

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Факультет правничих наук
Кафедра приватного права

Магістерська робота

освітній ступінь - магістр

на тему: «ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ В ДОМЕННОМУ
ІМЕНІ»

(«USING TRADEMARK IN DOMAIN NAME»)

Виконала:

Студентка 2 року навчання,

Спеціальності

081 Право

Коваль Катерина Олександрівна,

Керівник Новосельцев І. І.

кандидат юридичних наук

Рецензент _____

Магістерська робота захищена з оцінкою _____

Секретар ЕК _____

«____» _____ 2021 р

Київ 2021




*Декларація
академічної доброчесності
студента/ студентки НаУКМА*

Я Коваль Катерина Олександрівна, студент(ка) 2-го року навчання магістерської програми правничих наук, спеціальність «Право», адреса електронної пошти: katrusiakov97@gmail.com

- підтверджую, що написана мною кваліфікаційна/магістерська робота на тему «Використання торговельної марки в доменному імені» відповідає вимогам академічної доброчесності та не містить порушень, передбачених пунктами 3.1.1-3.1.6 Положення про академічну доброчесність здобувачів НаУКМА від 07.03.2018 року, зі змістом якого ознайомлений/ознайомлена;
- підтверджую, що надана мною електронна версія роботи є остаточною і готовою до перевірки;
- згоден/ згодна на перевірку моєї роботи на відповідність критеріям академічної доброчесності, у будь-який спосіб, у тому числі порівняння змісту роботи та формування звіту подібності за допомогою електронної системи Unicheck.
- даю згоду на архівування моєї роботи в репозитаріях та базах даних університету для порівняння цієї та майбутніх робіт.

12.05.2021
Дата


Підпис

Коваль К. О.
Прізвище, ініціали

ЗМІСТ

ВСТУП.....	3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК..	7
1.1. Поняття та ознаки торговельних марок.....	7
1.2. Види торговельних марок.....	11
1.3. Набуття прав на торговельні марки.....	17
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМЕНІВ.....	23
2.1. Поняття та класифікація доменних імен.....	23
2.2. Реєстрація доменів.....	29
РОЗДІЛ 3. ЗВ'ЯЗОК МІЖ ТОРГОВЕЛЬНИМИ МАРКАМИ ТА	
ДОМЕНАМИ І СПОСОБИ ЇХ ЗАХИСТУ.....	34
3.1. Порівняльна характеристика доменів та торговельних марок.....	34
3.2. Порухення прав на торговельні марки в доменному імені.....	38
3.3. Проблемні аспекти захисту доменного імені.....	45
3.4. Порівняльна характеристика ефективності захисту доменного імені за процедурою UA-DRP та в українських судах.....	53
ВИСНОВКИ.....	72
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	76

ВСТУП

Проблема низької ефективності засобів захисту прав інтелектуальної власності не є новою для України. Проте саме зараз сфера інтелектуальної власності є популярною та актуальною. Право інтелектуальної власності використовується звичайними особами, які бажають втілити свою творчість в об'єктах інтелектуальної власності, і не завжди розуміють всі можливі механізми захисту цих прав. Крім того, право інтелектуальної власності є також актуальним для осіб, які використовують об'єкти інтелектуальної власності для побудови власного успішного бізнесу, продажу товарів чи надання послуг. Значний інтерес суспільства до цієї категорії справ викликає низку проблем, що пов'язані з їх захистом.

Актуальність моєї роботи полягає в тому, що доменні імена та права на них досі залишаються не розкритою темою для багатьох науковців та вчених. Через неврегульованість правового статусу доменних імен виникає велика кількість проблем, починаючи від нерозуміння процедури їх реєстрації пересічними громадянами, закінчуючи низькою ефективністю засобів їх захисту. У цьому ж аспекті актуальним є питання зв'язку доменного імені з торговельною маркою, а також їх порівняння.

Наукове значення моєї роботи полягає в тому, що отримані результати дослідження можуть бути використані для розвитку інституту інтелектуальної власності в аспекті регулювання об'єктів індивідуалізації, таких як торговельні марки та на рівні наукової доктрини встановити статус такого об'єкту як "доменне ім'я".

Практичне значення моєї роботи полягає в можливості застосувати результати дослідження при вдосконаленні законодавства України, що регулює інститут права інтелектуальної власності в аспекті захисту прав на торговельні марки в доменному імені.

Серед науковців, вчених та дослідників, що цікавилися цим питанням, варто зазначити зокрема: Андронов А., Басай О., Бойко Д., Боденхаузен Г., Вацковский Ю., Грицай В., Гулічева Н., Єсімов С., Романадзе Л., Калятин В.,

Крижна В., Кулініч О., Лукашевич С., Марушева О., Неверовська А., Немеш П., Попова Н., Самусь А., Сергієнко В., Серго А.

Об'єктом цього дослідження є цивільно-правові відносини в сфері права інтелектуальної власності, що виникають з приводу об'єктів інтелектуальної власності, які використовуються в процесі здійснення діяльності, у тому числі з використанням мережі Інтернет. *Предметом* дослідження виступають наукові розробки, ідеї та концепції захисту прав інтелектуальної власності в контексті захист прав на торговельні марки в доменному імені, система чинних в Україні законодавчих та інших нормативних актів з питань регулювання відносин у сфері використання торговельних марок в доменному імені, а також відповідні зарубіжні акти законодавства.

У процесі дослідження вважаю за необхідне використання наступних *методів*:

Аксіологічний метод - за допомогою цього методу можна яскраво продемонструвати яку саме цінність має категорія прав на торговельні марки, в тому числі права використання торговельної марки в доменному імені, як для суспільства в цілому, так і для кожної окремої людини, яка набуває таких прав.

Антропологічний метод - права інтелектуальної власності, в тому числі права на торговельні марки та використання їх в доменному імені, є безпосереднім втіленням волі людини та результатом її діяльності. Крім того, можливість передання майнових прав на торговельні марки іншим особам є ще одним доказом того, що в основі цих відносин є саме людина, її воля та бажання.

Аналітичний та статистичний метод - через використання цього методу можна простежити динаміку розвитку прав на торговельні марки, а також власне використання торговельної марки в доменному імені як в Україні, так і за кордоном. Статистичні дані можуть яскраво продемонструвати тенденцію до збільшення числа реєстрації доменних імен, в основі яких лежить використання торговельної марки, в Україні, що безпосередньо пов'язано з їх правовою охороною. Крім того, цей метод активно використовується при аналізі

судової практики щодо спорів, що пов'язані з використанням торговельної марки в доменному імені.

Метод аналізу і синтезу - за допомогою цього методу можна дослідити права на торговельні марки та доменне ім'я як окрему категорію, а також права на торговельні марки та доменне ім'я в контексті їх взаємозв'язку з іншими правами інтелектуальної власності. Цей метод також допомагає знайти спільні риси між доменним ім'ям та торговельної марки та шляхи вдосконалення захисту прав на торговельні марки в доменному імені.

Формально-юридичний метод - саме через детальне вивчення правових норм, що регулюють торговельні марки та доменні імена, можна простежити як це поняття трактується та розвивається в нормативно-правових актах і дійти висновку про задовільний стан висвітлення цих понять у законодавстві чи необхідності покращення відповідних правових норм.

Порівняльно-історичний метод - за допомогою нього, по-перше, можна простежити як застосовувалась та змінювалась концепція прав на торговельні марки та власне використання торговельної марки в доменному імені у різні етапи розвитку нашої держави. По-друге, стане можливим порівняння таких прав з міжнародним досвідом та різними підходами в різних країнах.

Герменевтичний метод - знадобиться при спробі зрозуміти власне терміни «торговельна марка» та «доменне ім'я», а також яке розуміння в це визначення вкладає сам законодавець. За допомогою цього методу можна побачити яким чином тлумачать відповідні терміни вчені та навіть пересічні громадяни.

Функціональний метод - через форму взаємодії прав на торговельні марки та доменні імена з іншими інститутами права інтелектуальної власності, ми спробуємо зробити висновок про місце категорії цих прав серед інших інститутів, а також про функціональне значення права на використання торговельної марки в доменному імені.

Метою моєї кваліфікаційної роботи є на основі чинного міжнародного та національного законодавства, а також праць вчених визначити який вплив має

зв'язок торговельної марки та доменного імені на ефективний захист доменного імені та його правову природу.

Завданнями кваліфікаційної роботи є:

1. Визначити поняття, ознаки, види торговельних марок, дослідити механізм виникнення прав на торговельні марки;
2. Визначити поняття та класифікацію доменних імен, а також процедуру їх реєстрації;
3. Детально дослідити зв'язок між торговельною маркою та доменним іменем, з'ясувати правову природу доменного імені, дослідити види порушення прав на торговельні марки в доменному імені, а також найбільш ефективні засоби захисту таких прав.
4. Дослідити актуальну судову практику щодо вирішення спорів, що пов'язані з використанням торговельної марки в доменному імені.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК

1.1. Поняття та ознаки торговельних марок

У сучасних реаліях термін «торговельна марка» не завжди сприймається належним чином споживачами та пересічними громадянами нашої країни. Незважаючи на детальну регламентацію цього терміну як в національному, так і в міжнародному законодавстві, більшість громадян схильні використовувати терміни «логотип», «бренд». Не використовується однозначно єдиний термін і у світовій практиці. Так, зокрема у законодавстві Італії, Німеччини, Угорщини використовується термін «знак», а у Польщі, Китаї та Росії – «товарний знак», у США і Бельгії – «торговельні знаки». Законодавство Франції взагалі виділяє та закріплює такі поняття як «товарний знак» та «торговельна марка».

Аби детально розібратися з тим, який зміст має термін «торговельна марка» («знак для товарів та послуг») та які суттєві ознаки цього поняття нам варто звернутися до нормативно-правових джерел. Цивільний кодекс України містить таке визначення: «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 кольорів» [1]. Тож у Цивільному кодексі використовується термін «торговельна марка», у той час як у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» до 21 липня 2020 року був зазначений термін «знак», що визначався як «позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб» [2]. Пізніше, до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» були внесені зміни, відповідно до яких термін «знак для товарів та послуг» було замінено терміном «торговельна марка» [3]. Якщо звернутися до юридичної енциклопедії, то можна знайти як термін «торговельна

марка», так і термін «знак для товарів та послуг», зокрема торговельна марка визначається як «один із засобів ідентифікації товарів або послуг», а знак для товарів та послуг як «zareєстровані в установленому порядку позначення, якими товари і послуги одних осіб відрізняються від однорід. товарів і послуг ін. осіб.» [4]. У цьому тлумаченні вбачається, що термін «знак для товарів та послуг» сприймається суто з правової точки зору, саме як позначення, що zareєстроване в установленому порядку, в той час як торговельна марка містить більш вузьке визначення, у якому увага акцентується саме на розрізняльній функції.

Досить часто використовується також таке поняття як «товарний знак». Г. Боденхаузен, який є укладачем коментарю Паризької конвенції з охорони промислової власності наводить наступне поняття: «Товарний знак визначається зазвичай як знак, що служить для того, щоб відрізнити продукцію одного підприємства від продукції інших. Володілець товарного знака має зазвичай виключне право використовувати даний знак або його варіанти для одних і тих самих товарів, а також для подібної до них продукції»¹ [5].

В аспекті походження назви «торгова/торговельна марка», варто зазначити, що О. В. Піхурець, говорить про те що «...сам термін «торговельна марка» має англійське походження («trade» торгова, торговельна і «mark» марка, знак, позначка) і у словосполученні може перекладатись і як «торговельна марка», і як «торгова марка». Власне кажучи, ми маємо справу з синонімічними термінами». [6].

На мою думку, використання термінів «торговельна марка» та «знак для товарів та послуг» як окремих та не синонімічних створює певні складнощі та не є доцільним. Так вважає і законодавець, адже у ст. 420 Цивільного кодексу при переліку об'єктів прав інтелектуальної власності ці поняття ототожнюються: «До об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать....торговельні марки (знаки для товарів і послуг)». Тому терміни

¹ Тут і далі, якщо не вказано інше, переклад автора

«торговельна марка» та «знак для товарів та послуг» доцільно розглядати як поняття, що мають однаковий зміст [1].

Торговельні марки мають ряд властивостей, які необхідні не лише для кращого розуміння їх призначення та функцій, але й для власне їх існування через правомірну реєстрацію.

Виокремити ознаки та функції торговельних марок можливо через нормативно-правове закріплення поняття торговельної марки, а також через умови правової охорони, що безпосередньо передбачені законом.

Перша ознака зумовлена самою правовою природою знаків для товарів та послуг. Оскільки вони є об'єктом права інтелектуальної власності, то можна говорити про їх нематеріальний характер. Друга ознака пов'язана з метою використання торговельних марок, а саме надання певної інформації щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, тому тут йде мова про інформаційний зміст знаків для товарів та послуг. Ще однією з ознак можна вважати певну новизну та оригінальність. Така ознака зумовлена закріпленнями в ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» підставами для відмови в реєстрації. Закон вказує, що не може отримати правову охорону позначення, що є загальноживим, описовим щодо товарів та послуг певного виду тощо. Крім того, таке позначення не має бути схожим настільки, що його можна сплутати з вже зареєстрованою торговельною маркою іншої особи для тих же класів товарів та послуг, а також з фірмовим найменуванням, кваліфікованим зазначенням походження товарів промисловими зразками, відомими в Україні творами тощо. Таким чином саме ці пункти й передбачають те, що торговельна марка має бути новою та оригінальною. Проте варто зазначити, що ця оригінальність і новизна є досить відносною. Адже позначення, що буде використовуватися як торговельна марка, не обов'язково має бути вигаданим особою. Звичайно можуть використовуватися, наприклад, відомі всім слова. Проте основна мета полягає в новому та оригінальному поєднанні позначення та класів товарів та послуг, в яких реєструється ці позначення в якості торговельної марки. Тому ця новизна

та оригінальність скоріше має відображатися в свідомості споживачів при виборі тих чи інших товарів або послуг, для яких реєструється торговельна марка.

Варто також детально розглянути функції торговельних марок.

Розрізняльна (розпізнавальна) функція торговельних марок є основною. Вона полягає в призначенні марки — розрізняти товари чи послуги одного виробника від таких же товарів чи послуг іншого та знайшла своє закріплення у законодавстві. Конкуренція, що існує на ринку змушує виробників, підприємців позначати товари чи послуги, що надаються ними торговельними марками. І тут торговельні марки спрощують вибір, який робить кожен пересічний споживач при купівлі певних товарів чи користуванні послугами, допомагають зробити той чи інший товар або послугу більш привабливими, а відповідно і популярнішими серед споживачів [7]. Відповідно досить часто вибір того чи іншого товару або послуги напряму залежить від торговельної марки, яка зареєстрована для відповідного класу товарів чи послуг. Споживачі досить швидко запам'ятовують слово, словосполучення чи навіть слоган і перебуваючи, наприклад, в магазині з більшою ймовірністю придбають товар саме під тою торговельною маркою, про яку вони чули від друзів, по телевізору, радіо чи в соціальних мережах. Саме тому вибір слова чи позначення, яке ляже в основу торговельної марки, є важливим не лише з точки зору виконання вимог закону щодо реєстрації, але й з маркетингової точки зору, для кращого просування та продажу власного бренду. Саме тому розпізнавальна функція ще досить часто носить назву так званої «рекламної» функції. На мою думку, рекламна функція все ж є частиною розпізнавальної функції, проте її важливо виділяти окремо, адже торговельна марка є основним інструментом просування та популяризації певного товару або певної послуги.

Інформативна функція торговельної марки полягає в тому, що вона має змістовну інформацію, яка не просто цікавить споживача, покупця, а інформує його про виробника, про якісні характеристики товару чи послуг. Інформативна функція тісно пов'язана з розрізняльною [7]. У поєднанні вони можуть дати

вичерпну інформацію як про виробника, так і про товар. Насамперед, марка є продовженням й інформативним різновидом фірмового найменування підприємця, виробника, продавця тощо.

Охоронна функція торговельної марки зумовлюється виключним правом на її використання, що гарантується державою власнику марки. Зазначена функція має не менш важливе значення як для внутрішньодержавної, так і для міжнародної торгівлі. Вона має на меті шляхом реєстрації торговельної марки захистити інтереси виробника, продавця, а також і споживача від недобросовісної конкуренції [7].

Використовуючи торговельну марку, її володілець може проставляти попереджувальне маркування у вигляді латинської літери R, обведеної колом — ®, або поєднання літер — ТМ [8]. Така практика є досить поширеною і часто таке маркування можна зустріти як на упаковках певних товарів та і в змісті веб-сайту, який містить торговельну марку. Застосування попереджувального маркування поруч із позначенням, що зареєстроване як торговельна марка, інформує споживачів товарів та інших зацікавлених осіб про наявність правоохоронних документів на цю торговельну марку, а також застерігає необмежене коло осіб від порушень прав її законного власника.

1.2. Види торговельних марок

Класифікувати торговельні марки можна за різноманітними критеріями. Та перше, що варто зазначити, це те, що саме визначення поняття «торговельні марки» як в Цивільному та Господарському кодексах, так і в спеціалізованому Законі «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не дає можливості виокремити види торговельних марок, та не зазначає їх перелік.

Проте законодавче закріплення класифікація торговельних марок все ж знайшла, а саме у пункті 1.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 р. № 116 (в ред. наказу Держпатенту № 72

від 20.08.1997 р.) (далі — Правила) зазначено: «Об'єктами правової охорони можуть бути такі знаки: словесні у вигляді слів або сполучень літер; зображувальні у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині; об'ємні у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах; комбінації вищезазначених позначень. Такі знаки можуть бути виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів. Знак може бути звуковим, світловим, а також кольором чи поєднанням кольорів тощо. Такі знаки реєструються Відомством при наявності технічної можливості внесення їх до Реєстру та оприлюднення інформації стосовно їх реєстрації.» [9].

При цьому, варто звернутися також й до міжнародних нормативно-правових актів. Зокрема ст. 15 другого розділу Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) зазначає, що «Будь-який знак або сполучення знаків, що дають змогу відрізнити товари або послуги одного підприємства від товарів або послуг іншого підприємства, мають здатність утворювати торговий знак. Такі знаки, зокрема слова, що включають імена осіб, літери, цифри, фігуральні елементи та сполучення кольорів, а також будь-яке сполучення таких ознак, мають право бути зареєстрованими як торгові знаки. Якщо ознаки природно не дають змогу розрізнити відповідні товари та послуги, члени можуть запровадити реєстрацію залежно від відмінності, що набувається завдяки використанню. Члени можуть вимагати як умову реєстрації, щоб знаки сприймалися візуально» [10] Таким чином, ця угода дає дозвіл на заборону реєстрації знаків, що не сприймаються візуально, за бажанням самої країни-члена. Така вимога ставиться з метою надання можливості іншим особам отримувати певну інформацію про зареєстровані торговельні марки шляхом відповідної публікації або до реєстрації марки або відразу після реєстрації і надавати достатні можливості для подання звернень про анулювання реєстрації [7, с. 86].

Частіше за все знаки для товарів та послуг поділяють на традиційні та нетрадиційні. Традиційними визнаються ті, що використовувалися з самого початку для вирізнення товарів та послуг. Це, так звані, «прості» позначення,

зокрема, словесні та зображувальні елементи, а також їх комбінації. Нетрадиційні торговельні марки - це ті, що з'явилися відносно нещодавно та ті, що є більш складними для сприйняття.

Нетрадиційні торговельні марки в свою чергу поділяються на візуальні та невізуальні. Візуальні - ті, які можуть сприйматися за допомогою зору, проте мають певні особливості. До візуальних нетрадиційних торговельних марок можна віднести об'ємні, світлові, рухомі, а також колір. Відповідно нетрадиційні невізуальні торговельні марки сприймаються іншими органами сприйняття: звукові (сприймаються слухом), ароматичні (сприймаються через запах), смакові (сприймаються через смак) та текстурні (через дотик).

Пропоную розглянути кожен з видів знаків для товарів та послуг окремо.

Найбільш простими, прийнятними та поширеними є словесні, зображувальні, а також комбіновані торговельні марки.

Словесні торговельні марки представлені сполученням літер, слів, а іноді й речень (якщо мова йде про слоган, наприклад). Для реєстрації торговельної марки можна використовувати як вже існуючі слова, так і неологізми. Варто зазначити, що вигадане слово має більше шансів на успішне проходження експертизи та реєстрацію, адже володіє більшим ступенем оригінальності та унікальності. Звичайно, не кожне слово може бути зареєстроване як торговельна марка. Крім того, що воно не повинно дублювати вже зареєстровані торговельні марки на ім'я інших осіб в тих самих класах, законодавство висуває ряд інших умов, зокрема позначення (тобто слово чи слова) не має суперечити публічному порядку, нормам гуманності та моралі, а також не має бути описовим щодо зазначених у заявці товарів та послуг.

Зокрема, Правила передбачають, що «разом із зображенням подається опис знака, якщо знак має словесну частину або відноситься до знаків, які не складаються з графічних позначень. Якщо словесний знак чи його частина не мають смислового значення, то зазначається спосіб його утворення, наприклад, початкові склади декількох слів, аббревіатура, вигадане слово тощо. Якщо словесне позначення не поширене в українській мові (наприклад,

спеціальний термін, застаріле слово), то зазначається його значення. Якщо словесний знак чи його частина подаються іноземною мовою, то для знаків, що мають смислове значення, необхідно додати його переклад українською мовою і транслітерацію літерами українського алфавіту» [7, с. 46].

Таким чином можлива реєстрація словесного позначення, яке буде виконане стандартним шрифтом і може бути виконано як у чорно-білому кольорі, так і в інших кольорах, крім цього, можлива реєстрація словесного позначення, яке буде виконано в певному кольорі чи кольорах та в особливій шрифтовій манері. В останньому випадку саме шрифт, розташування букв, колір будуть виступати суттєвими ознаками такої торговельної марки.

Як зазначає Романадзе Л. Д. «Якщо брати за критерій мову, що використовується, то усі словесні позначення можна розділити на виконані кирилицею, латиницею чи на іншими мовами (китайська, арабська, грузинська тощо). Хоча в країні походження останнє словесне позначення має смислове значення, для слов'янських споживачів воно буде скоріше деяким стилізованим зображенням, семантика якого пов'язана з культурою далеких країн» [7].

Зображувальні торговельні марки представляють собою візуально оформлений знак у вигляді малюнку, певного символу тощо. Такий вид торговельних марок є одним з найдавніших та найзручніших. Як зазначає А. Самусь «На давніх клеймах, які вибивалися, наприклад, на металевих виробках, простіше було вибити маленький малюнок, аніж напис із кількох букв, до того ж багато майстрів, а ще більше покупців були неписьменними. Також зображувальні торгові марки зручні для експорту товарів до країн, де поширене принципово інше письмо, наприклад, словесна торгова марка, виконана ієрогліфічним письмом, не буде ефективною в країнах з кирилицею або латиною» [11, с. 62]

Комбіновані торговельні марки представлені поєднанням словесних та зображувальних елементів. Існують різні варіанти такого поєднання. Наприклад, словесна частина описує зображувальну (зображувальна ілюструє словесну). Домінуюче місце може займати один із елементів - словесний чи

зображувальний, або ж вони можуть нести рівне смислове та візуальне навантаження.

Об'ємні торговельні марки - це марки у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах — довжині, висоті і ширині. Предметом може бути, зокрема, оригінальна форма виробу або його упаковка (наприклад, упаковка масла чи сигарет). Проте сама форма виробу не має просто дублювати його зовнішній вигляд. Найбільш відомими об'ємними торговельними марками є: пляшка "Coca Cola", об'ємна фігурка ягуара, що зареєстрована для автомобіля Jaguar.

Звукові торговельні марки - торговельні марки, що представлені у вигляді звукового позначення. Такі позначення можуть бути представлені у два способи - ономатопея (імітація та звуконаслідування звучання живих істот) та власне музична композиція (навіть декілька нот). Найбільш відомий приклад торговельної марки як ономатопеї є заставка кінокомпанії Metro-Goldwyn-Mayer Pictures у вигляді ричання лева. Проте у п. 2.2.6 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг зазначено, що «...оскільки об'єктом знака згідно з Законом може бути лише позначення, яке можливо представити у формі придатній для графічного відтворення, то придатними для набуття правової охорони в Україні є лише такі звукові знаки, які можна перекласти на музичні ноти, зокрема у вигляді акорду, музичного твору чи його фрагменту» [12]. Таким чином звукові торговельні марки у вигляді ономатопеї не можуть бути зареєстровані в Україні.

Як зазначає Немеш П. Ф. «Кількість незареєстрованих звукових торгових марок в Україні дуже велика, якщо взяти до уваги звукові іміджеві аудіо фрагменти вітчизняних радіостанцій або ролики компаній, що використовуються у рекламних акціях. Усі вказані випадки так чи інакше потребують правового захисту у вигляді реєстрації звукової торгової марки» [13, с. 97].

Існують також торговельні марки у вигляді кольору, але їх реєстрація є досить проблематичною з огляду на доктину виснаження кольорів. Однак, як зазначає Крижна В. з посиланням на Германа П. «До того ж існує доктрина

виснаження кольорів, суть якої полягає в тому, що одна особа набуде прав на певний колір з його різноманітними відтінками, а потім інші особи наслідують цей приклад і зареєструють всі відтінки певних вибраних ними кольорів, то наслідком таких дій буде монополія всіх кольорів, кількість яких обмежена» [14]. У цьому випадку основною умовою є саме впізнаваність серед споживачів. Прикладом таких торговельних марок є, наприклад, фіолетовий колір для виробництва шоколаду "Milka».

Крім того, виокремлюють також існування голографічних, рухових, позиційних, нюхових, смакових знаків. Причому важливим моментом, який варто враховувати при реєстрації звукових, нюхових та смакових знаків є умова про відсутність описового характеру таких знаків щодо товарів та послуг, що заявлені при реєстрації. Тобто неможливо зареєструвати, наприклад, запах певних парфумів як нюхову торговельну марку для виробництва чи продажу цих же парфумів.

Торговельні марки також поділяють на звичайні та добре відомі залежно від ступеня їх відомості. Звичайна торговельна марка - це знак, що отримав правову охорону та є зареєстрований компетентним органом держави. Статус добре відомих торговельних марок зазначено у п. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а саме: «Охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом. Торговельна марка може бути визнана добре відомою незалежно від реєстрації її в Україні» [2]. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року зобов'язує Країни Союзу відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що є схожим до ступеня змішування зі знаком, визнаним добре відомим в встановленому законом порядку [15, ст. 6 bis]. Тож аби торговельна марка вважалася добре відомою в Україні необхідне рішення суду чи Апеляційної палати. Крім того,

правова охорона добре відомого знаку поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні.

Також, у працях деяких науковців можна зустріти таке поняття, як знамениті торговельні марки. Їх існування пов'язане з особливим, індивідуальним статусом, який не можна прив'язати ну до класів товарів і послуг, ні до власника, а скоріше до популярності та визнання. До таких позначень можна віднести: Coca-Cola, Apple, Google тощо.

Можна зробити висновок, що наразі виникає потреба в більш чіткій регламентації процедури реєстрації та захисту торговельних марок, які не є традиційними та звичними в силу швидкого розвитку технологій та можливостей. І оскільки в законодавстві нашої країни не міститься чіткого переліку видів торговельних марок, законодавець має передбачити більш зручні та зрозумілі умови реєстрації та захисту різноманітних позначень.

1.3. Набуття прав на торговельні марки

Україна є однією з країн, в яких діє принцип реєстрації як підстава виникнення прав на торговельні марки.

Як правило, виокремлюють два способи набуття права на торговельні марки: первинний та похідний. Первинний спосіб – це власне реєстрація торговельної марки. Похідний спосіб – набуття торговельної марки як спадку за заповітом або набуття прав на підставі договорів щодо передачі прав на торговельну марку чи на підставі, наприклад, ліцензії. [16, с. 142].

Положення Цивільного кодексу України в результаті їх аналізу поділяють підстави набуття права на торговельну марку на дві категорії: ті, що вимагають засвідчення свідоцтвом, та набуття прав без отримання свідоцтва. Крім того, підстави набуття права на торговельну марку за Цивільним кодексом України можуть також бути поділені на ті, для яких є обов'язковою реєстрація прав (національна й міжнародна) та на ті, що не пов'язані з реєстрацією прав (наприклад, визнання торговельної марки добре відомою)

Для того аби торговельна марка могла бути зареєстрована в Україні, вона має відповідати умовам правової охорони, що зазначені в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Зокрема Правова охорона надається знаку, який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони. Крім того, в Законі наведений перелік позначень, які не можуть отримати правову охорону, проте можуть бути включені до знака як позначення, що не охороняються за згодою компетентного органу (державні герби, прапори, офіційні назви держав, найменування міжнародних міжурядових організацій і т.д.). Також не реєструються в якості торговельної марки позначення, що є загальноновживаними, описовими, оманливими та ті, що можна сплутати з вже зареєстрованими торговельними марками для однорідних товарів та послуг, фірмовими найменуваннями, знаками відповідності тощо. Торговельні марки також не мають відтворювати відомі в Україні твори, промислові зразки, прізвища та імена відомих людей [2].

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачає, що «Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом» [2].

Свідоцтво є підставою для виникнення у власника торговельної марки прав, передбачених ст. 495 чинного Цивільного кодексу України, а саме:

- «1) право на використання торговельної марки;
- 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;
- 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;
- 4) інші майнових права інтелектуальної власності, встановлені законом» [1].

Права, які впливають із свідоцтва, починають діяти від дати подання заявки за умови сплати відповідного збору. Таке положення гарантує захист прав особи, яка перша подала заявку на реєстрацію торговельної марки. З цією

ж метою діє й право пріоритету. Заявник має право на пріоритет попередньої заявки на таку ж торговельну марку протягом шести місяців від дати подання попередньої заявки до Відомства чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції або від дати відкриття офіційної або офіційно визнаної виставки, проведеної на території держави - учасниці Паризької конвенції. Для використання права пріоритету необхідно протягом трьох місяців від дати подання заявки до Установи подати заяву про пріоритет з посиланням на дату подання і номер попередньої заявки та її копію з перекладом на українську мову або документ, що підтверджує показ зазначеного знака на виставці.

Ще однією підставою набуття прав на торговельну марку є міжнародна реєстрація. Зокрема, В Україні можлива міжнародна реєстрація в порядку, встановленому Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків (далі - Мадридська угода), підписаною 14.04.1891 року, та Протоколом до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (далі – Протокол до Мадридської угоди), прийнятим в Мадриді 28 червня 1989 р.

Мадридська угода (п. (2) ст. 1) проголошує, що громадяни кожної держави-учасниці цієї угоди можуть забезпечити в усіх інших державах-учасницях цієї угоди охорону своїх позначень, що застосовуються для товарів і послуг і зареєстровані в державі походження. Для спрощення процедури отримання свідоцтв на торговельні марки в інших країнах була створена міжнародна система реєстрації. Відповідно до Мадридської угоди, на підставі міжнародної реєстрації можливо отримати правову охорону торговельних марок в Україні як фізичними, так і юридичними особами іноземних держав, які мають рівні з громадянами України права та обов'язки, відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Власне особи, які є власниками свідоцтва на торговельну марку в Україні, можуть отримати охоронний документ на торговельну марку за допомогою міжнародної системи реєстрації торговельних марок [17]. Така реєстрація здійснюється Міжнародним бюро Всесвітньої

організації інтелектуальної власності (далі Міжнародне бюро) через Патентне відомство держави походження знака [18].

Існують і способи, що не належать до первинних чи похідних, це зокрема, визнання торговельної марки добре відомою. Правовий режим добре відомої торговельної марки передбачений ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності. Є декілька особливостей набуття прав на знак для товарів та послуг через визнання торговельної марки добре відомою: таке рішення приймає суд або Апеляційна палата Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; день визнання марки добре відомою може набагато передувати дню звернення зацікавленою особою до органів державної влади, адже він встановлюється у кожному конкретному випадку; знак визнається добре відомим безстроково, на відміну від звичайної торговельної марки, свідоцтво на яку потрібно продовжувати кожні 10 років за умови сплати відповідного збору; фактично, якщо торговельна марка визнана добре відомою, то використання такої торговельної марки чи схожої до ступеня змішування іншими особами забороняється для всіх класів товарів та послуг, а не лише для тих, в яких добре відомий знак було зареєстровано. Під час при визнанні знака добре відомим використовуються дещо інші критерії, ніж під час реєстрації. Зокрема, під час визначення того, чи є знак добре відомим в Україні, може розглядатися рівень відомості та визнання знаку, об'єм та тривалість використання знаку, дії, що пов'язані з просуванням та рекламуванням знаку, кількість та географія реєстрацій чи заявок на реєстрацію знака, цінність, що пов'язується зі знаком та захист прав на знак.

Крім зазначених підстав набуття прав на торговельну марку, у законодавстві передбачено спеціальні підстави, які надають право на використання торговельної марки, зокрема право попереднього користувача. Воно закріплене у ст. 500 Цивільного кодексу України: «Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно

використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача)» [1]. Основна відмінність набуття прав на торговельну марку за правом попереднього користувача від попередніх підстав набуття прав полягає в тому, що, по-перше, особа набуває не повний комплекс прав на торговельну марку, а лише право використання в межах того використання чи підготовки до використання, які були зроблені до дня подання заявки іншої особи чи дня її пріоритету, по-друге, існує обмеження в можливостях розпорядження, адже право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи лише разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну й серйозну підготовку для такого використання і, по-третє, у законодавстві України не визначено можливості попереднього користувача щодо захисту торговельної марки від неправомірного використання третіми особами.

* * *

Поняття «торговельна марка» знайшло чітке закріплення в законодавстві і його можна визначити як 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 кольорів. Незважаючи на існування двох термінів - «торговельна марка» та «знак для товарів та послуг» - вони мають однаковий зміст та є синонімами. Торговельні марки мають такі ознаки: нематеріальний характер, інформаційний зміст, новизна. Основною функцією торговельної марки є розрізняльна. Існує різноманітна кількість класифікацій торговельних марок. Зокрема їх поділяють та традиційні та нетрадиційні, нетрадиційні в свою чергу поділяють на візуальні та невізуальні. Існує також поділ на звичайні та добре відомі. Щодо набуття прав на знаки для товарів та

послуг, то виділяють два способи: первинний та похідний. А також ті, що не відносяться до них, а саме право попереднього користувача та визнання торговельної марки добре відомою.

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМЕНІВ

2.1. Поняття та класифікація доменних імен

Для того аби дати максимальне точне визначення поняттю «доменне ім'я» необхідно розглянути варіанти визначення, що пропонуються науковцями, а також ті, що безпосередньо закріплені в нормативно-правових актах. Тож як визначають термін «доменне ім'я» науковці?

В. В. Сергієнко та О. М. Коршакова визначають доменне ім'я як «засіб індивідуалізації, поданий у вигляді унікального символічного позначення, що слугує для адресації та індивідуалізації інформаційного ресурсу в мережі Інтернет» [19, с. 63]. А. О. Серго доменом визнає «унікальне позначення, яке знаходиться в системі доменних імен (DNS) та ідентифікує (індивідуалізує) інформаційний ресурс, належний фізичним або юридичним особам у міжнародній комп'ютерній мережі Інтернет» [20, с. 59]. В. О. Калятін розглядає доменне ім'я як «zareєстроване в установленому порядку словесно-цифрове позначення, що замінює при взаємодії людини з комп'ютером цифрову IP-адресу комп'ютера, підключеного до мережі. [21, с. 33]. А на думку Ю. Ф. Вацьковського доменне ім'я це «унікальне символічне позначення, zareєстроване в реєстрі доменних імен і призначене для полегшення адресації за цифровою IP-адресою пристрою, підключеного до умовного ієрархічного простору мережі Інтернет» [22, с. 53]. Вчений С. В. Лукашевич під доменним ім'ям розуміє унікальне, відмінне від zareєстрованих раніше фірмових найменувань, торгових марок і знаків обслуговування символічне позначення, сформоване відповідно до правил адресації мережі «Інтернет», та є відповідною мережевою адресою і zareєстроване в установленому законом порядку [23, с. 21].

В нормативно-правових актах поняття «доменне ім'я» міститься в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а саме в ст. 1: «доменне ім'я - ім'я, що використовується для адресації комп'ютерів і ресурсів

в Інтернеті». Крім того, визначення поняття «доменне ім'я та «домен» закріплено в Постанові КМУ «Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних», зокрема «домен» визначається як «частина адресного простору в мережі Інтернет, призначена для ідентифікації комп'ютера або групи комп'ютерів», а «доменне ім'я» як «буквено-цифровий вираз, що ідентифікує будь-який комп'ютер абонента у мережі Інтернет» [24, п. 2]. Закон України «Про телекомунікації» також містить визначення термінології щодо доменних імен, зокрема в законі зазначено, що:

«домен - частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється;

домен.UA - домен верхнього рівня ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, створений на основі кодування назв країн відповідно до міжнародних стандартів, для обслуговування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет;

домен другого рівня - частина адресного простору мережі Інтернет, що розташовується на другому рівні ієрархії імен у цій мережі [25, ст. 1].

Закон України «Про електронні комунікації», який набирає чинності 1 січня 2022 року містить таке визначення: домен - частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, що має унікальну назву (доменне ім'я), що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється» [26].

Таким чином, законодавство України та доктрина не містить єдиного визначення понять «домен» чи «доменне ім'я». Визначення, які можна зустріти в законодавстві України, наголошують на скоріше технічному характері доменного імені. Не можна сказати, що такий підхід є абсолютно неправильним, але з цієї точки зору стає не зовсім зрозуміло звідки виникають конфлікти між торговельними марками та доменними іменами. До того ж визначення терміну «домен» та «доменне ім'я» суто через технічні

характеристики ігнорує таку важливу функцію доменного імені як полегшення орієнтації користувачів у Всесвітній мережі серед значного масиву інформації.

Тому доменне ім'я варто визначити як унікальне словесне позначення, метою якого є ідентифікація частини інформаційного простору та орієнтація користувачів у мережі Інтернет.

Для кращого розуміння функціонування доменних імен потрібно звернути увагу на їх структуру та класифікацію. Доменне ім'я обслуговується групою серверів системи доменних імен (DNS-серверів), що за допомогою спеціальних баз даних доменних імен автоматично перетворюють доменну адресу в цифрову IP-адресу системи, що підтримує відповідний інформаційний ресурс.

Адресація за допомогою домену до конкретного інформаційного ресурсу забезпечує одну з найголовніших ознак і характеристик домену - його унікальність. Адже у випадку існування двох однакових доменів неможливо було б здійснити адресацію на конкретний ресурс. Саме ця ознака - унікальність - і є однією з причин конфліктів між торговельними марками і доменними іменами. Адже декілька однакових торговельних марок існувати можуть (за умови реєстрації в різних країнах чи у різних класах, наприклад), а декілька абсолютно однакових доменних імен - ні.

В доменній системі імен (DNS) існує доменна ієрархія. Її структура доменного імені відображає проходження зон в цьому ієрархічному порядку. Доменне ім'я читається зліва направо від нижчих доменів до доменів вищого рівня (в порядку підвищення значущості). Центральним елементом усієї системи доменів є точка (.). Існує домен вищого рівня, ліворуч від якого до крапки можуть бути відображені домени нижчого рівня (домен другого рівня, домен третього рівня і т. д.) Таким чином - в найменуванні комп'ютерів в доменній системі імен (DNS) існує доменна ієрархія. При цьому піддомен - це ім'я підпорядкованої доменної зони.

Тепер розглянемо саме види доменних імен. Домени вищого рівня призначені для кращого розуміння характеру інформації самого веб-сайту або мети його створення. Власне знайти домен вищого рівня можна в кінці

доменного імені після останньої крапки. Є домени вищого рівня, реєстрація яких не має обмежень, а також домени з певними обмеженнями в реєстрації. Домени, що не обмежені в реєстрації це, наприклад, домени COM, .NET, .ORG. Цікаво те, що від самого початку доменне ім'я COM призначалось для комерційних організацій, доменне ім'я ORG - для некомерційних організацій, і доменне ім'я NET - для усіх, хто пов'язаний з розвитком мереж і телекомунікаційних технологій. Однак згодом реєстрація доменних імен у цих зонах стала вільною. Доменами обмеженої реєстрації є такі доменні імена, як INT, EDU, GOV.

Як зазначає Гулічева Н. та Неверовська А: «Домен INT створений виключно для реєстрації доменних імен міжнародними організаціями. Рішення про реєстрацію доменів у цій зоні приймається міжнародною організацією IANA за умови дотримання реєстрантом цілого ряду вимог. Цей домен єдиний з перших спеціальних, в якому можуть зареєструвати доменне ім'я іноземні (по відношенню до США), в тому числі російські і українські організації. Домен EDU містить близько 5000 імен, і також як домени GOV і MIL знаходиться під контролем американського уряду. Перш право зареєструвати ім'я в домені EDU мали тільки університети і коледжі з чотирирічним курсом навчання, але тепер до них приєднуються і більш дрібні освітні установи США. Реєстрація проводиться на безкоштовній основі. Домен GOV створений виключно для федеральних державних установ США, і реєстрацією доменних імен в цьому домені займається Урядовий мережевий інформаційний центр Government-Wide Registration Service» [27].

Також існують такі домени як MI, INFO, BIZ, MUSEUM, NAME: домен MI знаходиться під контролем американського уряду і призначений тільки для військових організацій і установ, що відповідають за безпеку країни; домен INFO розрахований на всіх, хто бажає розмістити інформацію про себе, своє підприємству, чи товар, послугу в мережі Інтернет; домен BIZ призначений для комерційних організацій, підприємств і корпорацій, що висвітлені в Інтернеті; домен MUSEUM спеціальний домен призначений для музеїв, а також

організацій різних форм власності, що мають відношення до музейної справи; домен NAME призначений для усіх, хто хотів би зареєструвати в Інтернет своє ім'я і прізвище як доменне ім'я.

Крім цього існують національні (географічні) доменні імена верхнього рівня. Країни і території мають доменне ім'я верхнього рівня, засноване на дволітерному коді ISO країни.

Міжнародна організація зі стандартизації (англ. International Organization for Standardization, ISO) — це міжнародна організація, метою діяльності якої є ратифікація стандартів. Один із стандартів цієї організації має назву ISO 3166.

Метою ISO 3166 є визначення міжнародно визнаних кодів букв та / або цифр, які ми можемо використовувати, коли маємо на увазі країни та їх підрозділи. Однак він не визначає назв країн - ця інформація надходить із джерел ООН (Термінологічний бюлетень Назви країн та Коди країн та регіонів для статистичного використання, що ведеться Статистичним відділом ООН). Використання кодів економить час та уникає помилок, оскільки замість назви країни (яка змінюватиметься залежно від мови, що використовується) ми можемо використовувати комбінацію букв та / або цифр, зрозумілих у всьому світі. Наприклад, усі національні поштові організації у всьому світі обмінюються міжнародною поштою в контейнерах, що мають відповідний код країни. Крім того, в машиночитаних паспортах коди використовуються для визначення національності користувача, а коли ми пересилаємо гроші з одного банку в інший, коди країн є способом визначити, де знаходиться банк [28].

Частина стандарту ISO 3166 - це ISO 3166-1 та ISO 3166-2, де ISO 3166-1 - коди держав і залежних територій, а ISO 3166-2 — коди адміністративних утворень усередині держав (області, штати, провінції тощо).

Для того аби ввести нову назву країни в ISO 3166-1 потрібно зареєструвати її в одному з наступних двох джерел: Термінологічний бюлетень ООН Назви країн або Коди країн та регіонів для використання у статистиці Статистичного відділу ООН. Щоб бути в списку в бюлетені Назви країн, потрібно бути або країною-членом Організації Об'єднаних Націй, або членом

одного з його спеціалізованих агентств або стороною Статуту Міжнародного суду. Список імен у коді Статистичного відділу ООН базується на бюлетені Назви країн та інших джерелах ООН. Як тільки назва країни або назва території з'являється в одному з цих двох джерел, вона буде додана до ISO 3166-1 за замовчуванням [29].

Наприклад домен US належить Сполученим Штатам, NL - Нідерландам, DE - Німеччині. Більш того, такі домени призначені для будь-якої території, а не тільки для незалежної держави. Наприклад, доменна зона AX належить автономії Аландські острови в складі Фінляндії. При цьому, існують домени, що виконані літерами національних алфавітів. Це, наприклад, наш український домен .УКР.

При цьому, варто зазначити, що ISO 3166-1 це не єдиний стандарт для кодів країн, адже, наприклад, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Міжнародний олімпійський комітет (МОК) мають свої стандарти.

Національні домени в залежності від обмежень при реєстрації поділяються на відкриті і закриті. Найбільш активно розвиваються відкриті доменні імена. Наприклад, російський домен є відкритим, але за кількістю реєстрацій (близько 180 тис.) він далеко не в перших рядах. У найбільших європейських країнах зареєстровано кілька мільйонів доменів. Сьогодні найчисельнішою національною доменною зоною є DE, яка належить Німеччині. Близько 6 млн. доменних імен другого рівня зареєстровано в домені DE. За ним слідує Великобританія з доменом UK, який об'єднує 4 мільйони, проте доменів третього рівня, що розділені на шість доменних зон другого рівня [30].

Існують також спеціальні спонсоровані домени обмеженого користування. Наприклад, jobs - домен для роботодавців і кандидатів на посади; travel - домен для організацій, що організовують подорожі, екскурсії; tel - домен для зберігання і управління персональними і корпоративними контактними даними; mobi - домен для сайтів і сервісів, орієнтованих на роботу з мобільними телефонами.

Доменні імена другого рівня визначаються залежно від територіального їх

розташування, найменування юридичної особи тощо, за бажанням особи, що реєструє доменне ім'я. Наприклад, територія України розбита на самостійні географічні доменні зони - Київська область має домени — kiev.ua або kv.ua, Харківська область - .kharkov.ua або .kb.ua, Донецька - .donetsk.ua або .dn.ua, Черкаська - cherkassy.ua, cherkasy.ua або ck.ua, Кіровоградська - kirovograd.ua або kr.ua і т.д. Доменні імена другого рівня відділяються в написанні від імен першого рівня знаком «.», що дає можливість легко оперувати ім'ям і визначати по його структурі розташування сервера або тематику сайту. Доменні імена другого рівня мають таку структуру — .info.ua, .info.com, .info.net і т.д. [31]

Доменні імена третього рівня є складовими домену вищого рівня. Вони встановлюються власником імені домену на свій розсуд.

2.2. Реєстрація доменних імен

На міжнародному рівні координує та керує системою присвоєння доменних імен у всьому світі Інтернет-корпорація з присвоєння імен та номерів (англ. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, або ICANN). Ця організація була створена у 1998 році та першочергово підпорядковувалася лише уряду США. Проте вже в 2009 році стала повністю незалежною міжнародною організацією. Основна діяльність ICANN полягає в акредитації реєстраторів, які пізніше реєструють доменне ім'я в родовому домені верхнього рівня для фізичних чи юридичних осіб. Щоб отримати акредитацію ICANN, зацікавлений суб'єкт зобов'язаний подати заявку на акредитацію і продемонструвати свою відповідність всім технічним, операційним і фінансовим критеріям, необхідним для отримання статусу компанії-реєстратора. Взаємини між ICANN і кожним акредитованим реєстратором регулюються окремими угодами про акредитацію реєстраторів (CAP), в яких викладені зобов'язання обох сторін, реєстратор зобов'язаний укласти з ICANN цей договір під назвою Угода про акредитацію реєстраторів.

Для всіх відповідних доменів верхнього рівня реєстратор повинен представити певні відомості:

Реєстроване ім'я;

IP-адреси основного та додаткового серверів імен для зареєстрованого імені;

Відповідні імена цих серверів імен;

Особисті дані реєстратора, якщо вони не генеруються системою реєстру автоматично;

Дата закінчення терміну дії реєстрації, якщо вона не генерується системою реєстру автоматично;

Будь-які інші дані, які може зажадати оператор реєстру.

Тримачі зареєстрованих імен, як правило, повинні представити реєстратору інформацію про серверах імен, при цьому відповідно до власникам зареєстрованих імен може бути пред'явлена вимога подати додаткові дані. Після поновлення власником зареєстрованого імені будь-яких перерахованих вище даних реєстратор зобов'язаний представити оновлені дані оператору реєстру протягом п'яти (5) днів [32].

Національні домени поділяються на відкриті і закриті в залежності від наявності обмежень при реєстрації. У деяких країнах такі обмеження можуть встановлюватися у вигляді закріплення максимального числа доменів на одну особу або у вигляді вимоги для володільця доменного імені бути резидентом країни, у якій реєструється домен. Закриті національні домени розвиваються досить повільно. Кількість реєстрації в них обмежено декількома чи тисячами, десятками тисяч.

Переважає більшість реєстратур (адміністраторів національних доменів) являють собою некомерційні організації, частина яких заснована на членстві (у Німеччині, Великобританії), інші утворені у виді фондів (Бельгія, Швейцарія), деякі - у виді асоціацій (Франція, Ізраїль, Японія), є домени, що обслуговуються освітніми чи науковими організаціями (Італія, Литва, Румунія). У Європі реєстрація, як правило, йде через реєстраторів (Бельгія, Німеччина, Італія,

Великобританія), у ряді країн реєстрація виробляється тільки через них (Франція, Нідерланди, Швеція). У невеликих чи менш розвинутих доменах реєстрація звичайно проводиться тільки через адміністратора національного домена (Швейцарія, Угорщина, Хорватія) [33].

В Україні адмініструванням і технічним супроводом домену .ua і публічних доменів у ньому займається ТОВ «Хостмайстер».

Станом на січень 2021 року в домені .UA налічувалося близько 54888 імен [31].

Особливістю як порядку реєстрації доменних імен, так і умов їх функціонування та існування є те, що на всі ці процеси держава не має впливу. Документом, який визначає особливості реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA є «Регламент особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA (версія 1.0)» [34], який фактично, в розумінні українського законодавства, не є нормативно-правовим документом, що встановлює права та обов'язки будь-яких третіх осіб чи документом, що унормовує правовідносини між будь-якими особами. Він є частиною договорів, укладених тільки між Адміністратором домену .UA та реєстраторами доменних імен.

Цей регламент містить детальні вимоги до доменного імені. Крім технічних вимог, зазначено й те, що: «Приватні доменні імена другого рівня в домені .UA делегуються виключно у разі, якщо відповідне доменне ім'я повністю, або його компонент другого рівня (до знака ".", але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із Знаком, права на використання якого на території України належать відповідному реєстранту» [34, п. 3.2, 3.3]. Таким чином обов'язковою умовою для реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA є наявність, у особи, що бажає отримати такий домен, Свідоцтва на знак для товарів та послуг, який за написанням повністю або частково співпадає з тим доменним ім'ям, що заявляється на реєстрацію. Часткове співпадіння має місце у випадку, якщо до такого знаку включені елементи, що не охороняються (наприклад, загальноживані, описові

позначення, позначення, що відображають форму товару і т.д.). Варто також зазначити, що хоча для доменної зони .UA необхідне точне співпадіння із зареєстрованою торговельною маркою, така вимога не є обов'язковою для решти доменних зон.

Регламент особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA, а саме п.3.9, зазначає: «Делегування приватного доменного імені другого рівня в домені .UA відбувається виключно за умови надання Реєстрантом Реєстратору, у правовідносинах між якими діє угода на реєстрацію доменного імені, таких документів: 3.9.1. для доменного імені, яке повністю, або його компонент другого рівня (до знака «.», але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із Знаком, який охороняється на території України відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків – засвідченої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, виписки з Офіційного бюлетеня Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності, яка підтверджує факт міжнародної реєстрації Знака та факт його правової охорони на території України; 3.9.2. для доменного імені, яке повністю, або його компонент другого рівня (до знака «.», але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із Знаком, на який центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності видане свідоцтво України на знак для товарів та послуг – належним чином засвідченої копії такого свідоцтва; 3.9.3. в разі, якщо безпосередньо Реєстрант приватного доменного імені другого рівня не є власником свідоцтва України на знак для товарів та послуг - засвідченої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, публікації в офіційному бюлетені відомостей про передачу права власності на Знак або видачу ліцензії на використання Знака» [34].

* * *

В нормативно-правових актах не міститься єдиного визначення поняття доменне ім'я, і у кожному акті міститься своє визначення. Нормативно-правові акти зосереджують увагу саме на технічному аспекті визначення поняття «доменне ім'я», у той час як науковці формують визначення цього поняття виходячи з його функцій індивідуалізації. Найбільш загально це визначення можна сформулювати як «буквено-цифровий вираз, що є частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет та використовується для адресації комп'ютерів і ресурсів в Інтернеті». Розглядати структуру доменних імен варто як доменну ієрархію - тобто домени вищого та нижнього рівнів. За видами домени поділяються на ті, що мають обмеження в реєстрації та ті, що не мають. Доречно також виокремити національні (географічні) доменні імена, для України це доменні імена у зоні UA. Координує систему реєстрації доменних імен на міжнародному рівні організація ICANN. Вона здійснює акредитування реєстраторів, що власне реєструють доменні ім'я. В Україні адмініструванням і технічним супроводом домену .ua і публічних доменів у ньому займається ТОВ «Хостмайстер».

РОЗДІЛ 3. ЗВ'ЯЗОК МІЖ ТОРГОВЕЛЬНИМИ МАРКАМИ ТА ДОМЕНАМИ

3.1. Порівняльна характеристика доменів та торговельних марок

Як зазначалося раніше - в якості доменних імен в більшості реєструються позначення, які тотожні з торговельною маркою, але не можна стверджувати про пряму залежність домена та торговельної марки. Тому для кращого розуміння різниці між торговельною маркою та доменним ім'ям варто здійснити порівняння ознак, що їм притаманні.

Першу різницю можна помітити навіть візуально. Адже за формою доменне ім'я це завжди текст, в той час як торговельна марка може бути представлена і у вигляді зображення, і як голограма чи звук. Іншою суттєвою відмінністю є мета реєстрації торговельної марки та доменних імен. У випадку торговельної марки реєстрація необхідна швидше для врегулювання юридичних моментів та, звичайно, захисту такої марки. Проте без реєстрації існування та використання знаку для товарів та послуг є цілком можливим. Чого не можна сказати про домен. Реєстрація домену необхідна суто з технічних підстав, адже без неї сам домен не буде існувати. Важливий є також суб'єкт, який здійснює реєстрацію таких об'єктів. Так у випадку реєстрації знаків для товарів та послуг - це державний орган, а у випадку доменних імен - приватна організація, і хоч така організація має отримати акредитацію від ICANN, проте сама держава у цих відносинах не фігурує. Різниця є й у функціях, які виконує торговельна марка та домен. Адже основна мета реєстрації та використання торговельної марки - відрізнити товари та послуги, що виробляються чи надаються однією особою від товарів та послуг, що виробляються чи надаються іншими особами. У той час як основна функція домену - адресація користувача до певного ресурсу в мережі Інтернет. Цікавою особливістю є також той факт, що існування двох однакових торговельних марок допускається, у випадку якщо вони зареєстровані для різних класів товарів та послуг, у той час як існування двох

однакових доменних імен є неможливим суто з технічних причин. І остання, але принципово важлива різниця між торговельною маркою та доменним іменем полягає у тому, що регулятивним документом для торговельних марок є законодавство, у той час як для доменів це переважно технічні регламенти та договори, що укладаються та створюються без участі державних органів. Саме це і є основною проблематикою в питанні розуміння правової природи домену, а також його ефективного захисту. Власне ці нюанси ми і спробуємо більш детально дослідити далі.

Тож, як було з'ясовано раніше, торговельна марка є об'єктом права інтелектуальної власності, адже це прямо зазначено у законодавстві. Більш того, законодавство містить перелік майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку. Відповідно до ст. 495 Цивільного кодексу України такими правами є: «право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.»

Якщо з визначенням правової природи торговельної марки питань не виникає, то правовий статус доменного імені є предметом дискусія багатьох науковців та правників.

Звичайно доменне ім'я має певну цінність для особи. Більш того, на практиці особа може володіти, користуватися та розпоряджатися доменним ім'ям. І той факт, що доменне ім'я не виокремлюють у якості окремо об'єкта права інтелектуальної власності, зовсім не означає, що воно залишається поза будь-яким правовим регулюванням.

Існує два підходи до визначення правового статусу доменного імені. Прихильники першого не розглядають доменне ім'я як засіб індивідуалізації та об'єкт права інтелектуальної власності. Прихильники другого підходу наголошують на протилежному. Розглянемо їх більш детально.

Щодо першого підходу варто взяти до уваги думки В. І. Грицяя, який стверджував, що «враховуючи процедуру виникнення прав на доменні імена, прихильники такого підходу обґрунтовують свою позицію тим, що це права в межах договору реєстрації доменного імені, а саме доменне ім'я лише делегується певній особі для користування на визначений період. По суті, доменне ім'я – це символ, за допомогою введення якого користувач одержує доступ до певного інтернет-ресурсу, тобто до конкретної IP-адреси, символьним позначення якої воно і являється» [35, с. 110].

В цьому аспекті варто порівняти доменне ім'я та адресу будинку. Обидві ці поняття є засобом індивідуалізації, проте не вважаються самостійними об'єктами інтелектуальної власності. Хоча і доменне ім'я, і адреса будинку мають свою цінність та важливі функції - відрізняти один об'єкт від інших аналогічних чи схожих (у цьому випадку ця функція є також і у торговельних марок) та направляти на конкретне місце (на вулиці чи в мережі Інтернет) - проте цього недостатньо аби надавати їм статус об'єкта інтелектуальної власності. Важливим є й той факт, що як доменне ім'я, так і адреса будинку нерозривно пов'язані з об'єктом, до якого вони відсилають (власне сам будинок чи веб-сайт) і будь-які операції з доменним ім'ям або адресою будинку неможливі без веб-сайту чи будинку, з яким вони пов'язані. Наприклад, ви не зможете зробити адресу будинку без самого будинку об'єктом договору купівлі-продажу.

Крім того, якщо звернутися до змісту положення ст. 418 Цивільного кодексу, то можна зробити висновок про те, що об'єктом права інтелектуальної власності може бути визнаний тільки той об'єкт, що визначений цим Кодексом та іншим законом. Закон же, який визначає доменне ім'я як об'єкт права інтелектуальної власності, в Україні просто відсутній. Немає доменного імені й у списку об'єктів права інтелектуальної власності, зазначеному у ст. 420 ЦК [1].

Основними аргументами прихильників другого підходу є те, що доменне ім'я може мати економічну вартість та бути способом індивідуалізації. Як засіб індивідуалізації воно розглядається тому, що користувач мережі Інтернет

запам'ятовує назву інформаційного ресурсу та в подальшому звертається до нього саме як до доменного імені, тому воно є складовою частиною вартості цього ресурсу [36].

Економічну вартість доменного імені пов'язують з престижем інтернет-компанії, іншими словами - «goodwill». Зокрема О. О. Кулініч, посилаючись на С. Дмитрієва, зазначала, що «Основна вартість інтернет-компанії складається з її престижу, тобто «goodwill». «Goodwill» – це умовна вартість ділових зв'язків, нематеріальних активів, престиж торгової марки, стійка клієнтура, репутація тощо. Він отримується внаслідок зростання репутації компанії серед клієнтів протягом багатьох років і дозволяє одержувати доходи, що перевищують доходи, одержані за його відсутності. Goodwill інтернет-компанії безпосередньо об'єктивувався в її доменному імені, оскільки саме воно є сполучною ланкою між компанією і клієнтами. Тому доменні імена сайтів, що добре зарекомендували себе, мають високу вартість і часто є об'єктами різних договорів» [37, с. 199]

Прихильники другого підходу переконані, що при визначення правової природи доменного імені потрібно звертати увагу не на правове регулювання цього об'єкту чинним законодавством, а на саму сутність та властивості, вне залежності від того, яка правова природа передбачена законами.

У цьому аспекті звертають увагу на мету реєстрації доменного імені. Для чого реєстрант звертається до реєстратора з вимогою здійснити певні технічні маніпуляції для реєстрації доменного імені? Логічно передбачити, що для того, аби потім володіти, користуватися та розпоряджатися цим доменним іменем. Адже фактично, власник доменного імені може ним розпоряджатися, наприклад, його продати, може користуватися ним як завгодно, наприклад, шляхом розміщення під цим доменним ім'ям різноманітного контенту і власне володіє ним.

Проте чи достатньо цих аргументів на користь того аби вважати доменне ім'я об'єктом права інтелектуальної власності та, можливо, навіть законодавчо закріпити це? На мою думку, ні. Адже не завжди домен має економічну вартість

чи є засобом індивідуалізації. Більш того, можна сказати, що захист доменного імені певним чином вже передбачений суто технічними вимогами. Адже ніхто не зможе зареєструвати ідентичне вже існуючому доменне ім'я, це буде технічно неможливо. Відповідно можна говорити про те, що доменне ім'я не потребує такого захисту як інші об'єкти права інтелектуальної власності.

Фактично домен можна розглядати як набір певних прав, що виникає у реєстранта внаслідок заключення договору з реєстратором. Немає навіть необхідності в нормативно закріпленій забороні реєструвати тотожне доменне ім'я, адже, як зазначалося вище, це є неможливим суто з технічних причин.

Необхідність поширення режиму інтелектуальної власності на доменні імена обумовлена, у першу чергу, прагненням створити необхідний баланс між правами на доменне ім'я й правами на інші засоби індивідуалізації, захист яких передбачений законодавством про інтелектуальну власність. Не випадково, основні точки перетинання інтересів власників доменних імен й інших осіб перебувають саме в області інтелектуальної власності [38]

3.2. Порухення прав на торговельні марки в доменному імені.

Тепер розглянемо питання порушення прав на торговельні марки в доменному імені.

Частина 3 ст. 418 Цивільного кодексу України визначає, що «Право інтелектуальної власності є непорушним». У свою чергу, ч. 1 ст. 431 ЦКУ встановлює, що «Порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором» [1].

Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку відбувається шляхом складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на торговельну марку (знак для товарів і послуг) та наступним отриманням відповідного свідоцтва. Умови та порядок видачі свідоцтва

встановлюються чинним Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»[2].

Дуже важливим при встановленні факту порушення права на торговельну марку у доменному імені є розуміння обсягу її правової охорони.

Так, п. 4 ст. 5 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлює, що «обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг». [2].

Досліджуючи порушення прав на торговельні марки, варто зазначити, що маються на увазі саме майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку.

Перелік майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку встановлює ч. 1 ст. 495 чинного ЦКУ. Відповідно до неї, «до майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку належать:

- 1) право на використання торговельної марки;
- 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;
- 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;
- 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом» [1].

При визначенні суб'єкта майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку потрібно керуватись ч. 2 ст. 495 чинного ЦКУ, яка встановлює, що такі права належать:

«володільцю відповідного свідоцтва;
володільцю міжнародної реєстрації;
особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою» [1].

Відповідно до п. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»: «Будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені

статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах торговельних марок та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону. Якщо звернутися до п. 5 ст. 16 цього ж закону, то можна побачити, що така заборона розповсюджується на: 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 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 маркою» [2].

Таким чином, проаналізувавши Цивільний кодекс України та ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», можна дійти висновку, що ознаками порушення права на торговельну марку в доменних іменах є:

- використання в доменних іменах зареєстрованого знака без згоди власника свідоцтва стосовно тих товарів і послуг, які наведених у свідоцтві на цей знак, або готування до вчинення таких дій;
- використання в доменних іменах зареєстрованого знака без згоди власника свідоцтва стосовно таких товарів і послуг, які споріднені з наведеними у свідоцтві на цей знак, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або готування до вчинення таких дій;

- використання в доменних іменах без згоди власника свідоцтва позначення, схожого із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати, або готування до вчинення таких дій;
- використання в доменних іменах без згоди власника свідоцтва такого позначення, яке схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати або готування до вчинення таких дій.

Таким чином, такі порушення мають місце, коли особа, яка не є власником свідоцтва на знак для товарів та послуг реєструє домен співзвучний чи тотожний словесній частині такого знаку, і така реєстрація є недобросовісною, адже має на меті ввести споживачів в оману та отримати додатковий дохід, або паразитувати на престижі такої торговельної марки чи навіть перепродати цей домен власнику торговельної марки за велику сумму грошей.

Така протизаконна діяльність отримала назву «кіберсквотинг». Загалом виділяють декілька видів кіберсквотингу. Це, наприклад, так званий тайпсквотинг - реєстрація таких доменних імен, що є дуже схожі на адреси відомих сайтів. У випадку тайпсквотингу такий реєстрант розраховує на те, що при пошуку відомого сайту користувач ненароком зробить помилку в його написанні (наприклад, gogle замість google). Також існує брендовий кіберсквотинг - у цьому випадку особа реєструє домен, що містить у своїй назві торговельний знак відомої компанії, пізніше вона може запропонувати володільцю цієї торговельної марки викупити такий домен, і хоча звучить це доволі ризиково та нахабно, проте частіше за все особи надають перевагу заплатити гроші за купівлю, ніж судитися. Існує також певний зворотній кіберсквотинг - явище, коли реєструють торговельну марку під відомий домен для того аби відсудити такий домен.

При доказуванні порушення прав на торговельну марку в доменному імені важливо також звернути увагу на компонент недобросовісної конкуренції.

Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції»: «Недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності. Стаття 4 цього ж закону конкретизує такі дії та вводить поняття «неправомірного використання позначень», що означає наступне: неправомірним є 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» [39].

Таким чином для визначення певних дій, пов'язаних з використанням торговельної марки особи в доменному імені, повинна бути наявна така сукупність обставин: торговельна марка має належати цій особі на підставі закону та повинні бути наявні підстави для визначення змішування з її діяльністю як діяльністю господарюючого суб'єкта (підприємця).

Уникнути порушення прав на торговельні марки взагалі, і зокрема в доменних іменах, можливо декількома способами.

По-перше, врахувати всі нюанси та деталі, що пов'язані з використанням торговельної марки ще на етапі її реєстрації. Згідно ч. 1 ст. 494 ЦКУ «обсяг правової охорони торговельної марки визначається, зокрема, наведеним у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг» [1]. Відповідно до вимог ч. 4 ст. 7 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»: «В заявці на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг повинен бути зазначений зображення позначення, що заявляється та перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за МКТП (Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків)» [2]. Таким чином, для того аби свідоцтво України на знак для товарів та послуг

давало його власнику максимальну можливість захистити свої права, ще до реєстрації заявник повинен чітко визначитися з зображенням знаку, який подається на реєстрацію та з переліком тих товарів чи послуг, для яких позначення власне буде реєструватися. Оскільки після подачі заявки та отримання свідоцтва, вносити додаткові дані, як от додаткові класи товарів та послуг чи змінити зображення, що реєструється, неможливо, то всі ці деталі варто продумати заздалегідь. Таким чином, першим способом захисту є правильна та продумана процедура реєстрації торговельної марки.

По-друге, захистити права можна також і в досудовому порядку. Так, стаття 19 Цивільного кодексу України зазначає, що «особа має право на самозахист свого цивільного права та права іншої особи від порушень і протиправних посягань і самозахистом є застосування особою засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства» [1]. ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» в частині 2 ст. 20 вказує, що «на вимогу власника свідоцтва порушення його прав повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаної торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати» [2]. Таким чином, закон прямо передбачає можливість власника свідоцтва вимагати припинення порушення його прав. Такою вимогою є письмова претензія. Відповідно до ч. 2 ст. 22 Господарського кодексу України: «У претензії зазначаються: повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та особи (осіб), якій претензія пред'являється; дата пред'явлення і номер претензії; обставини, на підставі яких пред'явлено претензію; докази, що підтверджують ці обставини; вимоги заявника з посиланням на нормативні акти; сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці; платіжні реквізити заявника претензії; перелік документів, що додаються до претензії. А частина 5 цієї ж статті зазначає, що претензія підписується

повноважною особою заявника претензії або його представником та надсилається адресатові рекомендованим або цінним листом або вручається адресатові під розписку» [40]. Звичайно, складання та направлення письмової претензії не є обов'язковим етапом захисту прав на торговельні марки. Особа обирає спосіб захисту самостійно і може пропустити етап претензії і відразу звернутися до суду за захистом своїх прав. Проте досить часто направлення претензії є ефективним засобом захисту, адже дозволяє вирішити спір на початковому етапі, з меншою витратою часу та коштів, а у випадку якщо все ж доведеться йти до суду, у власника торговельної марки буде доказ того, що він робив спроби досудового врегулювання конфлікту, у вигляді письмової претензії.

По-третє, основним і найбільш розповсюдженим способом захисту торговельної марки є саме судовий захист. Стаття 21 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» зазначає, що «захист прав на торговельну марку здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку та те, що суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про: встановлення власника свідоцтва; укладання та виконання ліцензійних договорів; порушення прав власника свідоцтва» [2]. Цивільний кодекс України у ст. 432 передбачає, що «суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів; вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь; застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення; опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення» [1]. При цьому, позивач, звичайно, має довести ряд обставин: те, що йому належать права інтелектуальної власності на торговельну марку; те, що у порушника не могло виникнути прав на відповідне позначення (наприклад за правом попереднього користувача); власне факт порушення його майнових прав; розмір доходів, що були отримані відповідачем внаслідок здійснення правопорушення.

Ці три способи є основними способами захисту прав на торговельні марки. І кожен з цих способів відповідає певному етапу відповідних правовідносин. Цей перелік чудово демонструє, що власнику торговельної марки варто дбати про її захист, починаючи з того етапу, коли він навіть не є її власником (етап подачі заявки на реєстрацію). Саме ретельні дії при підготовці до реєстрації торговельної марки, моніторинг порушень після її реєстрації та комунікація з правопорушником в сукупності представляють собою ефективний механізм захисту майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності, зокрема торговельну марку і сприяє як запобіганню правопорушення, так і ефективному захисту своїх прав після його здійснення.

3.3. Проблемні аспекти захисту доменного імені.

Існують так звані профілактичні методи захисту прав на доменне ім'я. Зокрема, захисний кіберсквотинг - реєстрація власником торговельної марки великої кількості імен, що співзвучні з такої торговельною маркою. Фактично, це так звана гра на випередження. Такі домени можуть перенаправляти користувачів на основний сайт. Другим методом є безпосередньо реєстрація торговельної марки. І хоча реєстрація доменів в зоні UA неможлива без наявності у реєстранта прав на відповідну торговельну марку, проте це правило не діє для інших зон. Наявність свідоцтва на знак для товарів та послуг

аналогічний доменному імені завжди є основним аргументом та доказом на вашу користь при вирішенні справ у судовому порядку.

Безпосередній захист порушених прав можливий у вигляді звернення до органів Антимонопольного комітету України, зокрема, на підставі статті 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», якою передбачено, що «неправомірним є 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» [39, ст. 4].

Іншим засобом захисту є звернення до українських судів. Як правило, це позови, підставою яких є факт використання знака для товарів і послуг у певному доменному імені. Проте доцільно зазначити, що процедура вирішення таких спорів в українських судах не лише не досконала, але й відверто проблематична. Перша проблема виникає на етапі встановлення відповідача. Адже інформації щодо реєстранта доменного імені можна знайти лише на сервісі WHOIS, а єдиною особою, хто може встановити власника доменного імені, є реєстратор. Відповідно щоб здобути інформацію про власника доменного імені необхідно отримати від суду ухвалу про витребування доказів, а з урахуванням необхідних формальностей, з моменту подачі відповідного клопотання та до моменту отримання ухвали може пройти достатня кількість часу для того аби правопорушник встиг, наприклад, передати домен іншій особі. Друга проблема полягає власне в тому, що власник домену може здійснювати з ним різноманітні операції до моменту винесення судового рішення, єдиним способом заборонити це є забезпечення позову. Проте і в цьому випадку позивачу доведеться витратити час та сили на пошук необхідної аргументації для суду. Тому, на жаль, процедура захисту доменного імені в українських судах потребує значного вдосконалення.

У 1999 році Всесвітня організація інтелектуальної власності створила міжнародну процедуру альтернативного вирішення доменних спорів. UDRP, тобто Єдина політика розгляду спорів про доменні імена (UniformDomainNameDisputeResolutionPolicy - UDRP чи UDNRP) була вироблена з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації інтелектуальної власності з метою пом'якшення конфлікту між торговельними марками і доменними іменами. Важливим є те, що з 19 березня 2019 року за цією процедурою можуть також розглядатися доменні спори для доменів UA, а з 19 грудня 2019 року також для доменів COM.UA, що було неможливим до цього часу. Політика вирішення доменних спорів в домені .UA отримала назву UA-DRP. При здійсненні вирішення спорів за процедурою UA-DRP Центр з арбітражу та посередництва BOiB керується такими документами: Політика вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA, Правила Політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA, Додаткові правила Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

Єдина політика розгляду спорів про доменні імена передбачає: «Для задоволення позовних вимог за процедурою UDRP потрібно встановити три обставини: доменне ім'я ідентичне або схоже до ступеня змішування зі знаком для товарів і послуг, правами на який володіє позивач; у реєстранта доменного імені відсутні права або законний інтерес на використання доменного імені; реєстрант зареєстрував і використовує доменне ім'я недобросовісно» [41].

Проте ці положення зазнали певної зміни та модифікації у процедурі UA-DRP, а саме необхідність доведення недобросовісності не обов'язкова як і для факту реєстрації, і для факту використання. За процедурою UA-DRP достатньо довести або факт недобросовісної реєстрації, або факт недобросовісного використання доменного імені.

В 2017 році Центр арбітражу та посередництва BOiB підготував огляд позицій комісії з ключових процедурних та суттєвих питань [42]. Мета цього огляду полягала в тому, аби на прикладі конкретних кейсів дати відповідь на

найбільш популярні питання, що виникають у зв'язку з дослідженням обставин, які потрібно довести для задоволення скарги за процедурою UDRP.

Розглянемо обособленості, на які має звернути увагу заявник щодо першої обставини, а саме - доменне ім'я ідентичне або схоже до ступеня змішування зі знаком для товарів і послуг, правами на який володіє позивач. По-перше, варто сказати, що перелік класів та послуг, для яких зареєстровано торговельну марку не має значення для встановлення ідентичності доменного імені та цієї торговельної марки. Не можна сказати, що якщо торговельна марка зареєстрована для медичних послуг, а на сайті здійснюється продаж автозапчастин, то можна говорити про відсутність ідентичності доменного імені та торговельної марки. Проте на класи, для яких зареєстрована торговельна марка, можна звернути увагу в контексті двох інших обставин, а саме для визначення законного інтересу та добросовісності реєстрації та використання доменного імені.

По-друге, для подачі скарги у заявника мають бути права на торговельну марку. Тут важливо зазначити, що факт подачі заявки на реєстрацію торговельної марки не означає наявності у заявника прав на неї. Проте і в таких випадках заявник може подати скаргу, але у виняткових обставинах. Про ці обставини згадаємо детальніше при розгляді третьої обставини.

Третій важливий аспект - відсутність реєстрації торговельної марки не завжди виключає можливість подачі скарги щодо порушення такої торговельної марки. У самому огляді мова йде про те, що спочатку потрібно довести, що такі знаки набули значної розрізняльної здатності. При збиранні відповідних доказів, повинні враховуватися такі фактори як значний та продовжуваний характер використання, об'єм продажів товарів чи послуг, для яких використовується відповідний знак, опитування споживачів. В контексті українського законодавства мова може йти про визнання торговельної марки добре відомою. Адже відповідно до ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»: «торговельна марка може бути визнана добре відомою незалежно від реєстрації її в Україні» [2, ст. 25]. Таким чином до подачі

скарги заявник може визнати свою торговельну марку добре відомою на певну дату, що передує даті подачі скарги і після цього отримати всі законні підстави на подачу скарги за процедурою UDRP.

Важливе питання, яке часто виникало при подачі скарги полягало в тому, чи може ліцензіат чи дочірнє підприємство власника торговельної марки подавати відповідну скаргу. Огляд дав відповідь і на це питання. Дочірнє підприємство чи ліцензіат можуть подавати скаргу, але виключно за письмовою згодою власника на це.

Іноді також виникають ситуації, коли доменне ім'я містить комбінацію з торговельної марки заявника та торговельної марки третьої сторони. Огляд зазначає, що у цьому випадку наявність у конкретному спірному доменному імені торговельної марки третьої сторони не завадить розгляду питання ідентичності чи схожості торговельної марки та доменного імені. Хоча наявність позначення третьої сторони в доменному імені не заважає колегії приймати рішення по суті, ряд колегій вважають за доцільне досліджувати процеси передачі прав на доменне ім'я, не порушуючи права відповідних третіх сторін. У випадках, коли у колегії виникають сумніви щодо можливо порушення прав третьої сторони комісія може запросити підтвердження того, що сторона не заперечує проти переделегування домену. У деяких виняткових обставинах, колегія може прийняти рішення про видалення спірного доменного імені замість делегування доменного імені.

Щодо порівняння торговельної марки та доменного імені, то основним критерієм тут все ж виступає візуальна складова. Але в окремих випадках не виключається і можливість порівняння за фонетичною та семантичною складовою. Додатково можуть також порівнювати контент веб-сайту - таке порівняння є важливим ще й в аспекті розгляду питання «паразитування» власника доменного імені на репутації заявника. Крім того, при розгляді питання ідентичності торговельної марки та доменного імені, звертають увагу на переклад чи транслітерацію торговельної марки в доменному імені. У таких

випадках майже завжди визнається схожість чи ідентичність торговельної марки та доменного імені.

Друга обставина, а саме те, що у реєстранта доменного імені відсутні права або законний інтерес на використання доменного імені, також має свої особливості. Згідно з умовами п. 4 (с) Політики .UA «права або законні інтереси відповідача щодо доменного імені можуть бути доведені у випадку, якщо: (i) перед отриманням будь-якого повідомлення щодо спору відповідач використовував або демонстрував підготовку до використання доменного імені або імені, що стосується доменного імені, у зв'язку з добросовісним наданням товарів або послуг; або (ii) відповідач (як фізична особа, суб'єкт господарської діяльності або інша організація), відомі загалом за доменним іменем, навіть якщо відповідач не набув жодних прав на знаки для товарів і послуг; або (iii) відповідач використовує доменне ім'я з некомерційною метою або правомірно без наміру отримати комерційну вигоду шляхом оманливого приваблювання споживачів або завдання шкоди репутації знака для товарів і послуг» [43].

Як попереднє використання чи демонстраційна підготовка до використання можуть розглядатися такі наступні елементи: докази інвестицій в розробку веб-сайту з відповідним доменним ім'ям, рекламні матеріали, що безпосередньо пов'язані з відповідним веб-сайтом, наявність реального бізнес-плану, який включає використання веб-сайту, добросовісна реєстрація та використання доменних імен, що безпосередньо пов'язані з доменним ім'ям, що оскаржується.

При розгляді того, чи має відповідач законні права та інтереси на доменне ім'я важливо використовувати так званий Окі-Дата тест (Okі Data test). Цей тест спрямований на розгляд можливостей виникнення відповідних прав у відповідача як у торгового агента (реселера, дистриб'ютора), який добросовісно перепродає товари власника знака для товарів і послуг. Відповідно до розділу 2.8.1 Огляду практики ВОІВ такі права виникають у разі, коли: відповідач пропонує до продажу товари або послуги щодо яких він є визнаним торговим агентом; відповідач використовує веб-сайт з метою продажу товарів або

надання послуг під торговельною маркою позивача; веб-сайт чітко демонструє правовий зв'язок та відносити власника доменного імені з власником прав на знак; та відповідач не повинен монопольно володіти всіма доменними іменами, у яких використовується відповідна торговельна марка [42].

Третій елемент - реєстрант зареєстрував і використовує доменне ім'я недобросовісно - можливо розкрити через види такого недобросовісного використання. Зокрема п. 4 (b) Політики .UA говорить про наявність (включно, але без обмежень) таких обставин:

«(i) обставини, що вказують на те, що відповідач зареєстрував або придбав доменне ім'я в першу чергу з метою продажу, здавання в оренду або передачі реєстрації доменного імені іншим чином позивачеві, який є власником знака для товарів та послуг, або конкурентові такого позивача, за ціною, що перевищує його документовані витрати, безпосередньо пов'язані з доменним ім'ям; або (ii) відповідач зареєстрував доменне ім'я, щоб перешкодити власнику знака для товарів та послуг відобразити його знак у відповідному доменному імені, за умови, що відповідач задіяв схему такої поведінки; або (iii) відповідач зареєстрував доменне ім'я в першу чергу з метою порушення звичного ходу бізнесу конкурента; або (iv) використовуючи доменне ім'я, відповідач навмисне намагався з комерційною метою привабити користувачів Інтернету на його веб-сайт або інший об'єкт онлайн, створюючи оманливу подібність із знаком позивача в контексті джерела, спонсорства, приналежності або схвалення його о веб-сайту чи об'єкта, продукту чи послуги на його веб-сайті або об'єкті» [43].

Крім того, досить часто при визначенні недобросовісного користування враховують інші додаткові фактори. До таких факторів відносять, наприклад, в доменному імені є друкарська помилка широко відомого знака або доменне ім'я включає знак скажника плюс додатковий термін, такий як описовий або географічний термін, час та обставини реєстрації, особливо після певних змін в бізнесі, що пов'язані з початком використання торговельної марки (наприклад, запуск певного продукту/додатку/колекції). Враховується також фактор того знав чи міг знати відповідач про торговельну марку скажника. Зазвичай

презюмується, що відповідач знав чи міг знати про позначення скаржника через глобальний характер Інтернету. Проте і з цього правила існують випадки. Наприклад, якщо торговельна марка складається з загального терміна, чи є привабливою для реєстрації для здійснення певної діяльності, чи складається з невеликої кількості літер. Досить часто виникає питання про наявність порушення у випадку, якщо зареєстроване доменне ім'я де-факто не використовується відповідачем. Наприклад, коли веб-сайт не активний або містить оголошення про те, що він поки не працює. Практика розгляду скарг за процедурою UDRP демонструє однозначне визнання таких випадків порушенням.

За загальним правилом реєстрація домену до появи прав заявника на торговельну марку не буде вважатися недобросовісним використанням, проте є окремі винятки. Зокрема, якщо реєстрант придбав вже існуючий домен після того як в скаржника з'явилися права на торговельну марку. Або якщо доменне ім'я було зареєстровано незадовго до появи у скаржника прав на торговельну марку з метою отримання вигоди з таких «виникаючих» прав. Така реєстрація доменного імені може відбуватися, наприклад, на підставі знань колишнього співробітника чи незадовго до або після оголошення корпоративного злиття, або після подання заявником заявки на торговельну марку.

Варто зазначити, що розгляд спорів за процедурою UDRP усуває ті проблеми, з якими може зіткнутися позивач в українських судах. Адже протягом 2 днів із моменту повідомлення ВОІВ про позов відбувається блокування операцій з доменним іменем, а також отримується інформація про реєстранта доменного імені від реєстратора. Іншими перевагами є зокрема швидкий розгляд справи (як правило, не більше 60-70 днів), зручність, адже не вимагається особиста присутність сторін, та виконання рішення безпосередньо реєстратором. При цьому варто зазначити, що перед виконанням рішення Центру реєстратор має чекати 10 робочих днів, ця умова передбачена аби дати можливість відповідачеві, за бажанням, подати позов проти позивача в Україні і надати реєстратору копію цього позову.

Важливо зазначити те, що Центр не займається питанням відшкодування шкоди чи витрат на правову допомогу. Фактично засоби правового захисту позивача зводяться до двох вимог: видалити доменне ім'я або переделегувати його позивачеві.

Таким чином, порівнявши усі засоби захисту доменного імені можна дійти висновку, що саме розгляд справ у Центр з арбітражу та посередництва ВОІВ є найбільш ефективним та дієвим.

3.4. Порівняльна характеристика ефективності захисту доменного імені в українських судах та за процедурою UA-DRP.

Під час написання цієї роботи мною було проаналізовано значну кількість судових справ, предмет яких стосувався захисту доменного імені або торговельної марки в аспекті реєстрації доменного імені. У цьому розділі я розгляну найбільш показові справи та зроблю висновок про ефективність захисту прав на доменне ім'я та торговельну марку в українських судах.

В першу чергу варто звернути увагу на реєстрацію доменного імені як на підставу права попереднього користувача на торговельну марку. Відповідно до ст. 500 Цивільного Кодексу України: «Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання» [1, ст. 500].

Факт реєстрації доменного імені як підстави для набуття права попереднього користувача було розглянуто в справі №760/27385/17. У цій справі відповідач подав зустрічний позов, у якому просив суд визнати за ним право попереднього користувача на знак для товарів і послуг. У якості доведення такого використання посилався на ряд доказів, у тому числі й на реєстрацію доменного імені. Проте суд зазначив, що в для оцінки обсягу права попереднього користувача необхідно брати до уваги не тільки фактичне використання об'єкта виключних прав, а й зроблені до цього приготування. Оскільки реєстрація доменного імені відбулася у тому ж році, що й подача заявки на знак для товарів та послуг, крім того, відповідач міг знати про відповідне позначення, то це не можна вважати «приготуванням» для використання. Зокрема Київський апеляційний суд зазначив: «Для оцінки обсягу права попереднього користувача необхідно брати до уваги не тільки фактичне використання об'єкта виключних прав, а й зроблені до цього приготування...Подія реєстрації 03 лютого 2016 року доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_№.....самі по собі не свідчать про використання знаку ОСОБА_1 у своїй діяльності, для якої його було створено. Не дають підстав вказані обставини і для висновку про відповідні приготування до використання, оскільки виникнення права попереднього користувача згідно закону пов'язано із здійсненням організованого і цілеспрямованого комплексу дій, проте наведене не дає підстави для висновку про здійснення особою, яка заявляє про таке право (а саме ОСОБА_1), значної та серйозної підготовки» [44]

Таким чином, сам по собі факт реєстрації доменного імені не може вважатися підставою для набуття права попереднього користувача. Така реєстрація має супроводжуватися додатковими діями, які матимуть характер цілеспрямованих та організованих заходів приготування до використання.

Натомість інша справа, а саме справа № 910/3280/15-г щодо доменного імені el-en.com.ua, навпаки стала прикладом збереження доменного імені через застосування положення, що стосується права попереднього користувача. власник торговельної марки «Эл.Эн» звернувся до суду з вимогою заборонити

відповідачу використовувати доменне ім'я <http://www.el-en.com.ua/>. Свої вимоги позивач аргументував наявністю зареєстрованої торговельної марки у 44 класі МКТП та зайняттям відповідною діяльністю з 2008 року. Однак суд відмовив у задоволенні у позову у повному обсязі, так як відповідач за рішенням суду отримав права попереднього користування позначенням «Ел.Ен» задовго до реєстрації торговельної марки «Ел.Ен» [45]

Судова практика України також підтверджує використання судами Принципів розгляду спорів про доменні імена (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - UDRP) та Принципів єдиних правил розгляду спорів про доменні імена (Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) як звичаїв ділового обороту.

Відповідно до пункту 1 статті 7 Цивільного кодексу України: «Цивільні відносини можуть регулюватися звичаєм, зокрема звичаєм ділового обороту. Звичаєм є правило поведінки, яке не встановлене актами цивільного законодавства, але є усталеним у певній сфері цивільних відносин. Звичай може бути зафіксований у відповідному документі. Звичай, що суперечить договору або актам цивільного законодавства, у цивільних відносинах не застосовується» [1, ст. 7].

Зокрема у Постанові Київського апеляційного господарського суду у справі № 910/24344/15, суд дійшов такого висновку: «Суд звертає увагу, що на законодавчому рівні процедура делегування доменних імен нормативними актами не врегульована, а тому, слід керуватись міжнародною практикою вирішення подібних спорів. Так, судом встановлено, що організацією, яка присвоює доменні імена є організація під назвою "Інтернет корпорація з присвоєння імен та номерів" (надалі - ICANN). В зв'язку з цим, саме дана організація встановлює порядок делегування доменних імен, в тому числі географічних доменів та процедуру вирішення спорів. ICANN надало право вирішувати доменні спори чотирьом міжнародним організаціям, серед них: Азійський центр з вирішення доменних спорів (англ. Asian Domain Dispute Resolution Center); Національний Арбітражний Форум (англ. National Arbitration

Forum); Центр з Арбітражу та Посередництва BOIB (англ. WIPO Arbitration and Mediation Center); Чеський арбітражний суд, арбітражний центр з вирішення спорів, пов'язаних з Інтернетом (англ. The Czech Arbitration Court Arbitration Center for Internet Disputes). Вищезазначені міжнародні організації при вирішенні доменних спорів зобов'язані керуватися Принципами розгляду спорів про доменні імена (UniformDomainNameDisputeResolutionPolicy - UDRP) та Принципами єдиних правил розгляду спорів про доменні імена (Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy), які були складені організацією ICANN. Відповідно до чинного законодавства України Принципи та Правила, встановлені організацією ICANN, не мають загальнообов'язкового характеру на території України, проте в розумінні статті 7 ЦК України можуть вважатися звичаєм ділового обороту, прийнятим в міжнародній практиці та який регулює відносини з вирішення спорів, які стосуються делегування доменних імен. Оскільки діючим законодавством України не передбачено який саме спосіб захисту має бути застосований в справі про порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в доменному імені, суд вважає обґрунтованим твердження позивача про необхідність застосування принципу найбільш справедливого та ефективного способу захисту» [46]

Аналогічний погляд та думки щодо сприйняття «Регламенту публічного домену» як звичаю ділового обороту можна знайти і в Рішенні Солом'янського районного суду м. Києва у справі № 760/27385/17. Зокрема, суд зазначив наступне: «Питання щодо існування та регулювання взаємовідносин в сфері доменних імен законодавством України не врегульовано і встановлюються адміністратором домену в зоні UA - ТОВ «Хостмайстер». Так, в зв'язку з цим єдиним документом, яким регулюються відносини в сфері саме процедури делегування (передачі в користування доменного імені певній особі, внесення будь-яких змін до запису про це доменне ім'я, тощо) доменних імен є «Регламент публічного домену», розроблений спільно ТОВ «Хостмайстер», адміністраторами публічних доменів та реєстраторами. Оскільки діючим законодавством України не передбачено який саме спосіб захисту має бути

застосований в справі про порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в доменному імені, суд вважає за необхідність застосування принципу найбільш справедливого та ефективного способу захисту. Відповідно до частини 1 статті 7 ЦК України, цивільні відносини можуть регулюватися звичаєм, зокрема, звичаєм ділового обороту. Звичаєм є правило поведінки, яке не встановлене актами цивільного законодавства, але є усталеним у певній сфері цивільних відносин. Звичай може бути зафіксований у відповідному документі. Оскільки процедура делегування доменних імен не врегульована законодавством, але врегульована Регламентом, якого дотримуються всі учасники ринку доменних імен, а тому, даний Регламент у відповідності до частини 1 статті 7 ЦК України є звичаєм ділового обороту послуг з делегування доменних імен, прийнятим в даній категорії справ. Таким чином, єдиним документом, який регулюються відносини у сфері процедури делегування (передачі в користування доменного імені певній особі, внесення будь-яких змін до запису про це доменне ім'я тощо) доменного імені є «Регламент публічного домену»» [47].

Неоднозначно судова практика демонструє залучення реєстратора доменного імені у якості відповідача. Відповідно до Регламенту публічного домену (версія 3.5): Реєстратор - особа, що надає Реєстранту послуги з реєстрації та супроводу доменного імені [48].

Так у згаданій вище справі №760/27385/17 суд визнав реєстратора доменного імені, а саме ТОВ «ХОСТІНГ УКРАЇНА» належним відповідачем наводячи наступну аргументацію: «Як вбачається із матеріалів справи реєстратором доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 є Товариства з обмеженою відповідальністю «ХОСТІНГ УКРАЇНА». Згідно із пунктом 2 Регламенту, реєстратор - особа, що надає послуги, необхідні для технічного забезпечення реєстрації, делегування та функціонування доменного імені. Відповідно до пункту 7.2.1. Регламенту, запис про контакт створюється Реєстром за заявкою від Реєстратора. Згідно пункту 7.3.3 Регламенту, зміни до запису про доменне Ім'я вносяться виключно на підставі заявки, яку надсилає Реєстратор до

Реєстраційної системи. Отже, Регламентом передбачено, що всі зміни щодо статусу доменного імені може здійснювати виключно реєстратор доменного імені. З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку, що змінити статус доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом переделегування його на користь позивача ОСОБА_2, може здійснити виключно Товариство з обмеженою відповідальністю «ХОСТІНГ УКРАЇНА», а тому позовні вимоги в частині переделегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь позивача ОСОБА_2 підлягають задоволенню» [47].

В іншій же справі, а саме в справі № 904/4846/16 судом була зайнята протилежна позиція, а саме те, що реєстратор не може вважати належним відповідачем у так званих «доменних спорах». Свою позицію суд виклав наступним чином: «У вирішенні спору з даної справи суди, з урахуванням заявлених у ній позовних вимог, мали встановити, чи перебуває відповідний веб-сайт та розміщена на ньому інформація в розпорядженні особи, якій пред'явлено позовні вимоги, - в даному разі Відповідача-2, - а також чи підтверджується факт порушення нею майнових прав інтелектуальної власності Позивача. Судовими інстанціями у розгляді справи встановлено, що саме ОСОБА_6 є реєстрантом ДІ, тоді як Відповідач-2 - реєстратором. У зв'язку з цим поза увагою та оцінкою обох попередніх інстанцій залишилися доводи відповідача та третьої особи про те, що: належним відповідачем у даній справі може бути лише особа, у розпорядженні якої перебуває веб-сайт та розміщена на ньому інформація; Відповідач-2 такою особою не є, оскільки не використовує ЗТП "ІНФОРМАЦІЯ_1" у власних цілях, не є користувачем ДІ (не використовує його), а лише реєструє останнє за певною особою та забезпечує технічне функціонування і не відповідає за насичення веб-сайту певним контентом; за останнє несе відповідальність саме реєстрант і власник домена, який у даному разі не підпадає під ознаки, наведені в згаданій статті 1 ГПК України (в зазначеній редакції)» [49].

Схожу позицію зайняв суд при розгляді справи, що стосувалася домену google.ua. Суд схвалив наступний спосіб захисту: «зобов'язати Відповідача

припинити використання комерційного найменування в доменному імені. При цьому суд відмовив у задоволенні вимоги до Адміністратора (ТОВ «Хостмастер») зобов'язати останнього припинити делегування спірного домену. Причиною такої відмови стало те, що адміністратор не порушує права позивача і не має повноважень припинити делегування домена» [50]. Суд зазначив наступне: «Судом встановлено, що право Позивача на комерційне найменування було порушене в зв'язку з використанням Відповідачем 1 комерційного найменування Позивача в доменному імені google.ua, делегованому Відповідачу 1. При цьому, задоволення вимоги Позивача до Відповідача 1 про припинення використання комерційного найменування «Google» у доменному імені google.ua означає поновлення Позивача прав на використання його комерційного найменування в доменному імені google.ua, оскільки припинення використання включає припинення делегування вказаного доменного імені Відповідачу 2. При цьому, апеляційний суд виходить з того, що дії Відповідача 2 є похідними від дій осіб, які безпосередньо використовують доменне ім'я UA. Відповідач 2 не порушував права позивача, оскільки сам не використовує спірні доменні імена і не сприяє в цьому іншим особам. Він лише виконує свої обов'язки, зазначені в договорах, укладених зі своїми контрагентами. Ні в апеляційній скарзі, ні в процесі розгляду її в судовому засіданні позивач не довів, що своїми діями Відповідач 2 порушує права Позивача. Що ж стосується реєстрації домену «Google» за Позивачем, то це можливо тільки на підставі договору, укладеним між реєстратором Позивача та адміністратором домену UA і не є предметом розгляду в даній справі. Отже, висновок суду першої інстанції про відмову у задоволенні розглянутих в даній справі позовних вимог до Відповідача 2 є обґрунтованим. За таких обставин, підстав для скасування або зміни вказаного судового рішення та задоволення апеляційної скарги компанії «Гугл Інк.» суд апеляційної інстанції не знаходить» [50].

Таким чином, судова практика не містить однозначної позиції в питанні визначення реєстратора належним відповідачем у справах щодо порушення прав на торговельну марку в доменному імені. Тут є два суттєві моменти, на які

варто звернути увагу. По-перше, це те, що сам реєстратор права на торговельну марку шляхом здійснення технічних дій щодо реєстрації домена, який містить цю торговельну марку, не порушує. Адже сайт, що зареєстрований під певним доменним ім'ям йому не належить, він не відповідає за зміст сайту, не використовує його у власних інтересах. Фактично, реєстратор є просто інструментом, за допомогою якого домен можна зареєструвати. Проте з іншого боку, через те, що реєстратор - це єдиний інструмент, за допомогою якого можна зареєструвати домен, виникає ситуація, в якій реєстратор - це аналогічно єдиний інструмент для перед делегування чи анулювання домену. Відповідно неможливо належним чином захистити права особи при цьому прибравши спосіб захисту у вигляді перед делегування чи анулювання домену. Більш того, сам Регламент публічного домену передбачає однією з підстав видалення доменного імені за рішенням суду та на арбітражу [48]. Отже сам Регламент фактично визнає, що суд може зобов'язати реєстратора видалити доменне ім'я, а отже і визнати його належним відповідачем.

Особливості розгляду спору за процедурою UDRP, а також детальний опис трьох обставин, які має довести скаржник, були детально описані в підрозділі 3.3 цієї роботи. У цьому підрозділі будуть наведені конкретні кейси вирішення спорів за процедурою UDRP, які яскраво продемонструють яким чином арбітри вирішують те чи інше питання в рамках цієї процедури.

Перше, на що хочеться звернути увагу, це той факт, що наявність у відповідача зареєстрованої торговельної марки не завжди є для нього гарантією того, що спір буде вирішений на його користь. Тут варто згадати кейс з доменом «madonna.com», який розглядався 12 жовтня 2000 року Центром BOIB. Співачка Мадонна звернулася зі скаргою до особи, що зареєструвала домен «madonna.com». Зміст сайту мав еротичний характер, що обурило співачку. Власник сайту передбачив такий сценарій подій, а тому зареєстрував словесну торговельну марку MADONNA в Тунісі. Більш того, відповідач посилався на те, що madonna - це слово, яке можна знайти в словнику і воно є цілком звичайним. Проте суд не прийняв ці аргументи. А щодо реєстрації торговельної марки

арбітр зазначив, що в Тунісі відсутня експертиза позначення по суті, тому тут складно говорити про законний інтерес [51]. Ця справа є яскравим прикладом того, що якщо реєстрація торговельної марки відбувається з метою уникнення винесення рішення у справі на користь позивача та має явні ознаки недобросовісної реєстрації саме з метою змішування діяльності відповідача з діяльністю позивача чи паразитуванні на його відомості, то арбітри не беруть до уваги сам факт реєстрації торговельної марки як підтвердження законності реєстрації та використання домену.

Ще один цікавий кейс стосувався домену "montyroberts.org". Позивач - Монті Робертс - майстер кінного спорту, що відомий як автор книги про тренування та виховання коней. Відповідач зареєстрував доменне ім'я, під яким розмістив сайт, на якому була інформація про Монті Робертса у вигляді критики його підходу до тренування коней. Звичайно сам Монті був обурений цим і подав скаргу, мотивуючи її тим, що відповідач «паразитуює» на його репутації і використовує його ім'я для отримання прибутку. Позивач стверджував, що відвідувачі сайту думали, що сайт належить самому Робертсу. Відповідач же почав стверджувати, що основна мета сайту - це попередити людей про небезпечні методи, що використовувалися позивачем для тренування коней. Тож основний аргумент відповідача полягав в тому, що позивач є публічною особою, а отже повністю відкритий для критики, а закриття сайту, який власне критикує діяльність позивача - це ніщо інше, як порушення права на свободу. Вперше перед арбітрами з'явилася дилема, що стосувалася питання того, яке ж право пріоритетніше: право на вираження власних поглядів чи право позивача на торговельну марку. Арбітр, вирішуючи спір, зазначив, що право на свободу вираження власних поглядів є незаперечним. Проте відповідач не просто використовував позначення для критики діяльності позивача, але й отримував дохід в результаті такого використання. І у цьому випадку лише факт критики та вираження своїх поглядів не дає змоги ігнорувати недобросовісне використання позначення [52].

Варто також розглянути справи щодо доменних імен в зоні ua.

Другого серпня 2020 року був розглянутий спір щодо домену «jbl.com.ua». «Позивач є американською компанією, яка випускає як професійне акустичне обладнання та електроніку для кінотеатрів, студій звукозапису, концертних залів, так і аудіотехніку для приватного використання, зокрема, динаміки, аудіо колонки, у тому числі портативні, тощо. Позивач є власником торговельної марки JBL, яка отримала охорону в багатьох країнах світу, в тому числі в Україні було видане свідоцтво №37005, дата реєстрації 15 січня 2004 року. Спірне доменне ім'я було зареєстроване 11 лютого 2004 року вело до веб-сайту, де пропонувалась до продажу продукція під Торговельною маркою Позивача та продукція інших виробників. На час розгляду Позову спірне доменне ім'я перенаправляє до доменного імені <jbl-harman.in.ua>, яке веде до веб-сайту, де пропонується до продажу продукція під Торговельною маркою Позивача» [53]. Позивач аргументував свою позицію тим, що спірне доменне ім'я є тотожним або схожим до ступеню змішування з його торговельною маркою та включає в себе його торговельну марку. Комісія встановила підтвердження всіх трьох обставин, а саме те, що: «спірне доменне ім'я є тотожним із Торговельною маркою Позивача, на яку Позивач має права і, відповідно, Позов відповідає вимогам параграфу 4(a)(i) Політики .UA; Відповідач не має прав або законних інтересів стосовно спірного доменного імені. Відповідно, Позов відповідає вимогам параграфу 4(a)(ii) Політики .UA; використання Відповідачем спірного доменного імені для пропонування для продажу продукції Позивача свідчить про те, що на час реєстрації спірного доменного імені Відповідач чітко і ясно знав та націлювався на раніше зареєстровану та знану торговельну марку Позивача, що свідчить про недобросовісність, а отже можна говорити про те, що оспорюване доменне ім'я було зареєстроване та використовується недобросовісно. Відповідно, скарга Заявника відповідає вимогам параграфу 4(a)(iii) Політики .UA» [53].

Інший приклад - це справа щодо домену «perkins-service.com.ua». Позивач є британським виробником дизельних та газопоршневих двигунів, які він постачає та обслуговує під торговельною маркою PERKINS. Позивач є

власником реєстрацій торговельної марки PERKINS у ряді країн світу, включаючи реєстрацію за свідоцтвом України No. 18783, дата реєстрації 15 березня 2001 року. У своїй діяльності Позивач використовує веб-сайт за адресою «www.perkins.com». Спірне доменне ім'я було зареєстроване 16 лютого 2015 року і на ньому розміщується веб-сайт, де пропонуються запасні частини та послуги з ремонту двигунів Позивача, а також інших виробників. У даній справі Комісія встановила, що «дії Відповідача не відповідають, принаймні, (ii) та (iii) вищенаведеним критеріям, оскільки Відповідач пропонував на своєму веб-сайті також продукцію інших виробників, окрім продукції Позивача, а також ніде не вказував, що не є авторизованим партнером Позивача. Відповідно, Відповідач не має законного інтересу щодо спірного доменного імені. Також Комісія встановила, що використання Відповідачем спірного доменного імені для пропонування для продажу продукції Позивача свідчить про те, що на час реєстрації спірного доменного імені Відповідач чітко і ясно знав та націлювався на раніше зареєстровану та знану торговельну марку Позивача, що свідчить про недобросовісність» [54].

Важливим прецедентом, який було покладено в основу кейсів, де відповідачем виступає торговий агент (наприклад, дистриб'ютор) позивача, став спір щодо домену okidataparts.com. У цій справі позивачем виступив відомий виробник та продавець різноманітних деталей для комп'ютерів, а також принтерів та їх частин. Позивач отримав ліцензію від власника торговельної марки «OKIDATA», що зареєстрована в США, на її використання. Відповідач продає деталі для продукції OKIDATA (які придбані у дистриб'юторів позивача) та пропонує послуги з ремонту як уповноважений центр ремонту даних Oki. Крім того, відповідач був вказаний на веб-сайті Oki Data як уповноважений дилер, і йому надано доступ до захищеної паролем частини веб-сайту Oki Data, що має назву «Обмін діловими партнерами». Позивач стверджував про неправомірне використання відповідачем торговельної марки «OKIDATA» в доменному імені, про відсутність зі сторони відповідача законного інтересу щодо такого використання. Аргументи позивача будувалися на тому, що дозвіл

на надання послуг щодо ремонту вказаної продукції не означає дозвіл на використання відповідної торговельної марки. Позивач також стверджував, що доменне ім'я було зареєстровано недобросовісно. На підтвердження цього твердження скаржник вказує, що доменне ім'я було зареєстровано, щоб викликати плутанину інтересів серед споживачів, залучивши людей до доменного імені замість веб-сайту Oki Data, а також сам факт того, що відповідач використовує знак «OKIDATA» в доменному імені без ліцензії є свідченням недобросовісності. Відповідач, аргументуючи свою позицію, не заперечував проти твердження скаржника про те, що доменне ім'я схоже до ступені змішування з торговельною маркою «OKIDATA». Натомість Відповідач стверджує, що, хоча він використовував знак OKIDATA у своєму доменному імені, це використання не вказує і не означає, що його веб-сайт належить або контролюється позивачем, а отже це не повинно вводити в оману споживачів. В результаті розгляду цієї справи, комісія сформулювала певні критерії встановлення добросовісності використання торговельної марки в доменному імені у разі, якщо таке використання здійснюється торговим агентом. Це наступні критерії: відповідач пропонує до продажу товари або послуги щодо яких він є визнаним торговим агентом; відповідач використовує веб-сайт з метою продажу товарів або надання послуг під торговельною маркою позивача; веб-сайт чітко демонструє правовий зв'язок та відносити власника доменного імені з власником прав на знак; та відповідач не повинен монопольно володіти всіма доменними іменами, у яких використовується відповідна торговельна марка. Таким чином, у цій справі, позивачем не було доведено наявності другої та третьої обставин, а саме те, що: у реєстранта доменного імені відсутні права або законний інтерес на використання доменного імені та реєстрант зареєстрував і використовує доменне ім'я недобросовісно [55].

Щодо застосування Oki Data тесту, то тут варто розглянути справу щодо доменного імені «biofinity.com.ua». Позивач є власником знаків для товарів і послуг BIOFINITY за міжнародною реєстрацією № 879877 від 1 грудня 2005 року та BIOFINITY ENERGYS за міжнародною реєстрацією № 1266714 від 11

червня 2015 року, які зареєстровані для товарів 9 класу МКТП, переважно очних, контактних лінз, офтальмологічних лінз, окулярів та супутніх товарів. Вказані знаки Позивач використовує на власних товарах, переважно контактних лінзах, з 2007 року, у маркетингових та рекламних цілях, у назвах доменних імен, зокрема, <biofinity.eu> та <biofinity.ru>. Спірне доменне ім'я <biofinity.com.ua> було зареєстроване 3 травня 2014 року та веде до україномовного веб-сайту, на якому пропонуються для продажу контактні лінзи під знаком для товарів і послуг Позивача, а також супутня продукція (розчини для лінз, краплі для очей, аксесуари та системи очистки) інших виробників. Комісія встановила, що Відповідач жодним чином не пов'язаний із Позивачем, а сам Позивач не надавав Відповідачу жодних повноважень, дозволів або ліцензій на використання знаку BIOFINITY, зокрема, у спірному доменному імені, і Комісія зробила висновок, що Відповідач не використовує спірне доменне ім'я для добросовісної пропозиції товарів згідно з пунктом 4(с)(і) Політики .UA. Обидві Сторони у своїх аргументах посилаються на розділ 2.8.1 Огляду Практики BOIB 3.0 («тест Oki Data»), де зазначено перелік обставин, які у їх сукупності підтверджують добросовісність використання спірного доменного імені відповідачем, що є реселлером, дистриб'ютором товарів або надавачем послуг під знаком позивача. Проте Комісія критично ставиться до застосування тесту «Oki Data» у даній справі, оскільки, як правильно відмічено у розділ 2.8.2 Огляду Практики BOIB 3.0, справи, у яких даний тест застосовується, зазвичай включають доменне ім'я, що містить знак для товарів і послуг та описовий термін (e.g., «parts», «repairs», or «location»). У той же час, попередні комісії прийшли до висновку, що відповідач не має прав або законних інтересів у випадках, коли спірне доменне ім'я є тотожним із знаком для товарів і послуг Позивача. У таких спорах тест «Oki Data» зазвичай не застосовується. Комісія звертає увагу на те, що, як вже було встановлено у даній справі, доменне ім'я <biofinity.com.ua> Відповідача є тотожним із знаком для товарів і послуг BIOFINITY, зареєстрованим Позивачем майже за дев'ять років до реєстрації спірного доменного імені. Відтак, необхідність застосування до спірних

правовідносин тесту «Ok! Data» є сумнівною. Розділ 2.3 Огляду Практики ВОІВ 3.0 вказує, що відповідач має надати конкретні достовірні докази, які підтверджують, що він широко відомий під спірним доменним іменем. З огляду на вищенаведене, Комісія вважає, що Відповідач не відомий під спірним доменним іменем, що могло б свідчити про його права або законні інтереси відповідно до пункт 4(с)(ii) Політики .UA. Окрім того, Відповідач використовує спірне доменне ім'я стосовно комерційного веб-сайту – онлайн-магазину. Як вказує сам Відповідач, він «zareєстрував та використав знак biofinity у доменному імені лише тому, що його бізнес справді продає оригінальні контактні лінзи BIOFINITY». Таким чином, Комісія звертає увагу на те, що використання Відповідачем знаку Позивача не носить некомерційний характер, що могло б свідчити про його права або законні інтереси відповідно до пункт 4 (с) (iii) Політики .UA [56].

Ще одним показовим спором можна вважати спір щодо домену «fonbet.ua». Цей кейс яскраво продемонстрував необхідність ретельно готуватися до подачі скарги та прогнозувати аргументи опонента. Далі щодо фактичних обставин справи: «Позивач є діючою юридичною особою, створеною відповідно до законодавства Республіки Панама. Позивач є букмекерською компанією, яка здійснює свою діяльність через пов'язані компанії та веб-сайти, зокрема через веб сайт <fonbet.ru>, на якому приймаються ставки на різні спортивні та інші події. Позивач володіє торговельною маркою FONBET Євросоюзу («EUTM») No. 014873194 , zareєстрованою 15 березня 2016 року. EUTM zareєстрована для послуг 35, 38, 41 і 42 класів МКТП, зокрема для послуг казино та інших послуг, пов'язаних із азартними іграми. В Російській Федерації zareєстроване та здійснює господарську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю «Ф.О.Н.» («ТОВ «Ф.О.Н.»»), утворене 10 грудня 2014 року. Основним видом діяльності ТОВ «Ф.О.Н» є діяльність з організації укладення парі. Серед засновників ТОВ «Ф.О.Н.» зазначена Акціонера компанія з обмеженою відповідальністю «Біруса Лімітед» (Республіка Кіпр) та ряд фізичних осіб. Відповідач zareєстрував

торговельну марку FONBET за свідоцтвом України No. 203892 25 вересня 2015 року для послуг 35 (рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи) та 41 (освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів, окрім послуг щодо азартних ігор, забезпечування устаткування для казино (азартних ігор)) класів МКТП. До подачі позову Позивач надсилав претензію Відповідачеві із посиланням на належну Позивачеві торговельну марку FONBET із вимогою переделегування оспорюваного доменного імені <fonbet.ua> на ім'я Позивача через Реєстратора, який отримав претензію 17 березня 2020 року та переслав її Відповідачеві. Мали місце комунікація та електронне листування Позивача та Відповідача. Відповідно до електронної комунікації на пропозицію представника Позивача викупити торговельні марки та доменне ім'я за ціною 5 000,00 (п'ять тисяч) доларів США, представник Відповідача запропонував ціну за уступку прав на торговельні марки та доменне ім'я у розмірі 600 000,00 (шістсот тисяч) доларів США у гривневому еквіваленті, із можливістю торгу у розумних межах». Тепер щодо рішення комісії: «Комісія не вбачає, що у Відповідача відсутні права або законні інтереси щодо спірного доменного імені. Також Комісія зазначає, що встановлення добросовісності намірів при поданні Відповідачем заявки на знак для товарів і послуг FONBET знаходиться у прямій залежності від доказової бази, наданої Позивачем при поданні Позову. Комісія окремо зазначає, що Позивачем не надано доказів *prima facie*, що могли б свідчити про недобросовісність реєстрації Відповідачем торговельної марки FONBET на території України» [57]. Комісія також зазначила, що оскільки торговельна марка Відповідача пройшла процедуру реєстрації, а отже і один з її етапів - кваліфікаційну експертизу, то при відсутності доведення зворотного, реєстрація торговельної марки вважається легітимною. При цьому, хоча Позивач і стверджує, що пропозиція щодо продажу виявляється недобросовісною, немає жодних доказів та жодних обставин, що вказують на те, що Відповідач зареєстрував доменне ім'я в основному з метою продажу доменного ім'я

Позивачу, який є власником торговельної марки. Важливо також те, що в кінці свого рішення Комісія зазначила наступний важливий момент: «...оскільки процедура за замовчуванням передбачає один раунд подання процесуальних документів (позову та відповіді на цього) позивач при поданні позову має максимально повно та точно викласти обставини, якими позивач обґрунтовує свої позовні вимоги із зазначенням та наданням доказів, що підтверджують вказані обставини.....позивачам рекомендовано готувати позов, прогножуючи можливі аргументи відповідача на свою користь для того, щоби надати всі можливі аргументи і докази у справі, на підставі яких комісія може зробити висновок про те, яка обставина, що є предметом доказування у справі, визнається комісією встановленою або спростованою з огляду на більшу вірогідність відповідних доказів (п. 3.1. Огляду BOiB 3.0)» [57].

Варто зазначити, що розглядаючи практику вирішення доменних спорів в українських судах та за процедурою UDRP, неможливо оминати увагою той факт, що можливі ситуації, в яких позов до українського суду буде фактично блокувати рішення арбітражу BOiB. Політика вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA передбачає положення, відповідно до якого сама процедура вирішення спору арбітражем не перешкоджає будь-якій стороні подати позов до суду відповідної юрисдикції. Більш того, Політика навіть передбачає строк у 10 робочих днів після винесення рішення про переделегування чи видалення доменного імені. Саме у цей строк сторона може подати позов до суду і тоді рішення арбітрів не буде виконуватися до тих пір поки не будуть отримані: переконливі докази рішення спору сторонами; переконливі докази того, що відповідний позов був відхилений або відкликаний; або (iii) копію розпорядження суду, який відмовляє у задоволенні відповідного позову або постановляє про відсутність у сторони права продовжувати використання відповідного доменного імені [43].

Проте, аналізуючи нещодавню судову практику в Україні, був знайдений приклад блокування рішення арбітражу BOiB через ухвалу про забезпечення позову у справі, предметом спору якої навіть не було питання щодо доменного

імені. 24 грудня 2020 року компанія Моден Едюкешіонел Солюшенс ЛТД подала Позов було подано до Центру з арбітражу та медіації ВОІВ з вимогою передделегувати йому доменні імена «skyeng.com.ua» та «skyeng.ua», власником яких є Олена Максимівна Пискунова. 10 березня 2021 року Комісія вирішила спір на користь компанії Моден Едюкешіонел Солюшенс ЛТД та передделегувала їй відповідні доменні імена [58]. 28 січня 2021 року ця ж компанія подала позов до Центру з арбітражу та медіації ВОІВ щодо передделегування доменних імен «skyeng.academy» та «skyeng.school». 23 квітня 2021 року Комісія прийняла рішення на користь компанії Моден Едюкешіонел Солюшенс ЛТД та передделегувала їй вказані доменні імена [59]. Паралельно з цим 15 січня 2021 року надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Скаінг» до Моден Едюкешіонел Солюшенс ЛТД, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_1, третя особа Приватне підприємство «Фріхост» про визнання недійсним свідоцтва, зобов'язання вчинити певні дії та стягнення моральної шкоди. А 18 січня 2021 року суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська була прийнята ухвала за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Скаінг» про забезпечення позову у справі. Відповідно до змісту ухвали суд визначив такі способи забезпечення цього позову:

«- зупинити дію Свідоцтва на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1, зареєстрованому в Державному реєстрі 10.04.2020 р., видане МОДЕН ЕДЮКЕШІОНЕЛ СОЛЮШЕНС ЛТД Міністерством економічного розвитку та торгівлі України до моменту набрання судовим рішенням сили.

- встановити заборону Всесвітній організації інтелектуальної власності, Приватному підприємству «Фріхост» (ЄДРПОУ 36463775), та будь-якій третій особі вчиняти дії направлені на передделегування (передання) доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь будь-яких осіб, а також вчиняти будь-які інші дії щодо внесення змін або записів до бази даних стосовно доменного імені skyeng.com.ua, в тому числі здійснювати трансфер (змінювати реєстратора) вказаного доменного імені до моменту набрання судовим рішенням сили.;

- встановити заборону Всесвітній організації інтелектуальної власності, Приватному підприємству «Фріхост» (ЄДРПОУ 36463775), вчиняти дії, пов'язані із здійсненням перенаправлення (редиректу) при зверненні до доменного імені skyeng.com.ua на будь-які інші доменні імена до моменту набрання судовим рішенням сили.;

- зобов'язати Приватне підприємство «Фріхост» (ЄДРПОУ 36463775), Всесвітній організації інтелектуальної власності забезпечити безперервне делегування та підтримку доменного імені skyeng.com.ua до моменту набрання судовим рішенням сили.» [60]. Компанія Моден Едьюкешійонел Солюшенс ЛТД 17 березня подала клопотання, в якому просила скасувати застосовані ухвалою від 18.01.2020 року заходи забезпечення позову. За результатами розгляду відповідного клопотання суд 20 квітня 2021 року ухвалив наступне: «Скасувати встановлені ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 18.01.2021 року обмеження в частині зупинення дії Свідоцтва на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 , зареєстрованого в Державному реєстрі 10.04.2020 р., що видане МОДЕН ЕДЮКЕШІОНЕЛ СОЛЮШЕНС ЛТД Міністерством економічного розвитку та торгівлі України. В іншій частині ухвалу Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 18.01.2021 року про застосування заходів забезпечення позову у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «СКАІНГ» до МОДЕН ЕДЮКЕШІОНЕЛ СОЛЮШЕНС ЛТД, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_1 , третя особа Приватне підприємство «Фріхост» про визнання недійсним свідоцтва, зобов'язання вчинити певні дії та стягнення моральної шкоди залишити без змін» [61]. Таким чином, ми бачимо, що хоча сам спір стосувався саме визнання недійсним свідоцтва і питання про видалення чи переделегування домену навіть не було предметом позову, це, однак, не завадило позивачу фактично заблокувати рішення арбітражу ВОІВ та призупинити переделегування домену відповідачу за відповідним рішенням арбітражу. Фактично, прийняття такої ухвали означає виникнення нового прецеденту, за яким блокування рішення ВОІВ стало значно простіше.

* * *

Розглянувши поняття доменного імені у порівнянні з торговельною маркою можна дійти таких висновків. По-перше, торговельна марка та доменне ім'я містить ряд відмінностей (форма, необхідність реєстрації, функції, регулятивні документи).

Правова природа доменного імені має дуальний характер. Одні вчені та науковці знаходять аргументи на користь доменного імені як об'єкта прав інтелектуальної власності, інші вважають, що доменне ім'я це лише набір прав, що гарантуються договором між реєстрантом та реєстратором.

Права на торговельну марку, що виникають у зв'язку з її використанням у доменному імені, можуть бути порушені. Таке порушення має місце, коли особа, яка не є власником свідоцтва на знак для товарів та послуг реєструє домен співзвучний чи тотожний словесній частині такого знаку, з метою ввести споживачів в оману та отримати додатковий дохід, або паразитувати на престижі такої торговельної марки чи навіть перепродати цей домен власнику торговельної марки за велику сумму грошей. Це порушення має назву кіберсквотинг.

Засобами захисту прав на торговельну марку в доменному імені є: реєстрація торговельної марки (для тих зон, які не потребують наявності свідоцтва як обов'язкову умову реєстрації), захисний кіберсквотинг, звернення до органів Антимонопольного комітету, звернення до суду та звернення до Центру з арбітражу та посередництва BOIB для вирішення спору за процедурою UA-DRP.

ВИСНОВКИ

Підсумовуючи викладене, варто зазначити, що правова охорона торговельних марок в доменних іменах та власне доменних імен залишається недосконалою. Більшою мірою через те, що правовий статус доменного ім'я не встановлений як такий.

Як було встановлено в результаті мого дослідження, поняття «торговельні марки» належним чином закріплені в чинному законодавстві. І хоча в різних нормативно-правових актах зустрічається як поняття «торговельні марки», так і поняття «знаки для товарів та послуг» - ці поняття фактично є синонімами і мають однакове значення. Таким чином для уникнення колізій та плутанини, варто удосконалити термінологічну основу і використовувати один термін у всіх нормативно-правових актах, а саме термін “торговельна марка”. Важливим також є те, що основна ознака торговельних марок - це їх розрізняльна здатність, яка і є метою їх існування. Існує безліч видів торговельних марок. В Україні найбільш розповсюджена реєстрація саме традиційних знаків для товарів та послуг - словесні, зображувальні та комбіновані. У той час як реєстрація нетрадиційних є проблематичною через невеликий досвід в їх реєстрації та відсутність чіткого переліку і видів таких торговельних марок в нормативно-правових актах. Відповідно існує необхідність доповнити нормативно-правові акти чітким переліком і видами нетрадиційних торговельних марок. Щодо набуття прав на торговельні марки, то варто виділити два способи: первинний та похідний. Крім того, існують ще два варіанти набуття таких прав, які не відносять до первинного чи похідного способу - право попереднього користувача та визнання торговельної марки добре відомою. У першому випадку особливістю є те, що обсяг прав, які отримує особа не є абсолютним та є дещо обмежений у порівнянні з первинними чи похідними способами набуття. А у випадку визнання торговельної марки добре відомою обсяг прав навпаки дещо «збільшується», адже існує заборона реєстрації тотожного знака вне залежності від класів товарів та послуг.

Доменні імена, на відміну від торговельних марок, практично не закріплені на нормативно-правовому рівні. У більшості при визначенні поняття «доменне ім'я» акцент робиться саме на технічних характеристиках цього явища, іноді ігноруючи можливий взаємозв'язок з правами інтелектуальної власності на цей об'єкт. Проте таке ігнорування є цілком логічним, зважаючи на те, що правова природа доменних імен має дуальний характер. Деякі науковці схиляються до думки, що доменне ім'я не має бути об'єктом права інтелектуальної власності та являє собою лише набір прав, що передбачені угодою між реєстрантом та реєстратором. Інша група вчених переконана, що доменне ім'я має вважатися об'єктом права інтелектуальної власності, адже фактично воно має економічну цінність та може являтися засобом індивідуалізації. Для уникнення колізій при визначенні правової природи доменного імені, варто чітко закріпити єдине визначення доменного імені в нормативно-правових актах та визначити його правову природу.

У результаті порівняння доменних імен та торговельних марок, було з'ясовано, що вони містять ряд суттєвих відмінностей. Зокрема, щодо форми, функцій, суб'єкта реєстрації, мети реєстрації. Тому вважати домен засобом індивідуалізації на підставі його схожості з торговельною маркою є недоцільним.

Також в роботі було розглянуто явище порушення прав торговельних марок в доменному імені. Зокрема було визначено поняття «кіберсквотинг» - реєстрація особою, яка не є власником свідоцтва на знак для товарів та послуг, домену, що співзвучний чи тотожний словесній частині такого знаку, з метою ввести споживачів в оману та отримати додатковий дохід, або паразитувати на престижі такої торговельної марки чи навіть перепродати цей домен власнику торговельної марки за велику сумму грошей. Більш того, було розглянуто види кіберсквотингу: тайпсквотинг, брендовий кіберсквотинг, зворотній кіберсквотинг.

У результаті дослідження вдалося розглянути найбільш поширені засоби захисту прав на торговельні марки в доменних іменах. Такі засоби зокрема

можуть бути профілактичними. Це, наприклад, реєстрація торговельної марки (для тих зон, які не потребують наявності свідоцтва як обов'язкову умову реєстрації) та захисний кіберсквотинг. Безпосередніми засобами захисту може бути звернення до органів Антимонопольного комітету, звернення до українських судів чи звернення до Центру з арбітражу та посередництва BOIB для вирішення спору за процедурою UA-DRP. У результаті детального огляду кожного з цих засобів було з'ясовано, що вирішення спорів у Центрі BOIB є найбільш ефективним та доцільним засобом захисту.

Розглянувши судову практику України щодо розгляду доменних спорів, можна дійти висновку, що судова практика України підтверджує використання судами Принципів розгляду спорів про доменні імена (UniformDomainNameDisputeResolutionPolicy - UDRP) та Принципів єдиних правил розгляду спорів про доменні імена (Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) як звичай ділового обороту. Неоднозначна позиція українських судів щодо визначення реєстратора як належного відповідача, що безперечно створює складнощі в аспекті залучення реєстратора до справи та визначення його правового статусу як сторони чи третьої особи. Проте з огляду на те, що сам Регламент публічного домену передбачає, що суд може зобов'язати реєстратора видалити доменне ім'я, означає, що суд може визнати його належним відповідачем. А ось практика розгляду доменних спорів за процедурою UDRP є більш однозначною та послідовною в своїх рішеннях. Зокрема в результаті відповідного аналізу рішень було з'ясовано, що наявність у відповідача зареєстрованої торговельної марки не завжди є для нього гарантією того, що спір буде вирішений на його користь, що факт критики та вираження своїх поглядів через реєстрацію відповідного доменного імені не дає змоги ігнорувати недобросовісне використання позначення, що при розгляді кейсів, у яких відповідачем виступає торговий агент (наприклад, дистриб'ютор) потрібно застосовувати критерії, які отримали умовну назву Oks Data тест, а також те, що існує необхідність ретельно готуватися до подачі скарги та прогнозувати аргументи опонента.

Загалом, Україна та світова спільнота робить правильні кроки в напрямку врегулювання проблемних питань використання торговельних марок в доменному імені. Проте для більш ефективного вирішення існуючих проблем необхідна більш детальна та чітка робота на рівні створення та удосконалення відповідних нормативно-правових актів, а також обміну досвідом з міжнародною спільнотою заради створення певних уніфікованих правил, що допоможуть як визначити власне правову природу доменних імен, так і знайти ефективні засоби їх захисту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Цивільний кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV.
2. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7.
3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями: Закон України від 21.07.2020 № 815-IX // Відомості Верховної Ради України. – 2020. – № 51
4. Юридична енциклопедія : в 6 т. / Редкол. : Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – Т.5. – К. : Вид-во «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, 2003. – 736 с.
5. Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности (комментарий). М.: Прогресс, 1977.
6. Марушева О. Г. Особливості визначення поняття торговельної марки. 5-те вид. Харків : Право і безпека, 2012.
7. Романадзе Л. Д. Поняття, функції та види торговельних марок. Теорія і практика інтелектуальної власності, 5-те вид., 2010.
8. К. А. Агаева, И. А. Блинец, М. С. Борисова и др. Интеллектуальная собственность в современном мире: Монография. Российская государственная академия интеллектуальной собственности Москва: Проспект, 2017. 669 с.
9. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (Затверджено наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 р. N 116 (в редакції наказу від 20 серпня 1997 р. N 72) // Офіційний вісник України, 1997 — № 39. — С. 268.
10. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 1504.1994 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_018 (Дата звернення: 03.03.2021)

11. Самусь А. Класифікація торговельних марок у праві США та України: порівняльно-правовий аналіз. 6-те вид.: Підприємництво, господарство і право, 2018.
12. Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг : Наказ від 7 квітня 2014 р. № 91 – Державне підприємство «Український інститут промислової власності». URL.: https://ukrpatent.org/i_upload/file/metod-rek-tm-05112018.pdf (Дата звернення: 05.03.2021)
13. Немеш П. Ф. Особливості правової охорони звукових торговельних марок у країнах ЄС та в Україні. 1-ше вид.: Судова апеляція, 2016.
14. Крижна В. Види торговельних марок. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2008.
15. Паризька конвенція про охорону промислової власності: Міжнародний документ від 20.03.1883 р. URL.: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_123 (Дата звернення: 05.03.2021)
16. Басай О. В., Підстави набуття прав на торговельні марки. Вип. 72: Актуальні проблеми держави і права, 2014.
17. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 р. // Зібрання чинних міжнародних договорів України — 1990 р., № 1, стор. 348
18. Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків прийнятий в Мадриді 28 червня 1989 р. // Протокол ратифіковано Законом N 1763-14 від 01.06.2000
19. Сергієнко В. В. Інтелектуальна власність: навчальний посібник. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016.
20. Серго А. О. О некоторых подходах к понятию и правовому регулированию доменного имени. Хозяйство и право, № 3, 2005.
21. Калятин В.О. Право в сфере интернета. – М.: НОРМА, 2004.
22. Вацковский Ю.Ф. Доменные споры. Защита товарных знаков и фирменных наименований. М.: Статут, 2009. - 192 с.

23. Лукашевич С. В. Система средств индивидуализации физических лиц как субъектов гражданского права Автореф. дисс...на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Казань, 2014. - 196 с.
24. Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2002 № 522. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/522-2002-п> (Дата звернення: 12.03.2021)
25. Про телекомунікації: Закон України від 18.11.2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 12.
26. Про електронні комунікації: Закон України від 16.12.2020 № 1089-IX
27. Гулічева Н. Неверовська А. Доменна організація мережі Інтернет. Домени верхнього рівня - 2011. URL: <https://tvov.ru/docs/100/index-5540.html> (Дата звернення: 20.03.2021)
28. The International Standard for country codes and codes for their subdivisions. URL: <https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html> (Дата звернення: 31.03.2021)
29. ISO 3166-1 and country coded Top-Level Domains (ccTLDs). URL: <https://web.archive.org/web/20070515160245/http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/04background-on-iso-3166/iso3166-1-and-ccTLDs.html> (Дата звернення: 01.04.2021)
30. Список доменів верхнього рівня // Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_доменів_верхнього_рівня (Дата звернення: 10.04.2021)
31. Статистика, що наведена сайті офіційного реєстратора в домені .UA – ТОВ «Хостмайстер». URL: <https://hostmaster.ua/UAstat/> (Дата звернення: 10.04.2021)
32. Положение о политике аккредитации регистраторов. URL: <https://www.icann.org/resources/pages/policy-statement-2012-02-25-ru#IIA> (Дата звернення: 12.04.2021)

- 33.Бойко Д. В. Правова природа доменних імен Інтернет: монографія. К. : Ред. журн. «Право України», 2013. – 164 с.
- 34.Регламент особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA, версія 1.0 – 2014. URL: <https://hostmaster.ua/policy/?ua> (Дата звернення 20.04.2021)
- 35.Грицай В. І., Правовий режим доменних імен та їх місце в системі об'єктів права інтелектуальної власності. Право і безпека. - 2015. - № 3 (58) – с. 109-114.
- 36.Андронов А. Доменное имя как часть информационного ресурса. Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность, 2004. URL: http://patentus.ru/statyi/tz/domennoe_imya.html (Дата звернення: 22.04.2021)
- 37.Кулініч О. О. Доменне ім'я як похідний засіб індивідуалізації інформаційних ресурсів фізичних та юридичних осіб у мережі Інтернет. Вип. 51: Актуальні проблеми держави і права, 2009.
- 38.Єсімов С.С. Окремі аспекти удосконалення інституту доменних імен в інформаційному праві України. Вип. 1: Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ, 2014.
- 39.Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 36.
- 40.Господарський кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України; Кодекс України, Закон, Кодекс від від 16.01.2003 № 436-IV
- 41.Єдина політика розгляду спорів про доменні імена (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - UDRP чи UDNRП). – 1999. URL:<https://www.icann.org/resources/pages/dndr-2012-02-25-ru> (Дата звернення: 22.04.2021)
- 42.WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition («WIPO Jurisprudential Overview 3.0») - 2017. URL: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/oldoverview/> (Дата звернення: 22.04.2021)

43. Політика вирішення спорів щодо доменних імен в домені. URL: https://hostmaster.ua/policy/ua-drp/files/UA-Policy-UA_20210506.pdf (Дата звернення: 22.04.2021)
44. Постанова у справі №760/27385/17 (апеляційне провадження №22-ц/824/1720/2020) [2020] Київський апеляційний суд. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/88015727> (Дата звернення: 22.04.2021)
45. Рішення у справі № 910/3280/15-г [2016] Господарський суд м. Києва. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/55216783> (Дата звернення: 23.04.2021)
46. Постанова у справі №910/24344/15 (апеляційне провадження) [2018] Київський апеляційний господарський суд. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/73370748> (Дата звернення: 23.04.2021)
47. Рішення у справі № 760/27385/17 [2019] Солом'янський районний суд м. Києва. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/83138990> (Дата звернення: 23.04.2021)
48. Регламент публічного домену .UA, версія 3.5 – 2020. URL: <https://hostmaster.ua/policy/2ld.ua/> (Дата звернення: 23.04.2021)
49. Постанова у справі № 904/4846/16 (касаційне провадження) [2018] Касаційний господарський суд. Єдиний державний реєстр судових рішень URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/74281650> (Дата звернення: 24.04.2021)
50. Постанова у справі № 12/25-20/334 [2011] Київський апеляційний господарський суд. Єдиний державний реєстр судових рішень URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/14216156> (Дата звернення: 24.04.2021)
51. ADMINISTRATIVE PANEL DECISION. Madonna Ciccone, p/k/a Madonna v. Dan Parisi and "Madonna.com". Case No. D2000-0847. Dated: October 12, 2000 URL:

<https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0847.html>

(Дата звернення: 24.04.2021)

52. ADMINISTRATIVE PANEL DECISION. Monty and Pat Roberts, Inc. v. J. Bartell. Case No. D2000-0300. Dated: June 13, 2000 URL:

<https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0300.html>

(Дата звернення: 24.04.2021)

53. РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОМІСІЇ. Хармен Інтернешнл Індастріз, Інк. (Harman International Industries, Inc.) проти Александра Колегаєва. Справа № DUA2020-0005. Дата: 2 серпня 2020 року. URL:

<https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2020/dua2020-0005.html>

(Дата звернення: 24.04.2021)

54. РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОМІСІЇ. Perkins Holdings Limited проти Юрія Михайловича Германа. Справа № DUA2020-0022. Дата: 28 вересня 2020 року. URL:

<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DUA2020-0022>

(Дата звернення: 24.04.2021)

55. ADMINISTRATIVE PANEL DECISION. Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc. Case No. D2001-0903. Dated: November 6, 2001. URL:

<https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0903.html>

(Дата звернення: 24.04.2021)

56. РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОМІСІЇ. Купервіжн Інтернешнл Холдінг Компані ЛПІ проти Тетяна Зарова (Tetiana Zharova). Справа № DUA2020-0003. Дата: 30 березня 2020 р. URL:

<https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2020/dua2020-0003.html>

(Дата звернення: 24.04.2021)

57. РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОМІСІЇ. Fonbet Corp. проти Геннадія П. Пастушенка. Справа No. DUA2020-0010. Дата: 12 серпня 2020 року. URL:

<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DUA2020-0010>

(Дата звернення: 24.04.2021)

- 58.РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОМІСІЇ Моден Едюкешіонел Солюшенс ЛТД проти Олени Максимівни Пискунової (Piskunova Olena Maksimivna / Piskunova Elena). Справа № DUA2020-0033. Дата: 10 березня 2021 року. URL: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2020/dua2020-0033.html> (Дата звернення: 24.04.2021)
- 59.РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОМІСІЇ. Моден Едюкешіонел Солюшенс ЛТД проти Contact Privacy Inc. Customer 0148007933 / Elena Pyskunova та Yatsenko Yuliya. Справа № D2021-0264. Дата: 23 квітня 2021 року. URL: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2021/d2021-0264.html> (Дата звернення: 24.04.2021)
- 60.Ухвала у справі № 201/419/21 (провадження № 2-з/201/12/2021) [2021] Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/94209596> (Дата звернення: 24.04.2021)
- 61.Ухвала у справі № 201/419/21 (провадження № 2-зз/201/35/2021) [2021] Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/96476470> (Дата звернення: 24.04.2021)