

Доменные споры: избранные аспекты

Аннотация. Статья посвящена анализу альтернативного рассмотрения доменных споров. Авторы затрагивают вопросы правовой природы аккредитованных арбитражных центров, разрешающих этот особый вид дел – споры в отношении доменных имен в соответствии с процедурой UDRP (Единая политика рассмотрения споров о доменных именах).

Ключевые слова: доменное имя, арбитражное соглашение, разрешение споров, процедура UDRP, арбитражный центр

Является продолжением статьи М.А. Рожковой «Права на доменные имена»

Возможность по собственному усмотрению распорядиться правами на доменные имена создала условия для использования в коммерческой практике «грабительских и паразитических способов», под которыми понимается «преднамеренная, недобросовестная регистрация в качестве доменных имен знаменитых и других товарных знаков в надежде продать доменные имена владельцам этих знаков или недобросовестным образом воспользоваться преимуществами репутации, принадлежащей этим знакам» (п. 23 упоминавшегося доклада ВОИС по доменным именам¹).

В связи с этим Й. Курбалийя отмечает следующее: «На заре Интернета регистрация доменных имен основывалась на принципе «первым пришел – первым обслужили», что в результате породило явление, известное как киберсквоттинг²: регистрация доменных имен с целью их последующей перепродажи»³. Эта проблема нашла отражение и в документе ВОИС «Основы электронной коммерции и вопросы интеллектуальной собственности», где подчеркивается: «Конфликт (между системой имен и системой интеллектуальной собственности. – прим. М.Р., Д.А.) усилился из-за отдельной практики, связанной с лицами, недобросовестно регистрирующими в качестве доменных имен различительные обозначения, особенно товарные знаки, с целью последующей продажи их владельцам идентификаторов, или

¹ Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process “The Management of Internet Names and Addresses” 30.04.1999 (<http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report/index.html>).

² Киберсквоттинг (англ. *cybersquatting* – киберзахват) – регистрация доменного имени, содержащего товарный знак, фирменное наименование или иное различительное обозначение, права на которые принадлежат другому лицу, с целью дальнейшей перепродажи этого доменного имени или его недобросовестного использования. Лица, осуществляющие киберсквоттинг, называются киберсквоттерами: это название произошло от англ. *squatter* – лицо, незаконно захватывающее чужую землю или поселяющееся в чужом доме

³ Курбалийя Й. Управление Интернетом. М.: Координационный центр национального домена сети Интернет, 2010. С. 50.

просто используя нечестным образом преимущества доброго имени, ассоциированного с ними»⁴.

В ситуациях, когда зарегистрированное доменное имя включает в себя чужое фирменное наименование, коммерческое обозначение, товарный знак или знак обслуживания, у правообладателей появляются основания требовать защиты их нарушенных исключительных прав. Дела, возникающие из требований правообладателя о пресечении неправомерного использования в доменном имени обозначения, совпадающего с фирменным наименованием, коммерческим обозначением, товарным знаком или знаком обслуживания, в отечественной юридической литературе принято именовать **доменными спорами**.

Но перечисленные дела – лишь одна из разновидностей дел о доменных именах. Круг дел, подпадающих под понятие «доменный спор» (дело по поводу доменного имени), гораздо шире. Причем в него попадают не только споры, возникающие из частных правоотношений, но и дела, возникающие из отношений публичных.

Так, доменные споры возникают, в частности, вследствие утраты «администратором доменного имени» (правообладателем доменного имени) права на доменное имя по причине несвоевременной оплаты им продления регистрации⁵ или оспаривания сделки по передаче доменного имени от одного лица другому⁶. К делам по поводу доменных имен можно отнести и дела публично-правового толка, в рамках которых решается вопрос, например, о признании аккредитованного регистратора виновным в недобросовестной конкуренции при регистрации доменов⁷ или об отмене решения национального регистратора о внесении изменений в положение о регистрации⁸.

В рамках настоящей статьи будут рассматриваться доменные споры в узком их значении – как дела, возникающие по поводу доменных имен в связи с защитой правообладателями принадлежащей им интеллектуальной собственности.

UDRP, а также разработанные на ее основе Правила *UDRP* (англ. *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*)⁹ определяют процедуру альтернативного рассмотрения дел, касающихся доменных имен и товарных знаков (знаков обслуживания). В соответствии с процедурой рассматриваются дела, в рамках которых по требованию правообладателя товарных знаков (знаков обслуживания) оспаривается регистрация **gTLD**.

⁴ Интеллектуальная собственность в Интернет: обзор проблем. С. 99.

⁵ См., например, постановление ФАС Московского округа от 17.12.2013 по делу № А40-98343/2012.

⁶ См., например, постановление Девятого ААС от 22.07.2010 № А40-158243/09-83-1009, от 07.08.2008 г. по делу № А40-58671/07-67-480.

⁷ Так, Федеральная антимонопольная служба России (ФАС России) установила, что регистратор доменных имен *Ru-Center* участвовал в сговоре с пятью компаниями, следствием чего стал раздел рынка регистрации доменов. По итогам данного дела ФАС России предписала регистратору уплатить штраф в размере около 240 млн. руб. за недобросовестную конкуренцию.

⁸ См., например, решение АС г. Москвы от 09.03.2011 по делу № Ф40-88153/1022-792.

⁹ Утверждены Правлением ICANN 30 октября 2009 г.

Следует специально обратить внимание на то, что процедура *UDRP* предназначена для разбирательства не всех дел. Например, эта процедура не предполагает использования при рассмотрении дел, связанных с хищением доменов.

Так, Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству решил, что процедура *UDRP* не распространяется на дело, в рамках которого истцы заявляли о похищении у них 74 доменных имени (в частности, *bx111222.com*, *bx222333.com*, *bx333444.com*, *long333333.com*, *long444444.com*, *long555555.com* и т.д.), что было осуществлено путем взлома их учетной записи у регистратора¹⁰. Обосновывая свои требования, истцы ссылались на использование доменов в недобросовестных целях и отсутствие у ответчика законного интереса в отношении похищенных доменных имен. Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству указал, что прежде всего необходимо установить, что доменное имя идентично или схоже с товарным знаком или знаком обслуживания истца. Но истцы не смогли подтвердить сходства с товарными знаками (ввиду отсутствия у них прав на какие-либо товарные знаки), а также приобретения спорными доменными именами различительной способности в результате рекламы или использования доменных имен для продаж. В результате Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству признал, что утверждения о хищении доменных имен находятся за пределами действия *UDRP* и за пределами компетенции самого Центра.

Вместе с тем альтернативное рассмотрение доменных споров регламентируются не только *UDRP* и разработанными на ее основе Правилами.

Так, споры в доменной зоне *.uk* (Соединенное Королевство) допускают их урегулирование на основании одной из процедур *DRS (Dispute Resolution Service)*, разработанных организацией *Nominet*, являющейся администратором национального домена *.uk*. При этом на первом этапе *Nominet* выступает в качестве бесплатного медиатора в целях урегулирования доменного спора¹¹. В случае, если дело не было урегулировано посредством медиации или правообладатель доменного имени не предоставил ответ в установленный срок, назначается один арбитр (именуемый экспертом), решение которого признается обязательным к исполнению в отношении доменного имени.

Споры в доменной зоне *.pl* (Польша) рассматриваются в соответствии с регламентами Польской торговой палаты или Польской палаты информационных технологий и телекоммуникаций при условии, что хотя бы один из участников доменного спора имеет местонахождение на территории Польши. Если ни одна из сторон спора не подпадает под это условие, спор может быть рассмотрен Центром ВОИС по арбитражу и посредничеству в соответствии с Регламентом ускоренного арбитража в целях разрешения споров о доменном имени *.pl*.

¹⁰ <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2017-0289>

¹¹ См. об этом: <https://www.nominet.uk/domains/resolving-uk-domain-disputes-and-complaints/#guidance>.

Следует отметить, что разбирательство доменных споров согласно *UDRP* должно производиться **арбитражным институтом**, который специально уполномочен (аккредитован) *ICANN*. Таких арбитражей, аккредитованных *ICANN*, или, как их принято именовать «аккредитованных арбитражных центров», на сегодняшний день насчитывается пять:

– Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству, уже неоднократно упоминавшийся;

– Национальный арбитражный форум (США) (англ. *National Arbitration Forum*);

– Азиатский центр по рассмотрению споров о доменных именах (англ. *Asian Domain Name Dispute Resolution Centre*);

– Арбитражный центр Чешского арбитражного суда по рассмотрению споров, связанных с Интернетом (англ. *the Czech Arbitration Court Arbitration Center for Internet Disputes*);

– Арабский центр по рассмотрению споров о доменных именах (англ. *Arab Center for Domain Name Dispute Resolution*).

Все аккредитованные арбитражные центры при разбирательстве доменных споров должны руководствоваться едиными положениями, сформулированными в *UDRP* и разработанных на ее основе Правилах; при этом в каждом из центров – собственные правила рассмотрения доменных споров, основанные на *UDRP*; в каждом из центров возможно заочное рассмотрение доменного спора – без явки сторон, только на основании представленных документов.

Например, Арбитражный центр Чешского арбитражного суда по рассмотрению споров, связанных с Интернетом, уполномочен *ICANN* на рассмотрение споров в отношении не только национального домена Чехии – *.cz*, но и доменной зоны Европейского Союза – *.eu*, национальных доменов *.co* и *.nl*, а также доменных зон *.com*, *.net*, *.org*, *.biz* и многих других¹².

Правообладатель, который полагает, что зарегистрированный домен нарушает его права на товарный знак, вправе выбрать наиболее удобный для него аккредитованный арбитражный центр (*forum-shopping*).

Так, в 2016 г. компания *Google* обратилась Арбитражный центр Чешского арбитражного суда по рассмотрению споров, связанных с Интернетом, с требованием передать ей права на домен *google-statistics.eu*, который был зарегистрирован на гражданина России. Арбитражный центр, руководствуясь выработанными *ICANN* правилами для разрешения доменных споров, аннулировал права ответчика на домен и передал права на него компании *Google*. Примечательно, что в этом деле аккредитованный арбитражный центр учел не только предыдущее собственное решение в пользу компании *Google* по домену *googles.eu*, но и решение, вынесенное в пользу компании *Google* Национальным арбитражным форумом по доменному имени *google-status.com*.¹³

¹² См. подробнее о компетенции Арбитражного центра Чешского арбитражного суда по рассмотрению споров, связанных с Интернетом: http://eu.adr.eu/about_us/other_domains/index.php

¹³ См. решение http://eu.adr.eu/adr/decisions/decision.php?dispute_id=7127

Сказанное не означает, что все споры по поводу доменных имен, в которых заявителем выступает *Google*, решаются в ее пользу. Так, компания *Google* обратилась в Национальный арбитражный форум по поводу домена *Groovle.com*, принадлежащего канадской компании *207 Media*, полагая, что это доменное имя сходно до степени смешения с товарным знаком «*Google*». Однако решением этого арбитражного форума в удовлетворении требования было отказано – арбитры сочли, что название доменного имени отличается от товарного знака «*Google*», что позволяет избежать путаницы¹⁴. В то же время компания *Google* выиграла в Центре ВОИС по арбитражу и посредничеству другое дело – в отношении доменного имени *google.ir*, принадлежавшего гражданину Ирана¹⁵.

Наиболее известным из аккредитованных арбитражных центров, бесспорно, является Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству. Он основан в 1994 г. с целью содействовать альтернативному рассмотрению споров прежде всего в области интеллектуальной собственности, но под его юрисдикцию подпадают и различные доменные споры, причем количество доменных споров неуклонно повышается. Так, в начале 2017 г. ВОИС опубликовала информацию о разрешенных в 2016 г. доменных спорах: за год в порядке *UDRP* было рассмотрено 3036 жалоб, что на 10% превысило результата 2015 г.¹⁶ Примечательно, что чаще всего (в 67% случаях) заявляются требования в отношении домена *.com*¹⁷, и лишь затем идут требования о *.xyz*, *.net*, *.top*, *.org*.

Для разбирательства споров Центром ВОИС по арбитражу и посредничеству разработан целый ряд процедур, к которым, в частности, относятся:

1) *процедура арбитража по делам в сфере интеллектуальной собственности* – процедура рассмотрения и разрешения спора одним или несколькими арбитрами, которое заканчивается вынесением обязательного для сторон решения;

2) *процедура ускоренного арбитража по делам в сфере интеллектуальной собственности* – процедура арбитража, особенность которой – в оперативности рассмотрения и разрешения дела;

3) *процедура посредничества по делам в сфере интеллектуальной собственности* – процедура, в рамках которой нейтральный посредник помогает сторонам достичь урегулирования спора (обязательное для сторон решение не выносятся);

¹⁴ См. о нем: <http://www.networkcomputing.com/networking/google-loses-groovle-domain-name-dispute/323485872>. Это одно из немногих доменных споров, которые *Google* проиграла.

¹⁵ См. решение Центра ВОИС по арбитражу и посредничеству: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2005/dir2005-0001.html>

¹⁶ https://cctld.ru/ru/press_center/digest/detail.php?ID=11411.

¹⁷ В доменной зоне *.com* больше всего зарегистрированных доменов второго уровня – почти каждая крупная компания стремится получить такой домен. Но эта зона не только самая многочисленная по количеству зарегистрированных доменов второго уровня, на доменах этой зоны размещено большинство самых посещаемых информационных ресурсов мирового киберпространства.

4) процедура посредничества по делам в сфере интеллектуальной собственности, за которым при недостижении урегулирования следует арбитраж – процедура, которая начинается как посредничество, но при отсутствии результата переходит в процедуру арбитража;

5) процедура арбитража по доменным спорам в соответствии с *UDRP*;

5) другие процедуры арбитража в отношении *New gTLD*;

6) процедуры арбитража в отношении национальных *ccTLD*.

Компетенция арбитража на рассмотрение доменного спора в соответствии с UDRP. Компетенция государственного суда на пересмотр этого же спора

Под юрисдикцию вышеперечисленных аккредитованных арбитражных центров обычно подпадают споры, касающиеся использования в доменных именах чужих объектов интеллектуальной собственности, в частности, товарных знаков и знаков обслуживания. Причем компетенция этих арбитражных центров на рассмотрение таких споров возникает не из традиционного, подписанного сторонами **арбитражного (третейского) соглашения**, а вследствие иных фактов. Рассмотрим их подробнее.

Заинтересованное лицо обращается к регистратору с целью зарегистрировать доменное имя, вследствие чего этими лицами заключается договор оказания услуг по регистрации доменного имени. Неотъемлемая (обязательная) часть любого такого договора – *UDRP* и Правила *UDRP*, а иногда и иные правила, относящиеся к регистрации и использованию конкретных доменов первого (верхнего) уровня. Таким образом, в результате заключения упомянутого договора аккредитованный регистратор (*Registrar*) и правообладатель доменного имени (*Registrant*) оказываются связанными *третейской оговоркой, в соответствии с которой споры о доменном имени рассматриваются в аккредитованном арбитражном центре.*

Но еще более важно то, что эта третейская оговорка распространяется не только на случаи возникновения спора между регистратором и правообладателем доменного имени. Она обязательна для правообладателя доменного имени и в случаях, когда в соответствующий арбитраж с требованием к этому правообладателю обращается третье лицо, ссылающееся на то, что зарегистрированное доменное имя нарушает его права¹⁸. Это прямо закреплено в параграфе 3(а) Правил *UDRP*, согласно которому любое физическое или юридическое лицо может инициировать разбирательство в соответствии с *UDRP* и Правилами *UDRP*, направив свое требование в любой аккредитованный арбитражный центр по собственному выбору.

Иными словами, аккредитованный арбитражный центр может быть компетентен рассматривать доменный спор и в том случае, если с иском

¹⁸ Речь идет о доменных именах второго уровня в некоторых *gTLD* и во всех *New gTLD*.

обращается лицо, которое по отношению к соглашению между правообладателем доменного имени (*Registrant*) и регистратором (*Registrar*) является **третьим лицом**, не подписавшим арбитражную оговорку. Обычно это ситуации, когда правообладатель товарного знака обращается в аккредитованный арбитражный центр, поскольку полагает, что регистрация и использование доменного имени, сходного с его товарным знаком, нарушает его права.

То обстоятельство, что правообладатель товарного знака является третьей стороной применительно к соглашению между регистратором и правообладателем доменного имени (так как он не подписывал непосредственно само соглашение, содержащее арбитражную оговорку), зачастую служит основанием для ошибочного вывода об отсутствии арбитражного соглашения как такового¹⁹.

Между тем, арбитражное соглашение по доменным спорам в соответствии с процедурой *UDRP* заключается следующими способами:

– со стороны правообладателя доменного имени (ответчика) – путем подписания соглашения (договора присоединения), содержащего арбитражную оговорку о передаче всех доменных споров на разрешение аккредитованного арбитражного центра в соответствии с *UDRP* и Правилами *UDRP*, в случае предъявления третьими лицами требований к правообладателю доменного имени;

– со стороны правообладателя товарного знака (истца) – путем предъявления соответствующего иска в аккредитованный арбитражный центр, что означает его согласие с компетенцией данного арбитража на рассмотрение доменного спора.

Таким образом, стороны доменного спора не подписывают напрямую арбитражное соглашение, но оно заключается между ними иным образом: со стороны ответчика путем подписания договора присоединения, содержащего арбитражную оговорку, а со стороны истца – предъявлением соответствующего иска.

Это заключение не противоречит действующему законодательству о третейском разбирательстве. Так, ч. 4 ст. 7 ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» предусмотрено, что арбитражное соглашение считается заключенным в письменной форме, если оно заключено путем обмена процессуальными документами (в том числе подачей искового заявления), в которых одна из сторон заявляет о наличии соглашения, а другая против этого не возражает. Аналогичная норма содержится в ч. 5 ст. 7 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже»²⁰.

Следует отметить, что в соответствии с ранее действовавшим ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» арбитражная оговорка,

¹⁹ См., например, *Gün M., Hançer H. Arbitrating Intellectual Property Disputes // Ismael Esin, Ali Yesilirmak. Arbitration in Turkey. Kluwer Law International. 2015. P. 292.*

²⁰ См. *Афанасьев Д.В. Комментарий к гл. 30, 31 Арбитражного процессуального кодекса РФ // Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации с постатейными материалами судебной практики и комментариями / Под ред. Т.К. Андреевой. М.: Статут, 2013 (СПС «КонсультантПлюс»)*

включенная в договор присоединения, не имела юридической силы – на основании ч. 3 ст. 5 этого закона она признавалась недействительной. Именно эта норма стала препятствием для включения в Правила регистрации доменных имен в домене *.ru* и *.рф*, утвержденных Координационным центром национального домена в сети Интернет, возможности передачи на рассмотрение третейских судов доменных споров в зоне *.ru* и *.рф*.

В развитие сказанного следует обратить специальное внимание на параграф 4 (k) *UDRP*, согласно которому правообладатель товарного знака или правообладатель доменного имени **до начала разбирательства по *UDRP* или после завершения такого разбирательства** вправе обратиться в компетентный государственный суд.

Данная норма часто трактуется как подтверждающая отсутствие арбитражного соглашения применительно к правообладателю доменного имени. При этом отмечается, что существование договора между правообладателем доменного имени и регистратором о рассмотрении доменных споров в соответствии с процедурой *UDRP* не имеет для правообладателя товарного знака дерогационного эффекта, и не препятствует ни правообладателю доменного имени, ни тем более правообладателю товарного знака предъявить иск в отношении доменного имени в государственный суд²¹.

Между тем суть закрепленного в параграфе 4 (k) *UDRP* правила в другом: доменный спор, *уже находящийся на рассмотрении в аккредитованном арбитражном центре*, не может быть передан на разрешение государственного суда **в период его разбирательства арбитражным центром** – т.е. с момента начала разбирательства этого спора и до момента его завершения арбитражным центром. До начала такого разбирательства или по окончании разбирательства аккредитованным арбитражным центром доменный спор может быть передан на рассмотрение государственного суда.

Таким образом, оговорка о рассмотрении всех доменных споров по процедуре *UDRP* (в договоре с регистратором) препятствует обращению правообладателя доменного имени в государственный суд **во время разбирательства** доменного спора аккредитованным арбитражным центром. Аналогичным образом правообладатель товарного знака не вправе обращаться в компетентный государственный суд **параллельно разбирательству** доменного спора, ведущемуся аккредитованным арбитражным центром, после того как этот правообладатель признал компетенцию этого центра (посредством обращения с соответствующим иском). В противном случае возникает проблема *lis alibi pendens* – когда спор об одном и том же предмете между одними и теми же сторонами рассматриваются в двух компетентных органах одновременно.

²¹ *Mareš A.* The Arbitrator and the Arbitration Procedure – “EU Arbitration”: Solving .eu Domain Names Disputes in Prague // *Gerold Zeiler, Irene Welser et al. (eds.)*, Austrian Yearbook on International Arbitration. Vol. 2009. Manz’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2009. P. 323.

Важно заметить, что по окончании разбирательства доменного спора аккредитованным арбитражным центром проблема *lis alibi pendens* не снимается окончательно (см. об этом далее).

Как уже указывалось, у правообладателя товарного знака есть возможность предъявить требование по доменному спору **в государственный суд до начала разбирательства этого спора в аккредитованном арбитражном центре** в рамках *UDRP*. Если правообладатель товарного знака предъявит такое требование в государственный суд, это будет свидетельствовать лишь об отсутствии у него намерения, чтобы аккредитованный арбитражный центр рассматривал его дело.

Но вынесение аккредитованным арбитражным центром решения по доменному спору не исключает для правообладателя товарного знака, равно как и для правообладателя доменного имени возможность последующего обращения в государственный суд за разрешением этого же спора. То есть **после завершения разбирательства по правилам *UDRP* и вынесения аккредитованным арбитражным центром решения по доменному спору** и правообладатель товарного знака, и правообладатель доменного имени (в зависимости то того, кто является проигравшим в споре) могут обратиться в **компетентный государственный суд** с требованием в отношении этого же доменного имени.

Параграф 4 (k) *UDRP* наделяет правообладателя доменного имени правом в течение **10 рабочих дней** после завершения разбирательства по *UDRP* представить в аккредитованный арбитражный центр документы об обращении в государственный суд по поводу того же спорного доменного имени (например, копию заявления в компетентный государственный суд). Если в этот срок никакие документы правообладателем не представляются, решение аккредитованного арбитражного центра подлежит исполнению.

Если же правообладатель доменного имени в течение указанного срока представил документы о начатом им судебном разбирательстве в государственном суде в отношении доменного имени, которое было предметом рассмотрения в аккредитованном арбитражном центре, то решение центра не исполняется до получения, в частности:

- удовлетворительных доказательств, подтверждающие урегулирование доменного спора между сторонами;
- удовлетворительных доказательств, подтверждающие отказ в удовлетворении требований правообладателя доменного имени или его отказ от иска;
- копии судебного акта об отклонении требований правообладателя доменного имени либо его признании, что он не вправе более пользоваться доменным именем.

Очевидно, что в таких условиях разрешение доменного спора по *UDRP* не решает проблемы *lis alibi pendens*.

Это можно увидеть на примере спора о доменном имени *denso.com*, который первоначально был рассмотрен Центром ВОИС по арбитражу и посредничеству.

Иск был заявлен правообладателем товарного знака «*Denso*» к российской компании – ООО «ДенСо», являющемуся правообладателем доменного имени *denso.com*. По результатам процедуры *UDRP* Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству признал требование правообладателя товарного знака «*Denso*» о передаче спорного доменного имени подлежащим удовлетворению.

ООО «ДенСо» не согласилось с решением Центра ВОИС и обратилось в компетентный государственный суд (российский арбитражный суд), предъявив правообладателю товарного знака «*Denso*» иск о признании права пользования доменным именем *denso.com*. Этот иск был заявлен по месту нахождения регистратора (*Registrar*), который регистрировал доменные имена в зоне *.com*, исходя из того, правообладатель товарного знака согласился на оспаривание решения Центра ВОИС по арбитражу и посредничеству, а также компетенцию суда по месту нахождению регистратора.

Арбитражные суды несколько раз пересматривали дело по иску правообладателя доменного имени к правообладателю товарного знака о признании права пользования доменным именем *denso.com*.

В определении ВАС РФ от 4 июля 2008 г.²² указывалось, что фактически российский арбитражный суд рассмотрел требование правообладателя доменного имени о признании его действий по регистрации и использованию домена добросовестными и не нарушающими права на товарный знак, а также о снятии возможных препятствий в использовании доменного имени (например, в виде возможного требования со стороны правообладателя товарного знака о пресечении нарушения в доменном имени его исключительного права на товарный знак). Как отметил ВАС РФ, в итоге рассмотрения российским арбитражным судом такого требования возникли конкурирующие между собой, взаимоисключающие решения в России и Швейцарии по одному и тому же спору между теми же лицами.

В данном определении особо примечательно прямое указание ВАС РФ на то, что правообладатель доменного имени, предъявив требование о признании права на использование спорного доменного имени, **по сути оспаривал решение аккредитованного арбитражного центра** – Центра ВОИС по арбитражу и посредничеству, который признал его действия по регистрации домена недобросовестными и принял решение передать доменное имя правообладателю товарного знака. Вместе с тем, как отметил ВАС РФ, нормы АПК РФ *не позволили арбитражным судам рассмотреть это требование, как требование об оспаривании решения третейского суда.*

Природа разбирательства споров о доменных именах в соответствии с процедурой UDRP

²² Определение ВАС РФ от 04.07.2008 № 5560/08 по делу А56-46111/2003.

Как указывалось, правообладатель товарного знака может отказаться от использования альтернативного рассмотрения доменного спора и обратиться в государственный суд с соблюдением требований о юрисдикции (подведомственности, подсудности). То есть у правообладателя товарного знака есть выбор: либо обратиться за защитой своих прав в компетентный государственный суд, либо в арбитраж (третейский суд).

Аналогичные правила действуют и применительно к спорам о доменных именах в некоторых *ccTLD* (например, *.au* (Австралия), *.br* (Бразилия), *.es* (Испания), *.fr* (Франция), *.hn* (Гондурас) и т.д.). Хотя во многих случаях национальные регистратуры (администраторы национальных доменов) устанавливают другие правила, в силу которых споры о доменных именах предусматривают не альтернативное рассмотрение спора, а разрешение доменного спора в общем порядке государственными судами.

Например, в соответствии с Правилами регистрации доменных имен в домене *.RU*, разработанных Координационным центром национального домена сети Интернет не упоминается о *UDRP* и Правилах *UDRP* в отношении доменных имен в доменах *.ru* и *.рф* – применительно к таким спорам компетентным судом становятся российские государственные суды (суды общей юрисдикции или арбитражные суды²³).

То обстоятельство, что в *UDRP* и Правилах *UDRP* процедура рассмотрения доменного спора поименована как «административная процедура», а лица, ее осуществляющие, – как «административная комиссия» («административная группа») создало предпосылки для обоснования позиции, согласно которой аккредитованные арбитражные центры, рассматривающие доменные споры, не являются полноценными арбитражами. Более того, высказываются утверждения, что упомянутое разбирательство представляет собой некую иную новую процедуру, не известную ранее российскому законодательству и юридической науке. Встречаются мнения, согласно которым разбирательство доменных споров в соответствии с *UDRP* и Правилами *UDRP* – это некая административная процедура, выполняемая непубличным частным органом и т.д.

Не соглашаясь с подобными измышлениями, следует вспомнить данную ранее характеристику прав на доменное имя (отраженную в упоминавшемся ранее деле ЕСПЧ «Паеффген против Германии»). Следовательно, разбирательство доменного спора в аккредитованном арбитражном центре в соответствии с положениями *UDRP* и Правилами *UDRP* представляет собой не что иное как рассмотрение *частноправового спора об имущественных правах в международном арбитраже*.

Указание в документах *ICANN* на «административность» процедуры и состава лиц, разрешающих доменный спор, проистекает из другой особенности доменных споров, касающейся исполнения вынесенных по этим

²³ Ранее доменные споры рассматривались арбитражными судами. Однако после разъяснения, данного ВС РФ в Обзоре судебной практики № 1 (2014) от 24 декабря 2014 (ответ на вопрос № 4) доменные споры с участием правообладателей доменных имен, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя, стали рассматриваться в судах общей юрисдикции.

делам арбитражных решений. Эта особенность состоит в «оптимизации» исполнения решения – оно возможно без обращения за содействием к государственным судебным органам.

Как известно, при отсутствии добровольного исполнения «обычного» арбитражного решения заинтересованной стороне необходимо обратиться в государственный суд за исполнительным листом на принудительное исполнение этого решения. Применительно к доменным спорам имеет место совершенно другая ситуация: при удовлетворении требования истца (правообладателя товарного знака) об отмене регистрации доменного имени, передаче домена другому лицу и т.д., вынесенное решение приводится в исполнение *аккредитованным регистратором* посредством внесения *соответствующей записи в реестр доменных имен*.

Подобное исполнение решения, не характерное для исполнения «обычных» арбитражных решений, имеет отчетливый административно-властный оттенок, что и оказало серьезное влияние на используемую в *UDRP* и Правилах *UDRP* терминологию. Однако это – специфика рассматриваемой процедуры, но не основание исключать ее из числа разновидностей арбитражных разбирательств.

В обоснование изложенной позиции следует специально обратить внимание на следующее.

Понятие «альтернативное рассмотрение споров» (англ. *Alternative Dispute Resolution (ADR)*) применяются для обозначения неформальных и более гибких процедур рассмотрения споров, которые используются *вместо государственного правосудия* (судебного разбирательства в государственном суде). Причем к *ADR*, как известно, относят не только третейское разбирательство, но и различные примирительные процедуры: мини-суд²⁴, доарбитражное производство, независимое экспертное заключение, переговоры, медиаторство и т.п.

Значимым является то, что в отличие от всякой примирительной процедуры, цель которой состоит в примирении спорящих сторон, в содействии им в *достижении взаимовыгодного, компромиссного соглашения*, удовлетворяющего обе эти стороны и прекращающего спор между ними, третейское разбирательство нацелено на *разрешение спора*, при котором арбитраж *выносит обязательное для сторон решение*²⁵. Та же **цель разрешения спора** усматривается и за деятельностью комиссий,

²⁴ Эта процедура в литературе признается промежуточной между арбитражем и примирительной процедурой. В этой процедуре комиссия, состоящая из руководства спорящих компаний и возглавляемая примирителем (он председательствует на мини-суде), получает информацию о сути спора, излагаемую специалистами с обеих сторон. Руководители после заслушивания специалистов относительно сути спора ведут переговоры по этому спору, получив объективную (двустороннюю) оценку о причинах этого спора и уяснив предложения специалистов о выходе из сложившегося конфликта. Задача примирителя – руководство ходом процедуры, контроль за взаимодействием сторон и помощь комиссии в выявлении предмета спора и сглаживании конфликта. См. об этом подробнее: *Рожкова М.А.* Соглашение о примирительной процедуре // *Рожкова М.А., Елисеев Н.Г., Скворцов О.Ю.* Договорное право: соглашения о подсудности, международной подсудности, примирительной процедуре, арбитражное (третейское) и мировое соглашения / Под общ ред. М.А. Рожковой. М.: Статут, 2008. (СПС «КонсультантПлюс»).

²⁵ См. об этом подробнее, например: *Рожкова М.А.* Мировая сделка: использование в коммерческом обороте. М.: Статут, 2005. (СПС «КонсультантПлюс»).

рассматривающих доменные споры в соответствии с *UDRP* и Правилами *UDRP*.

При этом большинство преимуществ третейского разбирательства перед государственным судом характерны и для разбирательства по доменным спорам: единство процедуры для сторон, находящихся в разных юрисдикциях; профессиональное рассмотрение спора специалистами, обладающими соответствующей квалификацией и знаниями в требуемой области; оперативность рассмотрения спора (недели, а то и дни) и т.д. Но исключением из общего правила следует признать **публичность арбитража по доменным спорам** (в отличие от общего принципа конфиденциальности), что обусловлено целью формирования *единообразной практики*, обеспечения *предвидимости арбитражных решений* по данным спорам. Эта особенность третейского разбирательства доменных споров в соответствии с *UDRP* и Правилами *UDRP* выделяет данную процедуру из прочих процедур третейского разбирательства, но не лишает ее частноправового характера.

Таким образом, нет никаких серьезных оснований для причисления разбирательства доменных споров в соответствии с *UDRP* и Правилами *UDRP* к числу правовых явлений с неясной правовой природой.

Завершая эту часть настоящей статьи, хотелось бы обратить внимание на не так давно введенную в действие процедуру Единой системы быстрого приостановления действия доменных имен (*URS*). Эта процедура действует с 2013 г. в отношении *New gTLD* – главные преимущества этой процедуры быстрота и низкая стоимость, но она имеет и недостатки и, возможно, будет еще дорабатываться. Данную процедуру в литературе нередко характеризуют как полностью заменяющую *UDRP*. Между тем это не так – *URS* является лишь *дополнением к процедуре UDRP*, поскольку на основании *URS* допускается ограничение правообладателя доменного имени (ответчика) в распоряжении правами на спорное доменное имя. Полное прекращение прав правообладателя доменного имени на управляемый домен возможно только по результатам арбитража в соответствии с *UDRP* и Правилами *UDRP*.

Единые критерии, применяемые при рассмотрении доменных споров

Все аккредитованные арбитражные центры при разрешении доменных споров должны руководствоваться едиными критериями, которые закреплены в параграфе 4(а) *UDRP*. Арбитражу для удовлетворения иска необходимо установить, что:

1. доменное имя, зарегистрированное на правообладателя доменного имени (ответчика), идентично или сходно с товарным знаком или знаком обслуживания, правообладателем которых является истец;
2. у правообладателя доменного имени (ответчика) нет прав или законных интересов в отношении зарегистрированного доменного имени;
3. доменное имя было зарегистрировано и используется его правообладателем недобросовестно.

Примечательно то, что в случае указания правообладателем товарного знака (истцом) совокупности названных обстоятельств в иске, предъявленном в аккредитованный арбитражный центр, этот арбитражный центр признается компетентным судом даже и *в случае возражений правообладателя домена (ответчика) против компетенции арбитража.*

Применительно к обозначенным критериям, сформулированным в *UDRP*, важным является следующее: в постановлении Президиума ВАС РФ от 11 ноября 2008 г.²⁶ по упоминавшемуся делу о домене *denso.com* была закреплена позиция, *предписывающая российским судам учитывать эти критерии при разрешении доменных споров.* В этом постановлении Президиум ВАС РФ со ссылкой на п. 1 ст. 5, п. 1 и 2 ст. 10 ГК РФ, параграфами 2 и 3 ст. 10*bis* Парижской конвенции по охране промышленной собственности указал, что при решении вопроса о недобросовестности лица, участвующего в доменном споре, суд для установления содержания честных обычаев при регистрации и использовании (администрировании, делегировании и других действий) доменных имен может использовать положения, сформулированные в параграфах 4 (a), 4 (b) и 4 (c) *UDRP*.

Эта позиция об использовании при рассмотрении доменных споров критериев, поименованных в *UDRP*, нашла подтверждение и в упоминавшейся Справке по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров, утвержденной постановлением президиума СИП от 28.03.2014 № СП-21/4²⁷ (Справка № СП-21/4). В п. 3 Справки № СП-21/4 установлено, что по спорам о доменных именах, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, при рассмотрении вопросов о недобросовестности лица, участвующего в деле, суд для установления содержания честных обычаев при регистрации и использовании доменных имен может использовать положения, сформулированные в *UDRP*.

К сожалению, рекомендации, сформулированные в постановлении Президиума ВАС РФ и подтвержденные в Справке № СП-21/4, не всегда применяются на практике, в том числе и самим СИП. Одним из самых показательных в этом смысле дел стало дело, в рамках которых был легализован «обратный захват домена».

Из материалов дела усматривалось следующее²⁸. ИП Борисенко Г.О. – дизайнер бижутерии – придумала слово *GALOLBO*, которое составлено из начальных букв ее имени, отчества и фамилии (ГАЛина ОЛеговна БОрисенко), и использовала его в качестве творческого псевдонима – *GALA GALOLBO* – при указании авторства на изготовленные ею аксессуары. Работы автора под указанным псевдонимом продавались в центральных столичных магазинах (например, «Цветной», *Lotte Plaza* и др.). В 2008 г. она зарегистрировала доменное имя *galolbo.com*, которое использовалось для сайта по продаже ее работ в сети Интернет.

²⁶ Постановление ВАС РФ от 11.11.2008 № 5560/08 по делу А56-46111/2003.

²⁷ См.: <http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/the-questions-that-arise-when-considering-domain-disputes>.

²⁸ Постановление СИП от 03.08.2016 г. по делу № А41-81997/2015.

В 2013 г. *GALA GALOLBO* узнала, что ИП Костина М.А. незаконно использует обозначение «*GALOLBO*», продавая бижутерию, не имеющую отношения к самой *GALA GALOLBO*. В процессе рассмотрения дела по иску ИП Борисенко Г.О. к ИП Костиной М.А. вторая зарегистрировала на себя товарный знак «*GALOLBO*». И затем уже ИП Костина М.А. предъявила к ИП Борисенко Г.О. (*GALA GALOLBO*) иск с требованиями:

1. запретить ИП Борисенко Г.О. использовать обозначение, сходное с товарным знаком «*GALOLBO*» в сети Интернет, в том числе в доменном имени *galolbo.com*;

2. запретить ИП Борисенко Г.О. использовать товарный знак «*GALOLBO*» при изготовлении и реализации продукции 14 и 25 классов МКТУ;

3. изъять из оборота и уничтожить за счет ИП Борисенко Г.О. контрафактные товары, на которых размещен товарный знак «*GALOLBO*»;

4. взыскать с Ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака «*GALOLBO*» в размере 500.000 рублей.

Постановлением СИП было поддержано решение суда первой инстанции, удовлетворившей иск практически полностью (с отменой апелляционного постановления). Таким образом, в итоге с *GALA GALOLBO* (ИП Борисенко Г.О.) взысканы 300.000 руб. компенсации, 13.800 руб. госпошлины, а также 3000 руб. расходов за подачу кассационной жалобы. Причем дизайнеру пришлось не только отказаться от управляемого домена, но и поменять собственный творческий псевдоним – она стала *Gala i-QU*²⁹.

Не касаясь вопросов регистрации товарного знака, в котором используется чужой псевдоним (этот вопрос заслуживает отдельного рассмотрения³⁰), не давая оценки поведению *GALA GALOLBO*, своевременно не предпринявшей необходимых шагов для защиты своего бренда³¹, хотелось бы обозначить ошибочность решения СИП, не «увидевшего» очевидного **обратного захвата домена**, который является по сути синонимом **недобросовестного иска**.

Бесспорно, российское законодательство не содержит формальных оснований для противодействия обратному захвату доменов. Однако никто не отменял действия ст. 10 ГК РФ, позволяющей суду отказать в иске в случае злоупотребления истцом правом.

СИП же злоупотребления правом в действиях истца не обнаружил и, более того, выразил недоумение по поводу выводов апелляционной инстанции, отменивший решение суда первой инстанции именно со ссылками на недобросовестность истца.

²⁹ На момент написания настоящей статьи сайт *Gala i-QU* не работал.

³⁰ См. об этом подробнее: *Рожкова М.А.* Творческий псевдоним как товарный знак // https://zakon.ru/blog/2017/04/25/tvorcheskij_pseudonim_kak_tovarnyj_znak; *Она же.* Использование имени и псевдонима, в том числе в качестве товарного знака // *Хозяйство и право.* № 8. 2017. С. 25-34.

³¹ Юристы, специализирующиеся в области доменных имен, настоятельно рекомендуют коммерсантам после создания оригинального фантазийного доменного имени зарегистрировать его в качестве товарного знака.

Не вспомнил судебный состав СИП и о существовании *UDRP*, которая подлежит применению к рассматриваемым правоотношениям³².

Более того не вспомнили судьи СИП и о п. 3 Справки № СП-21/4, в которой прямо закреплено, что по спорам о доменных именах, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, при рассмотрении вопросов о **недобросовестности лица**, участвующего в деле, может использоваться положения, сформулированные в *UDRP* (в том числе в ее параграфах 4(a), 4(b) и 4(c)). Причем в Приложении к самой Справке СИП указывается: «В параграфах 4 (c)(i — iii) Политики отмечается, что если администратор доменного имени (ответчик) докажет существование одного или нескольких перечисленных ниже обстоятельств, это может служить основанием для отказа в удовлетворении требований об аннулировании или передаче регистрации доменного имени истцу... например:

(i) до получения извещения об иске администратор доменного имени (ответчик) использовал или готовился использовать доменное имя или имя, сходное до степени смешения с доменным именем, указанным в иске, с целью добросовестного предоставления товаров и услуг;

(ii) администратор доменного имени был широко известен под спорным доменным именем, даже если при этом он не приобрел исключительного права на товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с доменным именем;

(iii) используя доменное имя, администратор доменного имени занимается законной некоммерческой или иной добросовестной деятельностью, не имея намерения ввести в заблуждение потребителей или нанести вред репутации товарного знака истца».

Является очевидным, что изложенная ситуация подпадает под действие параграфа 4 (c)(ii) *UDRP*: администратор доменного имени (ответчик) была широко известна под спорным доменным именем и хотя не приобрела исключительного права на товарный знак, неправомерно лишена прав на спорное доменное имя.

Рассматривая схожее дело *Zero International Holding GmbH & Co. Kommanditgesellschaft v. Beyonet Services and Stephen Urich*³³ в отношении доменного имени *zero.com*, Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству учел позицию ответчика, указывающего, что действия истца представляют собой «обратный киберсквоттинг» («обратный захват домена»), поскольку истец пытается захватить доменное имя посредством спланированного и несправедливого лишения ответчика домена, правообладателем которого

³² См., например, постановление СИП от 3 декабря 2015 г. № С01-809/2014 по делу N А56-10757/2014 постановление Президиума ВАС РФ от 11 ноября 2008 г. № 5560/08 по делу N А56-46111/2003, а также: Новоселова Л.А., Михайлов С.В. О правовом статусе документов, регулирующих регистрацию доменных имен и споров по ним // Закон. 2013. № 11.

³³ Решение Центра ВОИС по арбитражу и посредничеству от 15.05.2000 по делу D2000-0161.

последний был почти 8 лет. Ответчик ссылался и на то, что при регистрации он не знал о существовании истца, добросовестно зарегистрировал доменное имя в профессиональных целях, причем доменное имя *zero.com* является единственным доменным именем, которое когда-либо он регистрировал.

По результатам рассмотрения данного дела Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству признал, что ответчик обладает законным правом на доменное имя *zero.com*. В обоснование решения специально указывалось, что, не зная о существовании истца, ответчик добросовестно осуществил регистрацию доменного имени для достижения своих профессиональных целей на основе принципа «кто раньше», причем зарегистрировал только одно доменное имя³⁴.

Завершая настоящую статью, хотелось бы заметить, что в ситуации неправомерного лишения доменного имени российские граждане начинают обращаться к использованию различных средств правовой защиты.

Так, гражданин, являвшийся правообладателем домена O2.ru, был необоснованно лишен этого доменного имени по иску ООО «ОДВА». Такое решение выносилось государственными судами нескольких инстанций³⁵ несмотря на то, что гражданин не осуществлял коммерческой деятельности и не конкурировал с компанией-истцом, а само доменное имя было зарегистрировано за ним не несколько лет раньше, чем возникла компания-истец. Не удивительно, что в подобных обстоятельствах гражданин обратился с соответствующей жалобой в Европейский Суд по правам человека – ведь, вынося подобное решение, суды неправомерно лишили его части принадлежащего ему имущества.

Пристатейный библиографический список:

1. Интеллектуальная собственность в Интернет: обзор проблем. Женева: ВОИС, 2002. С. 24.
2. Курбалийя Й. Управление Интернетом. М.: Координационный центр национального домена сети Интернет, 2010.
3. Gün M., Hançer H. Arbitrating Intellectual Property Disputes // *Ismael Esin, Ali Yesilirmak. Arbitration in Turkey. Kluwer Law International. 2015.*
4. Афанасьев Д.В. Комментарий к гл. 30, 31 Арбитражного процессуального кодекса РФ // Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации с постатейными материалами судебной практики и комментариями / Под ред. Т.К. Андреевой. М.: Статут, 2013 (СПС «КонсультантПлюс»).
5. Mareš A. The Arbitrator and the Arbitration Procedure – “.EU Arbitration”: Solving .eu Domain Names Disputes in Prague // *Gerold Zeiler, Irene Welser*

³⁴ Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству подчеркнул, что использование доменного имени при отправке сообщений по электронной почте и других операциях передачи файлов является одной из разновидностей законного использования доменного имени.

³⁵ Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2013 по делу № А41-48441/12.

- et al. (eds.)*, Austrian Yearbook on International Arbitration. Vol. 2009. Manz'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2009.
6. Рожкова М.А. Соглашение о примирительной процедуре // Рожкова М.А., Елисеев Н.Г., Скворцов О.Ю. Договорное право: соглашения о подсудности, международной подсудности, примирительной процедуре, арбитражное (третейское) и мировое соглашения / Под общ ред. М.А. Рожковой. М.: Статут, 2008. (СПС «КонсультантПлюс»).
 7. Рожкова М.А. Мировая сделка: использование в коммерческом обороте. М.: Статут, 2005. (СПС «КонсультантПлюс»).
 8. Рожкова М.А. Использование имени и псевдонима, в том числе в качестве товарного знака // Хозяйство и право. № 8. 2017. С. 25-34
 9. Новоселова Л.А., Михайлов С.В. О правовом статусе документов, регулирующих регистрацию доменных имен и споров по ним // Закон. 2013. № 11