

## **Правила разрешения доменных споров в зонах .com, .net, .org.**

В настоящее время доменное имя считается одним из средств индивидуализации юридического лица. В некоторых случаях оно совпадает с товарным знаком (с его «буквенным» обозначением). Это порождает достаточно большое количество ситуаций, когда третьи лица регистрируют доменное имя, сходное с чьим-либо товарным знаком, например, в целях последующей перепродажи собственнику товарного знака.

В настоящее время для разрешения возникающих вопросов в отношении регистрации прав доменных имен Всемирной Организацией Интеллектуальной собственности (ВОИС) разработаны и приняты в 1999 году Международной корпорацией по распределению адресного пространства сети Интернет (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN) основные документы: это Единая Политика Рассмотрения Споров о Доменных Именах (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy или UDRP, далее - *Политика*) и Правила для Единой Политики Рассмотрения Споров о Доменных Именах (далее – *Правила*).

В настоящее время создано несколько центров, назначение которых – рассмотрение доменных конфликтов в зонах общего пользования (COM, NET, ORG), в отдельных национальных доменах первого уровня (например, .nu, .tv, .ws).

Не стоит полагать, что обращение в арбитражный центр означает автоматическую передачу домена собственнику товарного знака, хотя за время работы данных центров удовлетворено около 80% обращений.

Данные центры не стоит путать с судами – созданная структура призвана разрешать вопросы, связанные с передачей доменов во внесудебном порядке.

В настоящее время создано несколько организаций по разрешению доменных споров:

- Арбитражный и Посреднический Центр Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center) – с 1 декабря 1999 года;
- Национальный Арбитражный Форум, расположенный в американском штате Миннесота (National Arbitration Forum) – с 23 декабря 1999 года;
- Институт CPR (Conflict Prevention & Resolution) по разрешению споров, находящийся в Нью-Йорке (CPR Institute for Dispute Resolution) – с 22 мая 2000 года;
- Азиатский Центр по разрешению доменных споров (Asian Domain Name Dispute Resolution Center) – с 3 декабря 2001 года;
- Канадская организация «eResolution» – с 1 января 2000 года.

Кроме общих правила разрешения споров, все организации имеют дополнительные правила.

Наибольшее количество доменных споров рассматриваются в Центре ВОИС и Национальном Арбитражном Форуме. Выбор центра, рассматривающего спор, касающийся доменного имени, принадлежит заявителю.

Возникает вопрос о законности решений центров. Дело в том, что во всех договорах о регистрации того или иного доменного имени в соответствующей зоне делается оговорка, позволяющая передавать все споры в центр по разрешению доменных споров.

### **Правила рассмотрения доменных споров**

Как и любые процессуальные положения в суде, правила рассмотрения споров должны соблюдаться при рассмотрении спора соответствующей организацией. Особенность такого рода рассмотрения спора заключается в заочном разбирательстве.

Жалобу рассматривает и решение по ней принимает административная комиссия, назначаемая Организацией по рассмотрению споров.

Очные слушания не проводятся, если на это не будет особого указания комиссии. Решение принимается комиссией на основании представленных документов и сделанных заявлений.

В Политике указываются случаи, когда комиссия принимает решение о передаче домена, а также доказательства, которые при этом используются.

Прежде всего, подлежат рассмотрению споры, если лицо подало жалобу Провайдеру (одной из организаций по разрешению споров), что:

- зарегистрированное доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания, на который заявитель имеет право;
- у лица, на которое зарегистрировано доменное имя, нет прав и законных интересов на него;
- доменное имя было зарегистрировано и используется недобросовестно.

При этом в процессе рассмотрения жалобы заявитель должен доказать наличие всех элементов.

На практике проблемы возникают именно с необходимостью доказать то, что доменное имя было зарегистрировано и используется недобросовестно. Для этих целей в Политике представлен примерный (открытый) перечень доказательств недобросовестной регистрации и использования.

Следующие обстоятельства будут доказательствами недобросовестной регистрации в случае, если они будут установлены.

1. Регистрация или приобретение домена имеет своей целью для получения прибыли от продажи или сдачи его в аренду собственнику схожего товарного знака или знака обслуживания или его конкуренту.
2. Доменное имя было зарегистрировано, чтобы владелец товарного знака или знака обслуживания не смог произвести регистрацию (при этом данное обстоятельство должно быть выгодно ответчику).

3. Доменное имя зарегистрировано для того, чтобы помешать деятельности конкурента.
4. С помощью доменного имени ответчик намеренно пытался привлечь с коммерческой целью пользователей Интернет к тому или иному адресу в он-лайн, создавая создавая вероятность восприятия принадлежащего заявителю знака как источника существования, финансирования, организационной принадлежности или поддержки сайта заявителя или он-лайн адреса или предоставляемых с их помощью продукции или услуг (Параграф 4 (b) (i, ii, iii, iv) Политики).

При этом Политика указывает способы демонстрации прав и законных интересов на доменное имя:

- использование доменного имени или демонстрация подготовки к использованию доменного имени или имени, ему идентичного, для добросовестного предложения услуг или товаров, до того, как ответчиком были получены любые уведомления о наличии спора;
- ответчик (как частное лицо, торговое предприятие или иная организация) был широко известен по доменному имени, даже если он не приобрел прав на товарный знак или знак обслуживания;
- ответчик использует имя в законных некоммерческих или добросовестных целях без намерения извлечь коммерческую выгоду путем переманивания потребителей введением их в заблуждение или дискредитацией товарного знака или знака обслуживания, по поводу которых предъявлены претензии (Параграф 4 (c) (i, ii, iii) Политики).

#### **Разрешение спора по доменному имени yandex.com**

Характерным примером применения Политики является дело *yandex.com*. Дело рассматривалось в Центре Арбитража и Посредничества ВОИС. Истцом являлись создатели «поисковой машины» в России с доменным именем <yandex.ru>» и собственники товарного знака YANDEX. Ответчиками - Адвокатское бюро Московской городской коллегии адвокатов.

Суть спора заключалась в следующем: ответчик зарегистрировал доменное имя *yandex.com* главным образом для продажи его заявителю за сумму, существенно превышающую его расходы на регистрацию. Заявитель (обладатель товарного знака и «поисковой машины») требовал передачи ему доменного имени *yandex.com*.

#### **Доводы, проводимые сторонами**

##### ***Идентичность или сходство до степени смешения.***

Доводы сторон	Заявитель	Ответчик
	Доменное имя идентично товарному знаку YANDEX	Заявитель не имеет права на товарный знак в отношении слова YANDEX:  - заявка на товарный знак YANDEX в ЕС не подавалась до декабря 1999 г., более чем за 12 месяцев после того, как Ответчик зарегистрировал рассматриваемое Доменное имя в сентябре 1998 г. Последующая регистрация товарного знака не может быть основанием для Претензии в отношении ранее зарегистрированного Доменного име-

	<p>ни;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- YA означает I («Я») по-русски. YANDEX переводится на русский как INDEX. Это общеупотребительное слово и не может использоваться в качестве товарного знака;</li> <li>- использование слова YANDEX в разговорной речи означает, что некто «рассматривает себя как основной источник (индекс) знаний в некоторых областях»;</li> <li>- в США заявка так и не завершилась регистрацией, поэтому заявитель не обладает правами на товарный знак.</li> </ul>
<b>Мнение комиссии</b>	<p>Независимо от ситуации с заявкой на товарный знак в США, ясно, что Заявители имеют права на обозначение YANDEX, по меньшей мере, на основании регистрации товарного знака ЕС, вступившей в силу с 15 декабря 1999 г. Комиссия также признает, что поисковая машина YANDEX.RU была запущена в сентябре 1997 г.</p>

**Права и законные интересы на доменное имя со стороны ответчика**

	<b>Заявитель</b>	<b>Ответчик</b>
<b>Доводы сторон</b>	<p>Доменное имя не использовалось иным способом как установка в 1998 "...счетчика посещения и ничего более". Ответчик не является общеизвестным под рассматриваемым доменным именем и не владеет правами на товарный знак или знаком обслуживания с обозначением YANDEX. Нет свидетельств законного некоммерческого или добросовестного использования ответчиком рассматриваемого доменного имени.</p>	<p>Доменное имя было зарегистрировано с целью добросовестного оказания услуг (утверждается, что доменное имя было зарегистрировано для «... создания некоммерческого сайта об известных юристах, который может служить основным источником (Индексом) Российских юридических знаний»). Временное отсутствие активности (т.е. неиспользование доменного имени) не отменяет добросовестности указанных намерений Ответчика использовать доменное имя в целях, указанных выше.</p>
<b>Мнение комиссии</b>	<p>Ответчик не может оказаться в обстоятельствах, описанных в параграфах 4с(ii) и (iii) Политики. Доменное имя было в неактивном состоянии в течение почти 3½ лет с момента регистрации в сентябре 1998 г. Это больше, чем временное отсутствие активности. Ответчик не представил реальных свидетельств в подтверждение своих заявлений, что он намеревался с самого начала использовать доменное имя для создания некоммерческого сайта об известных юристах. Заявитель доказал, что у ответчика нет прав и законных интересов на доменное имя.</p>	

**Недобросовестные регистрация и использование**

	<b>Заявитель</b>	<b>Ответчик</b>
<b>Доводы сторон</b>	<p>Ответчик приобрел рассматриваемое доменное имя с целью продажи его заявителю за сумму, существенно превышающую фактические совокупные расходы ответчика, непосредственно относящиеся к доменному имени. Ответчик обратился к заявителю с устным предложением купить рассматриваемое доменное имя ориентировочно за сумму около \$200,000.00. Заявитель отверг это предложение. От-</p>	<p>Ответчик приводит следующие доводы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- когда Ответчик регистрировал рассматриваемое Доменное имя в сентябре 1998 г. - имя не было приобретено у третьего лица - ответчик не знал о компаниях заявителя. Технология YANDEX в то время была малоизвестна.</li> <li>- Указанные доменные имена представляют собой общеупотребительные слова общего назначения на английском и русском языках, которые Ответчик абсолютно вправе зарегистрировать в качестве доменных имен. Перечень, например, включает в себя до-</li> </ul>

<p>ветчик послал письмо по электронной почте заявителю с заголовком с предложением связаться.</p> <p>Ответчик занимается деятельностью, препятствующей законным владельцам товарных знаков использовать принадлежащие им обозначения в соответствующих доменных именах. Ответчиком зарегистрированы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>rambler.org</i> и <i>aport.net</i>, Rambler и Aport - названия российских поисковых машин, принадлежащих третьим лицам;</li> <li>- <i>itogi.com</i>, ITOGI - крупная российская газета;</li> <li>- <i>sberbank.com</i>, <i>.org</i> и <i>.net</i>, SBERBANK - крупнейший российский банк; и</li> <li>- <i>aol.ru</i>, AOL - товарный знак America Online.</li> </ul> <p>Эти обстоятельства свидетельствуют о недобросовестности регистрации и использования рассматриваемого Доменного имени Ответчиком в соответствии с параграфами 4b(i) и (ii) Политики.</p>	<p>менные имена LEGISLATION.NET, JURISTS.ORG и .NET, JURIDICAL.ORG и .NET и т.д.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- что касается РАМБЛЕРА и АПОРТА, то оба слова общеупотребительны в английском и русском языках, и в регистрации доменных имен RAMBLER.ORG и APORT.NET отсутствует недобросовестность как таковая. Как знак подтверждения своей добросовестности, ответчик позволил прекратиться регистрации этих доменных имен после того, как узнал о претензиях со стороны третьих лиц - предположительно, со стороны компаний, управляющих поисковыми машинами РАМБЛЕР и АПОРТ, на которые ссылается Претензия.</li> <li>- Ответчик не регистрировал в качестве доменных имен общеизвестные товарные знаки третьих лиц. Что касается ITOGI, по-русски это слово означает "результаты", поэтому нет никакой связи между ITOGI.com и газетой с таким именем. Не существует крупной российской газеты с названием ITOGI.</li> <li>- что касается SBERBANK, не существует российского банка с таким именем. Крупнейший российский банк - это "Акционерный Коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации", и, в силу своего имени, не имеет притязаний на слово SBERBANK, которое переводится на русский как "Сберегательный банк" и является общеупотребительным словосочетанием. Если Ответчик действительно пытался присвоить права Банка, Ответчику следовало бы зарегистрировать SBRF.COM, .NET и .ORG. Сам Банк использует доменное имя SBRF.RU.</li> <li>- что касается AOL.RU, AOL - это аббревиатура словосочетания «Advocates Of Law» («Адвокаты Закона»). По российскому законодательству аббревиатуры не могут быть зарегистрированы как товарные знаки.</li> <li>- Ответчик отрицает, что предлагал купить рассматриваемое Доменное имя Заявителю или кому бы то ни было еще за сумму \$200,000.00 или любую другую сумму.</li> <li>- электронное письмо является подделкой.</li> </ul>
--	---

<b>Мнение комиссии</b>	<p>Большинство представленных в Претензии доменных имен Ответчика являются общепотребительными словами. Например, ARBITRATION.RU, BRILLIANT.RU, AUTOMOBILE.RU, DEPARTMENT.RU, DIRECTORS.RU и т.д.</p> <p>Объяснения ответчика в отношении AOL.RU, ITOGI.COM и SBERBANK.COM .ORG and .NET не являются удовлетворительными. Вопреки утверждениям Ответчика, Itogi (Итоги) - популярный еженедельный журнал, комментирующий вопросы в области бизнеса и политики. Об этом можно узнать на веб-сайте <a href="http://www.gallupmedia.ru">www.gallupmedia.ru</a>. Что касается Sberbank (Сбербанк), то это один из крупнейших российских банков, широко известный под этим именем. Подтверждение этому можно найти на веб-сайте <a href="http://www.asb.ru">www.asb.ru</a>. Что касается предположения, что AOL в контексте доменного имени AOL.RU есть сокращение от "Advocates Of Law", то Комиссия не считает это состоятельным, принимая во внимание совершенно неудовлетворительные объяснения, предложенные в отношении Itogi и Sberbank.</p> <p>RAMBLER и APORT, наряду с YANDEX, - старейшие и наиболее популярные поисковые машины в российском сегменте сети Интернет. В соответствии информацией вебсайта <a href="http://www.rambler.ru">www.rambler.ru</a>, RAMBLER - зарегистрированный товарный знак ОАО «Рамблер Интернет Холдинг». В соответствии с информацией вебсайта <a href="http://services.rol.ru">services.rol.ru</a>, APORT - зарегистрированный товарный знак компании Golden Telecom. Это противоречит указаниям ответчика на то, что RAMBLER и APORT представляли собой общепотребительные слова, доступные для свободной регистрации.</p> <p>Из собственного расследования Комиссии стало известно о сообщениях в прессе, обвиняющих Ответчика в киберсквоттинге. Одна из таких статей указывает, что Росбанк, российский банк, купил доменное имя <a href="http://rosbank.ru">rosbank.ru</a> у Ответчика за \$20,000.00.</p> <p>К моменту регистрации рассматриваемого Доменного имени (сентябрь 1998 г.) поисковая машина Заявителя YANDEX функционировала уже год. Комиссия полагает, что Ответчик был осведомлен о деятельности Заявителя под именем/обозначением YANDEX, когда регистрировал рассматриваемое Доменное имя.</p> <p>Ответчик утверждает, что электронное письмо подделка. Комиссия проверила, что телефонные номера, указанные в электронном письме, являются действительными контактными телефонами Ответчика, что может указывать на то, что документ является подлинным, как утверждает Заявитель. Правда это или нет, может быть установлено Судом, но не может быть установлено в рамках применения Правил. Следовательно, в отношении этого вопроса решение не вынесено.</p> <p>Однако, Комиссия считает, что Претензия успешно продемонстрировала, что регистрация Ответчиком рассматриваемого Доменного имени препятствует Заявителям использовать их товарный знак YANDEX в соответствующем доменном имени, и что это является характерным для поведения Ответчика в отношении обозначений/имен Itogi, Sberbank, AOL, Rambler и Aport. Таким образом, обстоятельства параграфа 4b(ii) Политики соблюдены, и Претензия удовлетворяет третьей части требований Политики, содержащихся в параграфе 4a(iii).</p>
------------------------	---

Из всех оснований, указанных выше, Комиссия решила, что Заявители доказали каждый из трех элементов параграфа 4a Правил. Соответственно, Комиссия требует, чтобы доменное имя *YANDEX.COM* было передано компании Yandex Technologies Limited (заявителю).

Следует отметить, что требования обязательного административного процесса не исключают права сторон перенести спор в суд соответствующей юрисдикции, который вынесет самостоятельное решение до начала или после завершения такого административного процесса.

#### **Судебная практика оспаривания решений комиссии в отношении доменных имен в зоне .com в России**

В России такая практика только начала складываться и ожидается принятие судебного решения, имеющего большое значение для практики в целом. Речь идет о доменном споре Denso.com. Заявитель (японская компания) (назовем ее А) выиграла дело в Центре посредничества и арбитража ВОИС: комиссия установила, что затяжное неиспользование (3 года с момента регистрации) доменного имени, содержащего представляющий ценность товарный знак заявителя, является недобросовестным. Несмотря на то, что данное основание недобросовестности не указано напрямую, действует расширительный порядок применения статьи.

Ответчик (назовем его *B*) воспользовался своим правом на рассмотрения спора в суде и подал заявление в суд. Арбитражный суд удовлетворил требования *B*.

Данный пример иллюстрирует особенность российского законодательства в вопросе о том, что нарушение права на товарный знак, в том числе использование в доменном имени, происходит в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров.

*B* зарегистрировал товарный знак «denso» в отношении 39-го класса услуг «доставка корреспонденции», то есть *A* и *B* не являются конкурентами. На основании этого суд принял решение о передаче домена *B*.

При этом ссылки на «решение третейского суда» принятое по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям как основание прекращения производства по делу суд не принял. Дело в том, что жалоба заявителя в Центре ВОИС рассматривалась в соответствии с Политикой и Правилами. При этом сами документы предусматривают, что согласие на обязательность решения ВОИС не лишает сторону права передать спор суду, имеющему соответствующую юрисдикцию для независимого разрешения спора. Т.е. стороны имеют право передать спор суду, а не оспаривать решение, вынесенное в рамках единой Политики и Правил, как таковое.

Более того, по мнению суда, рассмотрения спора во внесудебной процедуре в данном случае не является третейским разбирательством, исходя из требований, предъявляемых к третейским разбирательствам. Имеется ввиду отсутствие между сторонами соглашения о передаче дела на рассмотрение в соответствующую организацию.

Решение суда первой инстанции было обжаловано в апелляционной инстанции. Для японцев это вновь окончилось неудачей. В настоящее время ожидается решение суда кассационной инстанции.

Решение суда определит возможность разрешения дела по спорному домену в судебном порядке. Станет ли данное решение новым курсом по разрешению вопросов, связанных с доменными именами, или останется просто одним из дел – покажет время.

Материал подготовлен компанией Roche & Duffay  
тел. (495) 790-2660; 624-1300