



**Ангелина Олеговна
КРЫЛЕПОВА,**

ассистент кафедры
международного
частного права

Университета имени

О.Е. Кутафина (МГЮА)

aokrylepova@msal.ru

125993, Россия, г. Москва,
ул. Садовая-Кудринская, д. 9

Соотношение экстерриториальной охраны исключительных прав на товарные знаки с охраной прав на доменные имена¹

Аннотация. В статье рассматривается проблема соотношения охраны исключительных прав на товарные знаки, обладающей экстерриториальным потенциалом, с охраной прав на доменные имена, также не ограниченной географическими пределами государств. Автор анализирует соотношение международного и национального регулирования охраны прав на товарные знаки с регламентацией прав на доменные имена. В статье отмечается, что доменное имя до настоящего времени не является самостоятельным средством индивидуализации. Автор прогнозирует возможность дальнейшего отнесения доменных имен к средствам индивидуализации посредством принятия соответствующих норм на национальном и международных уровнях. В статье делается вывод о том, что в отсутствие международного договора об охране прав на доменные имена и ее соотношении с охраной прав на другие средства индивидуализации применимы положения статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. о защите от недобросовестной конкуренции.

Ключевые слова: товарные знаки, доменные имена, средства индивидуализации, экстерриториальная охрана, международный договор, право интеллектуальной собственности, применимое право, юрисдикция.

DOI: 10.17803/2311-5998.2023.109.9.138-146

Angelina O. KRYLEPOVA,

Assistant of the Chair of Private International Law
of the Kutafin Moscow State Law University (MSLA)

okrylepova@msal.ru

9, ul. Sadovaya-Kudrinskaya, Moscow, Russia, 125993

Correlation of extraterritorial protection of exclusive rights to trademarks with protection of rights to domain names

Abstract. The article deals with the problem of the protection of exclusive rights to trademarks, which has an extraterritorial potential, with the protection of rights to domain names, also not limited by the geographical boundaries of states. The author analyzes the correlation of international and national regulation of

trademark protection with the regulation of domain name rights. The article notes that a domain name is still not an independent means of individualization. The author predicts the possibility of further attribution of domain names to means of individualization through the adoption of appropriate norms at the national and international levels. The article concludes that in the absence of an international treaty on the protection of rights to domain names and its relationship with the protection of rights to other means of individualization, the provisions of article 10 bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 1883 on protection against unfair competition have significant potential.

Keywords: trademarks, domain names, means of individualization, extra-territorial protection, international treaty, intellectual property law, applicable law, jurisdiction.

Товарный знак (изобразительное, словесное, комбинированное и (или) иное обозначение, наделяющее различительным свойством товары и услуги) является средством индивидуализации, имеющим продолжительную историю становления и развития.

Стремление предпринимателей идентифицировать производимую ими продукцию способствовало формированию системы охраны исключительных прав на товарные знаки на национальном, региональном и международном уровнях. Примерами международных договоров и нормативных правовых актов, закрепляющих нормы об охране исключительных прав на товарные знаки, могут служить Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г., Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 1891 г., Договор о законах по товарным знакам (TLT) 1994 г., Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза 2020 г., Гражданский кодекс РФ 1994 г., Кодекс интеллектуальной собственности Франции 1992 г., Закон Германии «Об охране товарных знаков и других обозначений» 1994 г. и др.

Следует отметить, что в международном праве промышленной собственности преобладает территориальный подход к охране исключительных прав на товарные знаки. Вместе с тем отдельные положения международных договоров и национального законодательства позволяют сделать вывод о частичном преодолении территориального принципа. Так, например, согласно п. 3 ст. 6 Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков 1891 г. правовая охрана, полученная на основании международной регистрации знаков, не может испрашиваться, если до истечения 5 лет с момента международной регистрации базовая регистрация или базовая (национальная) заявка была отозвана, признана недействительной и т.п.

Указанное положение (наряду с другими проявлениями преодоления территориального принципа²) свидетельствует об экстерриториальном действии охраны исключительных прав на товарный знак, способствуя расширению сферы действия

² По вопросу преодоления территориального принципа при охране исключительных прав на товарные знаки см.: Крылепова А. О. Механизмы экстерриториальной охраны товар-



норм об отозванной или недействительной заявке на регистрацию товарного знака до пределов территорий всех государств — участников Мадридского союза.

Товарный знак является не единственным средством, позволяющим индивидуализировать производимые товары и услуги. За последние десятилетия стремительное развитие отношений в сети Интернет обусловило появление такого способа идентификации товаров и услуг, как включение наименования производителя, продавца, исполнителя либо другого лица в доменное имя. Под доменным именем (доменом) понимается наименование сайта, его адрес в сети Интернет.

Следует отметить, что любое доменное имя состоит как минимум из двух частей. Доменом первого уровня (доменной зоной) является правая часть домена после точки. Данный параметр может задавать исключительно ICANN — Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (англ. — Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Выделяют географические (.RU — Россия, .EU — Европейский Союз и т.п.) и тематические домены первого уровня (.COM. — домен, используемый в коммерческой сфере, и т.п.). Домен второго уровня — левая часть доменного имени до точки, представляющая собой комбинацию символов, которую создает правообладатель при регистрации интернет-сайта (rg.ru, vk.com и т.п.). Как правило, именно домен второго уровня обладает индивидуализирующим свойством.

Распространенное использование доменных имен для целей идентификации товаров и услуг обуславливает возникновение многочисленных судебных споров, связанных с использованием в доменном имени словесных обозначений, сходных с охраняемыми средствами индивидуализации, и прежде всего с товарными знаками³.

Недобросовестное использование товарных знаков в доменных именах привело к появлению понятия «киберсквоттинг» (от англ. — cybersquatting), означающего регистрацию доменных имен, совпадающих или сходных до степени смешения со средствами индивидуализации других лиц, с целью их дальнейшей перепродажи законным владельцам данных средств индивидуализации или использования для других целей⁴.

В доктрине выделяют три варианта поведения, которое может быть отнесено к киберсквоттингу: регистрация доменного имени, аналогичного существующему товарному знаку; «тайпосквоттинг» (typosquatting), предполагающий регистрацию измененных товарных знаков в расчете на неправильное написание товарного знака интернет-пользователем; перехват продления (renewal snatching, extension exaggregation, alert angling), означающий покупку доменного имени сразу по истечении срока регистрации, полученной первоначальным правообладателем⁵.

ных знаков // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия : Экономика и право. 2020. № 11–2. С. 79—84.

³ Бобров М. Е. Средства индивидуализации товаров, работ и услуг как объекты интеллектуальных прав : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. С. 164.

⁴ Тарасевич К. А. Киберсквоттинг как фактор воздействия на деловую репутацию юридического лица // Ленинградский юридический журнал. 2021. № 1 (63). С. 111.

⁵ Сухарева А. Е., Туркин Р. Э. Сравнительное исследование механизмов защиты от киберсквоттинга в России и США // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2017. № 16. С. 84.

Учитывая, что отношения в сфере охраны прав на доменные имена возникают в сети Интернет, не имеющей географических пределов, такая охрана должна предоставляться экстерриториально, т.е. независимо от государства регистрации и места, где произошло нарушение прав или возникло спорное отношение. Как отмечает А. В. Бережная, охрана доменных имен имеет экстерриториальный характер, поскольку регистрация доменного имени в одном государстве не позволяет зарегистрировать идентичное доменное имя в другом государстве⁶.

В Российской Федерации определение понятия «доменное имя» содержится в Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»⁷. Согласно российскому законодательству, доменные имена не включены в систему средств индивидуализации.

Вместе с тем в соответствии с пп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени. Данная норма гражданского законодательства позволяет правообладателям товарных знаков испрашивать охрану своих обозначений, используемых в доменных именах другими лицами.

Индивидуализирующее свойство доменного имени подчеркивается в том числе в практике высших судов. Так, например, в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16.01.2001 отмечено следующее: «Доменные имена фактически трансформировались в средство, выполняющее функцию товарного знака, который дает возможность отличать товары и услуги одних... лиц от однородных товаров и услуг других... лиц»⁸.

Данное свойство доменного имени подтверждается и в иностранной правоприменительной практике. В 2020 г. Апелляционный суд США вынес решение по спору между сервисом бронирования отелей Booking.com и Национальным ведомством Соединенных Штатов по патентам и товарным знакам (USPTO). Представители патентного ведомства утверждали, что само слово booking является общеупотребимым словом, в переводе означающим «бронирование», следовательно, товарный знак Booking.com не подлежит регистрации. Однако Апелляционный суд США указал, что прибавление наименования домена верхнего уровня к словарному слову создает уникальное обозначение, подлежащее регистрации в USPTO в качестве товарного знака⁹.

⁶ Бережная А. В. Конфликт прав на доменное имя и товарный знак // Вопросы российской юстиции. 2021. № 15. С. 823.

⁷ СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. I). Ст. 3448.

⁸ Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ по делу № А40-25314/99-15-271 от 16.01.2001 // URL: <https://www.eg-online.ru/document/adjudication/227228/> (дата обращения: 27.03.2022).

⁹ Постановление Апелляционного суда США от 30.06.2020 по делу № 19-46 // URL: https://www.supremecourt.gov/opinions/19pdf/19-46_8n59.pdf (дата обращения: 19.06.2022).



В судебной практике отсутствуют единые подходы к разрешению споров между правообладателями товарных знаков и владельцами доменных имен¹⁰. Особенно актуальной является данная проблема в спорах с участием иностранных правообладателей.

Суды при рассмотрении подобных споров в отдельных случаях руководствуются положениями международных договоров, в том числе нормами Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. Например, в деле № А56-46111/2003 российские правообладатели товарного знака обратились с заявлением о признании их права пользования доменным именем *denso.com*, используемым иностранным правообладателем. Суд первой инстанции квалифицировал действия организации по регистрации доменного имени как акт недобросовестной конкуренции, который, согласно статье 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г., способен вызывать смешение в отношении обозначений.

Применение судом положений Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. в деле о правах на доменное имя (в котором использовалось обозначение, совпадающее с зарегистрированным товарным знаком) свидетельствует об эффективности международных конвенций по вопросам права промышленной собственности при охране товарных знаков в доменных именах и постепенном преодолении территориальности в правовой охране товарных знаков в киберпространстве.

Кроме того, Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ, рассматривая жалобу по вышеуказанному делу отметил, что для установления содержания честных обычаев при регистрации доменных имен в зоне *.com* могут использоваться положения Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами (UDRP) и Правила по единообразной политике разрешения споров в связи с доменными именами (UDRP), принятые организацией ICANN, на основании которых регистрация доменного имени может быть аннулирована, если будет доказано, что доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица¹¹.

Упомянутая международная административная процедура рассмотрения доменных споров UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) была разработана Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) и принята организацией ICANN в 1999 г.¹² Следует отметить, что Единообразная политика по разрешению споров в связи с доменными именами (UDRP) также способствует экстерриториальной охране исключительных прав на товарные знаки в соотношении с охраной прав на доменные имена в силу ст. 4 Политики, согласно которой обязательное административное разбирательство проводится в соответствии с указанной Политикой в случае, если истец заявляет о том, что

¹⁰ *Пермякова Н. А.* Доменные имена и товарные знаки: вопросы правоприменительной практики // Сибирское юридическое обозрение. 2015. № 2 (27). С. 26.

¹¹ Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11.11.2008 № 5560/08 // СПС «Гарант» (дата обращения: 19.06.2022).

¹² *Терентьева Л. В.* Разрешение арбитражными центрами доменных споров по процедуре UDRP // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2014. № 4. С. 126.

спорное доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания, права на которые имеются у истца¹³.

Документы ICANN определяют статус правообладателя ряда доменных имен (.COM, .NET, .ORG, .BIZ, .INFO и др.). Споры в отношении указанных доменных имен могут рассматриваться как в государственных судебных органах, так и в негосударственных арбитражных учреждениях, аккредитованных организацией ICANN. Данные учреждения рассматривают дела на основании оговорок, закрепленных в регистрационных соглашениях между регистраторами и администраторами соответствующих доменных имен¹⁴.

Указание суда в рассмотренном ранее деле № А56-46111/2003 на возможность использования правил проведения внесудебной процедуры UDRP в спорах с участием российских правообладателей в качестве обычая, как отмечает Л. В. Терентьева, явилось предметом критики со стороны юридического сообщества, поскольку до настоящего времени данные положения о рассмотрении споров в отношении доменных имен не являются устоявшимися и не оформлены в виде письменного кодифицированного документа¹⁵.

Помимо Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. и документов ICANN судебные органы в спорах об использовании товарных знаков в доменных именах применяют положения Мадридского соглашения о международной регистрации знаков 1891 г. и Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков 1989 г. в случаях, если охрана товарному знаку была предоставлена на основании международной регистрации.

Например, в постановлении от 18.05.2011 по делу № 18012/10 Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ по спору о защите исключительных прав на товарный знак путем запрета ответчику использовать товарный знак MUMM, принадлежащий истцу, в доменном имени mumt.ru признал право истца требовать защиты нарушенных прав на товарный знак на основании международной регистрации в силу Мадридского соглашения о международной регистрации знаков 1891 г. и Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков 1989 г.¹⁶

Использование общеизвестных средств индивидуализации в доменных именах, зарегистрированных на имя других правообладателей, способно послужить причиной введения потребителей в заблуждение. Так, например, окружной суд штата Иллинойс, США, в деле *Intermatic Inc. v. Toerpen* указал, что использование известного товарного знака в доменном имени другой организацией приводит

¹³ Официальный сайт Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN). URL: <https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en> (дата обращения: 20.06.2023).

¹⁴ Терентьева Л. В. Правовая природа арбитражных центров, рассматривающих споры по процедуре UDRP // Актуальные проблемы российского права. 2020. Т. 15. № 9. С. 133.

¹⁵ Терентьева Л. В. Разрешение арбитражными центрами доменных споров по процедуре UDRP. С. 128.

¹⁶ Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.05.2011 по делу № 18012/10 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 19.06.2022).



к «размыванию» различительной способности товарного знака, независимо от наличия или отсутствия конкуренции между двумя организациями¹⁷.

Тем не менее, несмотря на индивидуализирующее свойство доменных имен, судебные органы подчеркивают, что домены до настоящего времени не являются самостоятельными средствами индивидуализации.

Суд по интеллектуальным правам в постановлении № А40-119557/2018 отметил, что перечень объектов интеллектуальной собственности является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. В постановлении делается вывод о том, что нижестоящие суды при рассмотрении дела необоснованно придали правовое значение дате регистрации спорного доменного имени по отношению к дате приоритета товарного знака¹⁸.

Указанная позиция также нашла подтверждение в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которому к числу результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации не отнесены доменные имена¹⁹.

Одним из доводов, аргументирующих невозможность отнесения доменных имен к перечню средств индивидуализации, является то обстоятельство, что доменное имя не обладает различительной способностью, поскольку индивидуализирует не товар или услугу, а интернет-сайт²⁰.

Вместе с тем представляется целесообразным сделать вывод о возможности дальнейшего отнесения доменных имен к средствам индивидуализации путем включения соответствующих норм в национальное законодательство государств и международные договоры по ряду следующих причин:

- 1) доменные имена, используемые для целей торговли товарами и услугами, могут идентифицировать не только интернет-сайты, но и сами товары и услуги, поскольку их использование позволяет потребителю отличать товары/услуги одного производителя от аналогичных товаров/услуг другого производителя;
- 2) доменное имя может совпадать со словесным обозначением товарного знака (или иного средства индивидуализации), что может вводить потребителя в заблуждение;

¹⁷ *Intermatic incorporated v. Dennis Toeppen*. No. 96 C 1982. United States District Court, N.D. Illinois, Eastern Division. Nov. 26, 1996 // URL: https://zakon.ru/blog/2018/8/6/domennoe_imya_i_intellektualnaya_sobstvennost#_ftn1 (дата обращения: 31.03.2022).

¹⁸ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2019 по делу № А40-119557/2018 // URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/db259197-5b48-4829-a751-720dec211131/5dcd0ae6-8ca3-4736-9ee8-c7c51b26934c/A40-119557-2018_20190325resheniya_i_postanovleniya.pdf?isaddstamp=true (дата обращения: 19.06.2022).

¹⁹ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // URL: <https://rg.ru/documents/2019/05/06/postanovlenie-dok.html> (дата обращения: 20.06.2023).

²⁰ *Сысоева А.* Доменное имя и интеллектуальная собственность // URL: https://zakon.ru/blog/2018/8/6/domennoe_imya_i_intellektualnaya_sobstvennost (дата обращения: 20.06.2023).

3) доменные имена подлежат обязательной регистрации, что характерно для объектов права промышленной собственности, в том числе для средств индивидуализации, таких как товарные знаки, географические указания и наименования мест происхождения товаров (в отличие от объектов авторских прав);

4) в законодательстве создана правовая основа для сосуществования систем охраны прав на товарные знаки и географические указания с системой охраны прав на доменные имена (ст. 1484, 1519 ГК РФ). Указанные нормы являются предпосылкой для дальнейшего установления приоритета по дате подачи заявки на регистрацию доменного имени, что будет влиять на предоставление охраны другим средствам индивидуализации, сходным с доменным именем;

5) правоприменительные органы при рассмотрении споров в отношении доменных имен используют положения международных договоров по вопросам охраны прав на промышленную собственность, таких как Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. и Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 1989 г.

В литературе отмечается, что включение доменного имени в перечень средств индивидуализации может способствовать контролю за количеством сайтов-двойников, что будет иметь положительный экономический эффект для правообладателей, а также препятствовать введению потребителей в заблуждение²¹.

Учитывая, что широко применяемые в настоящее время Единообразная политика по разрешению споров в связи с доменными именами (UDRP) и Правила по единообразной политике разрешения споров в связи с доменными именами (UDRP) не обладают юридической силой международных договоров, целесообразно спрогнозировать возможность принятия международного договора, включающего в себя общеобязательные положения об охране прав на доменные имена, их соотношении с охраной прав на другие средства индивидуализации, а также нормы об определении применимого права и установлении юрисдикции по спорам о доменных именах.

В отсутствие подобного международного договора в настоящее время значительным потенциалом при рассмотрении споров в отношении доменных имен, сходных с товарными знаками, обладают положения ст. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. о защите от недобросовестной конкуренции.

Таким образом, несмотря на то, что доменное имя до настоящего времени не является самостоятельным средством индивидуализации, использование товарных знаков в доменных именах другими лицами (в том числе иностранными правообладателями) может быть оспорено правообладателями таких знаков. В подобных спорах могут применяться как нормы национального законодательства, так и нормы международного права и международные обычаи.

Не исключается возможность дальнейшего принятия международного договора, включающего в себя положения об охране прав на доменные имена, об определении применимого права и установлении юрисдикции по спорам о доменных именах.

²¹ Жигулина Д. М., Кротов М. С. Доменное имя как средство индивидуализации // Вопросы российской юстиции. 2022. № 17. С. 273.



БИБЛИОГРАФИЯ

1. *Бережная А. В.* Конфликт прав на доменное имя и товарный знак // Вопросы российской юстиции. — 2021. — № 15. — С. 820—833.
2. *Бобров А. Г.* Механизм и практика регистрационной защиты товарного знака в европейском сообществе // Наука и современность. — 2010. — № 5—3. — С. 271—275.
3. *Жигулина Д. М., Кротов М. С.* Доменное имя как средство индивидуализации // Вопросы российской юстиции. — 2022. — № 17. — С. 267—275.
4. *Пермякова Н. А.* Доменные имена и товарные знаки: вопросы правоприменительной практики // Сибирское юридическое обозрение. — 2015. — № 2 (27). — С. 26—28.
5. *Сухарева А. Е., Туркин Р. Э.* Сравнительное исследование механизмов защиты от киберсквоттинга в России и США // Журнал Суда по интеллектуальным правам. — 2017. — № 16. — С. 84—94.
6. *Сысоева А.* Доменное имя и интеллектуальная собственность // URL: https://zakon.ru/blog/2018/8/6/domennoe_imya_i_intellektualnaya_sobstvennost (дата обращения: 20.06.2023).
7. *Тарасевич К. А.* Киберсквоттинг как фактор воздействия на деловую репутацию юридического лица // Ленинградский юридический журнал. — 2021. — № 1 (63). — С. 108—119.
8. *Терентьева Л. В.* Правовая природа арбитражных центров, рассматривающих споры по процедуре UDRP // Актуальные проблемы российского права. — 2020. — Т. 15. — № 9. — С. 131—149.
9. *Терентьева Л. В.* Разрешение арбитражными центрами доменных споров по процедуре UDRP // Право. Журнал Высшей школы экономики. — 2014. — № 4.