

Булат Н.М.

*аспірантка кафедри цивільно-правових дисциплін
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова*

ВИКОРИСТАННЯ ДОМЕННИХ ІМЕН І СУМІЖНИХ ОБ'ЄКТІВ: ПЕРСПЕКТИВИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

Постановка проблеми. Поширеність доменних імен робить очевидною потребу вдосконалення законодавства у сфері використання цих об'єктів. Так, важливо, з одного боку, забезпечити охорону прав на доменні імена, а з іншого – не допустити порушення прав на суміжні об'єкти. Для цього необхідно виробити «правила співіснування» доменних імен із тими об'єктами, права на які можуть порушуватися шляхом реєстрації та використання доменних імен.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На необхідності вдосконалення законодавства у сфері доменних імен наголошувалося науковцями. Так, Д.В. Бойко, досліджуючи співвідношення доменних імен і суміжних об'єктів, пропонує формулювання вичерпного переліку випадків обмеження права на певний об'єкт правом на тотожний за виразом інший об'єкт [1]. В.В. Бонтлаб вказує на необхідність прийняти Закон України «Про доменні імена» та Правила домену «.UA» у формі підзаконного нормативно-правового акта [2]. І.А. Щурова пропонує проект глави Цивільного кодексу Російської Федерації «Право на доменні імена» [3]. Проте у літературі не надавалися положення, які б регулювали відносини щодо використання доменних імен і суміжних об'єктів, з огляду на норми «Єдиної політики вирішення спорів про доменні імена» (UDRP) та принцип добросовісності, що не лише закладений у такому документі, але також є загальною засадою цивільного законодавства.

Отже, питання співвідношення доменних імен і суміжних об'єктів у контексті законо-

давчого вдосконалення потребує подальшого дослідження. Так, необхідно розробити положення, які б регулювали відносини щодо використання доменних імен таким чином, щоб не порушувалися права на суміжні об'єкти. При цьому варто звернути увагу на норми «Єдиної політики вирішення спорів про доменні імена» (UDRP), відповідно до яких формується світова практика вирішення спорів про доменні імена.

Метою статті є розроблення положень з удосконалення українського законодавства у сфері використання доменних імен і суміжних об'єктів.

Виклад основного матеріалу. У своєму дослідженні ми виходимо з того, що доменне ім'я за своєю правовою природою є об'єктом права інтелектуальної власності (засобом індивідуалізації інтернет-ресурсів) [4, с. 71]. Так, не викликає сумніву той факт, що створення доменного імені потребує інтелектуальної праці [4, с. 70]. Крім того, доменне ім'я віднесене до «нетрадиційних об'єктів права інтелектуальної власності та інших результатів інтелектуальної діяльності» Концепцією реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні, що схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 червня 2016 року [5]. Визнання доменного імені об'єктом права інтелектуальної власності (хоча і опосередковано) впливає також із рішення Європейського суду з прав людини у справі *Raeffgen GmbH v. Germany* [6]. Однак забезпечення належної правової охорони доменного імені – усе ще завдання майбутнього. На нашу думку,

доменне ім'я має бути визнане об'єктом права інтелектуальної власності на законодавчому рівні шляхом внесення відповідних змін до Цивільного кодексу України, а також прийняття спеціального закону [7, с. 240].

Разом із тим подекуди питання визнання доменного імені об'єктом права інтелектуальної власності викликає занепокоєння щодо забезпечення належної охорони у такому разі іншим об'єктам (передусім торговельним маркам).

Саме задля правової охорони останніх від можливих порушень з боку реєстрантів доменних імен ч. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» була доповнена абзацом 2: «Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону» [8, абз. 2 ч. 1 ст. 20].

Захистити права на торговельну марку у разі їх порушення шляхом реєстрації та використання доменного імені дають змогу також положення «Єдиної політики вирішення спорів про доменні імена» (далі – UDRP) [9]. UDRP являє собою документ, прийнятий міжнародною неурядовою організацією – Інтернет-корпорацією з присвоєння імен і номерів (далі – ICANN), норми якого застосовуються під час розгляду спорів у арбітражних установах, акредитованих ICANN [10].

Варто зауважити, що між положеннями UDRP та українським законодавством наявні суттєві відмінності.

По-перше, як видається з комплексного аналізу абз. 2 ч. 1 ст. 20 та ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», у доменному імені забороняється використання позначень чужих торговельних марок лише за умови, якщо таке позначення використовується стосовно тих самих, що і торговельна марка, або споріднених товарів і послуг, «якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги» [8, ч. 5 ст. 16, абз. 2 ч. 1 ст. 20]. Натомість у

UDRP використання позначень торговельних марок у доменних іменах не пов'язується з відповідними товарами чи послугами. (Недобросовісна реєстрація та використання доменних імен визнається порушенням незалежно від того, чи є товари (послуги), пропонувані на сайті, тотожними (спорідненими) з тими, які індивідуалізує торговельна марка).

На нашу думку, більш правильним є підхід, закладений у UDRP. Адже доменне ім'я є засобом індивідуалізації інтернет-ресурсу, а не товарів або послуг, і його реєстрація та використання не має прив'язуватися до останніх. Крім того, підхід, закріплений UDRP, забезпечує більш ефективну охорону торговельних марок від можливих порушень, оскільки недобросовісна реєстрація та використання доменних імен здебільшого взагалі не стосується виробництва товарів або надання послуг. Що ж до прив'язки використання доменного імені до пропозиції відповідних товарів (послуг), як це передбачено відповідно до норм Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», видається, що такий підхід не забезпечує належну правову охорону торговельних марок від можливих порушень з боку реєстрантів доменних імен.

Водночас реєстранти доменних імен відповідно до українського законодавства також у низці випадків не мають можливості захистити свої права.

Адже другою суттєвою відмінністю між Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» і UDRP можна назвати те, що для застосування абз. 2 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не надається значення добросовісності (недобросовісності) реєстрації та використання доменного імені. На відміну від зазначеного підходу, за нормами UDRP добросовісно зареєстровані та використовувані доменні імена підлягають правовій охороні [9]. Задля визначення випадків, коли реєстрація та використання доменного імені вважається добросовісною, у UDRP наведено невиключний перелік обставин, які свідчать

про наявність прав і законних інтересів щодо доменного імені [9, п. 4 (с)]. (Аналогічно у UDRP також міститься невиключний перелік обставин, які дають змогу визначати недобросовісність реєстрації та використання доменних імен [9, п. 4 (b)]).

Слід зауважити, що, хоча в українському законодавстві немає спеціальних норм, які були б спрямовані безпосередньо на охорону доменних імен, ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» містить загальні випадки, на які не поширюється виключне право володільця торговельної марки на заборону іншим особам використовувати відповідне позначення. Серед них, зокрема, – «здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки» [8, абз. 2 ч. 6 ст. 16], «некомерційне використання знака» [8, абз. 5 ч. 6 ст. 16], «добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес» [8, абз. 7 ч. 6 ст. 16]. Проте через некоректне формулювання останнього положення на практиці воно не застосовується. Що ж до перших двох, очевидно, їхній зміст має охоплювати використання позначень у доменних іменах, проте з огляду на те, що такі норми не є спеціальними, на практиці під час вирішення спорів щодо доменних імен вони також не застосовуються.

Таким чином, норми українського законодавства не дають змогу ефективно захистити права як на торговельну марку від порушень з боку реєстрантів доменних імен, так і на доменне ім'я від зловживань з боку володільців торговельних марок.

Отже, постає необхідність удосконалення українського законодавства задля забезпечення ефективного балансу інтересів володільців доменних імен та інших об'єктів (шляхом недобросовісної реєстрації та використання доменного імені можуть порушуватися права не лише на торговельні марки).

На нашу думку, варто погодитися з В.В. Бонтлабом, який наголошує на необхідності для розвитку законодавства про інте-

лектуальну власність розробити та прийняти Закон України «Про доменні імена» [2]. Саме у такому спеціальному законі (не в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг») доцільно закласти норми, спрямовані на вирішення проблеми використання доменних імен і суміжних об'єктів. При цьому варто орієнтуватися на положення UDRP, де для вирішення питання щодо правомірності (неправомірності) реєстрації та використання доменного імені слід виходити з добросовісності (недобросовісності) такої реєстрації та використання [9]. Зазначений підхід буде цілком відповідати принципу справедливості, добросовісності та розумності, що є загальною засадою цивільного законодавства [11, п. 6 ч. 1 ст. 3].

На нашу думку, з урахуванням UDRP, а також теорії співвідношення доменного імені із суміжними поняттями забезпечити охорону від кіберсквотингу (недобросовісної реєстрації та використання доменного імені) можна за допомогою таких положень.

1. Доменне ім'я та ім'я фізичної особи.

Використання у доменному імені прізвищ, імен, псевдонімів і похідних від них відомих в Україні осіб допускається лише за їхньою згодою.

Недобросовісне використання у доменному імені імені фізичної особи, зокрема з метою наступної передачі їй прав на таке доменне ім'я за гроші чи інші цінності, що перевищують витрати, документально підтверджені та напряму пов'язані з доменним іменем, є порушенням прав на ім'я фізичної особи.

2. Доменне ім'я та об'єкти авторського права.

Використання у доменному імені літературного твору, а також частини твору, у тому числі оригінальної назви, яка розглядається як твір і охороняється відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права», допускається лише за згодою особи, якій належать права на такий літературний твір (частину твору).

Недобросовісне використання у доменному імені частини твору, у тому числі назви твору, яка не розглядається як твір і не охороняється відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права», зокрема з метою введення в оману користувачів мережі Інтернет, є порушенням авторського права.

3. Доменне ім'я та комерційне найменування.

Недобросовісне використання у доменному імені позначення, яке є тотожним комерційному найменуванню або схожим із комерційним найменуванням настільки, що таке позначення та комерційне найменування можна сплутати, зокрема з метою наступної передачі прав на доменне ім'я особі, якій належать права на комерційне найменування, за гроші чи інші цінності, що перевищують витрати, документально підтверджені та напряду пов'язані з доменним іменем, або з метою введення в оману користувачів мережі Інтернет, є порушенням прав на комерційне найменування.

4. Доменне ім'я та торговельна марка.

Недобросовісне використання у доменному імені позначення, яке є тотожним торговельній марці (її словесній частині) або схожим із торговельною маркою (її словесною частиною) настільки, що таке позначення та торговельну марку (її словесну частину) можна сплутати, зокрема з метою наступної передачі прав на доменне ім'я особі, якій належать права на торговельну марку, за гроші чи інші цінності, що перевищують витрати, документально підтверджені та напряду пов'язані з доменним іменем, або з метою введення в оману користувачів мережі Інтернет, є порушенням прав на торговельну марку.

5. Доменне ім'я та географічне зазначення.

Недобросовісне використання у доменному імені позначення, яке є тотожним географічному зазначенню або схожим із географічним зазначенням настільки, що таке позначення та географічне зазначення можна сплутати, зокрема з метою наступної передачі прав на доменне ім'я особі, якій належать

права на географічне зазначення, за гроші чи інші цінності, що перевищують витрати, документально підтверджені та напряду пов'язані з доменним іменем, або з метою введення в оману користувачів мережі Інтернет, є порушенням прав на географічне зазначення.

6. Недобросовісна реєстрація та (або) використання доменного імені, схожого настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованим доменним ім'ям, є порушенням прав на таке доменне ім'я.

Реєстрація та (або) використання доменного імені визнається недобросовісною, зокрема, якщо права на доменне ім'я набуті з метою наступної їх передачі особі, яка набула права на схоже доменне ім'я раніше, за гроші чи інші цінності, що перевищують витрати, документально підтверджені та напряду пов'язані з доменним іменем, або якщо доменне ім'я було зареєстроване та (або) використовується з метою введення в оману користувачів мережі Інтернет.

Вважаємо прийняття таких положень доцільним, адже вони дають змогу захистити права як на доменне ім'я, так і на інші об'єкти, а також відповідають UDRP та світовій практиці вирішення спорів про доменні імена. Крім того, оскільки відсутність протиріч між положеннями законодавства та UDRP дасть змогу застосовувати останні як звичай відповідно до ст. 7 Цивільного кодексу України [11, ст. 7], категорія добросовісності (недобросовісності) матиме додаткове змістове наповнення, що зробить її застосування ефективним, а правозастосовну практику більш однорідною.

Висновки. Доменне ім'я за своєю правовою природою є об'єктом права інтелектуальної власності, його оптимальна правова охорона можлива лише у разі визнання у такій якості на законодавчому рівні [4, с. 70]. Однак вкрай важливо при цьому забезпечити розумний баланс інтересів володільців доменних імен і володільців низки суміжних об'єктів, права на які можуть порушуватися реєстрантами доменних імен. На жаль, стан законодавства у сфері доменних імен не від-

повідас потребам сьогодення. Так, не лише доменні імена не забезпечені належною правовою охороною, але й для володільців торговельних марок здебільшого захист своїх прав є утрудненим. Крім того, недобросовісна реєстрація та використання доменного імені стосується порушення прав на інші об'єкти, які позбавлені правової охорони від цього явища. На нашу думку, певним орієнтиром для законодавчого вдосконалення у такому контексті може слугувати UDRP. Разом із тим концепцію добросовісності, що закладена у зазначеному документі, доцільно поширити

не лише на випадки порушення реєстрантами доменних імен прав на торговельні марки, але й на інші об'єкти. Пропоновані нами положення щодо забезпечення правової охорони від кіберсквотингу розроблені з урахуванням UDRP та теорії співвідношення доменного імені із суміжними поняттями. Одночасне визнання доменного імені об'єктом права інтелектуальної власності та прийняття зазначених положень дасть змогу захистити права як на доменне ім'я, так і на інші об'єкти, а також відповідатиме UDRP та світовій практиці вирішення спорів про доменні імена.

Анотація

Поширеність доменних імен робить очевидною потребу вдосконалення законодавства у сфері використання таких об'єктів. При цьому важливо, з одного боку, забезпечити охорону прав на доменні імена, а з іншого – не допустити порушення прав на суміжні об'єкти. Метою статті є розроблення положень з удосконалення українського законодавства у сфері використання доменних імен і суміжних об'єктів. Під час дослідження застосовувались відповідні методи наукового пізнання. Так, порівняльний метод дав змогу виявити основні відмінності між нормами українського законодавства у сфері доменних імен і положеннями UDRP. Завдяки прийомам формальної логіки були виявлені прогалини, що наявні у вітчизняному законодавстві, та запропоновані шляхи їх подолання. У статті проаналізовано наявні законодавчі положення та відповідні норми UDRP, які покликані забезпечити охорону торговельних марок від можливих порушень з боку реєстрантів доменних імен. Наведені основні відмінності між нормами українського законодавства та UDRP. З огляду на принцип добросовісності, що закладений у UDRP та водночас є загальною засадою цивільного законодавства України, розроблені положення спрямовані на регулювання відносин щодо використання доменних імен і суміжних об'єктів. Результати дослідження можуть бути використані у правотворчій діяльності щодо удосконалення українського законодавства у сфері доменних імен.

Ключові слова: доменне ім'я, недобросовісна реєстрація та використання доменного імені, принцип добросовісності, UDRP, засіб індивідуалізації інтернет-ресурсів, використання доменних імен і суміжних об'єктів.

Bulat N.M. Domain names and contiguous objects use: prospects of legislation improvement Summary

Purpose and topicality. The purpose of the article is to create provisions, which aim to regulate relations in a sphere of domain names and contiguous objects use. This purpose is justified by the following. A domain name is getting to become more and more popular and it is important to provide legal protection to it. At the same time, the value of a domain name leads to so-called «registration and use of a domain name in bad faith». Unfortunately, legislative provisions in Ukraine in a domain name sphere cannot be considered effective ones. All this makes necessary creating «rules of coexistence» of domain names and contiguous objects. According to the aim of the study, there were used appropriate methods of scientific knowledge. For example, a comparative method provided a possibility to find the main differences between the current Ukrainian legislative norms in a domain name sphere and corresponding Uniform Domain Name Dispute

Resolution Policy (UDRP) provisions. By using formal logical approaches, gaps in Ukrainian legislation were found, and the way for overcoming them was proposed. Results. The current legislative norms and corresponding UDRP provisions, which aim to provide legal protection for trademarks from possible violations by domain names registrants, were analyzed. The differences between norms of Ukrainian legislation and the UDRP were presented. Originality. Bearing in mind the principle of good faith that is laid down in the UDRP and at the same time is a general principle of Ukrainian civil legislation, the author proposes provisions, which aim to regulate relations in a sphere of domain names and contiguous objects use. Practical significance. The results of the research can be used in legislation activities concerning the Ukrainian legislation improvement in a domain name sphere.

Key words: domain name, registration and use of a domain name in bad faith, principle of good faith, UDRP, means of Internet sources individualization, domain names and contiguous objects use.

Список використаних джерел:

1. Бойко Д.В. Правова природа доменних імен Інтернет : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Харків, 2005. 19 с.
2. Бонтлаб В.В. Цивільно-правове регулювання доменних імен : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2006. 15 с.
3. Щурова И.А. Доменные имена: понятие, осуществление и правовое обеспечение в предпринимательской деятельности : монография. Москва : Юридическое издательство «ЮРКОМПАНИ», 2012. 180 с. («Актуальные юридические исследования»).
4. Булат Н.М. Поняття доменного імені як об'єкта права інтелектуальної власності. Тенденції і перспективи розвитку інститутів права та держави : збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 19 квітня 2018 року. Матеріали I Всеукраїнських наукових читань пам'яті академіка С. Дністрянського, м. Тернопіль, 13–14 квітня 2018 року. Тези наукових доповідей. Київ–Тернопіль : ВПЦ «Економічна думка», 2018. 297 с. С. 69–71.
5. Про схвалення Концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.06.2016 № 402-р. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/402-2016-p> (дата звернення: 12.05.2020).
6. DECISION AS TO THE ADMISSIBILITY OF Application nos. 25379/04, 21688/05, 21722/05 and 21770/05 by PAEFFGEN GMBH against Germany : European Court of Human Rights (Fifth Section), 18 September 2007. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-82671> (Last accessed: 12.05.2020).
7. Булат Н.М. Правова регламентація відносин у сфері доменних імен в Україні: сучасний стан і перспективи. Сучасний рух науки : тези доп. VIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 3–4 жовтня 2019 р. Дніпро, 2019. Т. 1. 752 с. С. 238–243.
8. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 № 3689-XII зі зм. та доп., внес. зг. із законами України; станом на 11.12.2019 р. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3689-12> (дата звернення: 12.05.2020).
9. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy : Approved by ICANN on October 24, 1999 / ICANN. URL: <https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en> (дата звернення: 12.05.2020).
10. List of Approved Dispute Resolution Service Providers / ICANN. URL: <https://www.icann.org/resources/pages/providers-6d-2012-02-25-en> (дата звернення: 12.05.2020).
11. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV зі зм. та доп., внес. зг. із законами України; станом на 28.04.2020 р. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (дата звернення: 12.05.2020).