

Доменное имя. Как защитить право на товарный знак

- Какие обстоятельства нужно доказать правообладателю, чтобы выиграть доменный спор
- Как правообладателю сформулировать искимые требования к администратору домена
- Что проще взыскать с администратора домена: убытки или компенсацию



Шумский Денис Иванович, адвокат
юридической фирмы «ЮСТ»
shumskiy@just.ru

Правообладатели товарных знаков нередко сталкиваются с нарушениями своих исключительных прав в сети Интернет. Одним из таких нарушений является регистрация третьим лицом доменного имени, сходного или тождественного товарному знаку, без разрешения на то правообладателя. В результате таких действий может пострадать репутация правообладателя, потребители услуг или товаров могут быть введены в заблуждение. Кроме того, утрачивается возможность использовать свое средство индивидуализации в сети Интернет, поскольку оно уже используется третьим лицом. Как правообладателю защитить свои права, к кому подать иск и как доказать факт нарушения — читайте в этой статье.

Надлежащий ответчик — администратор домена

Гражданский кодекс РФ предусматривает определенные способы защиты правообладателей в подобных ситуациях. Так, ГК РФ устанавливает, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в частности, путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (п.п. 1, 2 ст. 1484 ГК РФ). Кроме того, никто не вправе без разрешения правообладателя использовать сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак был зарегистрирован, если

в результате такого использования возникает вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

Итак, правообладатель, выявивший нарушение своего исключительного права на товарный знак, вправе обратиться в суд с требованием о прекращении нарушения его исключительного права. Истцом в данной категории споров может выступать правообладатель или же исключительный лицензиат. В качестве ответчика следует привлекать администратора домена, а в качестве третьего лица — регистратора домена.

Следует отметить, что вопрос о составе лиц, участвующих в доменном споре, вызывал некоторые дискуссии и на практике решался неоднозначно. Например, часто в качестве ответчиков правообладатели пытались привлечь регистраторов доменов. Однако сейчас суды исходят из того, что надлежащим ответчиком является администратор домена, так как именно он определяет порядок использования доменного имени, несет ответственность за выбор доменного имени, а также за возможные нарушения прав третьих лиц.

ПРАКТИКА. Владелец прав на товарный знак «LONGINES» обратился в суд с иском к администратору доменного имени «longines.ru» и регистратору домена о признании администрирования домена нарушением исключительных прав истца на товарный знак и фирменное наименование, а также об обязанности регистратора аннулировать регистрацию доменного имени. Решением арбитражного суда первой инстанции иски удовлетворены в полном объеме. Однако суд апелляционной инстанции отменил решение в части удовлетворения требования истца к регистратору. При этом суд апелляционной инстанции исходил из следующего. Регистрация домена представляет собой занесение регистратором в Реестр, на основании заявки заказчика, информации о доменном имени и его администраторе. Регистратор не является администратором (владельцем) доменного имени, следовательно, регистратор не использует товарный знак и фир-

менное наименование истца. Поскольку администратором домена «longines.ru» является другое лицо, оснований полагать, что регистратор нарушает права и законные интересы истца, у суда не имеется, учитывая также, что нарушения требований закона при регистрации доменного имени «longines.ru» со стороны регистратора допущено не было (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.08.2011 № А40-4523/11-19-36).

Поскольку владелец (администратор) домена несет ответственность за выбор доменного имени, следовательно, именно администратор домена является надлежащим ответчиком по делам о нарушении прав на товарный знак или фирменное наименование в доменном имени. Что касается подведомственности данных споров, то они рассматриваются арбитражными судами, при этом вне зависимости от того, кем является администратор домена. Следует отметить, что в подавляющем числе случаев администраторами спорных доменов выступают физические лица, как правило, не имеющие статуса индивидуального предпринимателя. Тем не менее, принимая во внимание, что доменный спор затрагивает право правообладателя на использование своего средства индивидуализации, суды относят рассматриваемые правоотношения сторон к сфере предпринимательской деятельности и признают, что данная категория дел подлежит рассмотрению в арбитражных судах.

Справка регистратора является весомым доказательством в суде

Для успешного исхода дела правообладателю в суде необходимо доказать ряд обстоятельств. Для начала, правообладатель, чьи права нарушаются использованием его товарного знака в доменном имени, должен подтвердить свои права на товарный знак. Данное обстоятельство доказывается путем предоставления суду правоустанавливающих документов. Для правообла-

дателя — это свидетельство на товарный знак, а для исключительного лицензиата — лицензионный договор, зарегистрированный в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте).

Следующим обстоятельством, подлежащим доказыванию, является использование соответствующего товарного знака в доменном имени. Для подтверждения обстоятельств, связанных с регистрацией домена, его использованием и того, кто является регистратором и администратором домена, правообладатель вправе получить соответствующую справку от регистратора. Регистратор вправе сообщить информацию о наименовании (имени) и местонахождении (местожительстве) администратора по письменному мотивированному запросу третьих лиц. Такой запрос должен содержать обязательство использовать эту информацию исключительно для целей предъявления иска (п. 9.1.5 Правил регистрации доменных имен в доменах.RU и.RF, утвержденных решением Координационного центра национального домена сети Интернет № 2011-18/81 от 05.10.2011).

Кроме того, на основании сведений, полученных у регистратора домена, можно определить дату регистрации и историю перехода домена от одного администратора другому. Это важно сделать, так как соотношение даты регистрации домена и даты приоритета товарного знака может повлиять на судебную перспективу дела. Так, ранее действовавшей редакцией ст. 1483 ГК РФ было установлено, что не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначения, тождественного доменному имени, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. Иными словами, если заявка на регистрацию товарного знака подана после того, как был зарегистрирован соответствующий домен, администратор домена мог обратиться в Роспатент и оспорить предоставление правовой охраны такому товарному знаку. При этом правообладатель, обращаясь в суд, как правило,

получал отказ, если устанавливалось, что доменное имя было зарегистрировано ранее даты приоритета товарного знака.

ПРАКТИКА. За обществом были зарегистрированы исключительные права на товарные знаки в виде словесных обозначений «ЛАД-М» и «ЛАДМ» в отношении товаров класса 07 МКТУ (машины бумагоделательные) с приоритетом от 2006 года. Доменные имена «ladm.ru» и «lad-m.ru» существуют с 2004 года. Общество обратилось в суд, посчитав, что его исключительные права нарушены. Суды трех инстанций в удовлетворении требований отказали, установив, что регистрация доменных имен произведена раньше регистрации товарных знаков (пп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ). ВАС РФ также указал, что поскольку домены зарегистрированы ранее регистрации прав на товарные знаки «ЛАД-М» и «ЛАДМ» и ранее возникновения приоритета на них, в защите прав на товарные знаки отказано правомерно (постановление Президиума ВАС РФ от 08.12.2009 № 9833/09).

Федеральным законом от 04.10.2010 № 259-ФЗ в ст. 1483 ГК РФ были внесены изменения, которыми доменное имя было исключено из перечня обозначений, права на которые могли быть противопоставлены правам на товарный знак. Ситуация изменилась, но не кардинально. Некоторые споры разрешаются в пользу администраторов доменов (постановление ФАС Московского округа от 26.09.2011 по делу № А40-126951/10-67-216), а в некоторых случаях, наоборот, суды удовлетворяют требования правообладателей (определение ВАС РФ от 27.06.2011 № ВАС-6209/11). Таким образом, можно констатировать, что однозначная судебная практика по данному вопросу еще не сформировалась.

До подачи иска лучше обратиться к нотариусу и составить протокол
Правообладателю необходимо доказать, что товары, предлагаемые на сайте со спорным доменным именем, однородны тем това-

рам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак. Такое обстоятельство, как правило, доказывается на основании протокола ознакомления нотариуса с информацией, находящейся на сайте (ст. 102 Основ законодательства РФ о нотариате). Данный протокол должен быть оформлен до момента обращения в суд, так как нотариус не вправе обеспечивать доказательства по делу, которое в момент обращения заинтересованных лиц к нотариусу находится в производстве суда или административного органа.

Кроме того, обстоятельством, подлежащим доказыванию, является тождество или сходство до степени смешения доменного имени и товарного знака. Такой вопрос является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза, в силу ч. 1 ст. 82 АПК РФ, назначается в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания (п. 13 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122). На практике эксперты в таких делах привлекаются редко, и суды самостоятельно решают вопрос о наличии и степени сходства обозначений. Например, суды правомерно признали сходными до степени смешения товарный знак со словесным обозначением «Автоэксперт» и домен, содержащий аналогичное словесное обозначение, выполненное в латинице, — «autoexpert.ru» (определение ВАС РФ от 27.06.2011 № ВАС-6209/11).

Также сходными до степени смешения признаны такие обозначения, как товарный знак, содержащий словесный элемент «ACTIVISION», и домен, содержащий элемент «A3VISION» (определение ВАС РФ от 25.03.2011 № ВАС-3100/11). В качестве примеров обозначений, которые были признаны судами сходными до степени смешения, также можно привести домен «MIELESHOP.RU» и товарный знак «МИЛЕ» (постановление ФАС Московского округа от 15.03.2011 по делу № А40-22997/10-15-161), домены «Zarazara.



Правообладатели не получают большие компенсации

Как правило, размер компенсации за нарушение права на товарный знак относительно не велик. Так, например, за незаконное использование домена «kamaz.ru» правообладателю удалось взыскать 100 тыс. руб. (определение ВАС РФ от 23.10.2008 № 5130/08), «citizen-k.ru» — 30 тыс. руб. (постановление ФАС Московского округа от 11.12.2009 по делу № А40-2939/09-67-34), «avtovaz.ru» — 10 тыс. руб. (постановление ФАС Московского округа от 24.08.2009 по делу № А40-42348/08-15-353), «swatch.ru» — 50 тыс. руб. (постановление ФАС Московского округа от 30.05.2011 по делу № А41-22989/10).

Таким образом, получить значительную материальную компенсацию в доменном споре правообладателю будет крайне сложно.

ru», «Zarazara-fashion.ru», «Zarazara-brand.ru» и товарный знак «ZARA» (определение ВАС РФ от 28.06.2010 № ВАС-7946/10).

Не обязательно, чтобы на спорном сайте предлагались однородные товары

На практике часто возникает вопрос, обязательно ли признание факта нарушения на сайте, размещенной под спорным доменным именем информации, предлагающей товары или услуги, аналогичные товарам или услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак правообладателя. В этой связи следует обратиться к позиции Президиума ВАС РФ, согласно которой тот факт, что администратор домена не размещает на своем сайте информацию о товарах, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, не является препятствием

для признания регистрации домена нарушением права правообладателя в случае, если действия ответчика по регистрации и использованию доменного имени подлежат квалификации в качестве акта недобросовестной конкуренции. Следует отметить, что ВАС РФ высказывался по вопросу недобросовестности в сфере регистрации доменных имен еще в 2008 году (постановление от 11.11.2008 № 5560/08), однако окончательно все точки над *i* были расставлены в ходе рассмотрения следующего дела.

ПРАКТИКА. Крупный производитель шампанских вин под маркой «MUMM» обратился в суд с требованием о прекращении регистрации домена «mumm.ru». Товарный знак производителя был зарегистрирован в 1986 году. Само предприятие существует с 1920 года. Суд определил, что производитель является лицом, которое обладает законными правами и интересом в отношении домена «mumm.ru».

Действия администратора по регистрации и использованию домена были признаны судом недобросовестными. При этом суд сослался на ст. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее — Парижская конвенция), согласно которой под недобросовестной конкуренцией понимается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. Кроме того, суд указал, что администратор не имеет отношения к бизнесу компании, не получал согласия на использование ее товарного знака, не является владельцем одноименного товарного знака. Используемый домен не отражает ни фирменного имени администратора, ни его фирменного наименования. Соответственно, администратор не имеет каких-либо законных прав в отношении домена (постановление Президиума ВАС РФ от 18.05.2011 № 18012/10).

Таким образом, суд установил критерии, которые позволяют определить факт нарушения Парижской конвенции при регистрации и использовании доменного имени:

- домен идентичен или сходен до степени смешения с товарным знаком;
- у владельца домена нет каких-либо законных прав и интересов в отношении домена;
- домен зарегистрирован и используется недобросовестно. При этом о недобросовестности может, в частности, свидетельствовать тот факт, что администратор зарегистрировал домен, но фактически не намеревается использовать его.

Это позволит правообладателю в судебном порядке получить права на использование соответствующего домена даже в том случае, если администратор домена не размещает на своем сайте информацию о товарах или услугах, в отношении которых зарегистрирован товарный знак правообладателя.

Данная позиция ВАС РФ уже получила достаточно широкое применение в практике арбитражных судов (постановления ФАС Московского округа от 30.05.2011 по делу № А41-22989/10, Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.08.2011 по делу № А40-4523/11-19-36).

В исковых требованиях лучше заявлять о выплате компенсации, чем о возмещении убытков

Руководствуясь п.п. 1, 3 ст. 1252 ГК РФ правообладатель вправе заявить следующие требования, предъявляемые в защиту права на товарный знак:

- пресечь действия, нарушающие право или создающие угрозу его нарушения;
- возместить убытки или выплатить компенсацию;
- опубликовать решение суда о допущенном нарушении.

Следует отметить, что требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак, может быть заявлено в форме запрета ответчику использовать в доменном имени словесное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца (правообладателя).

Согласно п. 9.2 Правил регистрации доменных имен в домене .RU, утвержденных решением Координационного центра национального домена сети Интернет № 2009-08/53 от 17.06.2009, регистратор самостоятельно прекращает право администрирования после получения доказательств о наличии вступившего в законную силу решения суда, запрещающего администратору использовать в доменном имени обозначение, правами на которое обладает истец.

После такого решения арбитражного суда у правообладателя возникает преимущественное право на регистрацию спорного домена. Такое право действует в течение 60 дней после вступления решения суда в силу.

Что касается имущественных требований, то правообладателю следует учитывать, что требование о возмещении убытков в такой категории споров предьявляется крайне редко. Это объясняется тем, что истцу необходимо доказать размер таких убытков, факт нарушения, а также причинно-следственную связь между фактом нарушения и наступившими убытками.

На практике правообладателю доказать все три элемента зачастую бывает крайне сложно.

Поэтому, как правило, в доменных спорах истцы заявляют требования о выплате компенсаций, где доказыванию подлежит лишь факт нарушения права. Однако необходимо учитывать, что требование о выплате компенсации может быть заявлено только при нарушении права на товарный знак. В случае нарушения права на фирменное наименование или коммерческое обозначение, правообладатель может требовать только возмещения убытков.

Размер компенсации, подлежащей выплате, определяется по усмотрению суда (п. 43.3 постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 5/29 от 26.03.2009). Однако, как показывает практика, получить значи-



Использование в домене чужого фирменного наименования незаконно

Если фирменное наименование правообладателя и доменное имя сходны до степени смешения, арбитражный суд может признать регистрацию такого домена незаконным. При этом администратор домена нарушает исключительное право правообладателя на рекламирование собственных товаров с использованием собственного фирменного наименования в сети Интернет (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.06.2011 по делу № А40-137072/10-27-1178).

тельную компенсацию правообладателю достаточно сложно.

Заявление обеспечительных мер облегчит исполнение решения суда

Немаловажным в доменных спорах является получение обеспечительных мер. Их важность обусловлена тем обстоятельством, что после предьявления иска администратор домена может передать домен третьему лицу, что, в свою очередь, может привести к отказу в иске, или же к невозможности исполнить положительное для правообладателя решение суда. Заявляя в суде о принятии обеспечительных мер, следует требовать запретить администратору домена и регистратору совершать действия, направленные:

- на передачу домена третьим лицам,
- на аннулирование регистрации доменного имени,
- на передачу поддержки домена другому регистратору.

Такие обеспечительные меры позволят правообладателю в дальнейшем без труда привести в исполнение решение суда и зарегистрировать домен на свое имя. [АП](#)