

NORDIC STAR

L A W O F F I C E S

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ: ПРОБЛЕМА ТАЙПСКВОТТИНГА В РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Вера Зотова, старший юрист, Ольга Нечаева, младший юрист
Адвокатского бюро Nordic Star



ТАЙПСКВОТТИНГ И КИБЕРСКВОТТИНГ

Тайпсквоттинг (typosquatting) – это намеренное использование доменного имени, полностью тождественного словесному товарному знаку другого лица, или схожего с таким товарным знаком

В зарубежном регулировании и судебной практике слово «**киберсквоттинг**» (**cybersquatting**) используется как синоним тайпсквоттинга или более широкое понятие, которое включает в себя любое недобросовестное использование средств индивидуализации доменных имен.

ТАЙПСКВОТТИНГ: РОССИЙСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

- **Статья 1252 ГК:** ответственность за нарушение исключительных прав
- **Статья 1515 ГК:** ответственность за незаконное использование товарного знака
- **П. 1.1, 1.2 Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 N СП-21/4:** использование в доменном имени чужого товарного знака в отношении однородных товаров и услуг является нарушением, можно реагировать, в том числе, с помощью иска о недобросовестной конкуренции
- **Справка по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров (Постановление СИП от 28.03.2014 № СП-21/4):** По спорам о доменных именах, сходных с ТЗ, суд может использовать положения Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной ICANN.



ТАЙПСКВОТТИНГ: РОССИЙСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

- **П. 158 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10:** Действия администратора по приобретению права на домен могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае нарушением исключительного права на ТЗ **может быть признана сама по себе такая регистрация.**
- **Статья 14.6. закона «О защите конкуренции»:** запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с созданием смешения, включая незаконное использование в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком



ПРОБЛЕМЫ СУЩЕСТВУЮЩЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ТЗ: ALFAFOG
АЛЬФАФОГ
АЛЬФА-ФОГ

Домен: alfafof.ru → alfasystem.ru

В защите правообладателя знака суд отказал со ссылками на то, что:

- 1) Спорный сайт с доменом alfafof.ru используется только для переадресации, а не для предложения услуг (ведет на сайт с доменом alfasystem.ru),
- 2) Обозначение «АФС», использованное на сайте alfasystem.ru, не сходно с товарными знаками истца

Постановление СИП от 16.11.2023 N C01-2074/2023 по делу N A40-128956/2022

ТЗ:



Домен: лиссант.рф → lissant.spb.ru

С сайта лиссант.рф. производилась переадресация на сайт lissant.spb.ru, на котором размещался товарный знак истца, но отсутствовало предложение товаров, размещался баннер «Скоро начнем».

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2022 по делу N A56-56289/2021

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ: ПОСТАНОВЛЕНИЕ СИП ОТ 06.12.2022 N C01-926/2021

ТЗ:



Домен: rta.ru

Компания DATAHOST LTD зарегистрировала домен rta.ru.

Хотя компания не осуществляла деятельность в отношении тех же товаров и услуг, для которых зарегистрирован ТЗ истца (ООО «РТА»), суд признал ее действия **недобросовестными**, так как она:

- 1) фактически не вела деятельность в России;
- 2) была известна только по регистрации доменов, схожих с известными товарными знаками.
- 3) администратор доменного имени намеренно привлекал с коммерческой целью пользователей сети "Интернет" на свой веб-сайт.

ЧЕК-ЛИСТ: ДОКАЗЫВАЕМ, ЧТО ДОМЕН НАРУШАЕТ ПРАВА НА ТЗ



Доменное имя сходно до степени смешения с товарным знаком истца;



Товарный знак начал использоваться раньше, чем домен;



Доменное имя используется в отношении однородных товаров / услуг и/или



Недобросовестность владельца домена (намеренное создание сходства с ТЗ для привлечения пользователей на сайт, осуществления недобросовестной конкуренции) – на этот критерий суды не всегда обращают внимание

THE UNIFORM DOMAIN-NAME DISPUTE-RESOLUTION POLICY («UDRP»), ICANN RULES

Правообладатель ТЗ в рамках процедуры должен доказать, что:

- ✓ домен сходен с товарным знаком;
- ✓ у владельца домена нет прав на такой домен;
- ✓ домен зарегистрирован и используется недобросовестно, то есть с целью:
 - Возмездной передачи правообладателю ТЗ;
 - Препятствования правообладателю использовать сходный домен;
 - Помешать деятельности конкурента;
 - **Для привлечения пользователей на ресурс администратора путем создания сходства с товарным знаком истца**

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ТАЙПСКВОТТИНГА В США

Anti-Cybersquatting Protection Act (Акт о противодействии киберсквоттингу, который включает в себя тайпсквоттинг).

Недобросовестная регистрация доменного имени влечет для правообладателя знака возможность заявить иск об аннулировании регистрации такого домена или о передаче домена владельцу товарного знака, **независимо от того, для каких товаров и услуг используются товарный знак или домен.**

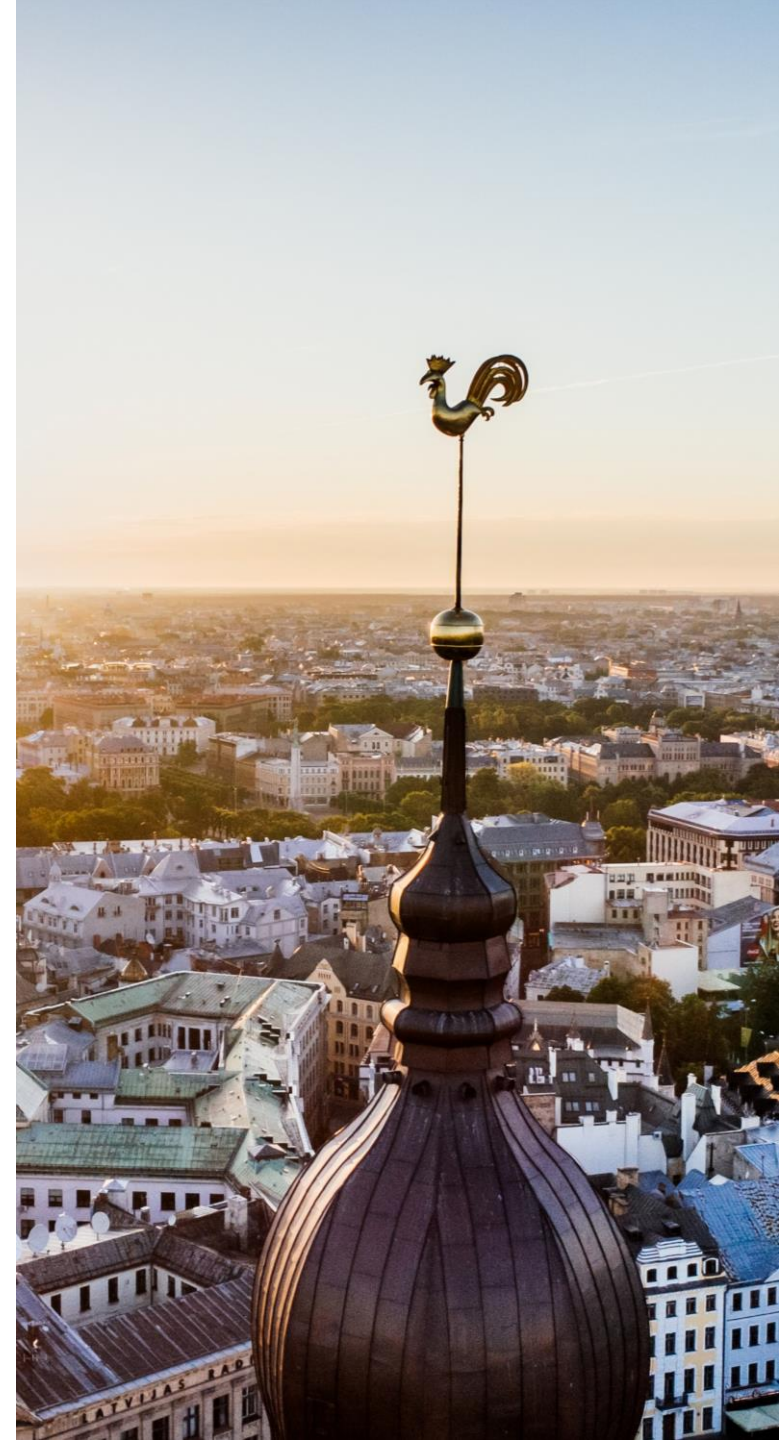
Широко применяется процедура UDRP и правила ICANN.



ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ТАЙПСКВОТТИНГА В ЕС

- Отдельный правовой акт, посвященный тайпсквоттингу, отсутствует
- Широко применяется процедура UDRP и правила ICANN
- Акцент на оценке добросовестности правообладателя товарного знака и владельца домена

Lush and Amazon case, France.com case, Hazelden Betty Ford Found. v. My Way Betty Ford Klinik GmbH



ВЫВОДЫ

- **Переадресация** с сайта, домен которого сходен с товарным знаком, на сайт другого лица имеет **цель привлечения пользователей** на такой сайт путем создания сходства с товарным знаком, что является **недобросовестными** действиями;
- В делах о переадресации необходимо оценивать добросовестность владельца домена по правилам ICANN, **даже если однородность товаров отсутствует.**

БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ!

NORDIC STAR
LAW OFFICES



ВЕРА ЗОТОВА

Старший юрист практики «Интеллектуальная
собственность и информационные
технологии» Адвокатского бюро **Nordic Star**.

Моб. +7 931 210 50 03
vera.zotova@nordicstar.law



ОЛЬГА НЕЧАЕВА

Младший юрист практики «Интеллектуальная
собственность и информационные
технологии» Адвокатского бюро **Nordic Star**.

Моб. +7 921 639 65 71
olga.nechaeva@nordicstar.law

NORDIC STAR
LAW OFFICES