

**ДОМЕННЫЕ ИМЕНА И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ:
ПРАКТИКА ЦЕНТРА ВОИС ПО АРБИТРАЖУ И ПОСРЕДНИЧЕСТВУ**

Н.В. Шакель

*кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры международного права факультета международных
отношений Белорусского государственного университета
shakel@bsu.by*

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы использования доменных имен с точки зрения применения в них таких объектов интеллектуальной собственности как товарные знаки. Вызываемые этим конфликтные ситуации рассматриваются в том числе на уровне Центра ВОИС по арбитражу и посредничеству. Вместе с тем, соответствующие процессы недостаточно освещаются в юридической литературе. Целью статьи является изучение актуальной и релевантной практики Центра ВОИС, выработка на этой основе предложений, направленных на совершенствование практики использования доменных имен отечественными субъектами хозяйствования.

Ключевые слова: доменные имена, товарные знаки, Центр ВОИС, защита прав; киберсквоттинг; урегулирование споров

Annotation. The article discusses the use of domain names from the point of view of the use of such intellectual property objects as trademarks. The resulting conflict situations are considered, among other things, at the level of the WIPO Arbitration and Mediation Center. However, the relevant processes are not covered in the legal literature to the necessary extent. The purpose of the article is to study the current and relevant practice of the WIPO Center, and to develop, on this basis proposals aimed at improving the practice of using domain names by domestic business entities.

Keywords: domain names, trademarks, WIPO Center, rights protection; cyber-squatting; dispute settlement.

Доменные имена являются способом адресации в сети Интернет, позволяя в числе прочего субъектам хозяйствования повышать свою узнаваемость, обеспечивать легкий и удобный поиск со стороны клиентов в цифровом пространстве. Достигается это во многом благодаря использованию в доменном имени таких объектов интеллектуальной собственности, как товарные знаки. В этой связи значительной проблемой стало соотношение прав на доменные имена и товарные знаки, в том числе проблема киберсквоттинга. Данная проблематика рассматривалась значительным количеством отечественных и зарубежных ученых (З. Ю. Милютин, В.О. Калятин, М.А. Рожкова, Д.В. Афанасьев, Р.В. Козорезова, Т.В. Пальшина и др.), вместе с тем, имеющиеся процессы продолжают оставаться актуальными и требуют дальнейшего анализа.

Проблема использования объектов интеллектуальной собственности в доменных именах является особенно сложной в транграничных хозяйственных отношениях в силу двух аспектов: доменные имена имеют международный характер, то есть, доступны из любого государства; в свою очередь, многие товарные

знаки, в частности, зарегистрированные по международной процедуре, также используются на глобальном уровне, а объекты авторского права в целом не требуют регистрации и охраняются в большинстве стран мира на основании международных конвенций в данной сфере.

Первые доменные имена появились в 1984 году. Исходно было создано всего семь доменов «верхнего уровня» (рДВУ, с англ. gTLD), а именно, com, net, org, int, edu, gov, mil. Исходно доменные имена обозначались символами латинского алфавита, однако с 2010 года появились первые нелатинские домены верхнего уровня (три арабских домена верхнего уровня – национальные зоны Египта, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), а также национальный кириллический домен Российской Федерации). Таким образом, появились так называемые интернационализованные доменные имена (с англ. Internationalized Domain Names, IDN). При этом следует учитывать, что в исходной системе доменных имен (DNS) были разрешены только 26 символов латинского алфавита, цифры от 0 до 9 и дефис; при введении IDN было решено не менять структуру DNS, а преобразовывать имена, содержащие символы национальных алфавитов, в слова, состоящие только из допустимых ранее символов. С помощью метода паникод (с англ. punycode) осуществляется преобразование нелатинских имен в латинские (в результате, например, зона .РФ обозначается строкой xn-p1ai). Это отражается в полном списке доменных имен верхнего уровня, где нелатинские доменные имена начинаются с символов «xn» (список размещен по адресу <http://data.iana.org/TLD/tlds-alpha-by-domain.txt>). Тем не менее, появление таких новых возможностей адресации еще более увеличивает количество потенциальных конфликтов между доменными именами и правами на объекты интеллектуальной собственности.

Значительную роль в разрешении указанных конфликтов играет Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) – международная организация, которая относится к числу специализированных учреждений Организации Объединенных Наций (ООН). Отметим, что Республика Беларусь является членом ВОИС с 26 апреля 1970 года.

В рамках ВОИС в 1994 году был создан Центр по арбитражу и посредничеству, который стал осуществлять деятельность по содействию разрешению международных коммерческих споров между частными сторонами с помощью механизмов альтернативного урегулирования споров.

Центр администрирует процедуры урегулирования споров в соответствии с Единой политикой урегулирования споров в области доменных имен (ЕПУС), принятой принята Корпорацией Интернета по присвоению имен и номеров (ИКАНН, с англ. ICANN) на основе рекомендаций, вынесенных ВОИС [1, п. 27]. Уже к 2014 году в разбирательствах в рамках ЕПУС ВОИС принимали участие стороны из 175 стран, а сами процедуры проводились на 20 различных языках [1, п. 28].

Хотя применение ЕПУС обязательно лишь в случае с доменными именами, зарегистрированными в рДВУ, Центр также оказывает содействие многим регистраторам доменных имен верхнего уровня с кодом стран (ксДВУ, или ccTDL) в разработке условий для регистрации и процедур урегулирования споров, соответствующих передовому опыту в области охраны интеллектуальной собственности [1, п. 32].

В таблице ниже указаны основные международные домены.

Таблица. – Основные международные домены

Географические – национальные домены верхнего уровня (кДВУ/сТLD)	Тематические – общие домены верхнего уровня (рДВУ, gTLD)
.eu – Евросоюз	.com – коммерция
.ru – Россия	.military – военный
.by – Беларусь	.gov – правительственный.
.бел – Беларусь	.int – международные организации

В разрешение споров вовлечено более чем 2000 независимых арбитров, посредников и экспертов ВОИС из более чем 90 юрисдикций, в число которых входят узкоспециализированные специалисты-практики и эксперты, обладающие специальными знаниями в области патентов, товарных знаков, авторского права, промышленных образцов, коммерческой тайны, данных или других форм интеллектуальной собственности, являющихся предметом спора, опытные специалисты по разрешению коммерческих споров [2].

Следует отметить, что Центр ВОИС занимается не всеми категориями споров в отношении доменных имен из указанных выше. Так, в одном из заявлений истцы указывали, что у них похищено 74 доменных имени путем взлома их учетной записи у регистратора. Центр признал, что данные вопросы находятся за пределами его компетенции [3]. Да и в целом спорных ситуации с доменными именами могут иметь разные основания. Приведен несколько примеров. Возможны ситуации, когда несколько лиц заинтересованы в регистрации одного и того же доменного имени: идентичные товарные знаки могут быть правомерно зарегистрированы в отношении разных классов товаров и услуг, тогда как доменные имена не имеют такой градации. В случае известных персонажей или иных составляющих произведений, которые могут использоваться самостоятельно, также возможны конфликты, если не имеющее соответствующих прав лицо регистрирует на себя домен.

Одной из сложных проблем является киберсквоттинг, то есть, недобросовестный захват имен. Как отмечается в литературе, данный термин появился в 1995–1996 годах в США «для обозначения практики регистрации доменного имени, идентичного или сходного до степени смешения с товарным знаком третьего лица, с целью последующей продажи доменного имени этому лицу за сумму, значительно превышающую расходы по регистрации» [4, с. 150].

По состоянию на декабрь 2020 года В Центре ВОИС по арбитражу и посредничеству зарегистрировано уже 50000 дел, связанных с киберсквоттингом; борьба этим явлением имеет существенное значение для защиты интересов потребителей и направленных на то, чтобы пользователи Интернета могли без труда находить аутентичные веб-сайты с информацией о брендах, пользующихся их любовью и доверием [5].

Решения Центра ВОИС публикуются для общего доступа, в связи с чем представляется целесообразным рассмотреть наиболее интересные из них.

Одним из недавних дел, которое тем не менее явно демонстрирует действия недобросовестных субъектов, регистрирующих доменные имена, стало дело Bulgari S.p.A. (Италия) против 余观德 (Yu GuanDe) (Китай). Как следует из мате-

риалов дела, Название Bulgari происходит от имени основателя («Voulgaris»). Товарный знак истца написан как BVLGARI в классической латинице, так и BULGARI современным алфавитом. Официальный сайт имеет наименование <bulgari.com>, владение соответствующим доменным именем осуществляется с 17 февраля 1998 года. Спорный домен <bulgarionline.com> был зарегистрирован 30 июля 2022 года, при этом какого-либо сайта на нем размещено не было – ссылка вела на неактивную страницу [6].

Bulgari S.p.A. (Италия) подало заявление, на которое не был получен ответ. Однако согласно процедуре разрешения споров Центра ВОИС отсутствие ответа на заявление само по себе не означает, что заявитель «автоматически» выигрывает дело. В любом случае требуется установление обстоятельств, свидетельствующих о том, что:

- оспариваемое доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания, права на которые принадлежат заявителю; и
- ответчик не имеет прав или законных интересов в отношении оспариваемого доменного имени; и
- доменное имя было зарегистрировано и использовано недобросовестно.

В рассматриваемом деле было установлено наличие указанных обстоятельств, в результате чего доменное имя <bulgarionline.com> передано заявителю.

Как показывает практика, далеко не всегда ответчик по делу известен заявителю. Однако указанный факт не является препятствием для рассмотрения дел, о чем свидетельствует кейс Inter IKEA Systems B.V. v. Domain Admin / Elena Vurgaа [7]. Обстоятельства дела были следующими. 14 декабря 2012 года заявителем была подана жалоба в Центр ВОИС в связи с нарушением прав на товарный знак, так как было зарегистрировано доменное имя <ikeaminsk.org>. Как указывал заявитель, добавление слова «minsk», «org» не говорит об отсутствии нарушения. В день подачи жалобы она была направлена Центром ВОИС регистратору для верификации имени ответчика. 18 декабря 2012 года регистратор направил в Центр ВОИС ответ, в котором были раскрыты регистрант и контактная информация для оспариваемого доменного имени, которые отличались от указанных в жалобе. Эта информация была сообщена Центром ВОИС заявителю письмом от 18 декабря 2013 года, после чего в жалобу были внесены корректировки (19 декабря 2013 года) и началось рассмотрение дела.

Как и в рассмотренном выше примере, ответчик не предоставил какую-либо информацию о своей позиции по спору. Однако Центр ВОИС последовательно анализировал обстоятельства дела. Так, для установления того, что доменное имя было зарегистрировано и использовано недобросовестно арбитры Центра ВОИС проверяли утверждение о том, что спорное имя ведет на сайт, где Ответчик предлагает услуги по доставке на дом продуктов, продаваемых франчайзи Истца. 21 января 2013 года арбитры посетили сайт, было установлено следующее.

1. Сайт на русском языке и предлагает широкий ассортимент товаров, услуг, брошюр и т. д. ИКЕА, а не только доставку на дом. Есть ссылки на каталоги ИКЕА, доставку, заказ, цены и контакты.
2. Нет оговорки о том, что сайт не связан с заявителем.
3. Домашняя страница содержит номера телефонов, по которым можно звонить в Беларусь, что дает ответчику маркетинговый мотив для включения слова «минск» (столица Беларуси) в оспариваемое доменное имя.

Все это было признано явным свидетельством того, что спорное доменное имя используется недобросовестно. В результате оспариваемое доменное имя было передано заявителю.

Таким образом, на основании изложенного возможно сделать вывод о том, что в современных условиях использование доменных имен способом для законно действующих субъектов хозяйствования осуществлять продвижение себя, а также реализацию товаров, работ, услуг с простой адресацией в интернет-пространстве. Вместе с тем, многочисленные случаи киберсквоттинга, а также иных нарушений прав интеллектуальной собственности, продолжают осуществляться. В этой связи требуется дальнейший поиск путей защиты прав и законных интересов обладателей прав на соответствующие объекты интеллектуальной собственности, а также повышение уровня образования в данной сфере (путем включения информации о защите доменных имен в программы обучения, в том числе дополнительного образования взрослых, которые направлены на подготовку специалистов в сфере коммерческого оборота, Интернет-торговли и т.д.).

Список использованных источников

1. Деятельность Центра Всемирной организации интеллектуальной собственности по арбитражу и посредничеству [Электронный ресурс] / Секретариат, WIPO/ACE/9/4 // ВОИС. – 2014. – Режим доступа: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ru/wipo_ace_9/wipo_ace_9_4.docx. – Дата доступа: 11.03.2023.
2. WIPO Neutrals [Electronic resource] / WIPO. Mode of access: <https://www.wipo.int/amc/en/neutral/>. – Date of access: 15.04.2023.
3. Рожкова М. А. Доменные споры: избранные аспекты / М. А. Рожкова, Д. В. Афанасьев // Право в сфере Интернета : сборник статей [Текст] / рук. авт. кол. и отв. ред. д.ю.н. М. А. Рожкова. – М.: Статут, 2018. – С. 224-245.
4. Пальшина, Т. В. Недобросовестная регистрация и использование доменных имен (киберсквоттинг) / Т. В. Пальшина // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия Д. Экономические и юридические науки. – 2011. – № 5. – С. 146-154.
5. Услуга ВОИС по борьбе с киберсквоттингом: рассмотрено 50 000 дел [Электронный ресурс] / НЦИС. – 2020. – Режим доступа: <https://www.ncip.by/o-centre/novosti/interesnoe/usluga-vois-po-borbe-s-kiberskvottingom-rassmotreno-50-000-del/>. – Дата доступа: 11.03.2023.
6. Bulgari S.p.A. v. 余观德 (Yu GuanDe) [Electronic resource] / Administrative Panel Decision, Case No. D2023-0560 // WIPO. Arbitration and mediation center. – Mode of access: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/pdf/2023/d2023-0560.pdf>. – Date of access: 15.04.2023.
7. Case No. D2012-2459, Inter IKEA Systems B.V. v. Domain Admin / Elena Buraya. [Electronic resource] / Administrative Panel Decision // WIPO Arbitration and Mediation Center. – Mode of access: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2012-2459>. – Date of access: 15.04.2023.