

Глонина Вера, glonina.vera@yandex.ru

Семенова Анастасия, a.2505@mail.ru

При поддержке IP CLUB (info@ipclub.in)



«ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ?»: ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДОМЕННЫМ СПОРАМ

По состоянию на 30.11.2019 г.

Терминология (из Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .RF)¹

- Домен — область (ветвь) иерархического пространства доменных имен, обозначаемая уникальным доменным именем и обслуживаемая набором серверов DNS;
- Домен .RF — домен верхнего уровня с уникальным обозначением «рф»;
- Домен .RU — домен верхнего уровня с уникальным обозначением «ru»;
- Доменное имя — символьное обозначение, предназначенное для сетевой адресации, в которой используется система доменных имен (DNS);

Подведомственность

Доменное имя в. средства индивидуализации (товарный знак, фирменное наименование) – **арбитражный суд** (в том числе, и споры с физическими лицами)

Постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»:

- **Пункт 4.** Независимо от субъектного состава лиц, участвующих в деле, в арбитражных судах подлежат рассмотрению споры о средствах индивидуализации (за исключением споров о наименованиях мест происхождения товаров).

Пункт 159:

- Требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252, подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.
- Требование о возмещении убытков за незаконное использование товарного знака в доменном имени, а равно требование о взыскании компенсации (подпункт 3 пункта 1, пункт 3 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрирован этот товарный знак. При этом такие лица отвечают перед правообладателем солидарно. При наличии соответствующих оснований администратор доменного имени вправе предъявить регрессное требование к лицу, фактически разместившему информацию об однородных товарах на соответствующем ресурсе сети "Интернет" под спорным доменным именем.

¹ https://cctld.ru/files/pdf/docs/rules_ru-rf.pdf

Доменное имя и товарный знак

Регистратор доменного имени как информационный посредник	Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 октября 2019 года по делу № А40-91339/2017 29 ноября 2019 года – подана жалоба в ВС РФ	Поскольку лицо может осуществлять одновременно различную деятельность (например, осуществлять регистрацию доменных имен и оказывать услуги хостинга), то вопрос об отнесении такого лица к информационному посреднику должен решаться применительно к каждому виду деятельности (при этом значение имеет не название лица, а его деятельность). Сама по себе регистрация доменного имени может быть признана самостоятельным фактом нарушения исключительного права на товарный знак только в контексте действий администратора по приобретению права на такое доменное имя, а не действий регистратора по внесению записи о доменном имени в соответствующий реестр.
Использование доменного имени, сходного с товарным знаком, для осуществления некоммерческой деятельности	Постановление Суда по интеллектуальным правам 20 января 2017 года по делу № А21-10484/2015	Судебной практикой выработаны критерии, позволяющие определить нарушения статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в Париже 20.03.1883 (Парижская конвенция) и соблюдение честных обычаев в сфере регистрации доменных имен. Согласно данным критериям регистрация доменного имени может быть аннулирована, если будет доказано, что: <ol style="list-style-type: none">1) доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица;2) у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени;3) доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно. Действия по использованию в доменном имени saucouy.ru товарных знаков истца, подлежат квалификации в качестве акта недобросовестной конкуренции, поскольку создают препятствия компании в размещении информации о ней и ее товарах с использованием данных товарных знаков в названном домене российской зоны сети Интернет и нарушают исключительное право истца, предусмотренное подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

<p>Регистрация товарного знака позднее доменного имени не является актом недобросовестной конкуренции</p>	<p>Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 декабря 2018 г. № С01-1037/2018 по делу N А41-21702/2018</p>	<p>Кроме того, судами при разрешении спора неправомерно приняты во внимание более ранние в сравнении с датой приоритета защищаемых товарных знаков дата регистрации домена "gorodsveta.ru" и дата начала администрирования этого доменного имени ответчиком, поскольку данные обстоятельства не имеют правового значения для разрешения настоящего спора.</p> <p>Также неправомерна ссылка судов на пункт 6 статьи 1252 ГК РФ неправомерна, поскольку положения данного пункта касаются конкуренции различных средств индивидуализации, в то время как доменное имя не относится к числу предусмотренных законом средств индивидуализации. Перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, содержащийся в статье 1225 ГК РФ, не включающий доменные имена, является исчерпывающим.</p>
---	---	--

Доменное имя и фирменное наименование

<p>Организация вправе запрещать другим лицам использовать в доменных именах обозначения, тождественные ее фирменному наименованию или сходные с ним до степени смешения</p>	<p>Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 февраля 2019 г. №С01-1228/2018 по делу № А60-23265/2018</p>	<p>Согласно ст. 1474 ГК РФ юридическое лицо, обладающее исключительным правом на фирменное наименование, вправе использовать его любым не противоречащим закону способом, в том числе в доменном имени в Интернете и запрещать иным владельцам доменов использовать в доменных именах тождественное фирменному наименованию или сходное с ним до степени смешения обозначение. Защита исключительных прав на средства индивидуализации при этом может осуществляться, в частности, путем предъявления к соответствующим лицам требований о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, а также о возмещении убытков (п. 1 ст. 1252 ГК РФ).</p>
	<p>Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 27 июня 2012 года по делу № А35-7580/2011</p>	<p>У ответчика не было каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени «курскпромбанк.рф», поскольку он не являлся и не является владельцем одноименного товарного знака и доменное имя не отражает его имени или фирменного наименования его компании. Ответчик не представил доказательств наличия других законных интересов в использовании спорного обозначения.</p>

<p>Если фирменные наименования сторон совпадают, надо смотреть на дату его включения в ЕГРЮЛ</p>	<p>Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 февраля 2019 г. № С01-1228/2018 по делу № А60-23265/2018</p>	<p>Согласно пункту 3 статьи 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в ЕГРЮЛ ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица. Сформулированная правовая позиция применима также к спорам о соотношении правовой охраны исключительного права на фирменное наименование и права на доменное имя.</p> <p>На текущую дату (30.11) – мировое соглашение: одна из сторон изменит фирменное наименование</p>
--	---	--

Доменное имя и ответственность за содержание сайта

<p>За содержание сайта отвечает не только администратор домена, но и тот, кто фактически использует домен</p>	<p>Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 октября 2019 г. № С01-971/2019 по делу № А60-54780/2018.</p>	<p>Согласно пункту 159 постановления от 23.04.2019 №10 требование о взыскании компенсации (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрирован этот товарный знак. При этом такие лица отвечают перед правообладателем солидарно. При наличии соответствующих оснований администратор доменного имени вправе предъявить регрессное требование к лицу, фактически разместившему информацию об однородных товарах на соответствующем ресурсе сети "Интернет" под спорным доменным именем.</p>
---	---	---

Что нас ждет?

Ключевые предложения по изменению Положения «*О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах*», озвученные на открытом заседании Координационного центра доменов .RU/.РФ. 22 ноября.

- Возможность подачи заявлений исключительными лицензиатами;
- Возможность для правообладателей подтверждать свои права иными документами, нежели свидетельство на товарный знак;
- Проверка достоверности сведений об администраторе при регистрации;
- Увеличение срока досудебный ограничений с 14 до 30/60 дней.

Интересный факт:

Официальный российский сайт компании Shell (<https://www.shell.com.ru/>) и Галерея ракушек, расположенная по адресу <http://shell.ru/>.

