

ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ КІБЕРСКВОТИНГУ

CONCEPT AND CHARACTERISTICS OF THE CYBERSQUATTING

Петрів М.В.,

*аспірант кафедри інтелектуальної власності,
інформаційного та корпоративного права юридичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка*

Статтю присвячено аналізу поняття та ознак кіберсквотингу. Проаналізовано теоретичні позиції з предмета дослідження та судову практику. Установлено, що кіберсквотинг є єдиним правопорушенням, яке зумовлює виникнення доменних спорів. Доведено необхідність спеціального правового регулювання відносин використання комерційних позначень у цифровому середовищі.

Ключові слова: кіберсквотинг, доменні спори, знак для товарів і послуг, комерційні позначення, інтелектуальна власність.

Статья посвящена анализу понятия и признаков киберсквоттинга. Проанализированы теоретические позиции по предмету исследования и судебная практика. Установлено, что киберсквоттинг является единственным правонарушением, которое обуславливает возникновение доменных споров. Доказана необходимость специального правового регулирования отношений использования коммерческих обозначений в цифровой среде.

Ключевые слова: киберсквоттинг, доменные споры, товарный знак, коммерческие обозначения, интеллектуальная собственность.

The article is devoted to the analysis of the concept and characteristics of cybersquatting. The theoretical positions on the subject of research and judicial practice are analyzed. It has been established that cybersquatting is the only offense that causes the emergence of domain disputes. It was proved the necessity of special legal regulation of relations of use of commercial marks in the digital sphere.

Key words: cybersquatting, domain disputes, marks for goods and services, commercial designations, intellectual property.

Постановка проблеми. Розвиток цифрового середовища зумовлює появу великої кількості веб-сайтів. Окремі Інтернет-сайти мають велику популярність серед користувачів, що сприяє просуванню компанії власника веб-сайту на ринку, сприяє популяризації її комерційного найменування та результатів діяльності. Кожен веб-сайт має свою назву, завдяки якій він розміщується в мережі Інтернет. Ним є доменне ім'я. Маючи словесне вираження, доменні імена можуть бути ідентичними чи схожими до ступеню змішування з різними комерційними позначеннями. Тому мають місце прояви недобросовісної конкуренції шляхом використання доменного імені (назва веб-сайту), наближеного до доменного імені конкурента (іншої юридичної особи). Такі порушення іменують кіберсквотингом. У такому разі виникає доменний спір між двома власниками таких доменних імен у зв'язку зі змішуванням назв двох веб-сайтів для користувачів мережі Інтернет, які є потенційними клієнтами цих компаній. Порядок вирішення доменних спорів у законодавстві України відсутній.

Загалом, у світі немає уніфікованого правового регулювання вирішення таких спорів. Це зумовлено безкордонністю Інтернету, а також тим, що адміністрування адресного простору мережі Інтернет здійснюється недержавними організаціями, які керуються власними правилами та принципами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Правові аспекти охорони прав на доменні імена та вирішення доменних спорів практично не досліджені у науковій літературі. Кілька дисертаційних досліджень,

які виконувалися понад 10 років тому, стосувалися загальної характеристики доменних імен (Д. Бойко «Правова природа доменних імен Інтернет», 2005 р. [1], В. Бонтлаб «Цивільно-правове регулювання доменних імен», 2006 р. [2]). Висновки, зроблені авторами у цих роботах, безумовно, заслуговують на увагу та є теоретичною базою для здійснення подальших наукових досліджень у цій сфері, проте сучасний стан розгляду та вирішення доменних спорів має свої особливості (у зв'язку зі зміною відповідного регулювання). Указані вище наукові дослідження не були присвячені саме доменним спорам та кіберсквотингу. Монографічні дослідження з цієї проблематики відсутні, підручники з права інтелектуальної власності, ІТ права майже не висвітлюють тематики доменних імен та доменних спорів. Загалом, теоретичну основу дослідження становлять наукові положення, які викладені у працях таких науковців, як Д. Бойко, В. Бонтлаб, Р. Еннан, Т. Кудрицька, В. Мартин, О. Орлюк, Л. Тарасенко та інших.

Постановка завдання. Цілями статті є здійснення на основі аналізу наукової літератури та положень нормативно-правових актів характеристики кіберсквотингу як виду порушення прав інтелектуальної власності на комерційні позначення в цифровому середовищі, обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання цих відносин.

Виклад основного матеріалу. Кількість доменних спорів в Україні та світі неухильно зростає, зважаючи на стрімкий розвиток інформаційних технологій, зростання кількості веб-сайтів, які значно відрізня-

ються за своїм змістом та структурою. В основі будь-якого доменного спору є певне правопорушення, яке іменується міжнародним терміном «кіберсквотинг».

В Україні на законодавчому рівні поняття «кіберсквотинг» не міститься. Водночас одним із перших правових актів, який урегулював деякі аспекти кіберсквотингу, був Закон США «Про захист споживачів від кіберсквотингу» (англ. Anticybersquatting Consumer Protection Act, 1999). У законі немає визначення поняття «кіберсквотинг», але вказується на те, хто є кіберсквотерами.

Так, такими особами вважаються ті, хто:

1) реєструє відомі торговельні марки (інші комерційні позначення) як доменні імена в Інтернеті для того, щоб в подальшому домогтися стягнення плати від законних, правдивих власників таких позначень знаків;

2) реєструють відомі комерційні позначення як доменні імена з метою продати домен у подальшому за якомога вищою ціною;

3) реєструють відомі комерційні позначення як доменні імена, щоб ввести в оману споживача шляхом неправильного використання доменного імені для переадресування клієнтів із сайту власника знака на власний сайт кіберсквотера та для продажу контрафактної продукції [3].

У судовій практиці США також вказується, що кіберсквотинг виникає тоді, коли особа, яка не є власником торговельної марки, реєструє доменне ім'я, в якому використовує чужу відому торговельну марку. Метою такої реєстрації є бажання отримати вигоду або шляхом продажу прав на домен власнику торговельної марки, або шляхом переадресації споживачів (користувачів Інтернету) із сайту справжнього правласника на сайт кіберсквотера [4].

Т. Кудрицька, аналізуючи поняття кіберсквотингу, зазначає, що кіберсквотер – це особа, яка може бути притягнена до цивільної відповідальності власником торговельної марки, включаючи персональне ім'я, якому надана така ж правова охорона, як і знаку, безвідносно до товарів або послуг сторін, якщо ця особа мала недобросовісний умисел отримати прибуток із використання такого знака, включаючи персональне ім'я, або якщо ця особа зареєструвала ім'я, здійснює торгівлю (продаж, купівлю, видання ліцензій, надання у борг, заставу або будь-яке інше передання імені з метою отримання доходу внаслідок такого передання), використовує доменне ім'я, яке:

– у разі, якщо торговельна марка є відмітною на час реєстрації доменного імені, є ідентичним або схожим до ступеня змішування з такою торговельною маркою;

– у разі, якщо відома торговельна марка була відомою на час реєстрації доменного імені, є ідентичним або схожим до ступеня змішування з такою торговельною маркою;

– є торговельною маркою, словом або іменем, котрі охороняються відповідно до секції 706 глави 18 Кодексу США [5].

На підставі вищевказаного можна зробити висновок, що для кіберсквотингу характерні такі ознаки:

1) це діяльність особи у мережі Інтернет, спрямована на реєстрацію за цією особою доменного імені, в якому використовується чуже комерційне позначення (заввичай торговельна марка);

2) дії цієї особи з реєстрації такого імені є неправомірними, тобто здійснюються за відсутності будь-яких прав на відповідні засоби індивідуалізації товарів, робіт, послуг, назви яких використовуються у доменному імені;

3) такі дії є умисними, недобросовісними та спрямованими на отримання прибутку від можливого перепродажу неправомірно зареєстрованого доменного імені або від уведення споживачів в оману шляхом використання інформації на сайті кіберсквотера (водночас споживач вважає, що він придбаває товари на веб-сайті законного правласника).

Окремі автори наголошують на тому, що кіберсквотинг – це явище, яке полягає у реєстрації доменного імені, що є тотожним (схожим до ступеню змішування) із комерційним позначенням іншої особи (часто добре відомої юридичної/фізичної особи) з метою отримання прибутку (продати доменне ім'я, перешкодити діяльності конкурента, отримати більше «кліків» унаслідок виникнення асоціацій із певною особою) [6]. Справді, метою кіберсквотингу є отримання прибутку від неправомірних дій, пов'язаних із реєстрацією прав на доменне ім'я.

Існування кіберсквотингу зумовлене першійстю надходження заявки на реєстрацію доменного імені. Так, відповідно до Регламенту особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA заявки на делегування будь-яких імен у публічному домені обробляються адміністратором у порядку надходження, якщо правилами конкретного публічного домену не встановлено іншого [7].

Найчастіше кіберсквотинг стосується саме торговельних марок. Однак, на нашу думку, кіберсквотерами можуть використовуватися різні комерційні позначення, причому як зареєстровані, так і не зареєстровані.

До таких позначень належать знаки для товарів і послуг (торговельні марки), комерційні (фірмові) найменування, зазначення походження товарів, інші комерційні позначення, які хоч і не зареєстровані як об'єкти інтелектуальної власності, проте використовувалися раніше відповідним суб'єктом господарювання.

На нашу думку, кіберсквотинг підпадає під поняття недобросовісної конкуренції. Так, відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності. Безумовно, використання в домені чужого комерційного позначення є недобросовісною конкуренцією, оскільки таке використання є неправомірним. Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону, неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень

чень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання. Як уже вказувалося вище, один із способів кіберсквотингу є реєстрація домену, схожого на домен правовласника з метою ввести споживачів в оману і заманити на свій веб-сайт, видавши його за сайт правовласника.

Одним із способів правової охорони прав власника торговельної марки є те, що веб-сайт у домені .UA неможливо зареєструвати без чинного свідоцтва на знак для товарів і послуг. Водночас таких вимог немає під час реєстрації веб-сайтів у доменах .com, ua, com. та у багатьох інших.

В Україні питання правового режиму використання комерційних позначень у мережі Інтернет майже не врегульоване. Найчастіше правовласники звертаються до суду за захистом прав на торговельну марку, посилаючись на норми Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», згідно з якими порушенням прав власника свідоцтва на торговельну марку вважається використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, зазначених у Законі, про що вже вказувалося вище.

Водночас практика вирішення доменних спорів свідчить про те, що не менш актуальними є питання неправомірного використання інших об'єктів, зокрема фірмових найменувань, неправомірно використаних у доменних іменах. Щодо цього Всесвітня організація інтелектуальної власності свого часу зазначила, що у галузі фірмових найменувань не рекомендується вжиття будь-яких заходів, оскільки, хоча й існують міжнародні норми для охорони, фундаментальною проблемою залишається ідентифікація того, що у різних країнах може охоронятись як «фірмове найменування», та, як і щодо географічних зазначень, доводиться робити складний вибір щодо застосовуваного законодавства у глобальному розумінні [8].

Однак є і позитивна практика захисту комерційних найменувань у доменних спорах, що розглядаються судами. Як указують у літературі, при цьому доводиться, що хтось незаконно використовує в доменному імені комерційне найменування іншої особи, може бути зручнішим, адже право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним із моменту його першого використання та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, чи є комерційне найменування частиною торговельної марки [9].

У такому разі суд може вимагати доведення того, що особа, яка вважає, що її права порушено, використовує таке комерційне найменування. Докази, якими можна підтвердити справжність використання комерційного найменування, в кожному конкретному випадку встановлюються окремо.

А саме у судовій справі за позовом суб'єкта господарювання – компанії *Compagnie Generale des Etablissements Michelin – MICHELIN & Cie* (Компані Женераль диз Етаблістан Мішлен-Мішлен і Ком-

пані) про захист прав на комерційне найменування суд позов задовольнив, заборонивши відповідачеві будь-яке використання позначення „MICHELIN” у доменному імені, що було зареєстровано на ім'я відповідача. Суд констатував, що право позивача на комерційне найменування *Compagnie Generale des Etablissements Michelin – MICHELIN & Cie* (Компані Женераль диз Етаблістан Мішлен-Мішлен і Компані) та право на скорочене комерційне найменування «MICHELIN», яке є похідним від повного найменування, охороняється на всій території України внаслідок його використання. Окрім того, позивачем було представлено суду, суд узяв це до уваги під час ухвалення рішення, докази того, що споживачі обізнані з існуванням скороченого комерційного найменування компанії «MICHELIN», яка є відомим виробником та продавцем автомобільних шин [10].

Уважаємо, що вказане рішення суду є законним та обґрунтованим, оскільки право позивача на комерційне найменування, яке він використовує впродовж багатьох років, було захищене. Було припинено порушення цього права, оскільки відповідачеві заборонено використовувати комерційне позначення позивача у назві веб-сайту. Тому в науковій літературі слушно вказують, що комерційне найменування є одним з об'єктів кіберсквотингу [11, с. 366].

Також погоджуємося з позицією, висловленою в науковій літературі, що під час вирішення доменних спорів в Україні слід застосовувати Правила домену .UA та інші правила, що складені ТзОВ «Хостмайстер» (адміністратор адресного простору першого рівня) чи іншими адміністраторами доменних імен другого рівня, які за своєю правовою природою є або умовами договору приєднання (якщо на них є посилання в договорі між реєстрантом і реєстратором), або звичаєм (якщо такого посилання в договорі немає) [12, с. 141]. Справді, зважаючи на відсутність відповідного правового регулювання кіберсквотингу, під час вирішення доменних спорів слід застосовувати всі можливі регулятори відносин, пов'язаних із реєстрацією доменних імен.

Висновки. Таким чином, кіберсквотинг – це недобросовісна діяльність особи щодо реєстрації у мережі Інтернет певного комерційного позначення, яке є ідентичним або схожим з об'єктом права інтелектуальної власності, який належить іншій особі (зокрема зі словесною частиною знака для товарів і послуг, фірмовими найменуваннями тощо), спрямована на отримання прибутку від такої діяльності, зокрема шляхом перепродажу доменного імені або переадресації споживачів на сайт кіберсквотера.

Кіберсквотинг є фактично єдиним правопорушенням, яке зумовлює виникнення доменних спорів. На нашу думку, потребує спеціального правового регулювання характеристика порушення, яке вважається кіберсквотингом. Так, на рівні закону слід визначати те, які дії вважаються кіберсквотингом та які спеціальні способи захисту можуть застосовуватися правовласниками відповідних комерційних позначень із метою припинити це порушення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Бойко Д. Правова природа доменних імен Інтернет. Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. Харків. 2005. 20 с.
2. Бонтлаб В. Цивільно-правове регулювання доменних імен. Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ: 2006. 19 с.
3. AntiCybersquatting Consumer Protection Act. URL: <http://www.cybertelecom.org/dns/acpa.htm> (дата звернення 20.09.2018).
4. Sporty's Farm L.L.C. v. Sportsman's Market, Inc., DaimlerChrysler. 2004. F.3d. 489–493. URL: https://scholar.google.com/scholar_case?case=5242446295316298886&hl=en&as_sdt=2,9&as_vis=1 (дата звернення 20.09.2018).
5. Кудрицька Т. Доменні спори в Україні: останні тенденції та перспективи застосування альтернативних способів вирішення. Журнал Інтелектуальна власність України. 2012. № 10. URL: <http://old.kisilandpartners.com/ukr/knowledge/articles/1262/> (дата звернення 20.09.2018).
6. Ляшенко А. Кіберсквотинг по-українськи: проблеми вирішення доменних спорів в доменній зоні .UA URL: http://ipstyle.ua/ua/articles/domain_name/ukrainian_cybersquatting.html (дата звернення 20.09.2018).
7. Регламент особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA. URL: <https://hostmaster.ua/policy/?ua> (дата звернення 20.09.2018).
8. Second WIPO Internet Domain Name Process: Final Report URL: <http://www.wipo.int/amc/en/processes/process2/report/index.html> (дата звернення 20.09.2018).
9. Захист імені на сайті: судова практика у сфері доменних спорів URL: <http://kmp.ua/ua/analytics/exclusive/zahyst-imeni-na-sajti-sudova-praktyka/> (дата звернення 20.09.2018).
10. Постанова Київського апеляційного господарського суду від 14.12.2009 р., справа № 20/590. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/7493162> (дата звернення 20.09.2018).
11. Яворська О.С., Мартин В.М., Тарасенко Л.Л. та ін. ІТ-право. Навч. посіб. Львів: Видавництво «Левада». 2017. 470 с.
12. Tarasenko L. Domain name dispute resolution. Вісник Львівського Університету. Серія «Юридична». Львів: Львівський нац.ун-т, 2017. Вип. 64. С. 136-143. URL: <http://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2013/10/Final-1.pdf> (дата звернення 20.09.2018).