

**Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2014 г.
№ СП-21/4 “Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении
доменных споров”**

23 июня 2014

В связи с рекомендациями Научно-консультативного совета при Суде и для целей формирования единообразной судебной практики, руководствуясь пунктом 2 статьи 43.6 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации», президиум постановил:

утвердить справку по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров.

Председатель Л.А. Новоселова
Суда по интеллектуальным правам

**Справка
по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров
(утв. постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 марта
2014 г. № СП-21/4)**

Для целей настоящей справки под доменными спорами понимаются споры по использованию доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками или иными средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.

1. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак или иное средство индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьями 1229, 1474, 1484, 1519, 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Как отмечено в подпункте 5 пункта 2 статьи 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 и при других способах адресации.

Аналогичная норма содержится в подпункте 5 пункта 2 статьи 1519 ГК РФ, который предусматривает, что использованием наименования места происхождения товара считается размещение этого наименования, в частности в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исключительному праву на использование товарного знака как абсолютному праву корреспондирует обязанность неопределенного круга третьих лиц по недопущению использования обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком правообладателя в отношении однородных товаров.

Правомочие на защиту исключительного права на товарный знак реализуется на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления в

суд искового требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, обращенного к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. При этом при рассмотрении доменных споров такое требование может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени, в том числе определенным образом (например, об обязанности удалить и более не размещать информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте).

1.1. По общему правилу нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Вместе с тем правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ). Поэтому нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

Кроме того, действия по регистрации доменного имени (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае также нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе регистрация доменного имени исходя из целей такой регистрации.

Если нарушением исключительного права признана именно регистрация доменного имени, судом может быть удовлетворено требование об аннулировании такой регистрации.

1.2. Требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.

Требование о возмещении убытков за незаконное использование товарного знака при использовании доменного имени, а равно требование о взыскании компенсации (подпункт 3 пункта 1, пункт 3 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку. При этом такие лица отвечают перед правообладателем солидарно. Кроме того, следует учитывать, что закон не исключает возможности при наличии соответствующих оснований администратору предъявить регрессное требование к лицу, фактически разместившему информацию об однородных товарах на соответствующем ресурсе сети «Интернет» под спорным доменным именем.

Администратор доменного имени не может снять с себя ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак и/или переложить ее на другое лицо посредством заключения какого-либо договора, в частности, так называемого договора «об аренде доменного имени».

1.3. Если два лица зарегистрировали в отношении неоднородных товаров в качестве товарных знаков обозначение, используемое одним из них как доменное имя, необходимо учитывать следующее.

Требование о прекращении использования доменного имени, заявленное одним из обладателей права на товарный знак к другому обладателю права на товарный знак с таким же обозначением, подлежит удовлетворению в случае, если лицо, зарегистрировавшее доменное имя, фактически использует его в отношении товаров, для которых это обозначение зарегистрировано иным лицом в качестве товарного знака.

1.4. Суд вправе отказать в удовлетворении требования о прекращении использования доменного имени на основании статьи 10 ГК РФ и статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, подписана СССР 12.10.1967) (далее - Парижская конвенция), если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, предъявление указанного требования может быть квалифицировано в качестве злоупотребления правом.

В частности, о наличии признаков злоупотребления правом может свидетельствовать факт заявления лицом, зарегистрировавшим товарный знак, требования о запрете использования доменного имени, в котором используется обозначение, ранее ставшее широко известным благодаря лицу, использовавшему это обозначение в доменном имени.

2. При рассмотрении доменных споров судами могут применяться положения статьи 10 ГК РФ и статьи 10.bis Парижской конвенции, в параграфе 2 которой отмечено, что актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В силу пункта 1 статьи 5 ГК РФ обычаям признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.

Согласно закону обычай распространяется не только на сферу предпринимательской деятельности. Учитывая это, а также то, что участниками споров, касающихся использования обозначений в сети «Интернет», являются в том числе лица, не участвующие в предпринимательской деятельности, злоупотребление правом на регистрацию и использование доменного имени (администрированию, делегированию и другим действиям), тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком или иным средством индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, может быть допущено (а равно акт недобросовестной конкуренции осуществлен) лицом, не являющимся непосредственным конкурентом на товарном рынке.

3. По спорам о доменных именах, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, при рассмотрении вопросов о недобросовестности лица, участвующего в деле, суд в соответствии с пунктом 1 статьи 5, пунктами 1 и 2 статьи 10

ГК РФ, параграфами 2 и 3 статьи 10.bis Парижской конвенции для установления содержания честных обычаев при регистрации и использовании (администрировании, делегировании и другим действиям) доменных имен может использовать положения, сформулированные в Единой политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN), в том числе в ее параграфах 4(a), 4(b) и 4(c) (текст приведен в приложении к настоящей справке).

При этом следует учитывать, что обладатель права на доменное имя в качестве возражений против доводов о его недобросовестности вправе указывать в том числе на наличие его законного интереса в соответствующем доменном имени.

Приложение
к справке по вопросам, возникающим при
рассмотрении доменных споров,
утвержденной постановлением
Президиума Суда по интеллектуальным правам
от 28 марта 2014 года № СП-21/4

В силу параграфов 4(a)(i - iii) Единой политики по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) (далее - Политика) аннулирование, передача регистрации или изменение доменного имени производится на основании совокупности следующих критериев:

- (i) спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца;
- (ii) у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени;
- (iii) спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

Недобросовестность регистрации и использования доменного имени администратором доменного имени (ответчиком), указанная в параграфе 4(a)(iii), согласно параграфам 4(b)(i - iv) Политики определяется как одно или несколько из следующих ниже обстоятельств, например:

- (i) обстоятельства, указывающие на то, что администратор доменного имени зарегистрировал или приобрел доменное имя с основной целью его продажи, сдачи в аренду или передачи использования другим способом истцу, являющемуся правообладателем исключительного права на товарный знак, либо конкуренту истца за денежную сумму, превышающую подтвержденные расходы администратора доменного имени, прямо относящиеся к приобретению доменного имени;
- (ii) администратор доменного имени зарегистрировал доменное имя с целью помешать правообладателю исключительного права на товарный знак использовать спорное

доменное имя при условии, что раньше администратор доменного имени уже занимался подобной деятельностью;

(iii) администратор доменного имени зарегистрировал доменное имя главным образом для того, чтобы помешать деятельности конкурента;

(iv) используя доменное имя, администратор доменного имени намеренно привлекал с коммерческой целью пользователей сети «Интернет» на свой веб-сайт или иной ресурс сети «Интернет» путем создания сходства с товарным знаком истца, который якобы является участником (или учредителем), спонсором, партнером или поддерживает веб-сайт администратора спорного доменного имени или иной ресурс, либо товар или услугу, предоставляемую на веб-сайте администратора спорного доменного имени или ином ресурсе.

В параграфах 4(с)(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 в соответствии с вышеприведенным параграфом 4(а)(ii) Политики, 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.

ГАРАНТ.РУ: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70579692/#ixzz5DIOIQPYv>