

Как защитить права на доменное имя: особенности и практика

Пандемия вынудила бизнес перейти в онлайн. Ускорившаяся цифровизация во всех сферах жизни повысила и активность различных правонарушителей, от киберпреступников до киберсквоттеров. В частности, в интернете появилось множество сайтов, имеющих доменные имена, схожие по названию с популярными брендами, а также реализующих контрафактный товар. Какой способ защиты в такой ситуации выбрать, как зафиксировать сам факт нарушения, определить размер компенсации и что на него влияет, читайте в материале.



Ольга ХРАПОВА,
руководитель
адвокатского кабинета
«Сервис-нафта», адвокат,
член Адвокатской палаты
г. Москвы, заместитель
председателя Коллегии по
спорам в сфере цифровой
экономики Арбитражного
центра при РСПП

Исходя из совокупности ст. 1225 ГК РФ и п. 32 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — постановление Пленума ВС РФ № 10), термином «интеллектуальная собственность» охватываются только сами результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, но не права на них.

На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальную собственность) в силу ст. 1226 ГК РФ признаются интеллектуальные права, которые включают в себя исключительное право, являющееся имущественным правом, а также личные неимущественные права и иные права.

При этом личные неимущественные и иные права возникают и подлежат защите только в случаях, когда они специально поименованы и их охрана установлена положениями части четвертой ГК РФ о конкретном виде результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации.

Согласно п. 33 постановления Пленума ВС РФ № 10, п. 1 ст. 1225 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана на основании и в порядке, предусмотренных частью четвертой ГК РФ.

При этом использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ (п. 1 ст. 1229, ст. 1233 ГК РФ).

ЗАЩИТА ПРАВ НА ДОМЕННОЕ ИМЯ

Под доменным именем понимают обозначение символами, которое предназначено для адресации

сайтов в сети Интернет в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети Интернет (ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»).

Гражданский кодекс РФ не относит к числу результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, охраняемых в порядке, установленном в части четвертой ГК РФ, в частности, доменные имена, наименования некоммерческих организаций, наименования (названия) средств массовой информации. Права на них подлежат защите на основании общих положений ГК РФ о способах защиты гражданских прав.

Таким образом, при планировании защиты по спорам о праве на доменное имя необходимо в первую очередь определить, имеет ли место нарушение права на товарный знак (знак обслуживания) правообладателя, так как само по себе доменное имя к охраноспособным средствам индивидуализации не относится.

Пунктами 1, 2 ст. 1484 ГК РФ предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака как на товарах, при выполнении работ, оказании услуг, так и в интернете, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Учитывая это, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

Незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность

воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности (постановление СИП от 12.10.2020 по делу № А40-271412/2019).

Таким образом, запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЗАЩИЩАЯ ТОВАРНЫЙ ЗНАК В ИНТЕРНЕТЕ

Необходимо зафиксировать нарушение. Сделать это может как нотариус в порядке ст. 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, так и правообладатель при помощи специализированных сервисов, например Web.archive.

После фиксации факта нарушения выбор эффективного способа защиты нарушенного права зависит от того, сопряжен ли спор о праве на доменное имя со спором о продаже контрафактного товара (п. 1 ст. 1515 ГК РФ).

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПОРЯДОК

Разрешение споров о праве на доменные имена в общих доменах верхнего уровня или gTLD (например, .com, .net, .biz, .info, .mobi, .name, .net, .org), а также в тех доменах верхнего уровня с кодом страны или ccTLD, которые приняли политику UDRP (ЕПУС) на добровольной основе¹, осуществляется в соответствии с правилами процедуры UDRP. На сегодня в соответствии с UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy — Единая политика по урегулированию споров о доменных именах, далее — ЕПУС) один только Центр Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) рассмотрел свыше 48 000 дел², существенно опередив государственные суды по количеству разрешенных споров такого характера.

ЕПУС была принята всеми аккредитованными регистраторами доменных имен для доменных имен верхнего уровня и рядом иных доменных имен, по сути является составной частью со-

глашения между регистратором (или другим регистрирующим органом) и его клиентом (владельцем доменного имени) (ноты 2, 3 ЕПУС).

Согласно Политике ЕПУС была разработана процедура разрешения доменных споров, которая относится к обязательным административным процедурам в рамках ICANN.

Спор о праве на доменное имя разрешается комиссией, которая назначается поставщиком, то есть утвержденным ICANN «поставщиком услуг разрешения споров» (п. 1 Принципов ЕПУС)³.

Компетенция комиссии, разрешающей спор, возникает, однако, не из арбитражного соглашения сторон спора, а в силу правил регистрации ряда доменных имен, которые связывают администратора-ответчика и его регистратора.

Исполнение решения комиссии обеспечивается не волей сторон или органами принудительного исполнения судебных актов, а регистратором доменных имен, который уполномочен и обязан внести изменения в реестр в соответствии с принятым комиссией решением.

Разбирательства, проводимые в рамках процедуры ЕПУС, не могут быть квалифицированы в качестве арбитража, однако являются наиболее быстрым и эффективным на сегодняшний день способом разрешения спора на доменное имя.

ДОСУДЕБНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Если спор касается российской национальной доменной зоны либо сопряжен с распространением контрафактного товара на территории России, то более эффективной является судебная процедура разрешения спора.

Участники процесса долгое время вполне обоснованно критиковали российское правосудие за низкую эффективность рассмотрения споров на доменные имена, указывая, в частности, на широкий спектр возможностей по саботированию процесса.

Однако сегодня Положение «О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах», утвержденное решением Координационного центра национального домена сети Интернет от 20.09.2012 № 2012-07/47 (далее — Положение), предусматривает возможность введения досудебных ограничений

1 WIPO Guide to the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP): <https://www.wipo.int/amc/en/domains/guide/#a> (дата посещения — 09.07.2020).
2 Споры по доменным именам: <https://www.wipo.int/amc/ru/domains> (дата посещения — 09.07.2020).
3 <https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-12-ru> (дата посещения — 09.07.2020).

продолжительностью 14 дней на действия с доменными именами по заявлению правообладателя до предъявления им иска с целью обеспечения возможности реализации им защиты своих исключительных прав путем предъявления исковых требований к администратору. Досудебные ограничения представляют собой устанавливаемый регистратором временный запрет на аннулирование регистрации доменного имени, передачу права администрирования другому лицу, а также на передачу другому регистратору поддержки сведений о доменном имени (п. 2.1.1, 2.1.3 указанного Положения).

После возбуждения судебного производства по делу в отношении доменного имени могут быть установлены срочные ограничения на действия с доменными именами, применяемые регистратором при отсутствии судебного акта об обеспечении иска продолжительностью до 90 дней, и ограничения на действия с доменными именами, применяемые регистратором на основании судебного акта об обеспечении иска (параграф 3.2 Положения).

СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ПО ПРАВИЛАМ РОССИЙСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

В соответствии со ст. 1252, 1515 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

а) о признании права — к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

б) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, — к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

в) об изъятии из оборота и уничтожении за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок;

г) о возмещении убытков — к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения

соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации.

КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости:

■ в размере от 10 000 до 5 млн руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

При этом истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере (п. 61 постановления Пленума ВС РФ № 10);

■ в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно п. 61 постановления Пленума ВС РФ № 10 при заявлении требований о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров) истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

С учетом этого можно выделить следующие способы подтверждения расчета и стоимости нарушенного права:

■ данные о стоимости исключительного права, в том числе и из зарубежных источников, утвержденные организациями по управлению правами ставки и тарифы;

■ цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака тем способом, который использовал нарушитель. Такое возможно, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования;

■ стоимость контрафактных экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам в случае, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости кон-

трафактных экземпляров (товаров). Так, если они проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

ЧТО ВЛИЯЕТ НА РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ?

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 62 постановления Пленума ВС РФ № 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности:

■ обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публично);

■ характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.);

■ срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно);

■ вероятные имущественные потери правообладателя, а именно являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

С учетом характера допущенного нарушения и тяжелого материального положения ответчика и при наличии соответствующего заявления от него суд вправе снизить размер компенсации ниже установленной подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ величины (постановление КС РФ от 24.07.2020 № 40-П).

Как разъяснено в п. 32 Обзора судебной практики Верховного суда Российской Федерации № 2 (2021), доводы ответчика о несогласии с заявленным истцом размером размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения:

■ срок действия лицензионного договора;

■ объем предоставленного права;

■ способы использования права по договору и способ допущенного нарушения;

Владелец сайта — это лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети Интернет, в том числе порядок размещения информации на таком сайте (п. 17 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»).
Бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта

■ перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам);

■ территорию, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации или иная территория);

■ иные обстоятельства.

Следовательно, суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом (Определение ВС РФ от 26.01.2021 № 310-ЭС20-9768 по делу № А48-7579/2019).

При этом установление размера компенсации, рассчитанного на основании подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, ниже установленных законом пределов (в том числе двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях и при мотивированном заявлении ответчика (с учетом абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ и правовой позиции, изложенной в постановлениях КС РФ от 13.12.2016 № 28-П и 24.07.2020 № 40-П).

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА НАРУШЕНИЕ?

Владелец сайта — это лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети Интернет, в том числе порядок размещения информации на таком сайте (п. 17 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»).

Согласно разъяснению ВС РФ бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта (п. 78 постановления Пленума ВС РФ № 10).

При отсутствии таких доказательств считается, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации, презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресуемого на соответствующий сайт.

Если нарушение совершено на сайте, то надлежащим ответчиком по иску о пресечении нарушения (прекращении использования спорных объектов на сайте) также является владелец сайта, поскольку именно он имеет возможность удалить информацию с сайта (постановление СИП от 12.10.2020 по делу № А40-271412/2019).