

СООТНОШЕНИЕ ДОМЕННОГО ИМЕНИ С ОХРАНЯЕМЫМИ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

Т.В. Семёнова

*старший преподаватель кафедры гражданского права юридического факультета
учреждения образования «Полоцкий государственный университет
имени Евфросинии Полоцкой»
t.siamionava@psu.by*

Аннотация. *Статья посвящена анализу соотношения доменного имени с охраняемыми средствами индивидуализации. Сделан вывод о недостатке законодательного регулирования правоотношений по регистрации и использованию доменных имен в Республике Беларусь, что приводит к значительному ослаблению положения правообладателя доменного имени перед исключительным правом на охраняемые средства индивидуализации.*

Ключевые слова: *знак обслуживания, доменное имя; коммерческая ценность; средство индивидуализации; товарный знак; фирменное наименование; функция индивидуализации.*

Abstract. *The article is devoted to the analysis of the correlation between a domain name and protected means of individualization. The author concludes that there is a lack of legislative regulation of legal relations on registration and use of domain names in the Republic of Belarus, which leads to a significant weakening of the position of the domain name right holder before the exclusive right to protected means of individualization.*

Keywords: *service mark, domain name; commercial value; means of individualization; trademark; trade name; individualization function.*

Вероятность воспроизведения охраняемых средств индивидуализации, (товарных знаков, знаков обслуживания, географических указаний, личных имён и проч.) в доменном имени дала начало длительной проблеме соотношения прав правообладателя доменного имени с правами на данные обозначения.

Представляется, что доменное имя может обладать собственной ценностью, когда стало общеупотребительным названием (указателем) полностью взаимосвязанную у потребителей (пользователей) с интернет-сайтом и содержанием интернет-ресурса, к примеру, «oz.by», «kufar.by», «onliner.by» и проч. Доменное имя само по себе являет ценность, не будучи зарегистрированным для определенного товарного знака.

По мнению А. Осокина, сегодня Интернет больше не является каналом передачи информации из реального мира в виртуальный, он сам становится

рынком осуществления сделок [1, с. 35]. При этом доменное имя является важным самостоятельным объектом данного рынка. Выявление данной проблемы показывает неизбежность дальнейшего совершенствования законодательства о правовой охране доменных имён.

Правовая коллизия доменного наименования и товарного знака разрешима в случае адекватного национального законодательного регулирования в данной сфере, включающего, помимо всего прочего, четко прописанный принцип приоритетной регистрации доменных имен для правообладателей одноименных товарных знаков. Нарушение прав владельцев товарных знаков происходит независимо от уровня домена: «использование товарного знака может иметь место не только в домене второго, но и третьего, четвертого и других уровней» [2, с. 74].

Столкновение прав на доменное имя и прав на охраняемые средства индивидуализации происходит по причине схожих функций данных объектов, только у доменного имени функция индивидуализации является вторичной, т.е. факультативной по своей правовой природе.

Стоит отметить, что доменные имена могут совпадать полностью или частично с охраняемыми средствами индивидуализации, а также личными именами, которые могут быть зарегистрированными лицами, абсолютно несвязанными этими объектами.

В п.7 Инструкции № 47 сказано: «При выборе доменного имени, в том числе в случае его регистрации по результатам проведения аукциона, заявителю следует избегать названий, тождественных или сходных до степени смешения с наименованиями зарегистрированных средств индивидуализации участников гражданского оборота, товаров (работ, услуг), если заявитель не является обладателем права на фирменное наименование, владельцем товарного знака и знака обслуживания, лицом, обладающим правом пользования географическим указанием» [3].

Соответственно, регистрант доменного имени несет ответственность как за выбор доменного имени, так и за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и регистрацией домена, несет риск убытков, обусловленных такими нарушениями.

Вполне закономерно, что это обстоятельство возложения ответственности на регистранта привело к судебным разбирательствам в виду регистрации доменных имён, соответствующим охраняемым средствам индивидуализации, личных имён и псевдонимов как в Республике Беларусь, так и за рубежом (с учётом такой же ситуации с возложением ответственности

на регистранта). В силу природной уникальности доменного имени в каждой доменной зоне подобные регистрации были препятствием для реализации исключительного права на охраняемые средства индивидуализации либо неотчуждаемого субъективного права на имя.

Доменные имена, которые на сегодняшний день не имеют четко прописанного на законодательном уровне режима, по всей видимости, из всех объектов гражданского оборота ближе всего стоят именно к данной категории объектов права – средствам индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг. По этой причине следует акцентировать внимание на сходствах и различиях между доменным именем и объектами интеллектуальной собственности в целях определения места доменного имени в гражданском сегменте законодательного комплекса Республики Беларусь.

Говоря о средствах индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг объекта, особо стоит отметить связь именно товарного знака и доменного имени, которые чаще всего и становятся предметом судебных разбирательств, как в отечественной, так и зарубежной судебной практике.

Доменные имена не отнесены белорусским законодательством к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации: защите подлежит не само доменное имя, а охраняемое средство индивидуализации, если оно содержится в доменном имени.

Наличие конфликтов между правообладателями охраняемых средств индивидуализации и правообладателями доменных имен, которые первоочередно преследуют цель установить, кто имеет право использовать обозначение в доменной зоне (а иногда в нескольких доменных зонах), связано с рядом причин:

- доменное имя является уникальным для своей доменной зоны, соответственно регистратор доменного имени обладает «монопольным» правом на наименование (указатель);

- необходимость и возможность обладателей исключительных прав на средства индивидуализации обозначить своё присутствие в цифровом пространстве с идентичным доменным именем (к примеру, товарный знак «GEELY» номер регистрации 34765 – доменное имя «geely.by», товарный знак «АТЛАНТ» номер регистрации 6517 – доменное имя «atlant.by»);

- наличие у доменного имени факультативной функции индивидуализации, что означает наличие коммерческой ценности – реальной или потенциальной.

Может сложиться так, что лиц, желающих стать правообладателем, будет больше, чем лиц, которые этим правом могут реально обладать. К примеру, правообладатели аналогичных товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров или услуг с различными классами международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), фирменных наименований, но только один может использовать обозначение в доменной зоне «.by». При этом лицо, уже использующее доменное имя, может быть не связанным с правообладателями, используя доменное имя в некоммерческих целях (научные, общественные либо личные цели). Например, общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма "ШАНС"» – товарный знак «ШАНС» номер регистрации 8807: 25 кл., 35 кл., 37 кл., 39 кл., Международный благотворительный фонд помощи детям «Шанс» (регистрационный номер 805001111) – доменное имя «chance.by», кроме того зарегистрированы Благотворительное общественное объединение помощи беспризорным животным «ШАНС» (регистрационный номер 390540880), ОБЛАСТНОЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ИНВАЛИДОВ «ШАНС» (регистрационный номер 300080668), Крестьянское (фермерское) хозяйство «Шанс» (номер регистрации 700005686) и проч.

Разрешение споров между правообладателями доменных имен и правообладателями сходных обозначений осложнено рядом причин:

- отсутствие законодательного регулирования отношений, связанных с использованием доменных имен и правовой охраной доменных имён;

- отсутствие правового регулирования пределов осуществления исключительных прав в цифровом пространстве.

Как отмечает Р.В. Козорезова «Отсутствие законодательного регулирования отношений, возникающих в результате использования доменных имен, затрудняет и усложняет подготовку исков по данной категории дел адвокатами и рассмотрение судом споров о доменных именах. Среди проблем, возникающих при рассмотрении таких споров, можно выделить следующие:

- определение источников правового регулирования анализируемых правоотношений;

- решение вопросов о применимом праве, юрисдикции и других вопросов международного частного права в сфере интеллектуальной собственности;
- сбор доказательств при рассмотрении споров о правонарушениях в сети Интернет;
- реальное исполнение судебных постановлений, вынесенных по спорам об использовании объектов интеллектуальной собственности в сети Интернет и др.» [4].

Недостаток законодательного регулирования правоотношений по регистрации и использованию доменных имен в Республике Беларусь приводит к значительному ослаблению положения правообладателя доменного имени перед исключительным правом на охраняемые средства индивидуализации.

Например, совпадение доменного имени и товарного знака трактуется в Республике Беларусь как использование товарного знака, фирменного наименования правообладателем доменного имени, а отсутствие у него средств индивидуализации приравнивается к отсутствию прав на доменное имя [5; 6; 7]. Подобная практика приводит к достаточно простому механизму фиктивной защиты прав на товарный знак с целью последующего получения желаемого доменного имени.

Законодательное регулирование соотношения прав на доменное имя и охраняемые средства индивидуализации ограничивается следующими положениями законодательства:

- п.2 ст. 1014 ГК «Коммерческая организация имеет исключительное право использовать свое фирменное наименование в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом, в том числе на товарах, их упаковке, в рекламе, вывесках, проспектах, печатных изданиях, официальных бланках и иной документации, связанной с ее деятельностью, а также при демонстрации товаров на выставках и ярмарках, которые проводятся на территории Республики Беларусь, в глобальной компьютерной сети Интернет (в том числе в доменном имени, при иных способах адресации)» [8].
- п. 1.5 ст. 20 Закона Республик Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания «Использование товарного знака для индивидуализации товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, осуществляется в том числе путем применения товарного знака: в глобальной ком-

пьютерной сети Интернет (в том числе в доменном имени, при иных способах адресации) [9].

Следует особо отметить, что в п.2 Модельного Закона «О цифровых правах» указывается: «Обладатель домена вправе использовать доменное имя, в том числе путем создания поддоменов, размещения рекламы и другими не противоречащими закону и нормам морали и нравственности способами. Право на доменное имя может быть использовано только одним лицом – обладателем домена либо лицом, которому право на использование доменного имени предоставлено по договору с обладателем домена» [10].

Безусловно, совпадение доменного имени и товарного знака либо фирменного наименования не будет однозначно удостоверять использование охраняемого средства индивидуализации или намерение правообладателя доменного имени его использовать.

Соответственно, для установления нарушения исключительных прав на товарный знак необходимо наличие следующих составляющих:

1) тождественность или сходство до степени смешения с зарегистрированным на территории Республики Беларусь товарным знаком, знаком обслуживания;

2) использование доменного имени в критерии направленности на территорию Республики Беларусь;

3) использование доменного имени для деятельности, вида товаров или услуг, в отношении которых этот охраняемое средство индивидуализации зарегистрировано либо однородно (п.3. ст. 3 Закона Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания»: «Нарушением исключительного права на товарный знак признается использование товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, без разрешения владельца товарного знака, выражающееся в совершении действий, предусмотренных пунктом 1 статьи 20 Закона, в отношении однородных товаров, а также неоднородных товаров, обозначенных товарным знаком, признанным общеизвестным в Республике Беларусь»).

Несоблюдение хотя бы одного из факторов будет исключать использование товарного знака, знака обслуживания либо фирменного наименования.

По делу N 12-01/70-2020 «Доказательств, подтверждающих использование ответчиками обозначения i....a.by в отношении услуг, для которых на имя истца на территории Республики Беларусь знаку обслуживания "I....A" была предоставлена правовая охрана, суду не представлено». Судебная

коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь решила: «К. в удовлетворении иска к совместному обществу с ограниченной ответственностью "И" и Б. о пресечении действий, нарушающих исключительное право на знак обслуживания по свидетельству Республики Беларусь N 63135, а также в требовании о возмещении судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу в суд искового заявления, отказать» [11].

Есть примеры подобных судебных решений в Российской Федерации: Решение Арбитражного суда Приморского края от 13.02.2012 по делу № А51- 15824/2011 [12], Решение Арбитражного суда г. Москвы от 04.05.2021 по делу № А40-95186/20-27-705 [13].

Стоит отметить, что использование доменного имени в некоммерческих целях (например, блог, научно-просветительский либо благотворительный информационный ресурс, и проч.), не создающего смешения с правообладателем товарного знака, нельзя квалифицировать как нарушение его исключительных прав.

При этом судебная коллегия исходит из того, что оценка однородности деятельности сторон по данной категории споров является обязательной, поскольку именно использование ответчиком в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием истца, при производстве однородных товаров и (или) оказании однородных услуг, в том числе посредством сети Интернет, может расцениваться как нарушение исключительного права на принадлежащее истцу средство индивидуализации» [14].

В связи с вышеизложенным актуальны следующие авторские предложения:

В случае, если доменное имя полностью или частично воспроизводит, сходно до степени смешения с охраняемым средством индивидуализации участников гражданского оборота, товаров работ или услуг, права на которое принадлежат третьему лицу, при использовании доменного имени для деятельности, вида товаров или услуг, в отношении которых этот охраняемое средство индивидуализации зарегистрировано либо однородно, регистрация доменного имени должна быть аннулирована принудительно в судебном порядке либо добровольно по соглашению сторон. Приоритет даты регистрации доменного имени, используемого для неоднородной деятельности, иных вида товаров или услуг, в отношении которых охраняемое средство индивидуализации зарегистрировано, является основанием для отказа в защите исключительного права.

Если же признать, что доменное имя – это товарный знак, используемый в цифровом пространстве, то прекращение права на товарный знак неизбежно должно вести к потере права лица и на доменное имя.

Говоря о средствах индивидуализации и их связи с доменными именами, стоит отдельно выделить средства индивидуализации, используемые физическими лицами, – имена и фамилии. Так как доменное имя может воспроизводить имя и/или фамилию лица, что может быть расценено как нарушение прав гражданина, данных ему ГК, в частности, статьей 18 пунктом 5: «Вред, причиненный гражданину в результате неправомерного использования его имени, подлежит возмещению в соответствии с законом». При этом в случае искажения либо использования имени гражданина способами или в форме, затрагивающими его честь, достоинство или деловую репутацию, применяются правила, предусмотренные статьей 153 ГК «Защита чести, достоинства и деловой репутации» [8].

Взаимосвязь этих двух категорий вытекает также из того факта, что в большинстве стран мира, в том числе и в Республике Беларусь, запрещено такое использование имени физического лица, которое создавало бы впечатление, что информация содержащаяся на сайте с одноименным доменным именем, публикуется с одобрения носителя или самим носителем данного имени. Конечно, в связи с вышеизложенным возникает множество противоречий (к примеру, однофамильцы, граждане с идентичными именами и фамилиями), которые не могут быть предусмотрены законодательством в полном объеме и поэтому должны рассматриваться судами в индивидуальном порядке.

Итак, конфликты между правообладателями доменных имен и правообладателями охраняемых средств индивидуализации не ограничиваются совпадением обозначений и однородностью товаров и услуг. Тем не менее, слишком узкая направленность норм об использовании товарных знаков и фирменных наименований и отсутствие других норм в гражданском законодательстве создают дополнительные сложности в правоприменительной практике.

Список использованных источников

1. Осокин, А. Правовой статус наименований доменов: соотношение наименований доменов и товарных знаков / А. Осокин // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2002. – № 7. – С. 34–35.

2. Серго, А. Г. Доменные имена / А. Г. Серго. – М. : Бестселлер, 2006. – 368 с.
3. О регистрации доменных имен в национальной доменной зоне: Приказ Оперативно-аналитическим центра при Президенте Республике Беларусь от 18.06.2010 г. № 47: в ред. Приказа Оперативно-аналитическим центра при Президенте Республике Беларусь от 04.04.2024 № 69 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь : [сайт]. – Минск, 2003–2024. – URL: <http://www.pravo.by> (дата обращения: 08.04.2024).
4. Козорезова, Р. В. Защита прав на средства индивидуализации в случае их незаконного использования в доменном имени / Р. В. Козорезова // Промышленно-торговое право. – 2010. – № 2. – С. 53–63.
5. О взыскании компенсации в связи с нарушением исключительного права на знак обслуживания, судебных расходов по уплате государственной пошлины : Решение судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь от 12 дек.. 2022г., № 1ИГИП2295 // iLex : информ. правовая система (дата обращения: 23.04.2024).
6. О прекращении нарушения исключительного права на знак обслуживания и запрете использовать сходные до степени смешения с указанным знаком обозначения : Решение судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь от 14 июля 2021 г. // iLex : информ. правовая система (дата обращения: 23.04.2024).
7. О пресечении действий, нарушавших исключительное право на фирменное наименование, передаче истцу права на администрирование доменных имен, сходных до степени смешения с его фирменным наименованием, и обязанности ответчика внести в базу данных доменных имен, зарегистрированных в национальной доменной зоне, сведения об изменении владельца указанных доменов : решение судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь, 04 ноября 2022 г., N 1ИГИП2299 // Верховный Суд Республики Беларусь: [сайт]. – Минск, 2003–2024. – URL: <https://court.gov.by/ru/firmennye/naimenovaniya/2c65234fac2d4fee.html> (дата обращения: 08.04.2024).
8. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 7 декабря 1998 г. №218-3: принят Палатой представителей 28 октября 1998 г.: одобрен Советом Респ. 19 ноября 1998 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 22.04.2024 N 365-3 // iLex : информ. правовая система (дата обращения: 03.05.2024).
9. О товарных знаках и знаках обслуживания : Закон Республики Беларусь, 5 февр. 1998 г., № 2181-XII: в ред. Законов Республики Беларусь от 09.01.2023 г. // ЭТАЛОН : информ.-поисковая система (дата обращения: 20.04.2024).
10. О цифровых правах : Модельный Закон от 14.04.2023 N 55-12 // iLex : информ. правовая система (дата обращения: 03.05.2024).
11. О пресечении действий, нарушающих исключительное право на знак обслуживания: Решение судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь от 19 июля 2020 г., № 12-01/70-2020 // iLex : информ. правовая система (дата обращения: 03.05.2024).
12. О защите исключительных прав на товарные знаки: Решение АС Приморского края, 05 февр. 2013 г. № А51-15824/2011 // СудАкт: Судебные и нормативные акты РФ. – URL: <https://sudact.ru/arbitral/doc/uhMvAqFwaSNs/> (дата обращения: 08.08.2024).

13. О защите исключительных прав на товарные знаки: Решение АС г. Москвы, 04 мая. 2021 г. № А40-95186/20-27-705. – URL: https://www.kartoteka.ru/poisk_resheniya_arbitrazhnogo_suda/ed94ca5bfdfa5e1bb41352ea95b7b94a/ (дата обращения: 08.05.2024).
14. О пресечении действий, нарушающих исключительное право на фирменное наименование. Обстоятельства: В связи с несвоевременной оплатой услуг по использованию доменного имени домен, сходный с фирменным наименованием истца, стал доступен для приобретения и переоформления на ответчика: Решение судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь от 22 ноября 2017 г. // iLex : информ. правовая система (дата обращения: 03.05.2024).