

DOI 10.18524/2304-1587.2018.1(32).133826
УДК 347.77

Н. М. Булат

аспірант

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова,
кафедра цивільно-правових дисциплін
Французький бульвар, 24/26, Одеса, 65058, Україна

ПОНЯТТЯ БРЕНДОВОГО КІБЕРСКВОТИНГУ ТА ШЛЯХИ БОРОТЬБИ З НИМ

У статті досліджується явище брендового кіберсквотингу та шляхи боротьби з ним. Запропоновано визначення поняття «брендовий кіберсквотинг». Розглянуто зарубіжну та українську судову практику вирішення доменних спорів. Проаналізовано дієвість можливих шляхів боротьби з брендовим кіберсквотингом. Обґрунтовується доцільність сприйняття в українському законодавстві концепції Єдиних Правил розгляду спорів про доменні імена.

Ключові слова: доменне ім'я, брендовий кіберсквотинг, доменні спори.

Постановка проблеми. Загальновідомо, що у сучасному інформаційному світі доменні імена виконують не просто функції з адресації певного ресурсу, вони слугують своєрідною «візитною карткою» сайту, засобом його індивідуалізації. Адже від того, наскільки доменне ім'я буде легким для запам'ятовування, відповідатиме інформації, що розміщена на сайті, яке воно позначає, простим для введення в адресну строку, привабливим для користувачів мережі Інтернет, залежить відвідуваність сайту, активність на ньому, а, отже, – його популярність. Із огляду на те, що безліч сайтів містять рекламу товарів чи послуг, обладнані під онлайн-магазини, іншим чином використовуються з комерційною метою, популярність сайту дуже важлива. Однак цінність та значущість доменного імені зумовила поширеність практики так званої «недобросовісної реєстрації» доменного імені, яка отримала назву «кіберсквотинг». При цьому найпроблемнішим та найпоширенішим видом кіберсквотингу лишається брендовий кіберсквотинг.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню проблеми брендового кіберсквотингу присвячено ряд наукових праць, зокрема Н. О. Попової, Т. В. Коваленко, А. Г. Серго, К. І. Гладкої. Так, Н. О. Попова, Т. В. Коваленко, досліджуючи проблему кіберсквотингу, пропонують виділяти певні його види, у тому числі й брендовий кіберсквотинг. А. Г. Серго, К. І. Гладкая досліджують проблему брендового кіберсквотингу, співвідносячи доменне ім'я із засобами індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів, послуг.

Утім явище брендового кіберсквотингу вимагає подальшого дослідження. Зокрема, важливим є конструювання поняття брендового кіберсквотингу, аналіз судової практики розв'язання доменних спорів та окреслення можливих шляхів боротьби з брендовим кіберсквотингом.

Мета статті. Метою роботи є конструювання визначення поняття «брендовий кіберсквотинг» як одного з видів кіберсквотингу, аналіз практики

розв'язання доменних спорів, виявлення найбільш доцільних заходів боротьби з брендовим кіберсквотингом.

Виклад основного матеріалу. Варто погодитися з Н. О. Поповою, Т. В. Коваленко у тому, що брендовий кіберсквотинг є одним із видів кіберсквотингу [1, с. 135-136; 2, с. 42]. Відтак, для конструювання визначення поняття «брендовий кіберсквотинг» необхідно звернутися до визначення поняття «кіберсквотинг».

Учасники Інтернет-відносин термін «кіберсквотинг» найчастіше трактують як протизаконну бізнес-діяльність, що полягає у реєстрації, використанні та пропонуванні до продажу доменного імені з несумлінним наміром отримати прибуток від паразитування на гудвілі або торговельній марці, яка належить іншій особі. Спонукальними мотивами до діяльності у ролі кіберсквотерів є невелика потреба у початкових капіталовкладеннях та значні прибутки після продажу доменів [1, с. 135]. Щодо поняття «брендовий кіберсквотинг», Т. В. Коваленко визначає його як «захоплення доменних імен, ідентичних або схожих із торговельними марками» [2, с. 43]. Н. О. Попова звертає увагу на те, що брендовий кіберсквотинг «характеризується захопленням співзвучних доменних імен або таких, що мають назву торгових марок» [1, с. 136].

Утім, на нашу думку, дані визначення потребують певного коригування. По-перше, кіберсквотинг варто розуміти як правопорушення. Адже термін «протизаконна бізнес-діяльність» не одержав належного обґрунтування. По-друге, кіберсквотинг полягає у недобросовісній реєстрації доменного імені, при цьому його використання та пропонування до продажу не є обов'язковим. По-третє, метою недобросовісної реєстрації доменного імені може бути не лише отримання прибутку від його перепродажу, а також введення в оману споживачів, обмеження діяльності конкурента тощо. Окреслити повне коло можливих намірів правопорушника у даному випадку не є можливим. Та й навряд чи це доцільно. Адже власне поняття «недобросовісність» уже свідчить про реалізацію права на реєстрацію доменного імені з метою, що суперечить даному праву. Таким чином, на нашу думку, кіберсквотинг варто розуміти як порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, комерційні (фірмові) найменування, об'єкти авторського права тощо, а також на самі доменні імена, та порушення прав на ряд інших об'єктів, які не є об'єктами права інтелектуальної власності (наприклад, ім'я фізичної особи), вчинене шляхом недобросовісної реєстрації доменного імені, що містить позначення, яке є тотожним (схожим) з охоронюваним об'єктом (його частиною).

Залежно від кола позначень, які використовуються кіберсквотерами, можна виділити наступні види кіберсквотингу: брендовий, іменний, галузевий, географічний, авторський, тайпосквотинг. При цьому, коли вживають термін «кіберсквотинг», то мають на увазі частіше за все саме брендовий кіберсквотинг [3].

Виходячи з вищенаведеного поняття кіберсквотингу, брендовий кіберсквотинг слід розуміти як порушення прав інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг, учинене шляхом недобросовісної реєстрації доменного імені, що містить позначення, яке є тотожним (схожим) із охоронюваним об'єктом (його частиною). Із такого визначення випливають наступні положення. По-перше, брендовий кіберсквотинг характеризується використанням у

доменному імені позначень, що є тотожними (схожими) із знаками для товарів і послуг, комерційними (фірмовими) найменуваннями, географічними зазначеннями (їх частинами). Адже не доцільно під брендовим кіберсквотингом розуміти лише порушення прав на торговельні марки, а порушення прав на інші засоби індивідуалізації виділяти як окремі види кіберсквотингу, з огляду хоча б на те, що дані об'єкти традиційно об'єднуються в одну групу об'єктів права інтелектуальної власності – засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. По-друге, визначальною ознакою брендового кіберсквотингу, як і кіберсквотингу загалом, є недобросовісність реєстрації доменного імені. Адже сама по собі реєстрація відповідних позначень у доменному імені ще не створює кіберсквотингу. І, перш за все, необхідно враховувати саме мету такої реєстрації.

Для розуміння того, яка реєстрація доменного імені визнається недобросовісною, звернімося до практики вирішення доменних спорів. Так, канадський суд у справі “Bell Express Vu Limited Partner ship” проти “Tedmonds & Co. Inc.” дійшов висновку, що, оскільки позивачу належить доменне ім'я “expressvu.com”, а відповідач використовує доменне ім'я “expressvu.org” і його комерційне застосування (тим більше у некомерційній доменній зоні) не доведено, немає підстав для задоволення вимог позивача про переделегування йому доменного імені “expressvu.org”, і використання доменного імені відповідачем є правомірним [4, с. 39]. Цікавою є також справа з приводу доменного імені “arial.nt”. Компанія “Procter & Gamble/Magenta” звернулася з позовом до одного із судів Нідерландів, вважаючи, що використання відповідачем доменного імені “arial.nt” порушує її права як володільця прав на товарний знак “Ariall”. Відповідач у суді пояснив, що сайт використовується ним для особистих потреб, а назва домену перекладається як «лев», що є його улюбленою твариною. Суд врахував таке використання доменного імені законним [4, с. 42]. Ще однією справою, розглядаючи яку, суд вирішив, що реєстрація доменного імені не є кіберсквотингом з огляду на те, що у доменному імені використовується позначення, що є загальноживаним словом, є справа за позовом “EFax.com Inc” до володільця доменного імені “efax.co.uk”, що розглядалася англійським судом. Так, у даній справі суд відмовив у задоволенні позову через те, що у доменному імені відповідачем використовувалося описове (не унікальне) позначення, і тому явного суміщення з бізнесом позивача бути не може [4, с. 39]. На добросовісність реєстрації доменного імені може також вказувати і те, що така реєстрація відбулася раніше за реєстрацію торговельної марки.

Та одна з найскладніших проблем у правозастосовній практиці виникла через унікальність доменного імені у межах усього світу та неунікальність знаків для товарів і послуг та інших засобів індивідуалізації. Так, виникає питання: якщо для різних класів товарів зареєстровані однакові товарні знаки, кому надати перевагу у праві використовувати позначення у доменному імені. Аналогічна проблема була поставлена перед англійським правосуддям ще у 1998 році. Сутність питання зводилася до з'ясування правомірності (неправомірності) використання дилером у доменному імені товарного знаку або назви компанії постачальника. Позивачами у справі виступили відомі англійські компанії “Marks & Spencer plc”, “Ladbroke Group plc”, “J Sainsbury plc”, “Virgin Enterprises Ltd” та “British

Telecommunications plc”, а відповідачами – група компаній-дилерів, що використовувала у доменних іменах позначення товарних знаків та назв компаній-позивачів. Суд прийняв рішення на користь позивачів [4, с. 39]. Іншу позицію в аналогічній справі зайняв нідерландський суд у 2000 році, дійшовши висновку, що дилер має законний інтерес у реєстрації доменного імені, що збігається з товарним знаком його партнера. Вплинуло на позицію суду і те, що на сайті дилер указав, що це сайт не володільця товарного знаку, а дилера, тому, на думку суду, був відсутній ризик уведення в оману споживачів [4, с. 40].

Проблема унікальності доменного імені у межах усього світу та неунікальності знаків для товарів і послуг була поставлена також і перед українським правосуддям. Так, розглядаючи справу щодо доменного імені “24.ua”, Господарський суд м. Києва зіткнувся із ситуацією, коли дві особи були володільцями однакових знаків для товарів і послуг, зареєстрованих для різних класів товарів. Відмовляючи у визнанні за позивачем права на спірне доменне ім’я, суд виходив, зокрема, з того, що першість у реєстрації доменного імені належить іншій особі, і тому переделегування даного доменного імені не є можливим [5]. Аналогічну позицію зайняв і Господарський суд Донецької області. Розглядаючи позовні вимоги щодо зобов’язання відповідача припинити використання знака для товарів і послуг «САДКО» у доменному імені “sadko.ua”, суд зазначив, що позов у цій частині задоволенню не підлягає, оскільки відповідач є володільцем майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку «САДКО». При цьому судом враховано, що позивач також є володільцем майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку «САДКО», однак дані торговельні марки зареєстровані для різних класів товарів і послуг та їх використання не призводить до змішування діяльності суб’єктів та не порушує прав інтелектуальної власності на торговельну марку кожного з них [6]. Отже, при вирішенні спорів між володільцями тотожних знаків для товарів і послуг суди виходять насамперед із першості реєстрації доменного імені, наголошуючи, що делегування особі вже зареєстрованого доменного імені є неможливим.

Що стосується конкуренції інтересів володільців доменних імен із володільцями комерційних найменувань, при вирішенні питання, чи є реєстрація доменного імені кіберсквотингом, також необхідно перш за все виявляти добросовісність (недобросовісність) реєстрації. У даному контексті варто додати наступне. Відповідно до ч. 2 ст. 489 Цивільного Кодексу України, «право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов’язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки» [7, ч. 2 ст. 489]. Що ж до моменту першого використання комерційного (фірмового) найменування, то, відповідно до Постанови Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012 року, такий момент може встановлюватися, зокрема, за даними «реєстрації доменного імені» [8, п. 80]. Отже, у випадку якщо реєстрація доменного імені є використанням певного позначення як комерційного найменування, то подальше використання іншою особою цього ж позначення, якщо це може вводити в оману споживачів, є порушенням прав реєстранта доменного

імені. Звідси також впливає, що у випадку, коли реєстрація доменного імені є використанням комерційного найменування та при цьому таке позначення збігається з комерційним найменуванням іншої особи, однак це не вводить в оману споживачів, така реєстрація не повинна трактуватися як кіберсквотинг.

Що стосується конкуренції інтересів володільців доменних імен із володільцями географічних зазначень, то варто погодитися з А. Г. Серго, К. І. Гладкою у тому, що використання географічного зазначення у доменному імені повинно бути перш за все пов'язане з уведенням товару в цивільний оборот. Так, якщо на сайті, індивідуалізованому спірним доменним ім'ям, розміщена інформація, наприклад, загальноосвітнього характеру, опис місцевості, історії, населення, то, вочевидь, таке використання географічного зазначення ніяк не пов'язане з уведенням товару в цивільний оборот, а тому безумовно така реєстрація доменного імені не може вважатися кіберсквотингом. Однак, як зазначають А. Г. Серго, К. І. Гладкая, якщо сайт використовується для реклами чи продажу товарів (особливі властивості якого виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами та (або) людським фактором) суб'єктом, що не має свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару, то таке використання варто вважати правопорушенням [4, с. 22].

Існує кілька варіантів того, як боротися з брендовим кіберсквотингом. Так, український законодавець в абз. 2 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» запровадив пріоритет прав на знаки для товарів і послуг над правами на доменні імена: «Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, указаних у пункті 5 статті 16 цього Закону» [9, абз. 2 ч. 1 ст. 20]. Таким знаками та позначеннями є наступні:

- зареєстровані знаки стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;
- зареєстровані знаки стосовно товарів і послуг, споріднених із наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману особу, яка виробляє товари чи надає послуги;
- позначення, схожі із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;
- позначення, схожі із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених із наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати [9, п. 5 ст. 16].

Таким чином, із комплексного аналізу норм абз. 2 ч. 1 ст. 20 та ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» можна зробити наступні висновки. Із одного боку, такі норми є досить справедливими. Адже, як вбачається зі змісту ч. 5 ст. 16 вищезгаданого Закону, у доменному імені не просто забороняється використання позначень чужих торговельних марок, така заборона діє тільки за умови, якщо позначення у доменному імені здатне вводити в оману споживачів (наприклад, володілець доменного імені пропонує на своєму сайті товари (послуги), що є спорідненими з тими, що надає володілець прав на торговельну марку). Однак із іншого боку, для застосування абз. 2 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зовсім не важливо, що

зареєстроване раніше – торговельна марка чи доменне ім'я. Так, припустимо, особа зареєструвала певне доменне ім'я, під яким розробила сайт, де пропонує надання певних послуг. Із плином часу даний сайт стає досить популярним. Інша особа реєструє торговельну марку, тотожну доменному імені такого сайту, для аналогічних послуг. Думається, за такої ситуації вводитиме в оману споживачів саме володілець прав на торговельну марку. Однак, відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», незаконним є використання доменного імені. На необхідності скасування пріоритету прав на торговельні марки над правами на доменні імена наголошують ряд учених [10; 11]. На нашу думку, такий пріоритет має бути скасований через те, що, по-перше, норма абз. 2 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не знімає питання кіберсквотингу (зрештою, окрім брендового кіберсквотингу, існують також інші його види, до того ж навіть поняття «брендовий кіберсквотинг» охоплює не лише порушення прав на знаки для товарів і послуг) та, по-друге, дана норма не сприяє справедливому захисту прав і законних інтересів суб'єктів прав на доменні імена.

На практиці застосування даної норми пов'язане зі ще однією проблемою, а саме: українська судова практика не однозначна у відповіді на питання, хто саме є порушником прав володільця торговельної марки: реєстратор чи реєстрант доменного імені. Так, можна виділити принаймні три підходи у вирішенні даної проблеми.

1. Реєстратор, так само як і реєстрант, є порушником прав володільця торговельної марки. Так, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, переглядаючи справу № 6-36781св12, зазначає, що саме реєстратор надав послуги реєстранту доменного імені в мережі Інтернет, порушивши переважне право володільця торговельної марки на використання спірного знаку для товарів і послуг [12]. Господарський суд міста Києва у справі № 910/1185/15-г задовольнив позовні вимоги володільця торговельної марки до реєстратора доменного імені, заборонивши реєстратору порушувати права позивача на знак для товарів і послуг «АМСТОР» шляхом незаконного делегування доменного імені “amstor.ua” на користь інших осіб та зобов'язавши реєстратора скасувати делегування доменного імені “amstor.ua” [13]. Із таким висновком погодився і Київський апеляційний господарський суд [14]. Вищий господарський суд України, переглядаючи дану справу, передав її на новий розгляд, наголосивши на необхідності з'ясувати, чи здійснювалося використання реєстратором у доменному імені “amstor.ua” торговельної марки «АМСТОР» щодо товарів і послуг, тотожних (споріднених) із товарами і послугами володільця торговельної марки [15]. Установивши, що на сайті “amstor.ua” пропонувалися до продажу товари тих саме класів, що наведені у свідоцтві володільця торговельної марки, Господарський суд м. Києва заборонив реєстратору порушувати права позивача на знак для товарів і послуг «АМСТОР» шляхом незаконного делегування доменного імені “amstor.ua” на користь інших осіб та зобов'язав реєстратора скасувати делегування доменного імені “amstor.ua” [16].

2. Порушником прав володільця торговельної марки є реєстрант, реєстратор не відповідає за використання спірних позначень у доменних іменах. Разом із тим у даних справах реєстратор є відповідачем і до нього задовольняються позовні вимоги щодо зобов'язання припинити делегування

доменного імені або переделегувати доменне ім'я на користь позивача. Так, Печерський районний суд м. Києва у рішенні у справі № 757/45200/16-ц зазначає: «ТОВ «ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ» [реєстратор] не несе відповідальності за використання доменних імен, зареєстрованих за його допомогою, а також за зміст будь-яких матеріалів на сайтах, що розміщені під цими іменами або на сервісах служби. Разом з тим... саме ТОВ «ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ» уповноважене на внесення змін до реєстру щодо запису в доменне ім'я... а також скасувати делегування доменного імені» [17]. Солом'янський районний суд м. Києва у рішенні у справі № 760/21375/13-ц зазначає: «...спосіб захисту прав позивача з приводу переделегування доменного імені підлягає застосуванню судом, оскільки такий спосіб відповідає змісту порушених прав інтелектуальної власності позивача, характеру порушення та наслідкам, спричиненим цим порушенням. Також даний спосіб... є ефективним засобом захисту прав позивача від будь-яких подальших зловживань правом» [18]. Аналогічну позицію зайняли, зокрема, Солом'янський районний суд м. Києва у справах № 760/26510/14-ц [19] та № 760/21182/15-ц [20], Апеляційний суд м. Києва у справі № 760/4672/14-ц [21]. Цікаво також те, що, задовольняючи позовні вимоги як до реєстрантів, так і до реєстраторів, суди у даних справах приймали рішення про стягнення судових витрат лише з реєстрантів, а не з реєстраторів. Так, Солом'янський районний суд м. Києва у рішенні у справі № 760/21182/15-ц зазначає: «Ураховуючи те, що ТОВ «Хостінг Україна» [реєстратор], відповідно до покладених на нього повноважень, не відслідковує порушення прав власників свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та добре відомі знаки, суд уважає, що з відповідача ОСОБА_1 [реєстранта] підлягають стягненню на користь позивача судові витрати» [20].

3. Порушником прав володільця торговельної марки є реєстрант, позовні вимоги до реєстраторів не задовольняються. «Суд не може перебирати на себе повноваження Реєстратора, тому суд не вбачає підстав для задоволення заявлених вимог позивача в частині зобов'язання фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 [реєстранта] внести зміни до Реєстраційної системи реєстру публічного домену .UA», – зазначає Шевченківський районний суд м. Києва у рішенні у справі № 761/39376/16-ц [22]. «Суд приходиться до висновку, що, оскільки діяльність з адміністрування доменних імен передбачає здійснення реєстраційних функцій та забезпечення умов доступу абонентів до відповідних телекомунікаційних послуг, особа, яка здійснює лише делегування та адміністрування доменних назв, не є фактичним користувачем делегованих доменних імен. Адже реєстрація домену є, по суті, внесенням обумовленої інформації до реєстраційної бази даних, а не власне використанням такого домену... Оскільки відповідач є реєстратором доменного імені... тобто не є його користувачем, вимоги позивача про зобов'язання відповідача припинити неправомірне використання знаків для товарів... є необґрунтованими та позов у цій частині не підлягає задоволенню», – до такого висновку приходиться Господарський суд м. Києва у справі № 910/14013/17 [23]. Аналогічна правова позиція міститься у Постанові Вищого господарського суду України від 14.03.2006 у справі № 21/71 [24].

На нашу думку, кіберсквотером може визнаватися лише реєстрант доменного імені. Адже фактично саме він, а не реєстратор, використовує доменне ім'я. Реєстратор може бути залучений до участі у справі як третя

особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору. Утім, для розв'язання проблеми брендового кіберсквотингу потрібні передусім актуальні вимогам сьогодення законодавчі положення. Адже, як бачимо, встановлений у абз. 2 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» пріоритет прав на знаки для товарів і послуг над правами на доменні імена не вирішує проблему кіберсквотингу.

На відміну від законодавця, Адміністратор зони .UA вдався до ще однієї «крайності», встановивши, що приватне доменне ім'я другого рівня у зоні .UA може зареєструвати лише та особа, що має право на знак для товарів і послуг, і за умови, що заявлене доменне ім'я співпадає з цим знаком (словесною частиною). [25, п. 3.3]. «Реєстрація та делегування доменних імен у доменній зоні другого рівня .UA є привілеєм для власників відповідних торговельних марок, належним чином зареєстрованих на території України», – зазначає з цього приводу Вищий господарський суд України [15]. Із огляду на встановлене Адміністратором зони .UA положення виникає принаймні два питання:

1. Як боротися з кіберсквотингом, скажімо, у доменах третього рівня, наприклад, у зоні .COM.UA?

2. Що робити тим особам, які не мають прав на знаки для товарів і послуг (скажімо, благодійним організаціям) або мають таке право, але хочуть зареєструвати доменне ім'я співзвучне, наприклад, їх комерційному найменуванню, та як зареєструвати як доменне ім'я позначення, що є загальноживаними термінами, назвами відомих творів літератури, деякі інші об'єкти, що хоча і перелічені у ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» як такі, що не можуть одержати правову охорону за цим Законом [9, ст. 6], однак їх використання як доменних імен не порушувало б права інших осіб? Так, якщо власник літературного сайту, присвяченого творчості Т. Шевченка, хоче надати такому сайту доменне ім'я “t_shevchenko.ua”, то навряд чи він автоматично повинен потрапляти у ряди кіберсквотерів. І у таких випадках доведеться йти в обхід Регламенту і або реєструвати домен третього рівня у зоні, наприклад, .IN.UA, причому тільки якщо адміністратор даної зони це дозволить, або взагалі «забути» про зону .UA та скористатися іншим доменом вищого рівня (тут у нагоді стануть домени вищого рівня загального користування), зареєструвавши, наприклад, доменне ім'я “t_shevchenko.org”.

Із огляду на вищезазначені проблеми, цікавою є пропозиція створення єдиного правового механізму реєстрації доменних імен усіх підрівнів зони .UA, «який передбачав би надання права на доменне ім'я будь-якій юридичній чи фізичній особі незалежно від характеру її діяльності та наявності у неї права на використання торговельної марки. При цьому, на заявника доцільно покласти обов'язок у переліку документів, які необхідні для реєстрації домену, надати відомості, що свідчать про наявність у нього права на використання даного позначення як торговельної марки чи про відсутність у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг щодо однорідних товарів тотожних чи схожих словесних позначень, зареєстрованих чи заявлених на реєстрацію як торговельні марки на ім'я інших суб'єктів. Тим самим будуть створені сприятливі умови для розвитку інформаційних ресурсів національної частини Всесвітньої мережі та попереджатимуться можливі колізії прав між власниками тотожних чи схожих торговельних марок і доменних імен» [3].

Однак варто пам'ятати, що, окрім брендового, існують також інші види кіберсквотингу, а власне кіберсквотинг полягає у недобросовісній реєстрації доменного імені. Із огляду на це, гнучкими та дієвими є Єдині Правила розгляду спорів про доменні імена (UDRP), розроблені Всесвітньою організацією інтелектуальної власності та прийняті Інтернет-корпорацією з присвоєння імен та номерів, у яких для вирішення питання, чи є реєстрація доменного імені кіберсквотингом, пропонується використовувати критерій добросовісності [26]. Отже, сутність Єдиних Правил розгляду спорів про доменні імена становить закладена у них так звана «концепція добросовісності застосування доменних імен». Дана концепція зводиться до презумпції добросовісності суб'єкта права на доменне ім'я, якщо він має щодо нього законні інтереси. Наявність законного інтересу визнається в таких трьох випадках (кожен із випадків має самостійне значення):

1) до отримання повідомлення про наявність спору щодо доменного імені володілець останнього має розпочати його використання (чи використання позначення, яке відповідає доменному імені) або продемонструвати підготовку до такого використання у зв'язку з добросовісною пропозицією товарів, послуг;

2) володілець імені має бути загальновідомим саме завдяки цьому доменному імені (навіть якщо він не має товарних знаків);

3) володілець доменного імені повинен здійснювати законне некомерційне використання або інше добросовісне використання останнього без намірів отримати комерційну користь шляхом введення в оману споживачів або дискредитації товарного знаку чи знаку обслуговування, із приводу яких пред'явлені претензії [26, параграф 4 (с)].

У свою чергу, на недобросовісність поведінки особи, яка зареєструвала ім'я, за правилами п. 4 (b) UDRP можуть вказувати такі обставини:

(i) доменне ім'я було зареєстроване або придбане, головним чином, із метою наступного продажу, здавання в оренду або іншого роду передачі зареєстрованого доменного імені заявнику, який є володільцем схожого товарного знаку, або його конкуренту за гроші чи інші цінності, що перевищують витрати, документально підтверджені й напряду пов'язані з доменним іменем; або

(ii) доменне ім'я зареєстровано виключно з метою перешкодити володільцю торговельної марки використовувати відповідне доменне ім'я; або

(iii) доменне ім'я зареєстроване головним чином з метою перешкодити діяльності конкурента; або

(iv) при використанні доменного імені його володілець свідомо прагнув із метою отримання комерційної вигоди привернути увагу користувачів Інтернету до свого веб-сайту (або іншої адреси в режимі онлайн), створюючи за допомогою чужого товарного знаку введення публіки в оману щодо ймовірності походження, джерела фінансування, належності або підтримки сайту (чи онлайн адреси) або товарів чи послуг, які пропонуються на сайті [26, параграф 4 (b)].

Таким чином, для вирішення питання, чи є реєстрація доменного імені брендовим кіберсквотингом, Єдині правила розгляду спорів про доменні імена встановлюють за необхідне з'ясувати мету, наміри реєстрації доменного імені, оцінити ступінь його відомості. Такі положення цілком відповідають змісту поняття «брендовий кіберсквотинг», тому є дієвим механіз-

мом боротьби з даним явищем, за якого виключається також порушення законних інтересів володільців прав на доменні імена.

Висновки. Таким чином, брендовий кіберсквотинг – порушення прав інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг, вчинене шляхом недобросовісної реєстрації доменного імені, що містить позначення, яке є тотожним (схожим) з охоронюваним об'єктом (його частиною). Український законодавець для боротьби з даним явищем запровадив пріоритет прав на знаки для товарів і послуг над правами на доменні імена. На відміну від законодавця, Адміністратор зони .UA вдався до ще однієї «крайності», встановивши, що приватне доменне ім'я другого рівня у зоні .UA може зареєструвати лише та особа, що має право на знак для товарів і послуг, і за умови, що заявлене доменне ім'я співпадає з цим знаком (словесною частиною). Однак такі заходи є несправедливими, такими, що не дозволяють захистити права на доменні імена тих суб'єктів, які не є кіберсквотерами. До того ж на практиці вони породжують ряд проблем. Із огляду на це вбачається необхідним сприйняти в українському законодавстві концепцію добросовісності, закладену в Єдиних правилах розгляду спорів про доменні імена, що буде більшою мірою відповідати реаліям сьогодення.

Список літератури

1. Попова Н. О. Кіберсквотинг як основний вид правопорушень в доменних спорах // Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О. В. Черевка, О. П. Орлюк. Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2015. 145 с. С. 134–137.
2. Коваленко Т. Кіберсквотинг, ринок купівлі та продажу доменів // Теорія і практика інтелектуальної власності. 2013. № 6. С. 40–45.
3. Цивільнеправо України. Загальна частина: підручник / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової, Р. А. Майданика. 3-тє вид., К. : Юрінком Інтер, 2010. 976 с.
4. Серго А., Гладкая Е. Правовое регулирование доменных имен // Хозяйство и право. Приложение. 2010. № 3. 49 с.
5. Рішення Господарського суду м. Києва від 26 червня 2014 року у справі № 910/1116/14. Електрон. дан. (1 файл). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39554980> (дата звернення: 04.04.2018).
6. Рішення Господарського суду Донецької області від 14 січня 2013 року у справі № 2/59 пн. Електрон. дан. (1 файл). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59284488> (дата звернення: 04.04.2018).
7. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV зі зм. та доп., внес. зг. законів України; станом на 07.03.2018 р. Електрон. дан. (21 файл). URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (дата звернення: 04.04.2018).
8. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності: постанова Вищого господарського суду від 17.10.2012 № 12. Електрон. дан. (3 файли). URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12> (дата звернення: 04.04.2018).
9. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993 № 3689-XII зі зм. та доп., внес. зг. законів України; станом на 21.05.2015 р. Електрон. дан. (2 файли). URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3689-12> (дата звернення: 04.04.2018).
10. Бонтлаб В. В. Цивільно-правове регулювання доменних імен : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. К., 2006. 15 с.

11. Майданик Н. Здійснення права на доменне ім'я в мережі Інтернет // Юридична Україна. 2009. № 7 (79). С. 62–67.
12. Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 4 жовтня 2012 року у справі № 6-36781св12. Електрон. дан. (1 файл). URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/26933128> (дата звернення: 04.04.2018).
13. Рішення Господарського суду м. Києва від 2 березня 2015 року у справі № 910/1185/15-г. Електрон. дан. (1 файл). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43006782> (дата звернення: 04.04.2018).
14. Постанова Київського апеляційного господарського суду від 26 квітня 2016 року у справі № 910/1185/15-г. Електрон. дан. (1 файл). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57460793> (дата звернення: 04.04.2018).
15. Постанова Вищого господарського суду України від 16 серпня 2016 року у справі № 910/1185/15-г. Електрон. дан. (1 файл). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59774981> (дата звернення: 04.04.2018).
16. Рішення Господарського суду м. Києва від 8 грудня 2016 року у справі № 910/1185/15-г. Електрон. дан. (1 файл). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63370458> (дата звернення: 04.04.2018).
17. Рішення Печерського районного суду м. Києва від 30 листопада 2016 року у справі № 757/45200/16-ц. Електрон. дан. (1 файл). URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/64013904> (дата звернення: 04.04.2018).
18. Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 25 листопада 2013 року у справі № 760/21375/13-ц. Електрон. дан. (1 файл). URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/35717827> (дата звернення: 04.04.2018).
19. Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 24 грудня 2014 року у справі № 760/26510/14-ц. Електрон. дан. (1 файл). URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/42172960> (дата звернення: 04.04.2018).
20. Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 18 травня 2016 року у справі № 760/21182/15-ц. Електрон. дан. (1 файл). URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/57798485> (дата звернення: 04.04.2018).
21. Ухвала Апеляційного суду м. Києва від 5 жовтня 2016 року у справі № 760/4672/14-ц. Електрон. дан. (1 файл). URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/65581064> (дата звернення: 04.04.2018).
22. Рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 16 листопада 2017 року у справі № 761/39376/16-ц. Електрон. дан. (1 файл). URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/70704102> (дата звернення: 04.04.2018).
23. Рішення Господарського суду м. Києва від 13 жовтня 2017 року у справі № 910/14013/17. Електрон. дан. (1 файл). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/69718253> (дата звернення: 04.04.2018).
24. Постанова Вищого господарського суду від 14 березня 2006 року у справі 21/71. Електрон. дан. (1 файл). URL: http://www.arbitr.gov.ua/docs/28_1207087.html (дата звернення: 04.04.2018).
25. Регламент особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA від 1 квітня 2014 року : розроблений спільно ТОВ «Хостмайстер», адміністраторами публічних доменів та реєстраторами / ТОВ «Хостмайстер». [б. м. : б. в.]. 8 с.
26. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy : Approved by ICANN on October 24, 1999/ ICANN.Electronic data (1 file). URL:<https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en> (date of access: 04.04.2018).

Стаття надійшла до редакції 19.05.2018

Н. Н. Булат

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова,
кафедра гражданско-правовых дисциплин
Французский бульвар, 24/26, Одесса, 65058, Украина

ПОНЯТИЕ БРЕНДОВОГО КИБЕРСКВОТТИНГА И ПУТИ БОРЬБЫ С НИМ

Резюме

В статье исследуется явление брендового киберсквоттинга и пути борьбы с ним. Предложено определение понятия «брендовый киберсквоттинг» как одного из видов киберсквоттинга. Рассмотрена зарубежная и украинская судебная практика разрешения доменных споров. Проанализирована действенность возможных путей борьбы с брендовым киберсквоттингом. Рассмотрена сущность и проблемы применения приоритета интересов владельцев прав на знаки для товаров и услуг над интересами владельцев прав на доменные имена. Проанализированы меры борьбы с брендовым киберсквоттингом, применяемые Администратором зоны .UA. Рассмотрена концепция добросовестности применения доменных имён, которая нашла своё выражение в Единых Правилах рассмотрения споров о доменных именах, разработанных Всемирной организацией интеллектуальной собственности и принятых Интернет-корпорацией по присвоению имён и номеров. В статье обосновывается целесообразность восприятия в украинском законодательстве концепции данных Правил, положения которых являются действенным механизмом борьбы с брендовым киберсквоттингом, при котором исключается также нарушение законных интересов владельцев прав на доменные имена.

Ключевые слова: доменное имя, брендовый киберсквоттинг, доменные споры.

N. M. Bulat

Odessa I. I. Mechnikov National University,
The Department of Civil Law Disciplines
Franzuzskiy Boulevard, 24/26, Odessa, 65058, Ukraine

A CONCEPT OF A BRAND CYBERSQUATTING AND WAYS TO COMBAT IT

Summary

The article presents an exploration of the phenomenon of a brand cybersquatting and ways to combat it. A definition of the term “brand cybersquatting” as a kind of a cybersquatting is proposed. The foreign and Ukrainian court practice of domain disputes resolution is addressed. The effectiveness of ways to combat a brand cybersquatting is analyzed. It is argued that a priority of trademarks over domain names and the means for fighting with a brand cybersquatting that are applied by the Administrator of a domain zone .UA are not effective. A concept of a good faith domain names use that is expressed in the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy is analyzed.

It is substantiated a conclusion about the efficiency of implementation in the Ukrainian legislation this concept because it is an effective mechanism to combat a brand cybersquatting, using which a violation of domain names holders' interests is excluded.

Key words: domain name, brand cybersquatting, domain disputes.