

ПІДХОДИ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ СХОЖОСТІ ДОМЕННОГО ІМЕНІ ТА ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ П. 4(А)(І) «ЄДИНОЇ ПОЛІТИКИ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ПРО ДОМЕННІ ІМЕНА»

Популярним механізмом захисту від недобросовісної реєстрації та використання доменних імен є «Єдина політика вирішення спорів про доменні імена» (“Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy”, далі – UDRP), затверджена Інтернет-корпорацією з призначення імен і номерів (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, далі – ICANN) [1]. UDRP застосовується в арбітражних установах, акредитованих ICANN, серед яких – Центр арбітражу та медіації Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі – Центр арбітражу та медіації VOIB) [2].

Відповідно до п. 4(а) UDRP власник торговельної марки для задоволення своїх вимог має довести три умови: 1) доменне ім’я є тотожним (схожим до ступеня змішування) із відповідною торговельною маркою; 2) реєстрант доменного імені не має щодо нього прав і законних інтересів; 3) доменне ім’я зареєстроване та використовується недобросовісно [1, п. 4(а)]. Раніше нами приділялася увага аналізу другої та третьої умов [3]. Водночас перша умова також може викликати складнощі на практиці. Метою статті є аналіз підходів до встановлення схожості доменного імені та торговельної марки. Для цього звернімося до практики Центру арбітражу та медіації VOIB.

Відповідно до “WIPO Jurisprudential Overview 3.0” (документа, що є результатом узагальнення практики Центру арбітражу та медіації VOIB з вирішення доменних спорів) для встановлення, чи є доменне ім’я тотожним (схожим до ступеня змішування) з торговельною маркою, на практиці відбувається порівняння доменного імені зі словесною частиною відповідної торговельної марки, щоб оцінити, чи можливо впізнати торговельну марку в доменному імені [4, с. 20].

За загальним правилом при встановленні схожості береться до уваги лише словесна частина торговельної марки, проте графічні елементи можуть враховуватись у виняткових випадках (наприклад, коли доменне ім'я відтворює у буквеній формі відповідний графічний елемент) [4, с. 24].

Варто зауважити, що у разі, коли торговельну марку можна впізнати в доменному імені, додавання в доменному імені інших термінів (загальновживаних слів, географічних назв, торговельних марок третіх осіб, негативних термінів) не має впливати на встановлення схожості [4, с. 22, 27–28]. Наприклад, доменні імена “revloncosmetics.info”, “revlononline.info” та “revlonstore.info” були визнані схожими з торговельною маркою “Revlon” [5].

Також, якщо в доменному імені представлена словесна частина торговельної марки, написана з очевидною помилкою, таке доменне ім'я визнається схожим з торговельною маркою [4, с. 23]. Прикладом можуть слугувати торговельна марка “Google” та доменне ім'я “googla.com.ua” [6].

Аналогічно – доменне ім'я, яке складається з перекладу або транслітерації торговельної марки, зазвичай вважається ідентичним або схожим до ступеня змішування з такою торговельною маркою, якщо торговельна марка або її варіант включена в доменне ім'я або іншим чином розпізнається в ньому завдяки такому перекладу/транслітерації [4, с. 29].

Зазвичай домени верхнього рівня в доменному імені не беруться до уваги при встановленні схожості між доменним ім'ям і торговельною маркою [4, с. 26]. Так, домен верхнього рівня може мати значення тільки при встановленні добросовісності чи недобросовісності реєстрації та використання доменного імені [4, с. 26]. Водночас, коли домен верхнього рівня разом з приватним доменом відтворює відповідну торговельну марку, можливо враховувати доменне ім'я в цілому (включно з доменом верхнього рівня) для визначення схожості з торговельною маркою [4, с. 26]. Прикладом є справа *Tesco Stores Limited v. Mat Feakins*, де Центр арбітражу та медіації BOIB встановив схожість доменного імені “tes.co” з торговельною маркою “Tesco”, врахувавши домен верхнього рівня при порівнянні [7].

У деяких справах, коли неможливо однозначно встановити схожість доменного імені та торговельної марки, можна брати до уваги зміст вебсайту [4, с. 30].

Отже, для задоволення вимог заявника за правилами UDRP обов'язковим є встановлення тотожності (схожості) між доменним ім'ям і торговельною маркою. При цьому Центр арбітражу та медіації BOIB, який уповноважений розглядати спори відповідно до UDRP, виробив певні підходи, що є корисними при вирішенні питання про наявність (відсутність) схожості між доменним ім'ям і торговельною маркою на практиці: схожість у випадках поєднання словесної частини торговельної марки з іншими термінами, написання торговельної марки з помилкою, перекладу чи транслітерації, можливість у певних випадках брати до уваги при порівнянні такі особливості, як графічні елементи торговельної марки, домен верхнього рівня, зміст вебсайту. На нашу думку, ці підходи можуть бути корисними для встановлення схожості між доменним ім'ям і торговельною маркою під час розгляду доменних спорів в українському судочинстві.

Список використаної літератури

1. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy : Approved by ICANN on October 24, 1999. URL: <https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en> (last accessed: 26.10.2023).
2. List of Approved Dispute Resolution Service Providers. URL: <https://www.icann.org/resources/pages/providers-6d-2012-02-25-en> (last accessed: 26.10.2023).
3. Булат Н. М. Ключові положення Єдиних правил розгляду спорів про доменні імена та практика їх застосування. *Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України*. 2019. № 18. С. 73–82.
4. WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”) (including additional filing resources). World Intellectual Property Organization, 2017. 148 p.
5. ADMINISTRATIVE PANEL DECISION “Revlon Consumer Products Corporation v. Domain Manager, PageUp Communications”, Case No. D2003-0602 / WIPO Arbitration and Mediation Center. URL: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2003/d2003-0602> (last accessed: 26.10.2023).
6. РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОМІСІЇ “Google LLC проти Александр Дмитрович Бутенко», Справа № DUA2020-0009 / WIPO Arbitration and Mediation Center. URL: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DUA2020-0009> (last accessed: 26.10.2023).

7. ADMINISTRATIVE PANEL DECISION “Tesco Stores Limited v. M. F.”, Case No. DCO2013-0017 / WIPO Arbitration and Mediation Center. URL: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DCO2013-0017> (last accessed: 26.10.2023).