

Ян Коваленко¹

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВ ВЛАСНИКІВ НА ДОМЕННЕ ІМ'Я ТА ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК

1. Вступ

У XXI сторіччі майже кожне підприємство від малого до великого задля презентації власних товарів та послуг для потенційного клієнта (покупця) використовує всесвітню мережу Інтернет. Світовою практикою доведено, що одним з найефективніших способів такої презентації є саме реєстрація власного доменного імені з подальшим розміщенням вебсайту в цій мережі за його посиланням. При цьому визначається, що під час створення та реєстрації доменного імені основною правовою проблемою, яка постає перед представником бізнесу, власником торговельної марки, є проблема «тайпсквоттингу» та «кіберсквоттингу». Процедура захисту у подібних випадках є усталеною та закріпленою у міжнародному законодавстві, наприклад, у «Принципах розгляду спорів про однакові доменні імена» та «Принципах єдиних правил розгляду спорів про доменні імена» (UDRP), прийнятих ICANN². Проте, на превеликий жаль, проблема захисту доменного імені постає не тільки стосов-

¹ Аспірант кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка; yan1231234@gmail.com; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-6106-1902>.

² Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy. Art. 1. URL: <https://www.icann.org/resources/pages/help/dndr/udrp-en>.

но захисту прав власника бізнесу або торговельної марки на певне найменування, але й у випадках, коли власник торговельної марки з метою заволодіти вже зареєстрованим окремою особою доменним іменем починає зловживати наданими йому правами та принципами, на яких ґрунтується усталена юридична практика, і фактично безперешкодно, користуючись формальними підставами захоплює або позбавляє прав власника доменного імені на користування та володіння доменним іменем.

Задля уникнення подібних зловживань з боку власників торговельних марок, наприклад в Україні, законодавство мало б містити правові норми, які давали б можливість практикуючим юристам, судам, власникам доменних імен та власникам торговельних марок не тільки розмежувати поняття торговельних марок та доменних імен, а також способи та засоби їх захисту.

Аналіз досліджень і публікацій. Результати аналізу останніх досліджень і публікацій вітчизняних фахівців у цій галузі показав їх незначну кількість. Так, проблеми, пов'язані з доменними іменами, розглядали такі вчені, як О.М. Андрусенко, Н.М. Булат, О.М. Коршакова, В.І. Грицай, О.М. Волощенко, С.С. Патрушев, К.Г. Татарникова. Проте, на жаль, результати наукових дискусій, в яких взяли участь ці вчені, не знайшли свого відображення в чинному законодавстві, а тому не вплинули на національну практику правозастосування у сфері захисту права на доменне ім'я.

Мета дослідження – на підставі аналізу норм чинного вітчизняного та міжнародного законодавства виокремити підходи до визначення і закріплення понять торговельної марки та доменного імені, засобів і способів їх захисту та на підставі проведеного аналізу запропонувати шляхи вдосконалення українського законодавства в галузі захисту прав на доменне ім'я.

2. Виклад основного матеріалу

1. Загальна характеристика понять, способів та засобів захисту права на торговельну марку та доменне ім'я в українському законодавстві

На сучасному етапі розвитку українського законодавства та юридичної науки поняття, способи та засоби захисту торговельної марки, на відміну від доменного імені, є чітко визначеними. Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів³. Статтею 494 Цивільного кодексу України передбачено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом⁴.

Аналогічні положення містить ст. 1 Закону України «Про охорону знаків на товари та послуги», відповідно до якого торговельна марка – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб; зареєстрована торговельна

³ Verkhovna Rada Ukraini (2003) Zivilniy kodeks Ukraini [Civil Code of Ukraine]. Art. 492. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43515?find=1&text=торговельна+марка#w1_1\[in Ukrainian\]](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43515?find=1&text=торговельна+марка#w1_1[in%20Ukrainian]).

⁴ Verkhovna Rada Ukraini (2003) Zivilniy kodeks Ukrain [Civil Code of Ukraine]. Art. 494. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43515?find=1&text=торговельна+марка#w1_1\[in Ukrainian\]](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43515?find=1&text=торговельна+марка#w1_1[in%20Ukrainian]).

марка – торговельна марка, на яку видано свідоцтво або яка має міжнародну реєстрацію, що діє на території України⁵. Такий закон також містить поняття торговельної марки як об'єкта інтелектуальної власності та підстави набуття прав на такий об'єкт, а саме відповідно до ч.ч. 2, 3, ст. 5 Закону України «Про охорону знаків на товари та послуги» об'єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови, що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається. Об'єктом торговельної марки не можуть бути імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік (крім випадків, пов'язаних з розвитком української науки та культури), працювали у радянських органах державної безпеки, назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських республік та похідні від них, назви, пов'язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті⁶. Набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до НОІВ і продовжується НОІВ за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 18 цього Закону. Порядок продовження строку дії свідоцтва встановлюється центральним органом виконавчої

⁵ Verkhovna Rada Ukraini (1994) Zakon Ukraini "Pro ohoronu znakiv na tovari ta posluzgi" [Law of Ukraine "On protection of marks for goods and services"]. Art. 1. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3689-12#Text> [in Ukrainian].

⁶ Verkhovna Rada Ukraini (1994) Zakon Ukraini "Pro ohoronu znakiv na tovari ta posluzgi" [Law of Ukraine "On protection of marks for goods and services"]. Part 2, Art. 5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3689-12#Text> [in Ukrainian].

влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності⁷.

Відповідно до ч. 5 ст. 16 вказаного вище Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою⁸.

При цьому в частині 6 статті 16 Закону України «Про охорону знаків на товари та послуги» зазначено, що обмеження, викладені в частині 5, не стосуються здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або якщо було заявлено пріоритет до дати пріоритету заявки⁹.

Статтею 20 згаданого вище Закону передбачено, що порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без

⁷ Verkhovna Rada Ukraini (1994) Zakon Ukraini "Pro ohoronu znakiv na tovari ta posluzhi" [Law of Ukraine "On protection of marks for goods and services"]. Part 3, Art. 5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3689-12#Text> [in Ukrainian].

⁸ Verkhovna Rada Ukraini (1994) Zakon Ukraini "Pro ohoronu znakiv na tovari ta posluzhi" [Law of Ukraine "On protection of marks for goods and services"]. Part 5 Art. 16. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3689-12#Text> [in Ukrainian].

⁹ Verkhovna Rada Ukraini (1994) Zakon Ukraini "Pro ohoronu znakiv na tovari ta posluzhi" [Law of Ukraine "On protection of marks for goods and services"]. Part 6 Art. 16. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3689-12#Text> (In Ukrainian).

його згоди в доменних іменах торговельних марок та позначень¹⁰.

Чинним законодавством України передбачено як судовий, так і позасудовий захист прав на торговельну марку¹¹.

Наведені вище у Законі України «Про охорону знаків на товари та послуги» позиції повністю кореспондуються зі статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Проте, на відміну від Закону України «Про охорону знаків на товари та послуги», Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» визнає неправомірним використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання. Використання у фірмовому найменуванні власного імені фізичної особи не визнається неправомірним, якщо до власного імені додається який-небудь відмітний елемент, що виключає змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання¹².

Таким чином, припис цього Закону теоретично надає формально-правові підстави для власника торговельної марки на звернення із судовим позовом до власника доменного імені з метою захисту своїх прав від недобросовісної конкуренції, незалежно від час набуття прав на торговельну марку та часу реєстрації доменного імені.

Підсумовуючи вищевикладене, можна дійти висновку, що права власника торговельної марки як об'єкта інтелектуальної власності є всесторонньо захищеними з боку української держави з моменту

¹⁰ Verkhovna Rada Ukraini (1994) Zakon Ukraini "Pro ohoronu znakiv na tovari ta posluzgi" [Law of Ukraine "On protection of marks for goods and services"]. Art. 20. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3689-12#Text> [in Ukrainian].

¹¹ Verkhovna Rada Ukraini (1994) Zakon Ukraini "Pro ohoronu znakiv na tovari ta posluzgi" [Law of Ukraine "On protection of marks for goods and services"]. Art. 21. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3689-12#Text> [in Ukrainian].

¹² Verkhovna Rada Ukraini (1996) Zakon Ukraini "Pro zahist vid nedobrosovisnoi konkurenzii" [Law of Ukraine "On protection from unfair competition"]. Art. 4. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-вр#Text> [in Ukrainian].

її реєстрації та отримання свідоцтва на неї, як мінімум протягом 10 років.

Визначення поняття доменного імені міститься у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», у Постанові Кабінету Міністрів України від 12.04.2002 № 522 «Про затвердження порядку підключення до глобальних мереж передачі даних» та Законі України «Про телекомунікації». При цьому, незважаючи на відмінність визначення поняття доменного імені в Законі України «Про телекомунікації» («доменне ім'я» зазначено як «домен») від понять, наведених у нормативно-правових документах, зазначених вище, найвлучніше його визначення міститься саме в ньому. Так, відповідно до статті 1 Закону України «Про електронні комунікації» домен – це частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється¹³.

Проте, незважаючи на деяку схожість поняття доменного імені з поняттям торговельної марки, жодних правових норм щодо способів або засобів захисту доменного імені як окремого об'єкта права інтелектуальної власності або як об'єкта будь-якої іншої галузі права чинне законодавство України не містить, так само як і не містить приписів щодо порядку реєстрації та отримання прав на доменне ім'я.

Ця обставина, на думку автора статті, є досить дискусійною, оскільки відповідно до статті 418 Цивільного кодексу України право інтелектуальної власності – це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом¹⁴.

Доменне ім'я як унікальний набір символів та позначень компонується та вигадується особою в процесі інтелектуальної діяльності.

¹³ Verkhovna Rada Ukraini (2020) Zakon Ukraini "Pro elektronni komunikazii" [Law of Ukraine "On electronic communications"]. Art. 1 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2246> [in Ukrainian].

¹⁴ Verkhovna Rada Ukraini (2003) Zivilniy kodeks Ukraini [Civil Code of Ukraine]. Art. 418. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43515?find=1&text=торговельна+марка#w1_1 [in Ukrainian].

Таким чином, незважаючи на те, що реєстрант (майбутній «власник» доменного імені) не отримує від реєстратора під час реєстрації доменного імені матеріальні права на доменне ім'я в повному обсязі, а лише право користування і розпорядження доменним іменем протягом певного періоду часу¹⁵, нематеріальні права, притаманні об'єктам права інтелектуальної власності, на думку автора, мають залишатися за реєстрантом і захищатися відповідно до законодавства України.

Відсутність закріплення правових механізмів захисту прав осіб-власників доменних імен, їх реєстрації, прав та обов'язків власника доменних імен на законодавчому рівні також знаходить свої відображення у судовій практиці України. У рішенні Господарського суду міста Києва у справі № 39/73 від 04.08.2010 суд дійшов висновку, що: «Станом на час розгляду справи порядок надання адрес мережі Інтернет у домені .UA здійснюється на підставі розроблених Товариством з обмеженою відповідальністю «Хостмайстер» Правил домену .UA. Зазначені Правила не є нормативним актом законодавства України, а є актом окремої юридичної особи – відповідача. Слід зазначити, що сам процес делегування доменів першого рівня коду країнам (у тому числі домену .UA), як і створення та діяльність комерційної Інтернет-корпорації з присвоєння імен і номерів (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – ICAAN), не є предметом міждержавних домовленостей і не закріплені в жодній міжнародній угоді, що могла би застосовуватися як обов'язкове для застосування джерело права, а функціонує на рівні рекомендацій цієї міжнародної приватної організації... Таким чином, Правила домену .UA як джерело права є звичаєм (ст. 7 ЦК України), тобто правилом поведінки, яке не встановлене актами цивільного законодавства, але є усталеним у певній сфері цивільних відносин»¹⁶.

¹⁵ Reglament osoblivostei reestrzii privatnih domennih imen drugogo rivnya v domeni .UA [Regulations on the peculiarities of registration of private second-level domain names in the .UA domain]. URL: https://hostmaster.ua/policy/Reglament_UA_1.0_UK.pdf [in Ukrainian].

¹⁶ Rishennya Gospodarskogo sudu mista Kiєva u spravi № 39/73 [Decision of the Commercial Court of Kyiv in the case № 39/73]. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/10594202> [in Ukrainian].

Аналогічних висновків суди дійшли у справах № 18/63пд¹⁷, № 2/59пн¹⁸.

Слід також зауважити, що відповідно до Регламенту особливостей реєстрації приватних доменних імен ТОВ «Хостмайстерс» доменне ім'я, на відміну від торговельних марок¹⁹, може бути зареєстроване лише у разі, якщо воно ще не було зареєстровано іншою особою у домені певного рівня, у разі, якщо доменне ім'я вже було зареєстроване, його повторна реєстрація неможлива, проте відповідно до п.п. 3.2., 3.3. «Правил доменну .UA»: «Приватні доменні імена другого рівня в домені .UA делегуються виключно у випадку, якщо відповідне доменне ім'я повністю або його компонент другого рівня (до знаку «.»), проте не включаючи його) за написанням співпадає зі знаком, права на використання якого на території України належать відповідно реєстранту. У разі, якщо вказаний у п. 3.2. знак включає словесну частину, яка не є об'єктом на території України, такому знаку може бути делеговано приватне доменне ім'я другого рівня, яке за написанням співпадає з тією частиною знака, яка є об'єктом правової охорони»²⁰. Такі приписи фактично виключають можливість реєстрації доменного імені особою, яка на володіє правами на торговельну марку, в домені другого рівня, який своєю чергою є найбільш пізнаваним і вигідним як з комерційної, так і не з комерційної точки зору. Такі приписи «Правил доменну .UA» своєю чергою є такими, що певним чином не відповідають можливостям та правам, наданим правилами UDRP особам-власникам доменних імен, а саме статтею 4, частиною А таких правил передбачено

¹⁷ Rishennya Gospodarskogo sudu Donetskoï oblasti u spravi № 18/63pd [Decision of the Commercial Court of Donetsk region in the case № 18/63pd]. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/10155212> [in Ukrainian].

¹⁸ Rishennya Gospodarskogo sudu Donetskoï oblasti u spravi № 2/59pn [Decision of the Commercial Court of Donetsk region in the case № 2/59pn]. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/59284488> [in Ukrainian].

¹⁹ Verkhovna Rada Ukraini (1994) Zakon Ukraini "Pro ohoronu znakiv na tovari ta poslugi" [Law of Ukraine "On protection of marks for goods and services"]. Art. 5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3689-12#Text> [in Ukrainian].

²⁰ Pravila domena .UA [Rules of .UA domain]. Art. 3.2., 3.3. URL: https://www.ukrnames.com/ukr/domains/ua_rules.jsp [in Russian].

способи захисту особи-власника доменного імені своїх прав у разі відсутності прав на торговельну марку²¹.

Фактично наявні в Україні правила реєстрації доменних імен зобов'язують потенційного реєстратора, а в майбутньому власника одночасно з реєстрацією доменного імені реєструвати аналогічну торговельну марку.

II. Порівняльно-правовий аналіз способів та засобів захисту права на доменне ім'я та торговельну марку в міжнародному праві

На відміну від української юридичної практики, де домінує положення як засіб вирішення доменних спорів посідає судовий захист, на міжнародному рівні перше місце посідає позасудовий спосіб вирішення доменних спорів за раніше згаданими «Принципами розгляду спорів про однакові доменні імена» та «Принципами єдиних правил розгляду спорів про доменні імена» (UDRP), прийнятих ICANN. Такий стан речей перш за все зумовлений відносною дешевизною та швидкістю проведення процедури розгляду спорів про доменні імена за правилами UDRP порівняно із судовим способом. Такий спосіб вирішення доменних спорів може також використовуватися в Україні відповідно до укладеного між реєстратором домену верхнього рівня «UA» ТОВ «Хостмастерс» та WIPO (Всесвітня організація із захисту прав інтелектуальної власності) договору, на підставі якого в домені «UA» з'явилася можливість для вирішення доменних спорів із використанням позасудової процедури на основі UDRP (Єдиної політики розв'язання доменних спорів), про що було повідомлено на конференції 7 грудня 2018 року, яка проходила в Києві²², проте вартість позасудового способу захисту права на доменне ім'я за правилами UDRP є значно дорожчою порівняно з вартістю судового захисту в українських реаліях.

²¹ Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. Art. 4, par. A. URL: <https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-ru>.

²² Dosudove vireshennya sporiv ta inshi anonsi na konferenzii UADOM-2018 [Pre-trial settlement of disputes and other announcements at the conference]. URL: <https://uadom.cctld.ua> [in Ukrainian].

На відміну від Закону України «Про охорону знаків на товари та послуги» та Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», за правилами UDRP особливу увагу для початку розгляду скарг щодо правомірності використання окремою особою доменного імені приділяють трьом обставинам: чи є доменне ім'я ідентичним або схожим до ступеня змішаності зі знаком на товари та послуги, правами на який володіє «позивач»; чи має реєстрант доменного імені законні права, чи інтерес для користування та розпорядження доменним іменем; чи зареєстрував та/або використовував реєстрант доменне ім'я недобросовісно²³.

При цьому відсутність однієї з обставин, наведених вище, є підставою для відмови у задоволенні позову. Такі твердження знаходять свої відображення у справі *Hromadske Telebachennya v. Roman Skrypyn S.R.O.* (Case No. DTV2016-0004). У цій справі суддя відмовив у задоволенні позовних вимог позивача стосовно переделегування прав на доменне ім'я з огляду на те, що позивачем не було надано доказів того, що реєстрант під час реєстрації доменного імені «hromadske.tv» мав недобросовісний намір.

Окрім того, за правилами UDRP «реєстранти-відповідачі» – власники доменних імен – мають право захищати свої законні інтереси, надавши докази таких обставин: докази прямого зв'язку між доменним іменем та діяльністю, якою займається «відповідач»; докази того, що факт взаємозв'язку «відповідача» з доменним іменем є добре відомим, у тому числі у разі відсутності законних прав у «відповідача» на аналогічну до доменного імені торговельну марку; або «відповідач» має право надати докази некомерційного та добросовісного використання доменного імені, відсутність комерційного інтересу стосовно використання доменного імені, або відсутність наміру нанесення шкоди діловій репутації власнику торговельної марки («позивачу») та мети заплутати потенційних споживачів «позивача»²⁴.

²³ Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. Art. 4, par. B. URL: <https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-ru>.

²⁴ Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. Art. 4, par. A. URL: <https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-ru>.

Незважаючи на закріпленість правових способів та засобів захисту прав власників доменних імен за «Принципами розгляду спорів про однакові доменні імена» та «Принципами єдиних правил розгляду спорів про доменні імена», так само як і в національній юридичній практиці, рішення яке виносить арбітр після розгляду спору за правилами UDRP, здебільшого виноситься на користь власника торговельної марки²⁵, що своєю чергою зумовлене відсутністю закріплення доменного імені як унікальної назви, створеної за результатами інтелектуальної діяльності особи, до переліку об'єктів права інтелектуальної власності або до об'єктів інших галузей права.

З огляду на відсутність закріплення доменного імені як об'єкта однієї з галузей права особливої уваги заслуговує рішення Європейського суду з прав людини у справі Паеффген Гмбх проти Німеччини (Paeffgen GmbH v. Germany) заяви № 25379/04, 21688/05, 21722/05 і 21770/05 рішення від 18.09.2007, фактично хоч таким рішенням у задоволенні позовних вимог було відмовлено та саму скаргу визнано необґрунтованою, право володіння та розпорядження доменним іменем було визнано таким, що має економічну вартість та своєю чергою є «майном», на яке у позивача виникло право «власності» з договору, укладеного між ним та реєстратором доменних імен, у якому визначено вичерпні обов'язки власника доменного імені щодо дотримання прав інтелектуальної власності третіх осіб під час використання отриманих у власність доменних імен²⁶.

Подібні рішення у міжнародному правовому полі хоч і не виокремлюють доменні імена в окрему категорію об'єктів правового регулювання, проте можуть призвести до того, що в найближчому майбутньому все ж таки буде сформовано практику щодо формування нового об'єкта однієї з галузей права – доменного імені.

²⁵ The UDRP: a dispute resolution policy to stand the test of time? URL: <https://www.worldtrademarkreview.com/global-guide/anti-counterfeiting-and-online-brand-enforcement/2017-obe/article/the-udrp-dispute-resolution-policy-stand-the-test-of-time>.

²⁶ Decision of the European Court of Human Rights in the case PAEFFGEN GMBH v. GERMANY. URL: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22Paeffgen%20GmbH%20v.%20Germany%22}\]}.](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Paeffgen%20GmbH%20v.%20Germany%22}]})

Однак, незважаючи на відсутність законодавчо закріплених у міжнародному праві способів та засобів захисту права на доменне ім'я як об'єкта права, все ж таки поширеною юридичною практикою у сфері захисту таких прав є реєстрація доменного імені (його унікального найменування) як окремої торговельної марки, що своєю чергою надає особі-власнику доменного імені весь перелік прав та обов'язків, які законодавством надаються власнику торговельної марки. Фактично доменні імена є таким самим об'єктом та регулюються тими самими правилами та стандартами, як і всі інші типи торговельних марок. Зважаючи на всі викладені вище обставини, є вагома причина, чому слід реєструвати доменне ім'я як торговельну марку, адже торговельні марки, як правило, є повністю захищеними з боку права та держави, наявність законних прав на торговельну марку надає права щодо заборони використання подібних найменувань іншим особам у країні, де її було зареєстровано, в тому числі як доменних імен. Проте, щоб унікальне доменне ім'я мало можливість кваліфікуватись як торговельна марка, доменне ім'я має не лише бути набором символів, що використовується користувачем мережі Інтернет для пошуку відповідної вебсторінки, але й бути закріпленим за певним переліком товарів і послуг²⁷.

3. Висновки

Отже, підсумовуючи викладене вище, справедливо дійти таких висновків:

- права осіб-власників доменних імен, так само як і порядок реєстрації, способи та засоби захисту прав на доменні імена у сучасному українському законодавстві, є юридично незакріпленими та невизначеними: обов'язки та права власника доменного імені визначаються на етапі реєстрації доменного імені на підставі договору, який укладається між особою-реєстрантом та реєстратором доменного імені;
- на думку автора, доменні імена, так само як і торговельні марки, є результатом творчої, інтелектуальної діяльності люди-

²⁷ Domain name and trade mark conflicts. URL: <https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/can-domain-name-be-trade-mark>.

ни, проте, на відміну від торговельної марки, доменні імена не внесені в перелік та не визначені як об'єкт права інтелектуальної власності;

- незважаючи на наявність визначення доменних імен у великій кількості національних законодавчих актах України, єдиного підходу до поняття доменного імені законодавчо не закріплено;
- відсутність законодавчого закріплення доменного імені як об'єкта права інтелектуальної власності або об'єкта будь-якої іншої галузі права та прав власників доменних імен призводить до того, що власники торговельних марок у разі виникнення спірних правовідносин з власниками доменних імен мають формально-правові підстави після реєстрації прав на торговельну марку на звернення до суду із захистом своїх прав незалежно від часу реєстрації доменного імені з підстав захисту своїх прав від недобросовісної конкуренції, водночас власник доменного імені такого права позбавлений;
- на відміну від українського, в міжнародному законодавстві є закріплений вичерпний перелік обставин, які мають бути доведені особою-власником торговельної марки у разі виникнення спірних правовідносин між ним і власником доменного імені та вимоги щодо припинення або делегування прав власника доменного імені;
- у міжнародних нормативно-правових актах визначений вичерпний перелік обставин, на які має посилається власник доменного імені у разі виникнення спірних правовідносин між ним і власником торговельної марки як на правову підставу користування ним певним доменним іменем та які у разі їх доведення повністю спростовують вимоги власника торговельної марки;
- відповідно до міжнародної правової практики єдиним дієвим механізмом захистом доменного імені є його реєстрація як торговельної марки;
- згідно з міжнародною юридичною практикою реєстрація доменного імені як торговельної марки є факультативною можливістю у разі, якщо власник доменного імені має бажання

отримати більше гарантій щодо захисту своїх прав з боку держави та закону, водночас в Україні у разі реєстрації доменних імен першого та другого рівнів наявність прав на торговельну марку є необхідністю.

Таким чином, для поліпшення правового становища власника доменного імені як суб'єкта цивільно-правових відносин та права інтелектуальної власності, на думку автора статті, українським законодавцем у нормативно-правових актах має бути закріплено: єдине визначення поняття доменного імені; доменне ім'я як окремий об'єкт права інтелектуальної власності; визначено порядок набуття та припинення прав на доменне ім'я, його реєстрації; вичерпний перелік правових підстав, на яких можуть ґрунтуватися вимоги власника торговельної марки до власника доменного імені та обставини, які мають бути доведені власником доменного імені задля спростування тверджень власника торговельної марки за аналогією з правилами UDRP.

Література

- Decision of the European Court of Human Rights in the case PAEFFGEN GMBH v. GERMANY. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22%3A%5B%5C%22Paeffgen%20GmbH%20v.%20Germany%22%5D%7D>.
- Досудове вирішення спорів та інші анонси на конференції UADOM – 2018. URL: <https://uadom.cctlid.ua>.
- Domain name and trade mark conflicts. URL: <https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/can-domain-name-be-trade-mark>.
- Верховна Рада України (1996). Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Ст. 4. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-вр#Text>.
- Верховна Рада України (1994). Закон України «Про охорону знаків на товари та послуги». Ст.ст. 1, 5, 16, 20, 21. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3689-12#Text>.
- Верховна Рада України (2020). Закон України «Про електронні комунікації». Ст. 1. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2246>.

- Правила домену .UA. URL: https://www.ukrnames.com/ukr/domains/ua_rules.jsp.
- Регламент особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA. URL: https://hostmaster.ua/policy/Reglament_UA_1.0_UK.pdf.
- Рішення Господарського суду Донецької області у справі № 2/59пн від 03.08.2016. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/59284488>.
- Рішення Господарського суду Донецької області у справі № 18/63пд від 01.07.2010. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/10155212>.
- Рішення Господарського суду міста Києва у справі № 39/73 від 04.08.2010. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/10594202>.
- The UDRP: a dispute resolution policy to stand the test of time? URL: <https://www.worldtrademarkreview.com/global-guide/anti-counterfeiting-and-online-brand-enforcement/2017-obe/article/the-udrp-dispute-resolution-policy-stand-the-test-of-time>.
- Верховна Рада України (2003). Цивільний кодекс України. Ст.ст. 418, 492, 494. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43515?find=1&text=торговельна+марка#w1_1.
- Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy. Art. 4, par. A, B. URL: <https://www.icann.org/resources/pages/help/dndr/udrp-en>.
- WIPO Arbitration and Mediation Center. ADMINISTRATIVE PANEL DECISION Hromadske Telebachennya v. Roman Skrypin S.R.O. URL: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DTV2016-0004>.

References

- Decision of the European Court of Human Rights in the case PAEFFGEN GMBH v. GERMANY. Retrieved from: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22%3A%5B%5C%22Paeffgen%20GmbH%20v.%20Germany%22%5D%7D>].
- Dosudove vireshennya sporiv ta inshi anonsi na konferenzii UADOM-2018 [Pre-trial settlement of disputes and other announcements at the conference]. Retrieved from: <https://uadom.cctld.ua> [in Ukrainian].
- Domain name and trade mark conflicts. Retrieved from: <https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/can-domain-name-be-trade-mark>.
- Verkhovna Rada Ukraini (1996). Zakon Ukraini "Pro zahist vid

- nedobrosovisnoi konkurencii” [Law of Ukraine “On protection from unfair competition”]. Art. 4. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-вр#Text> [in Ukrainian].
- Verkhovna Rada Ukraini (1994). Zakon Ukraini “Pro ohoronu znakov na tovari ta poslugi” [Law of Ukraine “On protection of marks for goods and services”]. Art. 1, 5, 16, 20, 21. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3689-12#Text> [in Ukrainian].
- Verkhovna Rada Ukraini (2020). Zakon Ukraini “Pro elektronni komunikacii” [Law of Ukraine “On electronic communications”]. Art. 1. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2246> [in Ukrainian].
- Pravila domena .UA [Rules of .UA domain]. Art. 3.2., 3.3. Retrieved from: https://www.ukrnames.com/ukr/domains/ua_rules.jsp [in Russian].
- Rishennya Gospodarskogo sudu Donetskoj oblasti u spravi № 2/59pn [Decision of the Commercial Court of Donetsk region in the case № 2/59pn]. Retrieved from: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/59284488> [in Ukrainian].
- Rishennya Gospodarskogo sudu Donetskoj oblasti u spravi № 18/63pd [Decision of the Commercial Court of Donetsk region in the case № 18/63pd]. Retrieved from: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/10155212> [in Ukrainian].
- Rishennya Gospodarskogo sudu mista Kieva u spravi № 39/73 [Decision of the Commercial Court of Kyiv in the case № 39/73]. Retrieved from: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/10594202> [in Ukrainian].
- Reglament osoblivostei reestrazii privatnih domennih imen drugogo rivnya v domeni .UA [Regulations on the peculiarities of registration of private second-level domain names in the .UA domain]. Retrieved from: https://hostmaster.ua/policy/Reglament_UA_1.0_UK.pdf [in Ukrainian].
- The UDRP: a dispute resolution policy to stand the test of time? Retrieved from: <https://www.worldtrademarkreview.com/global-guide/anti-counterfeiting-and-online-brand-enforcement/2017-obe/article/the-udrp-dispute-resolution-policy-stand-the-test-of-time>.
- Verkhovna Rada Ukraini (2003). Zivilnyy kodeks Ukraini [Civil Code of Ukraine]. Art. 418,492,494. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov>.

ua/laws/show/43515?find=1&text=торговельна+марка#w1_1[in Ukrainian].

Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy. Art. 4, par. A, B.
Retrieved from: <https://www.icann.org/resources/pages/help/dndr/udrp-en>.

WIPO Arbitration and Mediation Center. ADMINISTRATIVE PANEL DECISION Hromadske Telebachennya v. Roman Skrypin S.R.O.
Retrieved from: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DTV2016-0004>.

Анотація

У цій статті автором проводиться порівняльний аналіз міжнародного та українського законодавства у сфері регулювання прав і обов'язків власників торговельних марок та доменних імен, механізмів захисту та законодавчого їх закріплення. Висвітлено недосконалість законодавчого закріплення поняття доменного імені, наслідки відсутності правового регулювання з боку держави правового статусу осіб, що мають право власності на доменне ім'я, відсутності юридичного закріплення механізмів набуття та припинення права власності на доменне ім'я та законодавчого закріплення розмежування понять торговельної марки та доменного імені. Було виявлено відмінності актуальних способів захисту права на доменне ім'я в Україні і на міжнародному рівні та порівняно приписи правил, якими регулюються та на підставі яких вирішуються доменні спори в міжнародній юридичній практиці та українській. На підставі проаналізованого законодавства, правил та наукових матеріалів запропоновано шляхи для вдосконалення правового становища власників доменних імен в Україні, серед яких – виокремлення доменного імені як окремого об'єкта права інтелектуальної власності, з характерними для об'єктів права інтелектуальної власності гарантії щодо захисту і охорони права на доменне ім'я з боку держави, вироблення єдиного регульованого з боку держави механізму реєстрації і набуття прав власності на доменне ім'я та виокремлення юридичних способів та засобів захисту права на доменне ім'я.

Ключові слова: вебсайт, доменне ім'я, торговельна марка, інформаційні технології, інтелектуальна власність, знак для товарів і послуг, правова охорона

COMPARATIVE ANALYSIS OF WAYS TO PROTECT THE RIGHTS OF DOMAIN NAME OWNERS AND TRADEMARKS

Yan Kovalenko – Postgraduate Student at the Department of Intellectual Property and Information Law, Institute of Law of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, yan1231234@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-6106-1902>

Summary

In this article, the author conducts a comparative analysis of international and Ukrainian legislation in the field of regulation of rights and obligations of trademark owners and domain names, protection mechanisms and their legislative consolidation. The imperfection of the legislative enshrinement of the domain name concept, the consequences of the lack of legal regulation by the state of the legal status of persons who have the right of ownership of the domain name, the lack of legal consolidation of mechanisms for acquiring and terminating domain name ownership and the legal consolidation of trademark and domain name. The differences between the current methods of protection of the right to a domain name in Ukraine and at the international level were revealed, and the prescriptions of the rules governing and resolving domain disputes in international and Ukrainian legal practice were compared. Based on the analyzed legislation, rules and scientific materials, ways to improve the legal status of domain name owners in Ukraine are proposed, including the separation of the domain name as a separate object of intellectual property rights, with typical for intellectual property rights guarantees for protection and enforcement on the domain name on the part of the state, development of the uniform mechanism regulated by the state of registration and acquisition of the property rights to the domain name and separation of legal ways and means of protection of the right to the domain name.

Keywords: website, domain name, trademark, information technology, intellectual property, trademark for goods and services, legal protection