

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК І ДОМЕННИХ ІМЕН ТА СПОСОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Олександр Дорошенко,

*заступник директора НДІ інтелектуальної власності НАПрН України
з експертної роботи, кандидат юридичних наук*

Наталія Мінченко,

науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

Олена Берестюк,

студентка кафедри Інформатики та інтелектуальної власності НТУ «ХПІ»

Розвиток інформаційних технологій, підвищення ролі інформації в усіх сферах життєдіяльності, легкий та швидкий доступ до мережі Інтернет за допомогою різноманітних технологій та пристроїв, а також такі переваги мережі, як швидкість обміну інформацією, можливість за короткий час знайти потрібну інформацію чи розмістити оголошення, привели до появи нового виду ідентифікуючих позначень, які використовуються для визначення інформаційних ресурсів у межах глобальних інформаційних систем — доменних імен.

Найчастіше доменне ім'я визначають як унікальне буквене, цифрове, символічне позначення чи комбінацію таких позначень, яке зареєстроване в реєстрі доменних імен відповідно до Єдиних правил розгляду спорів про доменні імена¹ (далі — Правила), встановлених Організацією з привласнення імен і адрес в Інтернеті (*Internet Corporation For Assigned Names and Numbers — ICANN*²), та при-

значене для ідентифікації певного інформаційного ресурсу, пристрою чи групи пристроїв в Інтернеті [1].

Відповідно до положень Правил розглядаються спори у доменних зонах .com, .org, .net тощо. Закладена в Правилах процедура розгляду спорів була рекомендована національним реєстраторам як основний документ для вирішення доменних конфліктів. Правила спрямовані на захист прав власників торгових марок. Відповідно до їх умов для повернення захопленого домену позивачу необхідно довести, що спірна назва домену є тотожною чи схожою настільки, що її можна сплутати з належним йому товарним знаком [2].

Загальний простір імен Інтернету функціонує завдяки системі доменних імен DNS³. Доменні імена дають можливість адресувати Інтернет-вузли і розміщені на них мережеві ресурси у зручній для людини формі.

У чинному законодавстві України відсутнє єдине визначення доменного імені, натомість у різних законодав-

¹ Правила (*Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*) до Політики (*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, UDRP*), що є обов'язковою та невід'ємною частиною договорів реєстраторів з клієнтами в доменах COM, NET, ORG й інших. Єдина політика вирішення спорів була схвалена ICANN 26.08.1999 року на нараді в м. Сантьяго (Іспанія).

² Інтернет корпорація з присвоєння імен та номерів (англ. *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*, або *ICANN*) — міжнародна некомерційна організація, створена восени 1998 року за участю уряду США для регулювання питань, пов'язаних з доменними іменами, IP-адресами і іншими аспектами функціонування Інтернету.

³ Доменна система імен (англ. *Domain Name System, DNS*) — розподілена система перетворення імені хоста (комп'ютера чи іншого мережевого пристрою) в IP-адресу.

чих актах містяться такі варіанти визначення:

- ім'я, що використовується для адресації комп'ютерів і ресурсів в Інтернеті [3];
- буквено-цифровий вираз, що ідентифікує будь-який комп'ютер абонента в мережі Інтернет [4];
- частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється [5].

Доменне ім'я є унікальним і структурно складається з таких частин:

- доменного імені верхнього рівня — національного (наприклад, .ua — для України, .ru — для Російської Федерації) або міжнародного (родового) характеру (наприклад, доменні імена «.com» — для комерційних організацій, «.org» — для некомерційних структур, «.edu» — для освітніх установ, «.int» — для міжнародних організацій), що локалізує відповідну інформаційну зону;
- доменного імені другого чи більш низьких рівнів, яке забезпечує ідентифікацію інформаційного ресурсу в межах зазначеної доменної зони.

Тож, повне доменне ім'я складається власне з імені домену та далі імен всіх доменів, у які він входить, розділених крапками. Наприклад:

«test.narod.org» — домен третього рівня *test*, що входить у домен другого рівня *narod*, який входить в домен верхнього рівня *org* [6].

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» (далі — Закон) об'єктом знака може бути будь-яке позначення, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, а

також будь-яка комбінація таких позначень [3]. Отож, торговельні марки можуть бути словесні, зображувальні чи комбіновані. А доменне ім'я в силу своєї технічної особливості може складатися лише з букв латинського алфавіту (a–z), цифр (0–9) та символу «-» (дефіс).

До речі, 19.03.2013 року закінчено процедуру делегування національного кириличного домену верхнього рівня .УКР — новий домен України з'явився в кореневій системі доменних імен Інтернету. Нині УМІЦ⁴ здійснює розробку документації, що буде визначати правила реєстрації та принципи розвитку доменів .УКР, правила акредитації реєстраторів у домені .УКР, правила реєстрації доменних імен. Отже, уже з'явилася можливість реєструвати доменні імена також і літерами кириличного алфавіту.

Саме словесні позначення, що є об'єктами торговельних марок, і доменні імена другого та нижчих рівнів можуть збігатися, що й призводить до виникнення конфліктів. Отож предметом пропонованого дослідження є домени другого та нижчих рівнів.

На сьогодні відсутня єдина позиція щодо того, чи є доменне ім'я за своєю суттю об'єктом права інтелектуальної власності, тому що воно не міститься серед об'єктів права інтелектуальної власності, визначених у ст. 420 Цивільного кодексу України [7], та не згадується як самостійний об'єкт права інтелектуальної власності в інших законах і міжнародних конвенціях, учасником яких є Україна.

Однак доменні імена можуть відображати той або той об'єкт права інтелектуальної власності. Сьогодні в найменуванні домену найчастіше використовують коротке словесне позначення, що може бути частиною фірмо-

⁴ Об'єднання підприємств «Український мережевий інформаційний центр» (UANIC) — уповноважена організація з адміністрування адресного простору українського сегменту мережі Інтернет, створення якої було підтримане Кабінетом Міністрів України на пропозицію Держкомзв'язку, Служби безпеки України та учасників ринку Інтернет в Україні.



ЗАХИСТ ПРАВ

вого найменування чи торговельною маркою або їх фрагментом, найменуванням місця походження товару, іменами або прізвищами людей або їхніми псевдонімами.

Варто зазначити, що доменне ім'я і торговельна марка чи фірмове найменування дійсно мають частково спільне функціональне призначення — забезпечувати ідентифікацію товарів/послуг або суб'єктів господарювання чи інформацію про них.

Проте, оскільки основним завданням товарного знака є ідентифікація виробника конкретного товару чи послуги, знак для споживача є орієнтиром, який дозволяє йому розглядати альтернативи й робити вибір серед конкуруючих виробників товарів і послуг на ринку. Доменне ж ім'я не призначене для орієнтування споживача на ринку товарів і послуг, хоча, безумовно, полегшує орієнтацію користувачів у колосальному інформаційному масиві Всесвітньої мережі. До того ж, виробляти товари та надавати послуги можна без реєстрації знака, але розмістити в Інтернеті інформацію на сайті, у якого немає імені — технічно неможливо.

Існує низка відмінностей і у правовому режимі зазначених засобів індивідуалізації (об'єктів). Правова охорона торговельних марок, окрім добре відомих, визначається зображенням і базується на принципах територіальності та спеціалізації, тобто поширюється лише на обумовлену реєстрацією територію, стосується лише певних товарів і послуг та засвідчується виданим свідоцтвом. Правовий режим доменних імен базується на інших принципах. Позначення, що заявляється як доменне ім'я, має бути неповторним у відповідній доменній зоні, незалежно від характеру та спеціалізації інформаційного ресурсу, для ідентифікації якого його мають намір використовувати.

Аналіз сучасних тенденцій у сфері присвоєння доменних імен свідчить

про те, що товарні знаки широко використовуються в доменних іменах для створення у споживачів асоціативного зв'язку між діяльністю фірми та її сайтом в Інтернеті. Питання про те, чи належить доменне ім'я до засобів індивідуалізації, залишається відкритим, хоча загалом воно також фактично стає засобом індивідуалізації. Однак для того, щоб поняття доменного імені можна було віднести до засобів індивідуалізації як об'єктів виключних прав, потрібно дати йому визначення у відповідному законі чи міжнародній конвенції, учасником якої є Україна. Поки що можна розглядати доменне ім'я лише як аналогію засобу індивідуалізації [9].

Трапляється, що недобросовісні власники сайтів використовують у доменному імені торговельну марку, права на яку належать іншій особі, бажаючи отримати переваги від репутації цієї торговельної марки та привернути увагу користувачів. Отож права на словесні позначення, що використовуються в доменному імені, стають об'єктами спорів між власниками традиційної системи засобів індивідуалізації та їхніх аналогів у віртуальному просторі.

Основними діями, що призводять до виникнення конфліктів між власниками торговельних марок і особами, котрі навмисно їх використовують під час реєстрації свого доменного імені, є:

- реєстрація доменного імені, тождного чи схожого настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою іншої особи, з метою його подальшого перепродажу законному власнику торговельної марки чи його конкуренту;
- використання назви відомої торговельної марки іншої особи для ідентифікації конкретного інформаційного ресурсу з метою привернення до нього уваги;
- реєстрація доменного імені, в якому використано зареєстровану торговельну марку, з метою дис-

кредитації конкурента шляхом розміщення негативних відомостей на відповідній інформаційній сторінці, тощо [2].

Популярністю відомих товарних знаків і легкістю реєстрації доменного імені найчастіше користуються кіберсквоттери (загарбники доменних імен). Такого захоплення переважно зазнають доменні імена другого рівня, що пов'язано зі зручністю їх запам'ятовування.

Розрізняють такі види кіберсквоттингу:

- галузевий (назви товарів, послуг, галузей економіки — metallur-gi.ua, mebel.ua);
- брендовий (назви фірм і товарних знаків);
- географічний (назви географічних об'єктів, міст — ukraine.com, astana.ru);
- іменний (назви, співзвучні з іменами відомих людей);
- захисний (коли легальний володілець популярного сайту (товарного знака) реєструє всі доменні імена, що близькі, співзвучні, схожі, пов'язані за змістом з його власним доменним іменем);
- тайпсквоттинг (реєстрація доменних імен, близьких за написанням з адресами популярних сайтів у розрахунок на помилку частини користувачів — vc.com, vcontacte.ru, gogle.ru, googl.com).

Наприклад, такі відомі домени, як youtube.ua, Forbes.UA, google.ua спочатку були створені кіберсквоттерами.

Першим кроком України в напрямі боротьби з цим явищем стала розробка умов реєстрації доменних імен. Порядок реєстрації доменних імен в домені .UA регламентують Правила домена .UA [8]. У цих Правилах відбувається прив'язка доменного імені до знака для товарів і послуг.

Відповідно до Правил домену .UA, приватні доменні імена другого рівня в домені .ua делегуються винятково в разі, якщо відповідне доменне ім'я

повністю чи його компонент другого рівня (до знака «.», але не включаючи цей знак), за написанням тотожний знаку, права на використання якого на території України належать відповідному реєстранту. Таким рішенням було створено необхідні механізми, спрямовані на попередження кіберсквоттингу в національній частині Всесвітньої мережі. Правила зони .UA одержали схвалення VOIB та ICAAN.

Проте ці Правила не поширюються на реєстрацію доменних імен третього й нижчих підрівнів у зоні національного домену .ua та доменних імен другого і нижчих підрівнів у зоні міжнародних (родових) доменів, у межах яких можливі порушення прав на торговельні марки, позаяк для їх реєстрації заявник доменного імені не повинен бути правоволодільцем відповідної торговельної марки. Тож, наприклад, не маючи прав на знак «gold», заявник не може зареєструвати доменне ім'я «gold.ua» за цими Правилами, проте він може зареєструвати такі доменні імена, як «gold.com.ua», «gold.kiev.ua», «gold.com» тощо.

До того ж, виникає питання: чому в Правилах обійшли увагою такий об'єкт інтелектуальної власності, як фірмове найменування? Відповідно до їхніх положень, склалася ситуація, коли юридична особа, що має зареєстроване фірмове найменування, не може одержати доменне ім'я другого рівня в національному домені лише тому, що не має зареєстрованого знака для товарів і послуг. Отже, на нашу думку, доцільно було б внести до Правил домена .UA можливість надання доменного імені організаціям, які мають зареєстроване фірмове найменування.

Незважаючи на переваги вищезазначених Правил, вони не є нормативним актом. Сьогодні Україна не має спеціального законодавства щодо врегулювання питань реєстрації та використання доменних імен. Отже на практиці, коли справа доходить до суду, використовуються суміжні зако-



ЗАХИСТ ПРАВ

нодавчі акти, наприклад, Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Відповідно п. 1 ст. 20 та п. 5 ст. 16 Закону [3], порушенням прав власника свідоцтва вважається використання без його згоди в доменних іменах зареєстрованого знака або позначення, схожого із зареєстрованим знаком настільки, що їх можна сплутати. Проте в контексті цього Закону мова йде про наведені у свідоцтві чи споріднені з наведеними у свідоцтві товарами та послугами. До того ж, п. 6 ст. 16 Закону передбачено виняток щодо некомерційності використання зареєстрованого знака, що дає можливість власникам доменних імен, які неправомірно використовують чужий зареєстрований знак, апелювати до цієї норми, стверджуючи, що не отримують від цього прибутку. При цьому в деяких випадках досить складно довести, що використання доменного імені здійснюється з комерційною метою, крім випадків, коли на цьому сайті безпосередньо пропонуються до продажу товари та послуги.

Кожне доменне ім'я в Інтернеті унікальне, натомість, можливе існування декількох словесних знаків для товарів і послуг, подібних за написанням, але заявлених у різних класах МКТП. Отже, можливе виникнення ситуації, коли на доменне ім'я претендуватимуть власники подібних словесних товарних знаків, заявлених у різних класах. Як чинити у таких випадках ні в Правилах домена .UA, ні в Законі не вказується.

Крім цього, власник торговельної марки може заборонити реєстрацію та використання схожих настільки, що їх можна сплутати, торговельних марок, у той час як володілець доменного імені позбавлений такого права, що також викликає певні труднощі при виникненні конфліктів між доменними іменами й торговельними марками. Виникає питання: чи поширюється права володільця доменно-

го імені якою-небудь мірою і на інші домени, наприклад, чи зможе володілець доменного імені «*domen.ua*» перешкоджати реєстрації таких доменних імен, як «*domen.com*» або «*domen.kiev.ua*» тощо?

Незважаючи на те, що така ситуація склалася історично, вона має і раціональне підґрунтя: обмеженість адресного простору змушує уникати дій, які б додатково звужували сферу доменних імен.

Зважаючи на викладені проблемні питання та ще на багато інших, які виникають при зіткненні прав на торговельні марки та доменні імена, вважаємо, що для ефективного захисту прав володільців як торговельних марок, так і доменних імен, на сьогодні постала необхідність прийняття спеціального нормативно-правового акта, а саме Закону України «Про доменні імена», в якому були б відображені поняття доменного імені, його основні ознаки, порядок набуття, використання та припинення права на нього, порядок співвідношення доменних імен з іншими об'єктами права інтелектуальної власності, порядок взаємовідносин адміністратора та користувача доменного імені, територіальні межі права на використання доменного імені, юрисдикцію, під яку підпадає те чи те доменне ім'я, зокрема й угоди про реєстрацію доменних імен, особливості їх реєстрації, використання та захисту тощо.

Також вважаємо за доцільне розробити та прийняти зміни до Цивільного кодексу України, зокрема до ст. 420, включивши до переліку об'єктів права інтелектуальної власності доменні імена. Пропонуємо також доповнити Книгу четверту Цивільного кодексу України главою «Доменні імена», де доцільно врегулювати правові аспекти виникнення права на доменні імена, зміст прав володільців доменних імен та ін. ♦



Список використаних джерел

1. Вацковський Ю. Конфликт права на доменное имя и прав на средства индивидуализации / Ю. Вацковський // Правовая поддержка рекламы и защита интеллектуальной собственности : сборник / сост. И. Г. Шаблинский ; под ред. А. А. Гольцבלата. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. — С. 42–47.
2. Цивільне право України [Електронний ресурс] / за ред. Дзери О. В. — Режим доступу до ресурсу : http://pidruchniki.ws/1499031247148/pravo/pravova_ohorona_domennih_imen.
3. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 року № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 7.
4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних» від 12.04.2002 року // Офіційний вісник України. — 2002. — № 16. — Ст. 864.
5. Закон України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року № 1280-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 12. — Ст. 155.
6. Вікіпедія [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу : <http://ru.wikipedia.org>
7. Цивільний кодекс України : станом на 14.10.2008 року / Голос України. — 2008. — № 195.
8. Правила домена .UA, які набрали чинності 27.07.2001 року і змінені 15.09.2002 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу : https://hostmaster.ua/policy/Policy_of_.UA.pdf.
9. Жуванов Д. Проблема доменних імен в Україні [Електронний ресурс] / Д. Жуванов, Є. Стогній. — Режим доступу до ресурсу : http://www.romanenko.ua/ua/library/article_domains_in_ua.html.

Надійшла до редакції 04.06.2013 року