

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОМЕННИХ ІМЕН В УКРАЇНІ

УДК 344.77

Секція: цивілістика

Коршакова О. М.

к.юн., доцент кафедри правового регулювання економіки

Харківського національного економічного університету

імені Семена Кузнеця

Анотація. Досліджено правову природу доменних імен. Здійснено аналіз положень законодавства та точок зору вчених щодо охорони доменного імені та визнання його окремим об'єктом права інтелектуальної власності. Наведено судову практику з питань регулювання відносин щодо використання доменних імен.

Ключові слова: інтелектуальна власність, доменне ім'я, торговельна марка, правове регулювання.

Аннотация. Исследована правовая сущность доменных имен. Осуществлен анализ положений законодательства и точек зрения ученых по охране доменного имени и признанию его отдельным объектом права интеллектуальной собственности. Приведено судебную практику по вопросам регулирования отношений по использованию доменных имен.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, доменное имя, торговая марка, правовое регулирование.

Abstract. The legal nature of domain names is present. The analysis of legislation and perspectives of scientists to protect the domain name and its recognition as a separate subject of intellectual property rights are given in article. An jurisprudence on the regulation of relations on the use of domain names.

Keywords: intellectual property, domain name, trademark, legal regulation.

Актуальність роботи. З появою нових способів передачі інформації отримали свій розвиток нові системи електронного зв'язку - Інтернет, електронна пошта, локальні і глобальні інформаційні мережі, мобільний зв'язок, сучасні бази даних, активно розвиваються соціальні мережі. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває проблема правового регулювання міждержавних відносин, що виникають у зв'язку з розвитком систем електронного зв'язку, зокрема використання доменних імен.

Метою даної статті є дослідження правових аспектів захисту та охорони доменних імен та їх місце серед об'єктів права інтелектуальної власності.

Об'єкт дослідження – суспільні відносини з приводу доменних імен, що складаються між суб'єктами права інтелектуальної власності.

Виклад матеріалу. У сучасних ринкових відносинах одним із найважливіших завдань для підприємців при здійсненні ними підприємницької діяльності є можливість виділення своєї продукції з маси однорідних товарів інших осіб і захисту її від дій недобросовісних конкурентів. Вирішити цю проблему в значній мірі покликані засоби індивідуалізації товарів, робіт та послуг. Відповідно до положень Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) засобами індивідуалізації або як інакше їх називають – маркетинговими позначеннями є комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення (ст. 420) [1]. Даний перелік засобів індивідуалізації є таким, що не відповідає сучасним реаліям. Так, законодавством не віднесено до них доменне ім'я та назва засобу масової інформації.

Поява нових засобів і способів індивідуалізації, раніше не відомих чинному законодавству (наприклад, доменного імені) і їх застосування веде до виникнення спірних ситуацій і необхідності їх ретельного врегулювання.

М. Є. Бобров [2] відмічає, що доменне ім'я являє собою позначення, яке використовується для індивідуалізації інформаційного ресурсу в мережі Інтернет (наприклад, ukr.net, apple.com). Варто зазначити, що в даний час законодавство не містить норм, які визначають правовий режим доменного

імені та не містить конкретних механізмів вирішення спорів між власниками торгових марок і доменних імен. В силу недостатнього нормативного регулювання судова практика по зазначених спорів складається вкрай неоднорідно, суди використовують різні, часто протилежні підходи при розгляді справ зі схожими обставинами.

С. В. Лукашевич [3] доменне ім'я визначає як унікальне, відмінне від зареєстрованих раніше фірмових найменувань, торгових марок і знаків обслуговування символічне позначення, сформоване відповідно до правил адресації мережі «Інтернет», та є відповідною мережевою адресою і зареєстроване в установленому законом порядку. Д. В. Бойко [4, с. 17] під доменним ім'ям розуміє буквенну адресу-ідентифікатор ресурсу в мережі. Схоже визначення надає і О. В. Дзера [5] характеризуючи доменне ім'я як словесне позначення, що використовується для ідентифікації частини інформаційного простору та орієнтації користувачів у Всесвітній мережі, пошуку інформації про товари, послуги, характер чи сферу діяльності юридичної або фізичної особи. А. О. Серго [6] доменом визнає унікальне позначення, яке знаходиться в системі доменних імен (*DNS*) та ідентифікує (індивідуалізує) інформаційний ресурс, належний фізичним або юридичним особам у міжнародній комп'ютерній мережі Інтернет.

Законодавче визначення доменного імені міститься в ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [7]. Так, під доменним іменем розуміється ім'я, що використовується для адресації комп'ютерів і ресурсів у Інтернеті.

Н. Майданник [8] головними функцією доменних імен вважає здійснення ідентифікації ресурсу в мережі Інтернет і забезпечення адресації в цій мережі. На нашу думку, функції доменних імен значно ширші. Так, домени виконують асоціативну функцію щодо власників ресурсу, характеризуючи їх діяльність, авторитет, репутацію. Варто зазначити, що вдало підібране доменне ім'я надане можливість легкого пошуку його у мережі Інтернет серед аналогічних інформаційних ресурсів.

Відповідно до правил реєстрації доменних імен в Україні, що здійснюються в зоні .ua мають лише власники відповідних торгових марок чи суб'єкти, які отримали право на їх використання відповідно до укладених ліцензійних договорів. Така позиція протидіє кіберсквотингу, але одночасно унеможлиблює реєстрацію доменного імені без попередньої реєстрації торговельної марки. Така політика зони . ua серйозно гальмує розвиток національної доменної зони, оскільки не в кожного бажаючого займатися розвитком інформаційних технологій є можливість одержати свідоцтво про реєстрацію торговельної марки. Крім того, досить довго може тривати процес оформлення відповідних прав.

У той же час, дані Правила не поширюються на реєстрацію доменних імен третього і нижчих підрівнів, у рамках яких можливі порушення прав на торговельні марки, оскільки для їх реєстрації заявник доменного імені не повинен бути правовласником відповідної торговельної марки.

З метою вдосконалення регулювання відносин із доменними іменами вважаємо за доцільне визнати доменне ім'я самостійним об'єктом інтелектуальних прав, а також ввести правило, згідно з яким при виникненні питання про відповідальність в суперечках між власниками торгових марок і доменного імені порушником повинен визнаватися той, чиє право на позначення виникло пізніше. Тобто, торговельна марка і доменне ім'я є рівнозначними об'єктами права інтелектуальної власності.

Ю. Т. Гульбін [9] з метою усунення колізії між правовим режимом торгових марок і поки ще не усталеного режиму регулювання доменних імен та вдосконалення інституту прав на результати інтелектуальної діяльності пропонує ввести такий об'єкт, як персональний знак (персональне доменне позначення, персональний доменний знак, і поширити на нього правовий режим торгової марки в частині, що не суперечить суті такого позначення. Т. Кудрицька [10] відмічає, що учасники правовідносин в сфері використання доменів, активно намагаються відстояти свої інтереси, подаючи позови до суду (насамперед, про захист прав інтелектуальної власності у зв'язку з

неправомірним використанням відповідних об'єктів у доменних іменах), не менш важливим залишається питання застосування в Україні альтернативних способів вирішення доменних спорів. Законодавче регулювання правовідносин у сфері доменних імен має свою специфіку. По-перше, таке регулювання є досить обмеженим, що зумовлено природою мережі Інтернет та своєрідністю адміністрування системи доменних імен, яка історично склалась. Вчена зауважує, що статут корпорації *ICANN* (Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів) установлює, що «корпорація діє на користь Інтернет-товариства в цілому та для благодійних і громадських цілей має на меті зменшення тягаря уряду та підвищення глобальної громадської заінтересованості у функціональній стабільності Інтернету, виконуючи й координуючи функції, пов'язані з технічним управлінням імен та адрес в Інтернеті». Зазначений статут також встановив, що система найменування та адресації в Інтернеті є суспільним ресурсом, яким слід управляти в інтересах світової Інтернет-спільноти.

Варто погодитись із думкою Т. Кудрицької, що регулювання правовідносин у сфері доменних імен переважно знаходиться поза правовим полем суто державного характеру.

Через відсутність законодавчого закріплення сутності та особливостей відносин із доменними іменами, виникають спори між останніми та торговельними марками щодо первинності та їх належного використання. У зв'язку із спорами, що виникають між власниками торгових марок та доменних імен, пропонується при вирішенні зазначених спорів враховувати сумлінність дій осіб при реєстрації і використанні доменних імен. У цих випадках пропонується керуватися критеріями оцінки, зазначеними в Єдиній політиці розгляду спорів про доменні імена, розробленої Міжнародною корпорацією з розподілу адресного простору мережі Інтернет (*ICANN*), а саме:

доменне ім'я ідентичне або схоже до ступеня змішування з торговою маркою або знаком обслуговування, на який позивач має права;

у відповідача немає прав або законних інтересів щодо доменного імені;

доменне ім'я було зареєстровано і використовується недобросовісно.

Так, наприклад, по справі № 760/9381/16-ц [11] за позовом Компанії Exxon Mobil Corporation/Корпорація Екссон Мобіл до Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернет Інвест» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Дельта-Х» про припинення порушення прав та зобов'язання вчинити дії виник спір щодо змішування торговельної марки та доменних імен. Відповідно до матеріалів справи позивач є власником раніше зареєстрованих торговельних марок за свідоцтвами України від 15.04.1994 р. та 27.04.2009 р., які зареєстровані для товарів 4 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг в той час як в мережі Інтернет здійснюється делегування доменних імен mobil-1.com.ua та mobil-1.in.ua, які є схожими до ступеня змішування із торговельними марками і за допомогою яких, здійснюється пропонування до продажу та продаж товарів, які є тотожними та спорідненими із товарами, для яких зареєстровані торговельні марки позивача.

Для встановлення чи є схожими зазначені доменні імена судом було залучено судового експерта. Виходячи з результатів проведеної судової експертизи назви доменних імен mobil-1.com.ua та mobil-1.in.ua є схожими із знаками для товарів та послуг за зазначеними свідоцтвами настільки, що їх можна сплутати. Виходячи з того, що законодавством України не передбачено який саме спосіб захисту має бути застосований в справі про порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в доменному імені, суд визнав обґрунтованим твердження позивача про необхідність застосування принципу найбільш справедливого та ефективного способу захисту, а саме - переделегування оскаржуваних доменних імен на користь позивача.

Аналогічною є справа №760/10914/16-ц [12]. Виходячи з матеріалів справи позивач просить припинити порушення прав інтелектуальної власності компанії The Coca-Cola Company на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 535 та 538, а також на добре відому торговельну марку «СОСА-COLA» зокрема, шляхом припинення використання даних об'єктів інтелектуальної власності, та схожих з ними позначеннями всіма наступними

способами: застосування їх в мережі Інтернет; застосування їх в назві доменних імен; скасувати делегування доменного імені coca-cola.hu.ua. В обґрунтуванні позовних вимог позивач зазначив, що він є власником раніше зареєстрованих торговельних марок, які зареєстровані для товарів 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг. Також, Позивач є власником і словесного знаку «СОСА-COLA», який визнаний добре відомим в Україні станом на 31.12.2008 р., для таких товарів як: «безалкогольні газовані напої». Позивач зазначає, що на сайті за доменним іменем coca-cola.hu.ua, назва якого є схожою до ступеня змішування із його торговельною маркою та добре відомою торговельною маркою «СОСА-COLA». Дослідивши матеріали справи суд прийняв рішення на користь позивача, зобов'язавши відповідача припинити порушення прав інтелектуальної власності The Coca-Cola Company шляхом припинення використання даних об'єктів інтелектуальної власності, та схожих з ними позначеннями шляхом застосування їх в мережі Інтернет; застосування їх в назві доменних імен.

Висновки. Таким чином, за відсутності положень законодавства щодо доменних імен та виходячи із судової практики, є очевидним, що на сьогодні торговельні марки мають більш вагомим значення при виникненні спорів щодо тотожності доменного імені та торговельної марки.

За таких обставин суди повинні виходити з того, що доводи позивача про наявність у нього права інтелектуальної власності на доменні імена повинні братися до уваги за наявності належного підтвердження набуття (виникнення) позивачем права інтелектуальної власності на доменне ім'я, а позовні вимоги в цій частині підлягають задоволенню. Водночас відсутність зазначення в законі про доменні імена як різновиду об'єкта інтелектуальної власності обумовлює можливість лише поширення на них положень про право інтелектуальної власності і визнання його непоіменованим у законі нетрадиційним об'єктом права інтелектуальної власності [13].

В свою чергу така позиція законодавців створює сприятливу базу для шахрайств та зловживань із доменними іменами. Крім того залишаються

неврегульованими питання, пов'язані із спадкуванням доменних імен, що належали фізичним особам та фізичним особам-підприємцям, а також їх правонаступництво при ліквідації або реорганізації юридичних осіб. Таким чином, специфіка доменного імені як об'єкта права інтелектуальної власності, відсутність законодавчо визначеного правового режиму та зростаюча кількість конфліктів прав на доменні імена обумовлюють потребу вироблення єдиної законодавчої позиції щодо застосування до цього об'єкта певного правового режиму.

Література

1. Цивільний кодекс України : Закон, Кодекс від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України від 03.10.2003 р. - № 40, - Ст. 356.
2. Бобров М. Е. Средства индивидуализации товаров, работ и услуг как объекты интеллектуальных прав / Е. М. Бобров. – Автореф. дисс...на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М. - 2013, - 34 с.
3. Лукашевич С. В. Система средств индивидуализации физических лиц как субъектов гражданского права /С. В. Лукашевич. – Автореф. дисс...на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – Казань - 2014, - 21 с.
4. Бойко Д. В. Правова природа доменних імен Інтернет: монографія / Д. В. Бойко. – К. : Ред. журн. «Право України», 2013. – 164 с.
5. Цивільне право України : підручник : у 2 кн. / за ред. О. В. Дзера, Н. С. Кузнецової. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – Кн. 1. – 639 с.
6. Серго А. О. некоторых подходах к понятию и правовому регулированию доменного имени / А. Серго // Хозяйство и право. - 2005. - № 3. - С. 59.
7. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.
8. Майданник Н. Право на доменне ім'я в мережі інтернет: поняття і правова природа [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

<http://www.pravnuk.info/urukrain/1020-pravo-na-domenne-im-ya-v-merezhi-internet-ponyattya-i-pravova-priroda.html>

9. Гульбин Ю. Т. Гражданско-правовая охрана средств индивидуализации товаров в рыночных условиях / Ю. Т. Гульбин. – Автореф. дисс...на соискание ученой степени доктора юридических наук. – М. - 2010, - 64 с.

10. Кудрицька Т. Доменні спори в Україні: останні тенденції та перспективи застосування альтернативних способів вирішення / Т. Кудрицька. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vkr.ua/ua/publications/articles/domain_disputes_in_ukraine_latest_trends_and_perspectives_of_alternative_dispute_resolution/

11. Рішення суду за справою № 760/9381/16-ц від 24.04.2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66507100>

12. Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 20.03.2017р. за справою № 760/10914/16-ц [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65926220>

13. Науменко Ю. М. Кіберсквотинг як загроза системі правової охорони доменних імен в Україні / Ю. М. Науменко // Право та інноваційне суспільство. - 2016. - № 2. - С. 86-90.