

Доменные ИМЕНА. ДЕФИЦИТ регулирования



Анна Чекмарёва
старший юрист ООО «Центр
правового обслуживания»

Система координат

Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» устанавливает в отношении сетевых СМИ требование об указании доменного имени сайта как необходимого атрибута такого СМИ.

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» содержит определение доменного имени, которым считается символьное обозначение, предназначенное для адресации сайтов в Интернете в целях обеспечения доступа к размещенной в Сети информации.

Таким образом, на данный момент доменное имя является лишь средством адресации, основная функция которого заключается в обеспечении быстрого поиска.

К охраняемым средствам индивидуализации лиц, товаров и предприятий, приравненным к результатам интеллектуальной деятельности, относятся:

- фирменные наименования;
- товарные знаки и знаки обслуживания;
- наименования мест происхождения товаров;
- коммерческие обозначения (ст. 1225 ГК РФ).

Ранее в ГК РФ среди оснований для отказа в государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака фигурировало указание на тождественность обозначения доменному имени, права на которое возникло раньше, причем по лю-

бым классам Международной классификации товаров и услуг. Иными словами, законодатель признавал наличие доменного имени в числе объектов, на которые распространяются гражданские права (Федеральный закон от 04.10.2010 № 259-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации»). В действующей редакции ГК РФ доменное имя упоминается в контексте способов осуществления исключительного права на товарный знак и наименование места происхождения товара. Размещение товарного знака в доменном имени признается осуществлением исключительного права на товарный знак (ст. 1484 ГК РФ). Следовательно, размещение в доменном имени и при других способах адресации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения без разрешения правообладателя признается нарушением исключительного права на товарный знак.

В отношении наименования места происхождения товара существует положение, устанавливающее в качестве одного из способов осуществления исключительного права его использование в доменном имени (ст. 1519 ГК РФ). Ввиду прямого запрета на распоряжение исключительным правом на наименование места происхождения товара отсутствует возможность получения разрешения правообладателя, т. е. для легального использования наименования места происхождения товара необходимо оформление отдельного свидетельства.

В отношении наименования места происхождения товара существует положение, устанавливающее в качестве одного из способов осуществления исключительного права его использование в доменном имени (ст. 1519 ГК РФ). Ввиду прямого запрета на распоряжение исключительным правом на наименование места происхождения товара отсутствует возможность получения разрешения правообладателя, т. е. для легального использования наименования места происхождения товара необходимо оформление отдельного свидетельства.

В отношении наименования места происхождения товара существует положение, устанавливающее в качестве одного из способов осуществления исключительного права его использование в доменном имени (ст. 1519 ГК РФ). Ввиду прямого запрета на распоряжение исключительным правом на наименование места происхождения товара отсутствует возможность получения разрешения правообладателя, т. е. для легального использования наименования места происхождения товара необходимо оформление отдельного свидетельства.

Споры о фирменном наименовании

Положения ГК РФ о способах использования исключительного права на фирменное наименование и коммерческое обозначение не содержат подобных норм о доменном имени. Однако в реальности такая форма его использования имеет место, и в судебной практике встречаются споры, связанные с пересечением интересов правообладателей фирменных наименований и коммерческих обозначений.

Правообладателем фирменного наименования может являться только юридическое лицо. Администраторами доменных имен могут быть как физические, так и юридические лица. В этой связи в некоторых случаях суды отказывали истцам в части удовлетворения требования о запрещении ответчику использовать фирменное наименование истца на том основании, что ответчик является физическим лицом. При этом суды указывали, что ответчик не является юридическим лицом и не может использовать фирменное наименование истца (Постановления ФАС Московского округа от 04.06.2008 № КГ-А40/4421-08 по делу № А40-35160/07-26-280).

В то же время существует и противоположная практика, подтверждающая неправомерность регистрации и использования физическим лицом доменного имени, содержащего фирменное наименование организации. Так, по мнению Президиума ВАС РФ, регистрация физическим лицом сходного до степени смешения доменного имени после возникновения права на фирменное наименование у организации является основанием для защиты исключительно права последней (Постановления Президиума ВАС РФ от 08.12.2009 № 9833/09 по делу № А40-53937/08-51-526).

Таким образом, суды фактически используют положения п. 6 ст. 1252 ГК РФ, предусматривающие защиту более раннего средства индивидуализации в случае пересечения интересов. Однако согласно ч. 4 ГК РФ доменное имя не является охраняемым средством индивидуализации, и применение указанной нормы без признания доменного имени самостоятельным или смежным объектом интеллектуальной собственности представляется спорным.

Черный рынок

Оценить, какие из зарегистрированных интернет-адресов созданы не с целью перепродажи или продажи рекламных ссылок, достаточно трудно. Недо-

бросовестность некоторых администраторов заключается в том, что нередко доменное имя регистрируется не для собственных нужд, а с целью злоупотребления его технической уникальностью и создания препятствий другому лицу, имеющему право на схожее обозначение (товарный знак, фирменное наименование), в его использовании в качестве доменного имени. В результате соответствующие интернет-адреса пытаются продать правообладателям объектов интеллектуальной собственности либо используют их для переадресации на другие сайты с однородной тематикой.

Вторичный рынок доменных имен в России находится в начале развития, так что в ближайшее время ожидается его бурный рост. На этом рынке нет прозрачного механизма формирования стоимости доменного имени, которое стоит сегодня ровно столько, сколько за него готовы заплатить. Большинство крупных сделок не афишируется и в рейтинги не попадает. Известен случай, когда за доменное имя в зоне .RU предлагали более 1 млн €, однако владельцы отказывались его продать.

Переход права

Для регламентации документов, администрирования национальных доменов, технологического развития инфраструктуры и аккредитации регистраторов в доменах .RU и .РФ была создана автономная некоммерческая организация «Координационный центр национального домена сети Интернет» (далее – Центр). Центр не является регистратором, а лишь определяет политику регистрации доменных имен в администрируемых им доменах верхнего уровня.

Центром утверждены обязательные для применения Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ (далее – Правила), в соответствии с которыми регистратор не несет ответственности за выбор доменного имени пользователем и за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и регистрацией доменного имени. Таким образом, при предъявлении иска к регистратору в связи с нарушением прав третьих лиц пользователь обязан возмещать убытки, понесенные регистратором в связи с этим иском.

Прямого запрета на регистрацию схожих с объектом интеллектуальной собственности третьих лиц доменных имен Правила не содержат, однако регулируют порядок взаимодействия правообладателей товарных знаков с регистраторами. Согласно

Положению «О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах» (далее – Положение), являющемуся приложением к Правилам, регистратор может установить досудебное ограничение на действия с доменными именами продолжительностью 14 календарных дней. Данное ограничение предусмотрено для защиты правообладателем своих исключительных прав путем предъявления исковых требований к администраторам доменных имен. То есть при выявлении факта нарушения прав на товарный знак правообладатель через веб-форму обращается к регистратору с заявлением об ограничении права администрирования доменного имени, предварительно направив по почте его оригинал. Регистратор в течение двух дней после поступления заявления устанавливает двухнедельное досудебное ограничение, и в этот период правообладатель может подать судебный иск.

После возбуждения судом производства по делу администратору доменного имени запрещено:

- передавать права администрирования другому лицу;
- аннулировать регистрацию доменного имени;
- передавать поддержку сведений о доменном имени другому регистратору;
- вносить иные изменения в сведения (кроме тех, что связаны с ограничениями), хранящиеся в специальном реестре, содержащем данные о зарегистрированных доменных именах второго уровня, их администраторах, и другую необходимую информацию.

Лицо, в пользу которого вынесен судебный акт, пользуется преимущественным правом регистрации доменного имени. Однако остается открытым вопрос о том, как должно быть исполнено судебное решение, в котором установлен запрет на использование доменного имени в отношении определенных классов МКТУ.

Согласно ГК РФ исключительное право на товарный знак осуществляется в отношении товаров, работ и услуг, в отношении которых он зарегистрирован (п. 2 ст. 1484 ГК РФ). То есть использование схожего обозначения в доменном имени в отношении неоднородных товаров и услуг не должно считаться нарушением исключительного права. Но судебная практика говорит об обратном.

ПРИМЕР

Факт размещения в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим

Программа повышения квалификации «Корпоративный юрист»

Вебинар

«Новое в секьюритизации неипотечных активов»

21 ноября 2014 г. (11:00–14:00)
по московскому времени



Спикер:

Олег Ушаков,

старший юрист АБ «Егоров,
Пугинский, Афанасьев
и партнеры» и тим-лидер

команды, сопровождающей
сделки на рынках капитала (размещение акций,
облигаций, проведение IPO, сопровождение
сделок по секьюритизации).

Олег имеет опыт в области проектного
финансирования, создания совместных
предприятий (в том числе с применением
акционерных соглашений), сопровождения
сделок слияний и поглощений.

Кроме того, Олег Ушаков обладает
опытом разработки ряда законопроектов
и подзаконных актов. В частности, он состоял
в рабочей группе при рассмотрении проекта
Федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» от 21.12.2013 № 379-ФЗ во втором
и третьем чтениях в Государственной Думе.

Участие бесплатное!

Зарегистрируйтесь на сайте www.clj.ru/web



Wolters Kluwer



МЦФЭР
ПРАВО

Реклама

истцу товарным знаком, свидетельствует о нарушении исключительных прав истца и не соответствует требованиям ст. 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.), согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий частным обычаям в промышленных и торговых делах (Постановление ФАС Московского округа от 15.03.2011 № КГ-А40/1551-11 по делу № А40-22997/10-15-161).

Идеальный договор

Проанализировав ст. 128, 129 ГК РФ можно сделать вывод о том, что доменное имя нельзя признать ни объектом, исключенным из оборота, ни ограниченно оборотоспособным объектом. Таким образом, администратор доменного имени может использовать все существующие варианты распоряжения принадлежащим ему правом на интернет-адрес.

Переход права на доменное имя может быть связан не только с заключением сделки, но и с универсальным правопреемством (наследованием, реорганизацией). Однако универсальное правопреемство в отношении доменных имен осложняется тем, что ни действующее законодательство, ни Правила не содержат положений о формах и способах такого перехода прав.

Из-за специфики природы доменных имен, а также с учетом отсутствия специальных ограничений в качестве преимущественной формы договора по распоряжению правом на доменное имя следует рассматривать договоры, присущие для объектов интеллектуальной собственности. Администратор может предоставить приобретателю право как в полном объеме (договор об отчуждении), так и на временное использование объекта (лицензионный договор). Для таких договоров следует учитывать все особенности распоряжения объектом интеллектуальной собственности: способы использования, вознаграждение, момент перехода права.

Регистрация доменного имени носит технический характер, и для его практического использования приобретателю требуется внесение изменений в регистрационные данные. Однако из-за отсутствия в законодательстве специальных норм, регулирующих права на доменные имена, момент перехода права может быть не связан с его регистрацией (по аналогии с распоряжением программами для ЭВМ). В этой связи сторонам соответствующего договора следует отдельно оговаривать момент перехода права на доменное имя.

Обоснованность перехода права на доменное имя должна проверяться регистратором, например, на основании договора, судебного акта, свидетельства о праве на наследство, а при отсутствии правовых оснований в регистрации перехода должно быть отказано.

Имя под залогом

Исходя из положений § 3 гл. 23 ГК РФ, доменное имя может использоваться в качестве предмета залога для обеспечения обязательств. Права на доменные имена не подпадают ни под одну категорию объектов, залог которых исключается в силу ст. 336 ГК РФ. Среди особенностей залога доменного имени можно выделить обязанность залогодателя принимать меры к поддержанию регистрации доменного имени, переданного в залог. Договор залога права на доменные имена должен быть заключен в письменной форме, однако его обязательной государственной регистрации не требуется.

Изначально проект ч. 4 ГК РФ (до ее принятия в 2006 г.) включал статьи, посвященные доменным именам. Однако в действующем законодательстве механизм государственного регулирования отношений, связанных с доменными именами, отсутствует. В этой связи имеют место пробелы в части регулирования перехода прав на доменные имена в результате универсального правопреемства и порядка совершения сделок.

Сегодня многие доменные имена, схожие с товарными знаками, воспринимаются потребителями как средства индивидуализации, и факт приобретения доменными именами индивидуализирующей функции неоспорим. Но в ГК РФ они учитываются только как способы осуществления исключительных прав на средства индивидуализации.

В спорах о пересечении интересов правообладателей охраняемых средств индивидуализации и администраторов доменных имен суды не придерживаются единой позиции. Кроме того, в законодательстве РФ прямо не предусмотрена возможность предъявления иска о признании права на доменное имя, не определены ни условия, ни субъекты правоотношений (Определение ВАС РФ от 04.07.2008 № 5560/08 по делу № А56-46111/2003).

Признание доменного имени охраняемым средством индивидуализации (или смежным объектом) позволит исключить существующие спорные ситуации, и со временем, возможно, будет наведен порядок на вторичном рынке доменных имен.