НАРУШЕНИЕ ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК В ДОМЕННОМ ИМЕНИ И СЕТИ ИНТЕРНЕТ.

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Доклад подготовил:

Робинов Алексей Александрович

Кандидат юридических наук

Заместитель председателя Совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности

Патентный поверенный РФ
Евразийский патентный поверенный

Старший партнер компании «Ваш Патент»

Ваш Патент

АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1. Проблема получения информации об администраторе доменного имени

Первая проблема, с которой сталкивается правообладатель товарного знака при подаче иска о нарушении его прав в сети Интернет: к кому подавать иск?!

п.78 Постановления пленума Верховного суда РФ №10 от 23 апреля 2019 г.:

«презюмируется, 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 (часть 2 статьи 10 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»), презюмируется, что **владельцем сайта является администратор доменного имени**, адресующего на соответствующий сайт».

Отказ адвокату в представлении сведений об администраторе доменного имени

Из ответа Координационного центра национального домена сети Интернет №500/87 от 17.02.2020 г.:

«…собирать (запрашивать) сведения, необходимые для оказания юридической помощи, адвокат вправе только в отношении лица, чьи интересы он представляет. Иное толкование предоставленного адвокату права, указанного в. п.1 ч.3 ст 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» могло бы привести к нарушению интересов иных лиц, то есть злоупотреблению правом. Таким образом, Координационный центр не имеет правовых оснований осуществлять передачу персональных данных администратора доменного имени по адвокатскому запросу о предоставлении информации».

Определение Конституционного Суда РФ от 29 сентября 2011 г. № 1063-О-О

«Исключение информации, относящейся к персональным данным, которая была запрошена заявителем, из режима свободного доступа полностью соответствует предписаниям статьи 24 (часть 2) Конституции Российской Федерации. В противном случае под угрозой оказалось бы гарантированное статьями 23 (часть 1) и 24 (часть 1) Конституции Российской Федерации право на неприкосновенность частной жизни. Заявитель не лишен возможности при рассмотрении судом конкретного дела с участием его доверителя обратиться к суду с ходатайством об истребовании доказательств, в том числе сведений, содержащих конфиденциальную информацию. Следовательно, оспариваемые законоположения конституционное право граждан на получение квалифицированной юридической помощи не затрагивают и, вопреки доводам заявителя, ее оказанию не препятствуют.»

Пути решения проблемы:

1) **Расширить круг лиц, имеющих право получить информацию об администраторе доменного имени**

Законопроект №910300-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О патентных поверенных» п.4 ст. 4:

«Патентный поверенный вправе запрашивать у государственных и муниципальных органов и иных организаций сведения по предмету деятельности патентного поверенного, в том числе об администраторах доменных имен от регистраторов доменных имен. Запрашиваемые органы и организации обязаны выдать патентному поверенному запрошенные им сведения не позднее чем в месячный срок со дня получения запроса, за исключением случаев, предусмотренных законом»

2) **Необходимо внести изменение в законодательство, предусмотрев обязанность регистраторов доменных имен публиковать сведения об администраторах доменных имен по аналогии со СМИ**

Согласно ст. 8 Закона «О СМИ»:

«Информация, содержащаяся в реестре зарегистрированных средств массовой информации, является открытой и доступной для ознакомления с ней любых физических и юридических лиц».

2. Недостоверность информации об администраторе доменных имен

На данный момент у регистраторов нет реального механизма проверки паспортных данных пользователя, которые он обязан указать при оформлении домена .RU/.РФ.
В связи с чем, существует существенная проблема с достоверностью данных:

из 20 000 доменов

- у 20% записей неполные данные
- у 5% записей данные полностью некорректные*

Решением Хамовнического районного суда г. Москвы по делу № 2-1556/2018 были удовлетворены требования к несуществующему физическому лицу:

«Исковые требования ООО «Торговый дом «Арктика» удовлетворить частично. Запретить Петрищеву Игнату использовать доменное имя**».**

* **Источник:** https://infostart.ru/journal/news/news/domeny-v-runete-mozhno-budet-zaregistrirovat-cherez-portal-gosuslug_1134799/?tag=33871

3. Определение однородности в доменных спорах

Согласно ст. 1484 ГК РФ для того, чтобы доказать факт нарушения товарного знака правообладателю необходимо доказать совокупность двух условий:

1) сходство до степени смешения
2) однородность товаров и услуг.

Если администратор доменного имени не использует его в отношении однородных товаров, у правообладателя есть только два пути:

1) **признать свой товарный знак общеизвестным,** поскольку охрана такого знака будет распространяться и в отношении не однородных товаров ст. 1508 ГК РФ. Однако такая возможность есть только у не большого числа правообладателей широко известных товарных знаков;

2) **обратиться в суд с требованиями о признании действий по регистрации доменного имени** (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) **актом недобросовестной конкуренции**. В этом случае также нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе регистрация доменного имени исходя из целей такой регистрации.

4. Квалификация действий администратора по регистрации доменного имени в качестве акта недобросовестной конкуренции

Единообразная политика по разрешению споров в связи с доменными именами — аннулирование, передача регистрации или изменение доменного имени производится на основании совокупности следующих критериев:

1) спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца;

2) у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени;

3) спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда по делу А40-47499/10-27-380:

«само право администрирования домена, реализация которого зависит только от волеизъявления ответчика, создает угрозу нарушения права истца на товарный знак и является препятствием для истца использовать свой товарный знак в российском сегменте сети Интернет. В этой связи довод ответчика об отсутствии в настоящее время интернет страницы на доменном имени и мнение третьего лица о не принятии ответчиком действий по использованию домена mumm.ru не имеют по настоящему делу правового значения, так как не устраняют саму угрозу нарушения исключительных прав истца в будущем»

5. Абстрактные судебные запреты

Президиум СИП от 15.07.2020 г. по делу № А41-19679/2018:

«Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет») также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ). С учетом того, что суд апелляционной инстанции пришел к выводу о недоказанности продолжения правонарушения, обстоятельства нарушения прав истца в прошедший период времени не относятся к предмету доказывания.»

6. Исполнение обеспечительных мер

Справка о некоторых вопросах, связанных с процессуальным порядком применения обеспечительных мер по доменному спору, утв. Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 15 октября 2013 года № СП-23/3:

«Достаточным является представление заявителем доказательств наличия у него права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, а также его нарушения и обоснования причины обращения с требованием о применении обеспечительных мер. Учитывая высокую оборотоспособность доменных имен, суд не должен требовать предоставления отдельных доказательств того, что непринятие указанных в пункте 2 справки обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта по существу спора»

При подаче заявления о применении обеспечительных мер необходимо учитывать следующее:

- **необходимо правильно указывать доменное имя.** Следует учитывать, что если взять в качестве примера доменное имя fips.ru, то www.fips.ru это уже не доменное имя, а адрес сайта. Ошибочное указание «www» или «https:/» с наименованием доменного имени может привести к тому, что обеспечительные меры даже в случае их удовлетворения не будут исполняться регистратором доменных имен;

- **обеспечительные меры по доменного спору должны предусматривать** запрет администратору совершать все действия с доменным именем, включая не только отчуждение, смену регистратора, но также **запрет отказа от доменного имени, запрет регистратору аннулировать доменное имя**.

Спасибо за внимание!

Робинов Алексей Александрович

Заместитель председателя
Совета по интеллектуальной собственности ТПП РФ

a.robinov@vashpatent.ru
www.vashpatent.ru