

DOI 10.18524/2304-1587.2018.1(32).133826  
УДК 347.77

Н. М. Бул т

спір нт

Одеський н ціон льний університет імені І.І. Мечников ,  
к федр цивільно-пр вових дисциплін  
Фр нцузький бульв р, 24/26, Одес , 65058, Укр ін

## ПОНЯТТЯ БРЕНДОВОГО КІБЕРСКВОТИНГУ ТА ШЛЯХИ БОРОТЬБИ З НИМ

У ст тті досліджується явище брендового кіберсквотингу т шляхи бо-  
ротьби з ним. З пропону но визн чення поняття «брендовий кіберскво-  
тинг». Розглянуто з рубіжну т укр інську судову пр ктику вирішення  
доменних спорів. Про н лізов но дієвість можливих шляхів боротьби з  
брендовим кіберсквотингом. Обґрунтовується доцільність сприйняття в  
укр інському з конод встві концепції Єдиних Пр вил розгляду спорів  
про доменні імен .

**Ключові слов :** доменне ім'я, брендовий кіберсквотинг, доменні спори.

**Пост новк проблеми.** З г льновідомо, що у суч сному інформ ційно-  
му світі доменні імен виконують не просто функції з дрес ції певного ре-  
сурсу, вони слугують своєрідною «візитною к рткою» с йту, з собом його  
індивіду ліз ції. Адже від того, н скільки доменне ім'я буде легким для  
з п м'ятовув ння, відповід тиме інформ ції, що розміщен н с йті, яке  
воно позн ч є, простим для введення в дресну строку, прив бливим для  
користув чів мережі Інтернет, з лежить відвідув ність с йту, ктивність  
н ньому, , отже, – його популярність. Із огляду н те, що безліч с йтів  
містять рекл му тов рів чи послуг, обл дн ні під онл йн-м г зини, іншим  
чином використовуються з комерційною метою, популярність с йту дуже  
в жлив . Одн к цінність т зн чуєть доменного імені зумовил поши-  
реність пр ктики т к зв ної «недобросовісної реєстр ції» доменного імені,  
як отрим л н зву «кіберсквотинг». При цьому н йпроблемнішим т н й-  
поширенішим видом кіберсквотингу лиш єтьс брендовий кіберсквотинг.

**Ан ліз ост нніх досліджень т публік цій.** Дослідженню проблеми  
брендового кіберсквотингу присвячено ряд н укових пр ць, зокрем  
Н. О. Попової, Т. В. Ков ленко, А. Г. Серго, К. І. Гл дкої. Т к, Н. О. По-  
пов , Т. В. Ков ленко, досліджуючи проблему кіберсквотингу, пропону-  
ють виділяти певні його види, у тому числі й брендовий кіберсквотинг.  
А. Г. Серго, К. І. Гл дк я досліджують проблему брендового кіберскво-  
тингу, співвідносячи доменне ім'я із з соб ми індивіду ліз ції уч сників  
цивільного обороту, тов рів, послуг.

Утім явище брендового кіберсквотингу вим г є под льшого досліджен-  
ня. Зокрем , в жливим є конструюв ння поняття брендового кіберскво-  
тингу, н ліз судової пр ктики розв'яз ння доменних спорів т окреслен-  
ня можливих шляхів боротьби з брендовим кіберсквотингом.

**Мет ст тті.** Метою роботи є конструюв ння визн чення поняття «брен-  
довий кіберсквотинг» як одного з видів кіберсквотингу, н ліз пр ктики

розв'язання доменних спорів, виявлення найбільш доцільних з ходів боротьби з брендовим кіберсквотингом.

Виклад основного матеріалу. Врешті погодитися з Н. О. Поповою, Т. В. Коваленко у тому, що брендовий кіберсквотинг є одним із видів кіберсквотингу [1, с. 135-136; 2, с. 42]. Відтак, для конструювання визначення поняття «брендовий кіберсквотинг» необхідно звернутися до визначення поняття «кіберсквотинг».

Ученики Інтернет-відносин термін «кіберсквотинг» значить так: «... діяльність, що полягає у реєстрації, використанні та пропонуванні до продажу доменного імені з несумлінним наміром отримати прибуток від продажу права користування доменом, який належить іншій особі. Спонукальними мотивами до діяльності у ролі кіберсквотерів є невеликі потреби у початкових етапах діяльності, знання прибутку після продажу доменів [1, с. 135]. Щодо поняття «брендовий кіберсквотинг», Т. В. Коваленко визначає його як «зхоплення доменних імен, ідентичних або схожих із торговельними марками» [2, с. 43]. Н. О. Попов звертає увагу на те, що брендовий кіберсквотинг «характеризується зхопленням співзвучних доменних імен або тих, що мають звук торговельної марки» [1, с. 136].

Утім, на нашу думку, дані визначення потребують певного коригування. По-перше, кіберсквотинг врешті розуміти як порушення. Адже термін «протизаконна діяльність» не одержав належного обґрунтування. По-друге, кіберсквотинг полягає у недобросовісній реєстрації доменного імені, при цьому його використання та пропонування до продажу не є обов'язковим. По-третє, метою недобросовісної реєстрації доменного імені може бути не лише отримання прибутку від його перепродажу, а й обмеження діяльності конкурентів тощо. Окреслити повне коло можливих намірів порушника у даному випадку не є можливим. Тим не менш, це доцільно. Адже власне поняття «недобросовісність» уже свідчить про наявність певних порушень реєстрації доменного імені з метою, що суперечить даному праву. Тим чином, на нашу думку, кіберсквотинг врешті розуміти як порушення прав інтелектуальної власності, зокрема для товарів і послуг, комерційні (фірмові) назви, об'єкти вторинного права тощо, а також імена доменні імена, а порушення прав не в ряд інших об'єктів, які не є об'єктами прав інтелектуальної власності (наприклад, ім'я фізичної особи), вчинене шляхом недобросовісної реєстрації доменного імені, що містить позначення, яке є тотожним (схожим) з охоронюваним об'єктом (його частиною).

Залежно від коліс позначень, які використовуються кіберсквотером, можна виділити наступні види кіберсквотингу: брендовий, іменний, галузевий, географічний, вторинний, та йпосквотинг. При цьому, коли вживають термін «кіберсквотинг», то мають на увазі всі ці види брендовий кіберсквотинг [3].

Виходячи з вищеведеного поняття кіберсквотингу, брендовий кіберсквотинг слід розуміти як порушення прав інтелектуальної власності індивідуальної особи ліцензії учасників цивільного обороту, товарів і послуг, вчинене шляхом недобросовісної реєстрації доменного імені, що містить позначення, яке є тотожним (схожим) із охоронюваним об'єктом (його частиною). Із того визначення випливають наступні положення. По-перше, брендовий кіберсквотинг характеризується використанням у

доменному імені позначень, що є тотожними (схожими) із знаками для товарів і послуг, комерційними (фірмовими) іменами, географічними значеннями (іхчстими). Адже не доцільно під брендовим кіберсквотингом розуміти лише порушення прав торговельних марок, порушення прав інші з особи індивіду ліз цієї виділяти як окремі види кіберсквотингу, з огляду хоч б на те, що дані об'єкти територіально об'єднуються в одну групу об'єктів прав інтелектуальної власності – з особи індивіду ліз цієї учасників цивільного обороту, товарів і послуг. По-друге, визначення ознакою брендового кіберсквотингу, як і кіберсквотингу згалом, є недобросовісність реєстру цієї доменного імені. Адже саме по собі реєстр ція відповідних позначень у доменному імені ще не створює кіберсквотингу. І, перш за все, необхідно врятувати саме мету такої реєстру цієї.

Для розуміння того, як реєстр ція доменного імені визначається недобросовісною, звернімося до практики вирішення доменних спорів. Так, канадський суд у справі “Bell Express Vu Limited Partnership” проти “Tedmonds & Co. Inc.” дійшов висновку, що, оскільки позовачу належить доменне ім'я “expressvu.com”, відповідчвикористовує доменне ім'я “expressvu.org” і його комерційне зстосовування (тим більше у некомерційній доменній зоні) не доведено, немає підстав для задоволення вимог позовача про передделегування йому доменного імені “expressvu.org”, і використання доменного імені відповідчмає правомірним [4, с. 39]. Цією справою з приводу доменного імені “arial.nt”. Компанія “Procter & Gamble/Magenta” звернулася з позовом до одного із судів Нідерландів, вважючи, що використання відповідчмає доменного імені “arial.nt” порушує її права як володільця прав товарного знаку “Ariall”. Відповідчусуді пояснив, що сайт використується ним для особистих потреб, назва домену перекладається як «лев», що є його улюбленою твариною. Суд врятував таке використання доменного імені зконним [4, с. 42]. Ще однією справою, розглядаючи яку, суд вирішив, що реєстр ція доменного імені не є кіберсквотингом з огляду на те, що у доменному імені використується позначення, що є загальноживим словом, є справа з позовом “EFax.com Inc” до володільця доменного імені “efax.co.uk”, що розглядался англійським судом. Так, у даній справі суд відмовив у задоволенні позову через те, що у доменному імені відповідчмає використував описове (не унікальне) позначення, і тому явного суміщення з бізнесом позовача бути не може [4, с. 39]. Недобросовісність реєстру цієї доменного імені може також вказувати і на те, що така реєстр ція відбулася риніше з реєстру цію торговельної марки.

Тоді з найскладніших проблем у правозастосовній практиці виникла через унікальність доменного імені у міжнародному світі та унікальність знаків для товарів і послуг та інших зособи індивіду ліз цієї. Так, виникло питання: якщо для різних класів товарів з реєстрованими однаковими торговельними знаками, кому надати перевагу у праві використувати позначення у доменному імені. Аналогічна проблема була поставлена перед англійським правосуддям ще у 1998 році. Сутність питання зводилася до зв'язування правомірності (неправомірності) використання дилером у доменному імені товарного знаку бановикомп'ютерної постачальника. Позовачами у справі виступили відомі англійські компанії “Marks & Spencer plc”, “Ladbroke Group plc”, “J Sainsbury plc”, “Virgin Enterprises Ltd” та “British

Telecommunications plc”, відповідчми – груп комп ній-дилерів, що використовува л у доменних імен х позн чення тов рних зн ків т н зв комп ній-позив чів. Суд прийняв рішення н користь позив чів [4, с. 39]. Іншу позицію в н логічній спр ві з йняв нідерл ндський суд у 2000 році, дійшовши висновку, що дилер м є з конний інтерес у реестр ції доменного імені, що збіг еться з тов рним зн ком його п ртнер . Вплинуло н позицію суду і те, що н с йті дилер ук з в, що це с йт не володільця тов рного зн ку, дилер , тому, н думку суду, був відсутній ризик уведення в ом ну спожив чів [4, с. 40].

Проблем унік льності доменного імені у меж х усього світу т неунік льності зн ків для тов рів і послуг бул пост влен т кож і перед укр - їнським пр восуддям. Т к, розгляд ючи спр ву щодо доменного імені “24.ua”, Господ рський суд м. Київ зіткнувся із ситу цією, коли дві особи були володільцями одн кових зн ків для тов рів і послуг, з реестров них для різних кл сів тов рів. Відмовляючи у визн нні з позив чем пр в н спірне доменне ім’я, суд виходив, зокрем , з того, що першість у реестр ції доменного імені н лежить іншій особі, і тому переделегув ння д ного доменного імені не є можливим [5]. Ан логічну позицію з йняв і Господ рський суд Донецької обл сті. Розгляд ючи позовні вимоги щодо зобов’яз ння відповідч припинити використ ння зн к для тов рів і послуг «САДКО» у доменному імені “sadko.ua”, суд з зн чив, що позов у цій ч стині з доволенню не підляг є, оскільки відповідч є володільцем м йнових пр в інтелекту льної вл сності н торговельну м рку «САДКО». При цьому судом вр хов но, що позив ч т кож є володільцем м йнових пр в інтелекту льної вл сності н торговельну м рку «САДКО», одн к д ні торговельні м рки з реестров ні для різних кл сів тов рів і послуг т їх використ ння не призводить до змішув ння діяльності суб’єктів т не порушує пр в інтелекту льної вл сності н торговельну м рку кожного з них [6]. Отже, при вирішенні спорів між володільцями тотожних зн ків для тов рів і послуг суди виходять н с мперед із першості реестр ції доменного імені, н голошуючи, що делегув ння особі вже з реестров ного доменного імені є неможливим.

Що стосується конкуренції інтересів володільців доменних імен із володільцями комерційних н йменувань, при вирішенні пит ння, чи є реестр - ція доменного імені кіберсквотингом, т кож необхідно перш з все виявляти добросовісність (недобросовісність) реестр ції. У д ному контексті в рто дод ти н ступне. Відповідно до ч. 2 ст. 489 Цивільного Кодексу Укр їни, «пр во інтелекту льної вл сності н комерційне н йменування є чинним з моменту першого використ ння цього н йменування т охороняється без обов’язкового под ння з явки н нього чи його реестр ції і нез лежно від того, є чи не є комерційне н йменування ч стиною торговельної м рки» [7, ч. 2 ст. 489]. Що ж до моменту першого використ ння комерційного (фірмового) н йменування, то, відповідно до Пост нови Вищого господ рського суду Укр їни «Про деякі пит ння пр ктики вирішення спорів, пов’яз них із з хистом пр в інтелекту льної вл сності» від 17.10.2012 року, т кий момент може вст новлюв тися, зокрем , з д ними «реестр ції доменного імені» [8, п. 80]. Отже, у вип дку якщо реестр ція доменного імені є використ нням певного позн чення як комерційного н йменування, то под льше використ ння іншою особою цього ж позн чення, якщо це може вводити в ом ну спожив чів, є порушенням пр в реестр нт доменного

імені. Звідси т кож вплив є, що у вип дку, коли реєстр ція доменного імені є використ нням комерційного н йменув ння т при цьому т ке позн чення збіг еться з комерційним н йменув нням іншої особи, одн к це не вводить в ом ну спожив чів, т к реєстр ція не повинн тр ктув тися як кіберсквотинг.

Що стосується конкуренції інтересів володільців доменних імен із володільцями геогр фічних з зн чень, то в рто погодитися з А. Г. Серго, К. І. Гл дкою у тому, що використ ння геогр фічного з зн чення у доменному імені повинно бути перш з все пов'яз не з уведенням тов ру в цивільний оборот. Т к, якщо н с йті, індивіду лізов ному спірним доменним ім'ям, розміщен інформ ція, н прикл д, з г льноосвітнього х р ктеру, опис місцевості, історії, н селення, то, вочевидь, т ке використ ння геогр фічного з зн чення ніяк не пов'яз не з уведенням тов ру в цивільний оборот, тому безумовно т к реєстр ція доменного імені не може вв ж тися кіберсквотингом. Одн к, як з зн ч ють А. Г. Серго, К. І. Гл дк я, якщо с йт використовується для рекл ми чи прод жу тов рів (особливі вл стивості якого виключно бо головним чином зумовлені х р ктерними для д ного геогр фічного місця природними умов ми т ( бо) людським ф ктором) суб'єктом, що не м є свідoctв про реєстр цію пр в н використ ння кв ліфіков ного з зн чення походження тов ру, то т ке використ ння в рто вв ж ти пр вопорушенням [4, с. 22].

Існує кільк в рі нтів того, як боротися з брендовим кіберсквотингом. Т к, укр їнський з конод вець в бз. 2 ч. 1 ст. 20 З кону Укр їни «Про охорону пр в н зн ки для тов рів і послуг» з пров див пріоритет пр в н зн ки для тов рів і послуг н д пр в ми н доменні імен : «Порушенням пр в вл сник свідoctв вв ж еться т кож використ ння без його згоди в доменних імен х зн ків т позн чень, ук з них у пункті 5 ст тті 16 цього З кону» [9, бз. 2 ч. 1 ст. 20]. Т ким зн к ми т позн ченнями є н ступні:

- з реєстров ні зн ки стосовно н ведених у свідoctві тов рів і послуг;
- з реєстров ні зн ки стосовно тов рів і послуг, споріднених із н веденими у свідoctві, якщо вн слідок т кого використ ння можн ввести в ом ну особу, як виробляє тов ри чи н д е послуги;
- позн чення, схожі із з реєстров ним зн ком, стосовно н ведених у свідoctві тов рів і послуг, якщо вн слідок т кого використ ння ці позн чення і зн к можн сплут ти;
- позн чення, схожі із з реєстров ним зн ком, стосовно тов рів і послуг, споріднених із н веденими у свідoctві, якщо вн слідок т кого використ ння можн ввести в ом ну щодо особи, як виробляє тов ри чи н д е послуги, бо ці позн чення і зн к можн сплут ти [9, п. 5 ст. 16].

Т ким чином, із комплексного н лізу норм бз. 2 ч. 1 ст. 20 т ч. 5 ст. 16 З кону Укр їни «Про охорону пр в н зн ки для тов рів т послуг» можн зробити н ступні висновки. Із одного боку, т кі норми є досить спр ведливими. Адже, як вб ч еться зі змісту ч. 5 ст. 16 вищезг д ного З кону, у доменному імені не просто з бороняється використ ння позн чень чужих торговельних м рок, т к з борон діє тільки з умови, якщо позн чення у доменному імені зд тне вводити в ом ну спожив чів (н прикл д, володільць доменного імені пропонує н своєму с йті тов ри (послуги), що є спорідненими з тими, що н д є володільць пр в н торговельну м рку). Одн к із іншого боку, для з стосув ння бз. 2 ч. 1 ст. 20 З кону Укр їни «Про охорону пр в н зн ки для тов рів і послуг» зовсім не в жливо, що

з реєстрів не р ніше – торговельн м рк чи доменне ім'я. Т к, припусти-мо, особ з реєструв л певне доменне ім'я, під яким розробил с йт, де пропонує н д ння певних послуг. Із плином ч су д ний с йт ст є досить популярним. Інш особ реєструє торговельну м рку, тотожну доменному імені т кого с йту, для н логічних послуг. Дум еться, з т кої ситу ції вводитиме в ом ну спожив чів с ме володілець пр в н торговельну м р-ку. Одн к, відповідно до бз. 2 ч. 1 ст. 20 З кону Укр їни «Про охорону пр в н зн ки для тов рів і послуг», нез конним є використ ння доменного імені. Н необхідності ск сув ння пріоритету пр в н торговельні м рки н д пр в ми н доменні імен н голошують ряд учених [10; 11]. Н н шу думку, т кий пріоритет м є бути ск сов ний через те, що, по-перше, норм бз. 2 ч. 1 ст. 20 З кону Укр їни «Про охорону пр в н зн ки для тов рів і послуг» не знім є пит ння кіберсквотингу (зрештою, окрім брендового кіберсквотингу, існують т кож інші його види, до того ж н віть поняття «брендовий кіберсквотинг» охоплює не лише порушення пр в н зн ки для тов рів і послуг) т , по-друге, д н норм не сприяє спр ведливому з хисту пр в і з конних інтересів суб'єктів пр в н доменні імен .

Н пр ктиці з стосув ння д ної норми пов'яз не зі ще однією пробле-мою, с ме: укр їнськ судов пр ктик не однозн чн у відповіді н пи-т ння, хто с ме є порушником пр в володільця торговельної м рки: реє-стр тор чи реєстр нт доменного імені. Т к, можн виділити прин ймні три підходи у вирішення д ної проблеми.

1. Реєстр тор, т к с мо як і реєстр нт, є порушником пр в володільця торговельної м рки. Т к, Вищий спеці лізов ний суд Укр їни з розгляду цивільних і кримін льних спр в, перегляд ючи спр ву № 6-36781св12, з зн ч є, що с ме реєстр тор н д в послуги реєстр нту доменного імені в мережі Інтернет, порушивши перев жне пр во володільця торговельної м рки н використ ння спірного зн ку для тов рів і послуг [12]. Господ рський суд міст Києв у спр ві № 910/1185/15-г з доволнив позовні вимоги володільця торговельної м рки до реєстр тор доменного імені, з боронивши реєстр тору порушув ти пр в позив ч н зн к для тов -рів і послуг «АМСТОР» шляхом нез конного делегув ння доменного імені “amstor.ua” н користь інших осіб т зобов'яз вши реєстр тор ск сув ти делегув ння доменного імені “amstor.ua” [13]. Із т ким висновком погодив-ся і Київський пеляційний господ рський суд [14]. Вищий господ рський суд Укр їни, перегляд ючи д ну спр ву, перед в її н новий розгляд, н -голосивши н необхідності з'ясув ти, чи здійснюв лося використ ння реє-стр тором у доменному імені “amstor.ua” торговельної м рки «АМСТОР» щодо тов рів і послуг, тотожних (споріднених) із тов р ми і послуг ми володільця торговельної м рки [15]. Уст новивши, що н с йті “amstor.ua” пропонує лися до прод жу тов ри тих с ме кл сів, що н ведені у сві-доцтві володільця торговельної м рки, Господ рський суд м. Києв з бо-ронив реєстр тору порушув ти пр в позив ч н зн к для тов рів і послуг «АМСТОР» шляхом нез конного делегув ння доменного імені “amstor.ua” н користь інших осіб т зобов'яз в реєстр тор ск сув ти делегув ння до-менного імені “amstor.ua” [16].

2. Порушником пр в володільця торговельної м рки є реєстр нт, реє-стр тор не відповід є з використ ння спірних позн чень у доменних іме-н х. Р зом із тим у д них спр в х реєстр тор є відповід чем і до нього з -довольняються позовні вимоги щодо зобов'яз ння припинити делегув ння



доменного імені бо передделегувати доменне ім'я на користь позивача. Так, Печерський районний суд м. Києва у рішенні у справі № 757/45200/16-цз знає: «ТОВ «ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ» [реєстратор] не несе відповідальності за використання доменних імен, з реєстраторів з його допомогою, та кожний зміст будь-яких матеріалів на сайтах, що розміщені під цими іменами або на сервісах служби. Разом з тим... саме ТОВ «ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ» уповноважена на внесення змін до реєстру щодо запису в доменне ім'я... та кожний суб'єкт делегування доменного імені» [17]. Солом'янський районний суд м. Києва у рішенні у справі № 760/21375/13-цз знає: «...спосіб запису про позивача з приводу передделегування доменного імені підлягає задоволенню судом, оскільки такий спосіб відповідно до змісту порушених прав інтелектуальної власності позивача, характеру порушення та наслідків, спричинених цим порушенням. Такий спосіб... є ефективним разом з записом про позивача від будь-яких подальших зловживань з боку» [18]. Аналогічну позицію зайняли, зокрема, Солом'янський районний суд м. Києва у справі № 760/26510/14-цз [19] та № 760/21182/15-цз [20], Апеляційний суд м. Києва у справі № 760/4672/14-цз [21]. Цікаво також те, що, задовольняючи позовні вимоги як до реєстраторів, так і до реєстраторів, суди у цих справах приймають рішення про стягнення судових витрат лише з реєстраторів, а не з реєстраторів. Так, Солом'янський районний суд м. Києва у рішенні у справі № 760/21182/15-цз знає: «Ураховуючи те, що ТОВ «Хостінг Україна» [реєстратор], відповідно до покладених на нього повноважень, не відслідковує порушення прав власників свідоцтва України на знаки для товарів і послуг та добре відомі знаки, суд уважає, що з відповідчача ОСОБА\_1 [реєстратор] підлягають стягненню на користь позивача судові витрати» [20].

3. Порушником прав володільця торговельної марки є реєстратор, позовні вимоги до реєстраторів не задовольняються. «Суд не може перебирати на себе повноваження Реєстратора, тому суд не вбачає підстав для задоволення заявлених вимог позивача в частині зобов'язання фізичної особи-підприємця ОСОБА\_7 [реєстратор] внести зміни до Реєстру ційної системи реєстру публічного домену .UA», – знає Шевченківський районний суд м. Києва у рішенні у справі № 761/39376/16-цз [22]. «Суд приходить до висновку, що, оскільки діяльність з адміністрування доменних імен передбачає здійснення реєстраційних функцій та забезпечення умов доступу абонентів до відповідних телекомунікаційних послуг, особа, як здійснює лише делегування та адміністрування доменних імен, не є фактичним користувачем делегованих доменних імен. Адже реєстрація домену є, по суті, внесенням обумовленої інформації до реєстраційної бази даних, а не власне використанням того домену... Оскільки відповідчача реєстратором доменного імені... тобто не є його користувачем, вимоги позивача про зобов'язання відповідчача припинити непрапорційне використання знаків для товарів... є необґрунтованими та позов у цій частині не підлягає задоволенню», – до того висновку приходить Господарський суд м. Києва у справі № 910/14013/17 [23]. Аналогічна прова позиція міститься у Постанові Вищого господарського суду України від 14.03.2006 у справі № 21/71 [24].

Наша думка, кіберсквотером може визнати лише реєстратор доменного імені. Адже фактично саме він, а не реєстратор, використовує доменне ім'я. Реєстратор може бути залучений до участі у справі як третя

особ, як не з являє с мостійних вимог щодо предмет спору. Утім, для розв'язання проблеми брендового кіберсквотингу потрібні передусім ктупльні вимоги м сьогодення з конодвчі положення. Адже, як бчимо, вст новлений у бз. 2 ч. 1 ст. 20 З кону Укр їни «Про охорону пр в н зн ки для тов рів і послуг» пріоритет пр в н зн ки для тов рів і послуг н д пр в ми н доменні імен не вирішує проблему кіберсквотингу.

Н відміну від з конодвця, Адміністр тор зони .UAвд вся до ще однієї «кр йності», вст новивши, що прив тне доменне ім'я другого рівня у зоні .UA може з рееструв ти лише т особ , що м є пр во н зн к для тов рів і послуг, і з умови, що з явлене доменне ім'я співп д є з цим зн ком (словесною ч стиною). [25, п. 3.3]. «Реестр ція т делегув ння доменних імен у доменній зоні другого рівня .UA є привілеєм для вл сників відповідних торговельних м рок, н лежним чином з реестров них н території Укр їни», – з зн ч є з цього приводу Вищий господ рський суд Укр їни [15]. Із огляду н вст новлене Адміністр тором зони .UA положення виник є прин ймні дв пит ння:

1. Як боротися з кіберсквотингом, ск жімо, у домен х третього рівня, н прикл д, у зоні .COM.UA?

2. Що робити тим особ м, які не м ють пр в н зн ки для тов рів і послуг (ск жімо, бл годійним орг ніз ціям) бо м ють т ке пр во, ле хочуть з рееструв ти доменне ім'я співзвучне, н прикл д, їх комерційному н йменуванню, т як з рееструв ти як доменне ім'я позн чення, що є з г льновжив ними термін ми, н зв ми відомих творів літер тури, деякі інші об'єкти, що хоч і перелічені у ст. 6 З кону Укр їни «Про охорону пр в н зн ки для тов рів і послуг» як т кі, що не можуть одерж ти пр вову охорону з цим З коном [9, ст. 6], одн к їх використ ння як доменних імен не порушув ло б пр в інших осіб? Т к, якщо вл сник літер турного с йту, присвяченого творчості Т. Шевченк , хоче н д ти т кому с йту доменне ім'я “t\_shevchenko.ua”, то н вряд чи він втом тично повинен потр пляти у ряди кіберсквотерів. І у т ких вип дк х доведеться йти в обхід Регл менту і бо рееструв ти домен третього рівня у зоні, н прикл д, .IN.UA, причому тільки якщо дміністр тор д ної зони це дозволить, бо вз г лі «з бути» про зону .UA т скорист тися іншим доменом вищого рівня (тут у н годі ст нуть домени вищого рівня з г льного користув ння), з рееструв вши, н прикл д, доменне ім'я “t\_shevchenko.org”.

Із огляду н вищез зн чені проблеми, цік вою є пропозиція створення єдиного пр вового мех нізму реестр ції доменних імен усіх підрівнів зони .UA, «який передб ч в би н д ння пр в н доменне ім'я будь-якій юридичній чи фізичній особі нез лежно від х р ктеру її діяльності т н явності у неї пр в н використ ння торговельної м рки. При цьому, н з явник доцільно покл сти обов'язок у переліку документів, які необхідні для реестр ції домену, н д ти відомості, що свідч ть про н явність у нього пр в н використ ння д ного позн чення як торговельної м рки чи про відсутність у Держ вному реестрі свідоцтв Укр їни н зн ки для тов рів т послуг щодо однорідних тов рів тотожних чи схожих словесних позн чень, з реестров них чи з явлених н реестр цію як торговельні м рки н ім'я інших суб'єктів. Тим с мим будуть створені сприятливі умови для розвитку інформ ційних ресурсів н ціон льної ч стини Всесвітньої мережі т попередж тимуться можливі колізії пр в між вл сник ми тотожних чи схожих торговельних м рок і доменних імен» [3].



Одн к в рто п м'ят ти, що, окрім брендового, існують т кож інші види кіберсквотингу, вл снє кіберсквотинг поляг є у недобросовісній реєстр ції доменного імені. Із огляду н це, гнучкими т дієвими є Єдині Пр вил розгляду спорів про доменні імен (UDRP), розроблені Всесвітньою орг ніз цією інтелекту льної вл сності т прийняті Інтернет-корпор цією з присвоєння імен т номерів, у яких для вирішення пит ння, чи є реєстр ція доменного імені кіберсквотингом, пропонується використовув т критерій добросовісності [26]. Отже, сутність Єдиних Пр вил розгляду спорів про доменні імен ст новить з кл ден у них т к зв н «концепція добросовісності з стосув ння доменних імен». Д н концепція зводиться до презумпції добросовісності суб'єкт пр в н доменне ім'я, якщо він м є щодо нього з конні інтереси. Н явність з конного інтересу визн ється в т ких трьох вип дк х (кожен із вип дків м є с мостійне зн чення):

1) до отрим ння повідомлення про н явність спору щодо доменного імені володілець ост нього м є розпоч ти його використ ння (чи використ ння позн чення, яке відповід є доменному імені) бо продемонструв ти підготовку до т кого використ ння у зв'язку з добросовісною пропозицією тов рів, послуг;

2) володілець імені м є бути з г льновідомим с ме з вдяки цьому доменному імені (н віть якщо він не м є тов рних зн ків);

3) володілець доменного імені повинен здійснюв ти з конне некомерційне використ ння бо інше добросовісне використ ння ост нього без н мірів отрим ти комерційну користь шляхом введення в ом ну спожив чів бо дискредит ції тов рного зн ку чи зн ку обслуговув ння, із приводу яких пред'явлені претензії [26, п р гр ф 4 (с)].

У свою чергу, н недобросовісність поведінки особи, як з реєструв л ім'я, з пр вил ми п. 4 (b) UDRP можуть вк зув ти т кі обст вини:

(i) доменне ім'я було з реєстров не бо придб не, головним чином, із метою н ступного прод жу, зд в ння в оренду бо іншого роду перед ці з реєстров ного доменного імені з явнику, який є володільцем схожого тов рного зн ку, бо його конкуренту з гроші чи інші цінності, що перевищують витр ти, документ льно підтверджені й н пряму пов'яз ні з доменним іменем; бо

(ii) доменне ім'я з реєстров но виключно з метою перешкодити володільцю торговельної м рки використовув ти відповідне доменне ім'я; бо

(iii) доменне ім'я з реєстров не головним чином з метою перешкодити діяльності конкурент ; бо

(iv) при використ нні доменного імені його володілець свідомо пр гнув із метою отрим ння комерційної вигоди привернути ув гу користув чів Інтернету до свого веб-с йту ( бо іншої дреси в режимі онл йн), створюючи з допомогою чужого тов рного зн ку введення публіки в ом ну щодо ймовірності походження, джерел фін нсув ння, н лежності бо підтримки с йту (чи онл йн дреси) бо тов рів чи послуг, які пропонуються н с йті [26, п р гр ф 4 (b)].

Т ким чином, для вирішення пит ння, чи є реєстр ція доменного імені брендовим кіберсквотингом, Єдині пр вил розгляду спорів про доменні імен вст новлюють з необхідне з'ясув ти мету, н міри реєстр ції доменного імені, оцінити ступінь його відомості. Т кі положення цілком відповід ють змісту поняття «брендовий кіберсквотинг», тому є дієвим мех ніз-

мом боротьби з даним явищем, з якого виключається кожне порушення з конних інтересів володільців приватних доменних імен.

**Висновки.** Таким чином, брендовий кіберсквотинг – порушення прав інтелектуальної власності на імена фізичної особи з метою отримання фінансових вигод за рахунок використання доменних імен, що містять позначення, яке є тотожним (схожим) з охоронюваним об'єктом (його частиною). Український законодавець для боротьби з даним явищем запровадив пріоритет приватних киберсквотингів і послуг над приватними доменними іменами. Невідмінною рисою цього виду діяльності, адміністратори зони .UA відносять до ще однієї «критичної», встановивши, що приватне доменне ім'я другого рівня в зоні .UA може зареєструвати лише фізична особа, що має право на киберсквотинг і послуги, і з умови, що заявлене доменне ім'я співпадає з цим знаком (словесною частиною). Однак такі заходи є несприятливими, тим більше, що не дозволяють захистити приватні доменні імена тих суб'єктів, які не є кіберсквотерами. До того ж на практиці вони породжують ряд проблем. Із огляду на це вбачається необхідним прийняти в українському законодавстві концепцію добросовісності, згідно з якою в Єдиних правилах розгляду спорів про доменні імена, що буде більшою мірою відповідати реаліям сьогодення.

### Список літератури

1. Попов Н. О. Кіберсквотинг як основний вид порушень в доменних спорах // Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : Збірник наукових праць з матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / Збірник. ред. О. В. Черевк, О. П. Орлюк. Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2015. 145 с. С. 134–137.
2. Коваленко Т. Кіберсквотинг, ринок купівлі та продажу доменів // Теорія і практика інтелектуальної власності. 2013. № 6. С. 40–45.
3. Цивільне право України. Збірник статей : підручник / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової, Р. А. Майданик. 3-тє вид., К. : Юрінком Інтер, 2010. 976 с.
4. Серго А., Гладкий Я. Е. Правове регулювання доменних імен // Хозяйство и право. Приложение. 2010. № 3. 49 с.
5. Рішення Господарського суду м. Києва від 26 червня 2014 року у справі № 910/1116/14. Електрон. джерело. (1 ф. йл). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39554980> (дата звернення: 04.04.2018).
6. Рішення Господарського суду Донецької області від 14 січня 2013 року у справі № 2/59 пп. Електрон. джерело. (1 ф. йл). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59284488> (дата звернення: 04.04.2018).
7. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV зі зміст. доп., внес. зг. з конв. України; ст. ном. н. 07.03.2018 р. Електрон. джерело. (21 ф. йл). URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (дата звернення: 04.04.2018).
8. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності: постанову Вищого господарського суду від 17.10.2012 № 12. Електрон. джерело. (3 ф. йл). URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12> (дата звернення: 04.04.2018).
9. Про охорону прав на киберсквотинг і послуги: Закон України від 15.12.1993 № 3689-XII зі зміст. доп., внес. зг. з конв. України; ст. ном. н. 21.05.2015 р. Електрон. джерело. (2 ф. йл). URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3689-12> (дата звернення: 04.04.2018).
10. Бонтлар В. В. Цивільно-правове регулювання доменних імен : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.03. К., 2006. 15 с.

11. Майданик Н. Здійснення привласнення доменних імен в мережі Інтернет // Юридичний Укріан. 2009. № 7 (79). С. 62–67.
12. Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 4 жовтня 2012 року у справі № 6-36781св12. Електрон. д. н. (1 ф. йл). URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/26933128> (дата звернення: 04.04.2018).
13. Рішення Господарського суду м. Києва від 2 березня 2015 року у справі № 910/1185/15-г. Електрон. д. н. (1 ф. йл). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43006782> (дата звернення: 04.04.2018).
14. Постанова Київського апеляційного господарського суду від 26 квітня 2016 року у справі № 910/1185/15-г. Електрон. д. н. (1 ф. йл). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57460793> (дата звернення: 04.04.2018).
15. Постанова Вищого господарського суду України від 16 серпня 2016 року у справі № 910/1185/15-г. Електрон. д. н. (1 ф. йл). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59774981> (дата звернення: 04.04.2018).
16. Рішення Господарського суду м. Києва від 8 грудня 2016 року у справі № 910/1185/15-г. Електрон. д. н. (1 ф. йл). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63370458> (дата звернення: 04.04.2018).
17. Рішення Печерського районного суду м. Києва від 30 листопада 2016 року у справі № 757/45200/16-ц. Електрон. д. н. (1 ф. йл). URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/64013904> (дата звернення: 04.04.2018).
18. Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 25 листопада 2013 року у справі № 760/21375/13-ц. Електрон. д. н. (1 ф. йл). URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/35717827> (дата звернення: 04.04.2018).
19. Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 24 грудня 2014 року у справі № 760/26510/14-ц. Електрон. д. н. (1 ф. йл). URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/42172960> (дата звернення: 04.04.2018).
20. Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 18 травня 2016 року у справі № 760/21182/15-ц. Електрон. д. н. (1 ф. йл). URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/57798485> (дата звернення: 04.04.2018).
21. Ухвала Апеляційного суду м. Києва від 5 жовтня 2016 року у справі № 760/4672/14-ц. Електрон. д. н. (1 ф. йл). URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/65581064> (дата звернення: 04.04.2018).
22. Рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 16 листопада 2017 року у справі № 761/39376/16-ц. Електрон. д. н. (1 ф. йл). URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/70704102> (дата звернення: 04.04.2018).
23. Рішення Господарського суду м. Києва від 13 жовтня 2017 року у справі № 910/14013/17. Електрон. д. н. (1 ф. йл). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/69718253> (дата звернення: 04.04.2018).
24. Постанова Вищого господарського суду від 14 березня 2006 року у справі № 21/71. Електрон. д. н. (1 ф. йл). URL: [http://www.arbitr.gov.ua/docs/28\\_1207087.html](http://www.arbitr.gov.ua/docs/28_1207087.html) (дата звернення: 04.04.2018).
25. Регламент особливостей реєстрації привласнених доменних імен другого рівня в домені .UA від 1 квітня 2014 року : розроблений спільно ТОВ «Хостмайстер», Міністерство публічних доменів та реєстрації торгівлі / ТОВ «Хостмайстер». [б. м. : б. в.]. 8 с.
26. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy : Approved by ICANN on October 24, 1999/ ICANN.Electronic data (1 file). URL:<https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en> (date of access: 04.04.2018).

Стаття не дійшла до редакції 19.05.2018

**Н. Н. Булат**

Одесский национальный университет имени И. И. Мечников ,  
к факультету юридических дисциплин  
Французский бульвар, 24/26, Одесса, 65058, Украина

## **ПОНЯТИЕ БРЕНДОВОГО КИБЕРСКВОТТИНГА И ПУТИ БОРЬБЫ С НИМ**

### **Резюме**

В статье исследуется явление брендового киберсквоттинга и пути борьбы с ним. Предложено определение понятия «брендовый киберсквоттинг» как одного из видов киберсквоттинга. Рассмотрены зарубежная и украинская судебная практика разрешения доменных споров. Проанализирована действенность возможных путей борьбы с брендовым киберсквоттингом. Рассмотрены сущность и проблемы применения приоритета интересов владельцев доменных имен. Проанализированы меры борьбы с брендовым киберсквоттингом, применяемые Администратором зоны .UA. Рассмотрена концепция добросовестности применения доменных имен, которая не получила своего выражения в Единых Правилах рассмотрения споров о доменных именах, разработанных Всемирной организацией интеллектуальной собственности и принятых Интернет-корпорацией по присвоению имен и номеров. В статье обосновывается целесообразность восприятия в украинском законодательстве концепции доменных Правил, положения которых являются действенным механизмом борьбы с брендовым киберсквоттингом, при котором исключается также и нарушение законных интересов владельцев доменных имен.

**Ключевые слова** : доменное имя, брендовый киберсквоттинг, доменные споры.

**N. M. Bulat**

Odessa I. I. Mechnikov National University,  
The Department of Civil Law Disciplines  
Franzuzskiy Boulevard, 24/26, Odessa, 65058, Ukraine

## **A CONCEPT OF A BRAND CYBERSQUATTING AND WAYS TO COMBAT IT**

### **Summary**

The article presents an exploration of the phenomenon of a brand cybersquatting and ways to combat it. A definition of the term “brand cybersquatting” as a kind of a cybersquatting is proposed. The foreign and Ukrainian court practice of domain disputes resolution is addressed. The effectiveness of ways to combat a brand cybersquatting is analyzed. It is argued that a priority of trademarks over domain names and the means for fighting with a brand cybersquatting that are applied by the Administrator of a domain zone .UA are not effective. A concept of a good faith domain names use that is expressed in the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy is analyzed.

It is substantiated a conclusion about the efficiency of implementation in the Ukrainian legislation this concept because it is an effective mechanism to combat a brand cybersquatting, using which a violation of domain names holders' interests is excluded.

**Key words:** domain name, brand cybersquatting, domain disputes.