

Н. М. Булат

аспірант кафедри цивільно-правових дисциплін
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

БРЕНДОВИЙ КІБЕРСКВОТИНГ ТА ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З НИМ

Загальновідомо, що вдало підібране доменне ім'я робить інтернет-ресурс привабливим та легким для пошуку користувачами. При цьому поширеною стає практика так званої «недобросовісної реєстрації» доменного імені, яка отримала назву «кіберсквотинг».

На нашу думку, кіберсквотинг — порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, комерційні

(фірмові) найменування, об'єкти авторського права тощо, а також на самі доменні імена та порушення прав на ряд інших об'єктів, які не є об'єктами права інтелектуальної власності (наприклад, ім'я фізичної особи), вчинене шляхом недобросовісної реєстрації доменного імені, що містить позначення, яке є тотожним (схожим) з охоронюваним об'єктом (його частиною). Залежно від кола позначень, які використовуються кіберсквотерами, можна виділити наступні види кіберсквотингу: брендовий, іменний, галузевий, географічний, авторський, тайпосквотинг. При цьому, коли вживають термін «кіберсквотинг», то мають на увазі частіше всього саме брендовий кіберсквотинг [1].

Н. О. Попова визначає брендовий кіберсквотинг як порушення, що характеризується «захопленням співзвучних доменних імен або таких, що мають точну назву торгових марок... щоб згодом продати їх цим же компаніям» [2, с. 136]. На нашу думку, брендовий кіберсквотинг є порушенням прав не лише на торговельні марки, але й на інші засоби індивідуалізації, а метою кіберсквотингу є не лише продаж доменного імені, але й обмеження діяльності конкурента, введення в оману споживачів тощо. Отже брендовий кіберсквотинг — порушення прав інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг, вчинене шляхом недобросовісної реєстрації доменного імені, що містить позначення, яке є тотожним (схожим) з охоронюваним об'єктом (його частиною).

Варто наголосити, що сама по собі реєстрація відповідних позначень у доменному імені ще не створює кіберсквотингу. І, перш за все, необхідно враховувати саме мету такої реєстрації. Так, канадський суд у справі «Bell ExpressVu Limited Partnership» проти «Tedmonds & Co. Inc.» дійшов висновку, що, оскільки позивачу належить доменне ім'я «expressvu.com», а відповідач використовує доменне ім'я «expressvu.org» і його комерційне застосування (тим паче у некомерційній доменній зоні) не доведено, немає підстав для задоволення вимог позивача про передделегування йому доменного імені «expressvu.org», і використання доменного імені відповідачем є правомірним [3, с. 39]. Цікавою є також справа з приводу доменного імені

«arial.nt». Компанія «Procter & Gamble/Magenta» звернулася з позовом до одного із судів Нідерландів, вважаючи, що використання відповідачем доменного імені «arial.nt» порушує її права як володільця прав на товарний знак «Arial». Відповідач у суді пояснив, що сайт використовується ним для особистих потреб, а назва домену перекладається як «лев», що є його улюбленою твариною. Суд врахував таке використання доменного імені законним [3, с. 42]. На добросовісність реєстрації доменного імені може також вказувати і те, що така реєстрація відбулася раніше за реєстрацію торговельної марки.

Та одна із найбільш складних проблем у правозастосовній практиці виникла через унікальність доменного імені у межах усього світу та неунікальність знаків для товарів і послуг. Так, виникає питання, якщо для різних класів товарів зареєстровані однакові товарні знаки, кому надати перевагу у праві використовувати позначення у доменному імені. Аналогічна проблема була поставлена перед англійським правосуддям ще у 1998 році. Сутність питання зводилася до з'ясування правомірності (неправомірності) використання дилером у доменному імені товарного знаку або назви компанії поставника. Позивачами у справі виступили відомі англійські компанії «Marks & Spencer plc», «Ladbroke Group plc», «J Sainsbury plc», «Virgin Enterprises Ltd» та «British Telecommunications plc» а відповідачами — група компаній-дилерів, що використовувала у доменних іменах позначення товарних знаків та назв компаній позивачів. Суд прийняв рішення на користь позивачів [3, с. 39]. Іншу позицію в аналогічній справі зайняв нідерландський суд у 2000 році, дійшовши висновку, що дилер має законний інтерес у реєстрації доменного імені, що збігається з товарним знаком його партнера. Вплинуло на позицію суду і те, що на сайті дилер вказав, що це сайт не володільця товарного знаку, а дилера, тому, на думку суду, був відсутній ризик уведення в оману споживачів [3, с. 40].

Щодо конкуренції інтересів володільців доменних імен з володільцями комерційних найменувань варто додати наступне. Відповідно до ч. 2 ст. 489 Цивільного Кодексу України «право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та

охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки» [4, ч. 2 ст. 489]. Що ж до моменту першого використання комерційного (фірмового) найменування, то відповідно до Постанови Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012 року такий момент може встановлюватися, зокрема, за даними «реєстрації доменного імені» [5, п. 80]. Отже у випадку, якщо реєстрація доменного імені є використанням певного позначення у якості комерційного найменування, то подальше використання іншою особою цього ж позначення, якщо це може вводити в оману споживачів, є порушенням прав реєстранта доменного імені. Звідси також випливає, що у випадку, коли реєстрація доменного імені є використанням комерційного найменування та при цьому таке позначення збігається з комерційним найменуванням іншої особи, однак це не вводить в оману споживачів, така реєстрація не повинна трактуватися як кіберсквотинг.

Існує декілька варіантів того, як боротися з брендовим кіберсквотингом. Так, український законодавець запровадив пріоритет прав на знаки для товарів і послуг над правами на доменні імена [6, абз. 2 ч. 1 ст. 20]. Утім такі заходи зовсім не враховують мету реєстрації доменного імені. На відміну від законодавця, Адміністратор зони.UA вдавня до ще однієї «крайності», встановивши, що приватне доменне ім'я другого рівня у зоні.UA може зареєструвати лише та особа, що має право на знак для товарів і послуг, і за умови, що заявлене доменне ім'я співпадає з цим знаком (словесною частиною) [7, п. 3.3].

На нашу думку, більш раціональною є пропозиція надання права на доменне ім'я незалежно від наявності права на торговельну марку. При цьому на заявника пропонується покласти обов'язок надати відомості, що свідчать про наявність у нього права на використання даного позначення як торговельної марки чи про відсутність у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг щодо однорідних товарів тотожних чи схожих словесних позначень, зареєстрованих чи

заявлених на реєстрацію як торговельні марки на ім'я інших суб'єктів [1]. Однак, окрім брендового, існують також інші види кіберсквотингу. З огляду на це гнучкими та дієвими є Єдині Правила розгляду спорів про доменні імена (UDRP), розроблені Всесвітньою організацією інтелектуальної власності та прийняті Інтернет-корпорацією з присвоєння імен та номерів, у яких для вирішення питання, чи є реєстрація доменного імені кіберсквотингом, пропонується використовувати критерій добросовісності [8].

Таким чином, брендовий кіберсквотинг — недобросовісна реєстрація доменних імен, що містять позначення, тотожні (схожі) із засобами індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Український законодавець для боротьби з даним явищем запровадив пріоритет прав на знаки для товарів і послуг над правами на доменні імена. Однак більш вдалою альтернативою є UDRP, у яких для вирішення питання, чи є реєстрація доменного імені кіберсквотингом, пропонується використовувати критерій добросовісності, що дозволяє враховувати мету реєстрації доменного імені.

Література

1. Цивільне право України. Загальна частина : підручник / за ред. О. В. Даери, Н. С. Кузнецової, Р. А. Майданика. — 3-тє вид. — К. : Юрінком Інтер, 2010. — 976 с.
2. Попова Н. О. Кіберсквотинг як основний вид правопорушень в доменних спорах / Н. О. Попова // Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / за заг. ред. О. В. Черевка, О. П. Орлюк. — Черкаси : Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2015. — С. 134–137.
3. Серго А. Правовое регулирование доменных имен / А. Серго, Е. Гладкая // Хозяйство и право. Приложение. — 2010. — № 3. — 49 с.
4. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV зі зм. та доп., внес. зг. із законами України; станом на 07.03.2018 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (дата звернення 04.04.2018).
5. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності : постановою Вищого господарського суду від 17.10.2012 № 12 [Електронний ресурс]. — Ре-

жим доступу : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12>
(дата звернення: 04.04.2018).

6. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 № 3689-XII зі зм. та доп., внес. зг. із законами України; станом на 21.05.2015 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3689-12> (дата звернення 04.04.2018).
7. Регламент особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені.UA від 1 квітня 2014 року : розроблений спільно ТОВ «Хостмайстер», адміністраторами публічних доменів та реєстраторами / ТОВ «Хостмайстер». — [б. м., б. р.]. — 8 с.
8. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy : Approved by ICANN on October 24, 1999 / ICANN [Electronic resource]. — Access mode : <https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en> (date of access: 04.04.2018).