ЗАХОПЛЕННЯ ДОМЕННИХ ІМЕН ТА УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Анотація. Щодо “зворотного захоплення доменних імен” (зловживання будь-якими законними засобами захисту прав з метою позбавлення правомірного утримувача зареєстрованого доменного імені такого доменного імені) у рамках вирішення доменних спорів.

Проблема порушення прав на торгову марку шляхом реєстрації та використання доменних імен (наприклад, www.coca-cola.com), які словесно відтворюють таку торгову марку або схожі з нею до ступеня змішування, стала певною несподіванкою для юридичної спільноти та у зв'язку з відносно легким механізмом реалізації вказаного порушення набула широкого поширення і викликала необхідність розробки механізмів її вирішення.

Зрозуміло, що в першу чергу виконання такого завдання було пов'язане з діяльністю Інтернет-корпорації з призначення імен та номерів (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN)¹, яка займається підтримкою функціонування всієї системи доменних імен. Ця організація розробила спеціальну процедуру для вирішення спорів з приводу доменних імен, реєстрація та використання яких порушують права на торгові марки. 24 жовтня 1999 року в силу вступили Єдина політика розгляду спорів з приводу доменних імен (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, UDRP)² та Правила єдиної політики розгляду спорів з приводу доменних імен (Rules for UDRP)³. Далі ці документи для спрощення посилання на них будуть називатись, відповідно, “Політика” та “Правила”. Вони передбачають спеціальну процедуру для вирішення відповідних спорів з приводу доменних імен, що виникають при реєстрації та використанні доменних імен у родових доменах першого рівня. Спори за цією процедурою розглядають уповноважені ICANN арбітражні центри⁴.

Але відповідні намагання захистити права інтелектуальної власності на торгові марки у всесвітній мережі Інтернет створили певні можливості для зловживання таким захистом з боку суб'єктів права інтелектуальної власності на торгові марки. З'явилося таке явище, як «зворотне захоплення доменного імені. Позитивним моментом Правил є те, що вони враховують можливість такого негативного явища та передбачають певною мірою боротьбу з ним. Підпункт 12 §1 Правил містить наступне визначення “зворотного захоплення доменного імені” (Reverse Domain Name Hijacking): “Зворотне захоплення

© М. Долотов, 2007

¹ <http://www.icann.org>.

² ICANN Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy // www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm.

³ ICANN Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy // www.icann.org/dndr/udrp/uniform-rules.htm.

⁴ ICANN Approved Providers for Uniform Dispute Resolution Policy // www.icann.org/dndr/udrp/approved-providers.htm.

доменного імені означає недобросовісне використання політики з метою позбавлення утримувача зареєстрованого доменного імені такого доменного імені”⁵.

У загальному вигляді суть вказаного явища полягає у тому, що окремі особи спеціально реєструють торгову марку, яка словесно відтворює певне відоме доменне ім'я або схожа з ним до ступеня змішування, щоб потім завдяки механізмам захисту прав інтелектуальної власності на торгові марки спробувати відібрати права використовувати таке доменне ім'я, яке може бути комерційно привабливим у зв'язку з тим, що є адресою дуже популярного та цікавого інформаційного ресурсу мережі Інтернет. Можна через таке відібране доменне ім'я організувати адресацію до свого власного комерційного ресурсу, який пропонує товари та послуги, що пов'язані із сферою інформаційного наповнення попереднього ресурсу, економлячи певні гроші на рекламі відповідних товарів та послуг.

На думку автора, в тому, що Правила враховують можливість “зворотного захоплення доменного імені” (далі – ЗЗДІ), велике значення має та підготовка, яка була проведена до остаточної розробки ICANN згаданого міжнародного юридично-організаційного механізму вирішення доменних спорів, пов'язаних з порушенням прав на торгові марки.

З 1998 року Всесвітня організація інтелектуальної власності (далі – ВОІВ) за пропозицією уряду США⁶ та за згодою її держав-членів провела цілу низку міжнародних консультацій – дослідницький процес ВОІВ. Мета цього дослідження полягала в розробці рекомендацій стосовно окремих питань, що виникають із взаємодії доменних імен та об'єктів інтелектуальної власності. Усі рекомендації, розроблені в рамках Дослідницького процесу ВОІВ, стосувалися родових доменів першого рівня (“.com”, “.net”, “.org”, “.biz” тощо) та були викладені в підсумовуючому документі – Заключній доповіді ВОІВ 1999 р.⁷ Найбільш практичні з них були враховані ICANN при розробці зазначеної спеціальної процедури вирішення відповідних доменних спорів.

Але треба зазначити, що під згаданими механізмами захисту прав інтелектуальної власності на торгові марки в рамках цієї роботи розуміється не лише вищевказана спеціальна процедура ICANN, а й можливості національних законодавств. Враховуючи зазначене, автор вирішив дослідити ЗЗДІ, а також розглянути його як явище, яке не обмежується лише рамками процедури ICANN, та проаналізувати українське законодавство у відповідному аспекті.

Це дослідження пов'язане з наступними практичними завданнями: вдосконалення законодавства України щодо захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, зокрема, уникнення дисбалансу в обсягах захисту прав різних категорій осіб; забезпечення організаційно-юридичних основ для здійснення комерційної та творчої діяльності в українському сегменті мережі Інтернет. Крім того, воно пов'язане з такими науковими завданнями: вивчення особливостей здійснення правовідносин у всесвітній мережі

⁵ “Reverse Domain Name Hijacking means using the Policy in bad faith to attempt to deprive a registered domain-name holder of a domain name”.

⁶ Nat'l Telecomm. and Info. Admin., Dep't of Commerce. Management of Internet Names and Addresses (“White Paper”), 63 Fed. Reg. 31,741 (proposed June 10, 1998) [//www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/6_5_98dns.htm](http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/6_5_98dns.htm).

⁷ World Intellectual Property Organization (WIPO). THE MANAGEMENT OF INTERNET NAMES AND ADDRESSES: INTELLECTUAL PROPERTY ISSUES – First WIPO Internet Domain Name Process: Final Report – Geneva: Office of Legal and Organization Affairs, 1999. – 113 p. [//www.arbiter.wipo.int/processes/process1/report/doc/report.doc](http://www.arbiter.wipo.int/processes/process1/report/doc/report.doc).

Інтернет; розробка рекомендацій щодо створення механізмів вирішення конфліктів, пов'язаних з новітніми правовідносинами.

Безпосередню увагу ЗЗДІ в рамках процедури ICANN приділив у своїй роботі Ебергард Рейн, визначаючи особливості його проявів у спорах⁸. У загальних рисах ЗЗДІ в рамках процедури ICANN розглядали у своїх роботах А. Кур⁹, М. Фрумкін¹⁰, О.В. Петровська¹¹ та деякі інші науковці. Автор у рамках цієї публікації представляє своє бачення ЗЗДІ як явища, яке не обмежується лише рамками процедури ICANN. Крім того, аналізу українського законодавства у конкретному, вказаному вище аспекті, раніше не було.

Метою цієї роботи є аналіз положень українського законодавства в аспекті ЗЗДІ. Відповідно до поставленої мети у статті будуть розглянуті: таке явище, як ЗЗДІ; положення спеціальної процедури ICANN, які стосуються ЗЗДІ; положення українського законодавства, які можна застосувати до даного питання. Будуть також зроблені певні пропозиції, спрямовані на вирішення зазначеної проблематики в законодавстві України.

Суть ЗЗДІ в рамках процедури ICANN вже було зазначено вище. Також було вказано, що при розробці Правил та Політики було враховано можливість відповідного зловживання з боку суб'єктів прав інтелектуальної власності на торгові марки. У зв'язку з цим Політика містить ряд положень, направлених на боротьбу з даною проблемою.

Зазначене визначення ЗЗДІ складене для цілей спеціальної процедури ICANN по вирішенню відповідних доменних спорів, тому воно є обмеженим рамками цього механізму.

Вбачається, що автори Правил розумно вирішили не складати завершений перелік дій щодо зловживання можливостями, наданими спеціальною процедурою ICANN, для досягнення неправомірних цілей. Всі нюанси та особливості таких неправомірних дій важко передбачити заздалегідь, тому краще надати можливість арбітрам самим у рамках цієї спеціальної процедури на підставі вивчення фактів кожного конкретного спору прийняти рішення з приводу відповідних зловживань. Саме тому, на думку автора, використане загальне формулювання – “...недобросовісне використання Політики...”.

З іншого боку, не зайвим було б закріпити у Правилах чи Політиці принципи, за якими арбітри мають орієнтуватися при визначенні ступеня добросовісності використання Політики. На жаль таких принципів обидва зазначені документи не мають. Отже, арбітрам залишається визначати міру добросовісного використання Політики тільки через об'єктивність та достовірність доказів, які надають сторони у відповідному спорі на підтвердження тих чи інших своїх вимог та протестів. Це підтверджується § 15(е) Правил, з якого слідує – якщо Адміністративна комісія після вивчення матеріалів, поданих сторонами спору, дійде висновку, що особа, яка подала скаргу, діяла недобросовісно, наприклад, намагаючись здійснити ЗЗДІ, або основною метою подання скарги було переслідування (to harass) утримувача доменного імені – Адміністративна комісія повинна вказати у своєму рішенні, що скажник діяв недобросовісно, та встановити факт зловживання процедурою ICANN. Адміністративна комісія в цій

⁸ Rhein, Eberhard. Reverse Domain Name Hijacking: Analysis and Suggestions //European Intellectual Property Review. – 2001. – Vol. 23. – № 12. – P. 557-564.

⁹ Dr. Annette Kur UDRP: A Study by The Max-Planck-Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law”. Munich. – 2002. – P. 43-45 //www.intellecprop.mpg.de/Online-Publikationen/2002/UDRP-study-final-02.pdf.

¹⁰ Michael Froomkin. “ICANN's “Uniform Dispute Resolution Policy” – Causes and (Partial) Cures” //Brooklyn Law Review. – 2002. – Vol. 67. – № 3. – Pp. 666-670.

¹¹ Е.В. Петровская “На стороне ответчика – российские владельцы доменов” // Патенты и лицензии. – 2004. – №1. – С. 35-36.

процедурі – це певний аналог арбітражної комісії, що складається з арбітрів відповідного арбітражного центру, обраних згідно з Правилами та Політикою.

Особа, яка подає скаргу за спеціальною процедурою ICANN, повинна довести існування всіх трьох факторів, що визначають зловмисну реєстрацію. Реєстрація доменного імені вважається такою, що вводить в оману (зловмисною), коли мають місце всі наступні умови (§4(a) Політики): 1) доменне ім'я ідентичне або близьке до ступеня змішування по відношенню до торгової марки, права на яку належать скаржнику; і 2) утримувач доменного імені не має права або законного інтересу щодо відповідного доменного імені; і 3) доменне ім'я було зареєстроване та використовується у недобросовісний спосіб.

Свідченням недобросовісної реєстрації та використання (use in bad faith) доменного імені є (§ 4(b) Політики): а) обставини, які підтверджують, що відповідач зареєстрував чи подав заявку на реєстрацію спірного доменного імені з метою наступних пропозицій продажу реєстрації такого доменного імені, передачі в оренду, іншої оплачуваної передачі реєстрації відповідного доменного імені, що адресуються власнику прав на торгову марку чи конкуренту такого власника прав на торгову марку, за умови, що кошти, що вимагаються реєстрантом за передачу відповідної реєстрації, перевищують його витрати на дане доменне ім'я; б) або реєстрація спірного доменного імені з метою завдати власнику прав на торгову марку включити цю марку до складу відповідного доменного імені за умови, що з боку утримувача такого доменного імені будуть здійснені дії, що вказують на такий намір; в) або реєстрація доменного імені, здійснена з метою завдати шкоди бізнесу конкурента; г) або корислива спроба шляхом використання спірного доменного імені привернути увагу користувачів Інтернету до веб-сайта або іншого Інтернет-ресурсу шляхом створення вірогідності введення в оману користувачів щодо зв'язку такого веб-сайта або Інтернет-ресурсу (товарів та послуг, які пропонуються з їх використанням) з скаржником чи його торговою маркою. Разом з тим, перелік критеріїв визначення недобросовісної реєстрації не є вичерпним.

Для відповідача (реєстранта) згідно з § 4(с) Політики передбачається можливість доводити свої права і законні інтереси щодо доменного імені. Треба довести, що: а) реєстрант, до того як отримав будь-яке повідомлення щодо відповідного спору, використовував або демонстрував підготовку до використання доменного імені або відповідного йому (такому доменному імені) імені у зв'язку з добросовісною пропозицією товарів та послуг; або б) реєстрант (як індивід, комерційна або інша організація) на момент виникнення відповідного спору є загальновідомим завдяки такому доменному імені, навіть якщо він не оформив права на торгову марку; або в) реєстрант здійснює добросовісне або правомірне некомерційне використання спірного доменного імені без наміру отримання комерційної вигоди від введення споживачів в оману щодо торгової марки або дискредитувати торгову марку, права на яку начебто порушуються шляхом використання такого доменного імені. Цей перелік також не є вичерпним.

У рамках зазначених вище критеріїв і будуть надаватися сторонами відповідного спору докази, достовірність та об'єктивність яких повинні будуть встановлювати кожного разу арбітри, виходячи з аналізу конкретних умов окремого спору. Зловмисним використанням Правил у такому разі вбачається надання скаржником фальшивих чи неповних доказів з метою підтвердження своїх позицій, а також подання відповідної скарги за умови, що скаржник добре знає про законність і правомірність утримання оскаржуваного доменного імені. У цьому контексті важливим є також абзацом 2 § 3(b)(xiv) Правил, який у тому числі вимагає від скаржника письмового запевнення у

тексті скарги, що наведена в ній інформація повна, правдива, а скарга не подається з недобросовісною ціллю, зокрема, з наміром переслідування реєстранта (to harass). Хоча в цьому положенні прямо не вказано на ЗЗДІ, але воно, враховуючи контекст Правил та Політики, розуміється під поданням скарги з недобросовісною ціллю. З іншого боку, таке формулювання додатково вказує на ще одну рису ЗЗДІ – метою повинне бути “відібрання” доменного імені (тобто вимога його перереєстрації на скаржника, що передбачено Політикою), а не просто переслідування реєстранта без особливої зацікавленості в самому спірному доменному імені.

Як показує практика, до ЗЗДІ вдаються навіть відомі компанії. Наприклад, у спорі *G. A. Modefine S.A. v. A.R. Mani*¹² стосовно доменного імені <armani.com> скаржнику не вдалося переконати арбітрів у наявності зловмисної реєстрації вказаного доменного імені з боку пана А.Р. Мані. Разом з тим, арбітри визнали факт зловживання G. A. Modefine S.A. відповідною процедурою вирішення доменних спорів. Схоже рішення було прийнято у спорі *Societe des Produits Nestle S.A. v. Pro Fiducia Treuhand AG*¹³, який стосувався доменного імені <maggi.com>.

Один з основних критеріїв визначення наявності ЗЗДІ було встановлено у спорі *Goldline International, Inc. v. Gold Line*¹⁴. Щоб довести наявність ЗЗДІ у діях скаржника відповідач повинен довести, що скаржник, подаючи скаргу, знав про безспірні права або законні інтереси відповідача щодо оспорюваного доменного імені або про явну відсутність зловмисної реєстрації та використання такого доменного імені з боку відповідача.

Важливим є також думка, яка була висловлена арбітрами у спорі *Fondation Le Corbusier v. Monsieur Bernard Weber, Madame Heidi Weber*¹⁵, що стосувався 32 доменних імен. Арбітри дійшли висновку, що при розумінні § 15(е) Правил треба враховувати § 1 Правил (визначення ЗЗДІ) та досліджувати відповідне питання стосовно кожного спірного доменного імені, бо інше розуміння § 15(е) Правил негативно впливатиме на ефективність та цілісність Правил.

Отже, як слідує з зазначених вище спорів, навіть деякі відомі компанії намагаються зловживати своїми правами та механізмами їх захисту для досягнення своїх цілей. Автор спеціально розглянув питання ЗЗДІ у рамках процедури ICANN, щоб підкреслити важливість зазначеної проблематики. Зрозуміло, що процедура ICANN – це не єдиний механізм захисту прав на торгові марки. Є національні правові системи, міжнародні нормативні правові акти. Разом з тим, зрозуміло також, що відповідні зловживання можливі, наприклад, і в системі національного права певної країни.

На думку автора наведене вище визначення ЗЗДІ – це розуміння ЗЗДІ у його вузькому значенні, обмеженому рамками процедури ICANN. У широкому розумінні ЗЗДІ – зловживання будь-якими законними засобами захисту прав з метою позбавлення правомірного утримувача зареєстрованого доменного імені такого доменного імені.

¹² G. A. Modefine S.A. v. A.R. Mani. Case No. D2001-0537. WIPO Arbitration and Mediation Center //www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0537.html.

¹³ Societe des Produits Nestle S.A. v. Pro Fiducia Treuhand AG. Case No. D2001-0916. WIPO Arbitration and Mediation Center //www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0916.html.

¹⁴ Goldline International, Inc. v. Gold Line. Case No. D2000-1151. WIPO Arbitration and Mediation Center //www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-1151.html.

¹⁵ Fondation Le Corbusier v. Monsieur Bernard Weber, Madame Heidi Weber. Case No. D2003-0251. WIPO Arbitration and Mediation Center //www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2003/d2003-0251.html.

Щоб не плутати ЗЗДІ у його вузькому та широкому значенні, у подальшому дана аббревіатура буде застосовуватись тільки щодо відповідного явища в його вузькому значенні, щодо його широкого значення – буде застосовуватись термін ЗЗДІ безвідносно до Правил та Політики.

ЗЗДІ існує лише в рамках процедури ICANN, яка є спеціальним міжнародним юридично-організаційним механізмом вирішення доменних спорів (у сфері родових доменів першого рівня та деяких національних доменів першого рівня). Законодавство України не містить визначення ЗЗДІ та не встановлює для Правил та Політики статусу нормативного документа України. Більше того, вони не мають статусу міжнародного юридичного документа (конвенції, пакту, тощо) у його класичному значенні.

Розглянемо ЗЗДІ через призму українського законодавства. Правила та Політика згідно із §1 Політики розглядаються як необхідні складові частини договору реєстрації доменного імені в родових доменах першого рівня. Підписуючи такий договір реєстрант погоджується на обов’язковість для себе Правил та Політики (процедури ICANN). Згідно із частиною першою ст. 628 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV (далі – ЦКУ) зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов’язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Частина перша ст. 638 ЦКУ передбачає, що договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. Питання істотних умов договору також закріплене в ст. 180 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV (далі – ГКУ), яка за суттю не протирічить вказаному вище положенню ЦКУ. Отже, Правила та Політика є істотними умовами зазначеного вище договору реєстрації (формально на підставі вимоги реєстратора доменних імен). Відповідно, виходячи із змісту Політики та Правил, вимога не здійснювати ЗЗДІ є елементом істотної умови договору реєстрації доменних імен у родових доменах першого рівня.

Цікаво також розглянути законодавство України через призму ЗЗДІ.

Абзац десятий частини першої ст. 1 Закону України “Про телекомунікації” від 18.11.2003 р. № 1280-IV містить визначення домену. Домен – частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється. Доменом другого рівня згідно з абзацом дванадцятим частини другої ст. 1 адресного простору мережі Інтернет, що розташовується на другому рівні ієрархії імен у цій мережі. Закон “Про телекомунікації” закріпив також в абзаці одинадцятому п. 1 ст. 1 визначення українського національного домену першого рівня. Домен .UA – домен верхнього рівня ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, створений на основі кодування назв країн відповідно до міжнародних стандартів для обслуговування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет.

Домен є структурною одиницею ієрархічної системи доменних імен (Domain Name System), функціонування якої підтримує ICANN. Ця система надає можливість здійснювати адресацію у всесвітній мережі Інтернет із застосуванням у якості адрес доменних імен. Закон “Про телекомунікації” не містить безпосереднє визначення такого терміна, як “доменне ім’я”. Натомість, відповідний закон містить визначення “адреси мережі Інтернет”, яке сформульовано в абзаці четвертому частини першої ст. 1 даного закону з використанням терміна “доменне ім’я”. Безпосереднє визначення зазначеного терміна містить Закон

України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” від 15.12.1993 р. №3689-ХП (далі – Закон про знаки для товарів та послуг). В абзаці п’ятнадцятому п. 1 ст. 1 Закону про знаки для товарів та послуг закріплено наступне визначення доменного імені – ім’я, що використовується для адресації комп’ютерів і ресурсів в Інтернеті. На думку автора, визначення термінів “адреса мережі Інтернет” та “доменне ім’я” у законах не є досконалими з точки зору формулювання, але, враховуючи основну мету даної роботи та той факт, що відповідні недоліки (формулювання) безпосередньо не впливають на ЗЗДІ, питання таких недоліків формулювання буде розглянуто в інших роботах автора.

У рамках цієї роботи необхідно звернути увагу на особливості змісту вказаних юридичних визначень термінів. Юридичні визначення, що містяться в Законі “Про телекомунікації”, носять більшою мірою функціонально-технічний характер. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що при розробці та прийнятті Закону “Про телекомунікації” основним завданням його термінологічної складової вбачали забезпечення юридичної визначеності організаційно-технічних аспектів українських телекомунікацій. Крім того, враховуючи загальний зміст даного закону, можна стверджувати, що вказане вище завдання значною мірою стосується цього закону в цілому. Це є справедливим, зокрема, по відношенню до ст. 56 Закону “Про телекомунікації”, що також пов’язана з доменними іменами, бо закріплює основи адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет. З точки зору проблеми ЗЗДІ необхідно звернути увагу на п. 5 частини другої цієї статті, який встановлює, що адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет здійснюється уповноваженою організацією, в тому числі для створення умов для використання адресного простору українського сегмента мережі Інтернет на принципах рівного доступу, оптимального використання, захисту прав споживачів послуг Інтернет та вільної конкуренції.

Отже, можна зробити висновок, що у сфері врегулювання доменних спорів та боротьби з ЗЗДІ Закон “Про телекомунікації” має значення лише з точки зору юридичної визначеності організаційно-технічних аспектів українських телекомунікацій та не містить матеріально-правових положень, які безпосередньо регулювали б питання доменних спорів та ЗЗДІ.

Визначення доменного імені у Законі про знаки для товарів та послуг не є універсальним. Воно спрощене, але суть доменного імені передає правильно. Це визначення треба розглядати в рамках даного закону, як таке, що розроблено для його цілей. Саме в цьому законі містяться чи не єдині положення, що тісно пов’язані з урегулюванням доменних спорів, а відтак, ЗЗДІ. Треба зазначити, що українське законодавство не містить визначення ЗЗДІ і в його широкому розумінні, а також правових норм які прямо врегульовували б це питання.

Згідно з абз. четвертим п. 4 ст. 16 Закону про знаки для товарів та послуг використанням відповідного знака (торгової марки за термінологією ЦКУ)¹⁶ є також застосування його “... в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах”. Суб’єкт права інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг на підставі відповідного свідоцтва має право використовувати знак, передати його за договором іншій особі чи дозволити такій іншій особі використання цього знака, що передбачено п.п. 2, 7, 8 ст. 16 Закону про знаки для товарів та послуг. Абзац п’ятий п. 4 даної статті встановлює, що знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами,

¹⁶ У зв’язку з тим, що розглядаються положення Закону про знаки для товарів та послуг, у цій роботі буде застосовуватися термін “знак для товарів та послуг”. На жаль, в українському законодавстві досі існує неузгодженість термінів між цим законом та чинним ЦКУ.

якщо це не змінює в цілому відмітності знака. На думку автора, такими елементами можуть бути назви доменів різних рівнів, у яких зареєстровано доменне ім'я. Наприклад, якщо розглядати доменне ім'я “aval.ua”, то назва українського національного домену першого рівня “.ua” є окремим елементом, що не змінює в цілому відмітності знака “Аваль”. Якщо позначення “aval.ua” буде використовуватись тільки в реальному, а не віртуальному світі (тобто не буде адресою в мережі Інтернет), то можливі сумніви щодо відповідного значення окремого елемента “.ua”. Але в доменному імені “.ua” є назвою домену, який є організаційно-технічним елементом українських телекомунікацій, що впливає з вказаних вище визначень Закону “Про телекомунікації”. Будь-які доменні імена, зареєстровані в домені “.ua”, будуть мати у своєму складі цей словесний елемент.

Разом з тим, абз. другий, четвертий та шостий п. 6 ст. 16 Закону про знаки для товарів та послуг передбачають, що виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на: здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки; некомерційне використання знака; добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес. Ці положення є дуже важливими з точки зору захисту від ЗЗДІ. Вони можуть надати можливість особі, яка зареєструвала доменне ім'я для власного некомерційного використання і не має на меті порушення прав третіх осіб, зберегти таке доменне ім'я за собою у боротьбі з певною компанією, що намагається завдяки своїм зареєстрованим правам на знак для товарів та послуг, який словесно повторює відповідне доменне ім'я або схожий на нього до ступеня змішування, відібрати таке доменне ім'я.

Якщо реєстрант належним чином уклав угоду про реєстрацію доменного імені з реєстратором, то він отримує право користуватися доменним іменем для адресації в мережі Інтернет. Це його право виникає після оплати послуги реєстратора та виконання всіх необхідних для цього технічних заходів. Отже, якщо доменне ім'я зареєстроване до реєстрації відповідного знака, то можливе застосування абз. другий п. 6 ст. 16 Закону про знаки для товарів та послуг для захисту права використовувати доменне ім'я. З іншого боку, можливе доведення того, що реєстрант знав про порушення прав інших осіб і зареєстрував доменне ім'я.

В Україні на даний момент додаткові суттєві умови для договорів реєстрації доменних імен в домені “.ua” визначають Правила домену “.ua”, розроблені адміністратором даного домену ТОВ “Хостмайстер”. Вони не є нормативним документом, але стають обов'язковими для реєстратора та реєстранта через систему договорів між адміністратором домену “.ua”, реєстраторами в домені “.ua” та реєстрантами. Аналогічна система забезпечення обов'язковості Правил та Політики ICANN в родових доменах першого рівня. Крім того, адміністратори доменів другого рівня в домені “.ua” на підставі договорів з ТОВ “Хостмайстер” мають забезпечити включення основних положень Правил домену “.ua” у свої договори реєстрації доменних імен та діяти відповідно до них. Правила домену “.ua” передбачають, що в договорі реєстрації доменного імені реєстрант обов'язково повинен вказати, що він не порушує права інших осіб при здійсненні відповідної реєстрації.

Отже, якщо буде доведено відповідне порушення – це означатиме невиконання суттєвої умови договору, що може бути підставою для визнання реєстрації доменного імені недійсною. Як зазначалося вище, зацікавлені компанії можуть докладати значних зусиль, щоб переконати суддів у вині реєстранта, в тому числі “створюючи” штучні докази. Наприклад, певна компанія може запропонувати реєстранту оплатну передачу реєстрації доменного імені. Якщо реєстрант погодиться – це ще автоматично не означає, що він зловмисний реєстратор, але відповідна компанія може намагатися застосувати такий факт як

доказ того, що доменне ім'я реєструвалося лише з метою подальшого його продажу. Як бачимо, окремо вказане положення українського законодавства не дає однозначного та переконливого захисту особі, що зіткнулася з проблемою ЗЗДІ. Важливим буде в даному випадку доведення реєстрантом також добросовісності використання спірного доменного імені.

Закон про знаки для товарів та послуг не дає визначення некомерційного використання знака. Також він не вказує на джерело визначення некомерційного використання доменного імені. Зрозуміло, що важко встановити вичерпний та конкретний перелік випадків некомерційного використання знака. Це питання має вирішуватись з урахуванням конкретних обставин кожного можливого спору. Але чітко не визначені навіть критерії щодо комерційного застосування знака. Виходячи зі змісту частини другої ст. 3 та частини першої ст. 52 ГКУ можна зробити припущення, що критерієм є відсутність мети одержати прибуток. Але в питаннях реєстрації та використання доменних імен застосування такого критерію є непростю справою. Вірогідність неоднозначних рішень велика. Візьмемо вже згаданий вище приклад. Реєстрант реєструє доменне ім'я для власного використання без жодної мети отримати прибуток – щоб створити сайт, на якому міститимуться безкоштовні тексти його літературних творів. Через певний час його діяльності виявляється, що є видавництво, яке має зареєстрований знак для товарів та послуг, що відтворений словесно у вказаному доменному імені. Це видавництво бажає отримати відповідне доменне ім'я. Воно пропонує реєстранту гроші за передачу реєстрації даного доменного імені, а після отримання згоди подає в суд, стверджуючи, що лише перевірило та довело такою пропозицією наявність у реєстранта мети отримати прибуток. Як достовірно встановити наявність чи відсутність відповідної мети? На думку автора, це не така проста справа, як може здатися на перший погляд. Крім того, реєстрант міг здійснити вказану реєстрацію з метою продажу своїх творів у мережі Інтернет але не знаючи про існування відповідного знаку для товарів та послуг (тобто без мети порушити права іншої особи). В такому разі ситуація ще більше ускладнюється для реєстранта.

Треба також звернути увагу на те, що використанням згідно із Законом про знаки для товарів та послуг знаку є використання його в доменному імені. Тобто можна говорити про реєстрацію доменного імені, що словесно відтворює певний знак для товарів та послуг чи схоже на нього до ступеня змішування як про використання такого знака у відповідному доменному імені. Якщо здійснюється платна передача відповідної реєстрації, то, на думку автора, це можна розглядати як використання вказаного знака. Але чи можна розглядати як використання даного знака пропозицію продажу певних товарів через сайт, до якого здійснюється адресація в мережі Інтернет із застосуванням відповідного доменного імені? Доменне ім'я у цьому випадку виконує функцію адресації до джерела пропозицій продажу товарів. Таку адресацію здійснює навіть не реєстрант, а його потенційні клієнти. Таку ситуацію важко охарактеризувати як комерційне використання знака для товарів та послуг виходячи з існуючих положень законодавства України. Отже, є необхідність більш глибокого юридичного визначення різних аспектів “використання знака в доменному імені”. Зокрема, є сенс більш чітко і повно розкрити вказане поняття, включивши зазначену ситуацію в рамки такого використання знака для товарів та послуг.

Не треба також забувати, що мета отримання прибутку – припустимий критерій визначення комерційного використання знака для товарів та послуг, виведений за аналогією. Отже, стає зрозумілим, що положення абз. п'ятого п. 6 ст. 16 Закону про знаки для товарів та послуг також не дає однозначного та переконливого захисту жертві

ЗЗДІ. Крім того, воно з точки зору доведення обставин певного спору є ще менш визначеним та прогнозованим ніж попереднє розглянуте положення п. 6 ст. 16 Закону про знаки для товарів та послуг. І знову суттєве значення матиме доведення реєстрантом добросовісності використання спірного доменного імені.

Не зовсім зрозумілим є формулювання абз. сьомий п. 6 ст. 16 Закону про знаки для товарів та послуг. Скоріш за все, під адресою мається на увазі доменне ім'я, тому що не зрозуміло виходячи з контексту цього закону, які ще адреси можуть використовуватись з порушенням прав на знак для товарів та послуг. Але в згадуваному вже визначенні доменного імені застосовується слово «ім'я», що не забезпечує однозначного розуміння вказаного абзацу п. 6 ст. 16 даного закону. Під іменами, судячи з усього, маються на увазі імена осіб. Тому в даному випадку було б доречним замінити в абз. сьомому п. 6 ст. 16 Закону про знаки для товарів та послуг слово “адреса” на слово “доменне ім'я”.

Певне застосування в ситуації, що аналізується може знайти ст. 4 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції” від 07.06.1996 р. № 236/96-ВР, яка забороняє застосування знаків для товарів та послуг у недобросовісній конкуренції. Але ця стаття більшою мірою здатна стати інструментом “захоплювача” доменного імені. Крім того, треба ще довести наявність самого факту конкурентної боротьби із застосуванням конкретного доменного імені.

Особам, які можуть зустрітись з проблемою ЗЗДІ, не слід забувати про ст. 17 Закону про знаки для товарів та послуг, яка передбачає, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва. У свою чергу частина друга ст. 13 ЦКУ зобов'язує особу при здійсненні своїх прав утримуватись від дій, які могли б порушити права інших осіб.

Як бачимо, суттєве значення у справі захисту від ЗЗДІ має доведення добросовісного використання доменного імені. Але в законодавстві України відсутнє визначення добросовісного застосування “адрес” та взагалі хоч якісь принципи встановлення відповідної добросовісності. Необхідно включити в Закон про знаки для товарів та послуг (або у новий Закон про захист торгових марок) умови, передбачені §§ 4(а), (b), (c) Політики, що дозволить більш чітко розуміти критерії визначення здійснення порушень прав на знаки для товарів та послуг при реєстрації та використанні доменних імен, а також забезпечить певну однозначність при вирішенні питання добросовісного використання адреси (доменного імені).

Треба передбачити застосування абз. другого та п'ятого Закону про знаки для товарів та послуг за умови обов'язкового виконання вимог абз. шостого у відношенні доменних імен. Це краще захистить від зловмисних реєстрацій і, разом з тим, не сприятиме посиленню ЗЗДІ. Чи окремо виділити абзац щодо доменних імен, в якому врахувати вказані вище особливості використання знака в доменному імені та закріпивши критерії визначення добросовісності використання доменного імені. Доцільно також законодавчо закріпити два принципи, які були згадані вище у спорах *Goldline International, Inc. v. Gold Line* та *Fondation Le Corbusier v. Monsieur Bernard Weber, Madame Heidi Weber*. Крім того, позитивна відповідь реєстранта на пропозицію скаржника “купити” реєстрацію спірного доменного імені не повинна розглядатись як однозначний доказ зловмисних дій реєстранта (зареєстрував, щоб продати) – повинні ретельно вивчатись всі обставини справи в разі судового розгляду подібних доменних спорів.

У якості певного резюме можна зазначити, що українське законодавство має певні механізми захисту від ЗЗДІ, але вони в силу певної своєї недосконалості не можуть однозначно гарантувати такий захист. З іншого боку, вказані проблеми можуть позбавити і

суб’єкт права інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг захисту від зазначеної зловмисної реєстрації доменного імені при неоднозначному застосуванні вказаних абзаців п. 6 ст. 16 Закону про знаки для товарів та послуг. Запропоновані зміни у законодавство України можуть допомогти, на думку автора, у вирішенні даної проблематики, але, безперечно, це питання вимагає подальшого вивчення та вдосконалення українського законодавства з інтелектуальної власності на підставі його результатів.

Використана література

1. ICANN Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy //www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm (17.04.2007).
2. ICANN Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy //www.icann.org/dndr/udrp/uniform-rules.htm (17.04.2007).
3. ICANN Approved Providers for Uniform Dispute Resolution Policy //www.icann.org/dndr/udrp/approved-providers.htm (17.04.2007).
4. Nat'l Telecomm. and Info. Admin., Dep't of Commerce. Management of Internet Names and Addresses (“White Paper”), 63 Fed. Reg. 31,741 (proposed June 10, 1998): //www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/6_5_98dns.htm (17.04.2007).
5. World Intellectual Property Organization (WIPO). THE MANAGEMENT OF INTERNET NAMES AND ADDRESSES: INTELLECTUAL PROPERTY ISSUES – First WIPO Internet Domain Name Process: Final Report – Geneva: Office of Legal and Organization Affairs, 1999. – 113 p.: //www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/report-final1.doc (17.04.2007).
6. Rhein, Eberhard. Reverse Domain Name Hijacking: Analysis and Suggestions//European Intellectual Property Review. – 2001. – Vol. 23. – № 12. – P. 557–564.
7. Dr. Annette Kur “UDRP: A Study by The Max-Planck-Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law”. Munich. – 2002. – 78 p. //www.intellecprop.mpg.de/Online-Publikationen/2002/UDRP-study-final-02.pdf (17.04.2007).
8. Michael Froomkin “ICANN's “Uniform Dispute Resolution Policy” – Causes and (Partial) Cures” //Brooklyn Law Review. – 2002. – Vol. 67. – № 3. – Pp. 605-717.
9. Е.В. Петровская “На стороне ответчика – российские владельцы доменов” //Патенты и лицензии. – 2004. – №1. – С. 29-36.
10. G. A. Modefine S.A. v. A.R. Mani. Case No. D2001-0537. WIPO Arbitration and Mediation Center: //www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0537.html (17.04.2007).
11. Societe des Produits Nestle S.A. v. Pro Fiducia Treuhand AG. Case No. D2001-0916. WIPO Arbitration and Mediation Center //www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0916.html (17.04.2007).
12. Goldline International, Inc. v. Gold Line. Case No. D2000-1151. WIPO Arbitration and Mediation Center //www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-1151.html (17.04.2007).
13. Fondation Le Corbusier v. Monsieur Bernard Weber, Madame Heidi Weber. Case No. D2003-0251. WIPO Arbitration and Mediation Center //www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2003/d2003-0251.html (17.04.2007).
14. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV //www.zakon.rada.gov.ua (17.04.2007).
15. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV //www.zakon.rada.gov.ua (17.04.2007).
16. Закону України “Про телекомунікації” від 18.11.2003 р. №1280-IV //www.zakon.rada.gov.ua (17.04.2007).
17. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” від 15.12.1993 р. №3689-XII //www.zakon.rada.gov.ua (17.04.2007).

18. Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” від 07.06.1996 р. № 236/96-ВР //www.zakon.rada.gov.ua (17.04.2007).

~~~~~ \* \* \* ~~~~~