

АЛЬТЕРНАТИВНІ СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ З ПРИВОДУ ПРАВ НА ДОМЕННЕ ІМ'Я

ALTERNATIVE METHODS OF RESOLVING DOMAIN NAME RIGHTS DISPUTES

Рябченко Ю.Ю., д.ю.н., професор,
професор кафедри цивільного права та процесу
Державний податковий університет

Стаття присвячена узагальненню актуальних наукових напрацювань з приводу особливостей застосування альтернативних способів вирішення спорів з приводу прав на доменне ім'я, визначення на основі цього напрямів подальшого розвитку у цій сфері. У зв'язку із цим проаналізовано роботи науковців з приводу сутності альтернативних способів врегулювання спорів як наукової категорії, або ж сутності права на доменне ім'я. Виділено окремі наукові напрацювання, безпосередньо присвячені окресленій проблематиці, на рівні наукових статей у фахових виданнях. Звернено увагу, що спори з приводу прав на доменне ім'я виникають за обставин, коли має місце реєстрація доменного імені із використанням у його складі назв вже існуючих відомих торговельних марок, що мають статус бренду, за умови якщо таке використання перешкоджає власникові торговельної марки отримати своє доменне ім'я із метою подальшого створення власного веб-сайту. Додатковою обставиною визначено наявність шкоди у власника торговельної марки (як реальних збитків, так і упущеної вигоди), а також наявність шкоди його ділової репутації. Підтримано наукову позицію, що процедура, передбачена правилами UDRP є одним з найефективніших форм вирішення спорів щодо права власності на доменні імені, попри наявність у ній істотних недоліків, які впливають як на ефективність самої процедури, так і на якість рішень, що ухвалюються за результатами її проведення. Акцентовано на необхідності запровадження апеляційного процесу у межах процедури, передбаченої правилами UDRP, оскільки перегляд рішення комісії UDRP у загальному суді є тривалим та коштовним. Крім того, звернено увагу на недостатність актуального десятиденного строку оскарження рішення комісії UDRP до загального суду, оскільки є потреба у складанні позовної заяви, що є трудомістким процесом. Наголошено на проблемному характері взаємодії судової та позасудової форм захисту права власності на доменне ім'я, зокрема взаємодії розгляду справи у загальному суді та розгляду цієї ж справи за правилами процедури UDRP, а також питання врахування загальними судами практики UDRP.

Ключові слова: доменне ім'я, право власності на доменне ім'я, альтернативні способи вирішення спорів, торговельна марка, знак для товарів і послуг, вебсайт, промислова власність.

The article is devoted to the generalization of current scientific developments regarding the features of the application of alternative methods of resolving disputes over domain name rights, and the determination of directions for further development in this area on this basis. In this regard, the works of scientists on the essence of alternative methods of resolving disputes as a scientific category, or the essence of domain name rights, are analyzed. Separate scientific developments directly devoted to the outlined issues are highlighted at the level of scientific articles in professional publications. It is noted that disputes over domain name rights arise in circumstances when a domain name is registered using the names of already existing well-known trademarks that have brand status, provided that such use prevents the trademark owner from obtaining his domain name for the purpose of further creating his own website. An additional circumstance is the presence of damage to the trademark owner (both actual losses and lost profits), as well as the presence of damage to his business reputation. The scientific position is supported that the procedure provided for by the UDRP rules is one of the most effective forms of resolving disputes regarding the ownership of domain names, despite the presence of significant shortcomings in it, which affect both the effectiveness of the procedure itself and the quality of decisions made based on its results. The need to introduce an appeal process within the procedure provided for by the UDRP rules is emphasized, since reviewing the decision of the UDRP commission in a general court is lengthy and expensive. In addition, attention is drawn to the insufficiency of the current ten-day period for appealing the decision of the UDRP commission in a general court, since there is a need to draw up a statement of claim, which is a laborious process. The problematic nature of the interaction between judicial and extrajudicial forms of protection of domain name ownership rights is emphasized, in particular, the interaction between the consideration of a case in a general court and the consideration of the same case under the rules of the UDRP procedure, as well as the issue of taking into account the UDRP practice by general courts.

Key words: domain name, domain name ownership, alternative dispute resolution, trademark, trade mark, website, industrial property.

Обсяг продажу та рекламування продукції в мережі Інтернет доволі значний. Обеднуючою рисою цієї діяльності є її кінцева мета – отримання грошових коштів на підставі купівлі-продажу товарів, або винайдення ринку збуту товарів через їх рекламування до продажу. У зв'язку із цим здійснюється діяльність щодо висвітлення детальної інформації про товар з метою: надання інформації про нього, в тому числі про виробника товару; демонстрація переваг свого товару перед товарами конкурентів; визначення сфер потенційних покупців товару тощо. Створення доменного імені зближує продавця та покупця, оскільки не тільки створює платформу для власного веб-сайту продавця, на якому можна висвітлити усю окреслену інформацію, але й створює покупцю підґрунтя для узагальнення інформації про наявних виробників, місця їх розташування у мережі Інтернет, доступ до них. Схожість доменного імені з найменуванням виробника товару асоціативно полегшує відшукування веб-сайту відповідного виробника, іноді такий пошук є легшим за стандартний пошук за пошуковими системами [1, с. 103].

У зв'язку із вказаним спостерігається збільшення кількості зареєстрованих доменних імен у мережі Інтернет, відповідно збільшується й кількість спорів щодо права власності на доменні імена. Нерідко має місце реєстрація доменних імен, які схожі або безпосередньо містять у собі

назви великих виробників або великих торговельних марок або брендів. Основна шкода, яку несе виробник, полягає в ускладненнях щодо реєстрації власних доменних імен у подальшому, оскільки схоже доменне ім'я вже зареєстровано. Крім того, внаслідок різниці якості товару нонеєм та товару великого виробника («бренду») з великою імовірністю завдається шкода також ділової репутації великого виробника [1, с. 103]. Водночас, проблематика альтернативних способів вирішення спорів з приводу прав на доменне ім'я не отримала належної уваги у науковій літературі.

Основна увага науковців приділена сутності альтернативних способів врегулювання спорів як наукової категорії, або ж сутності права на доменне ім'я. У цьому контексті необхідно вказати на роботи таких вчених, як: В. Бонтлаб, В. Бойко, Л. Ніколенко, А. Гаподченко, Я. Любченко та деяких інших. Необхідно відмітити окремі наукові напрацювання, безпосередньо присвячені окресленій проблематиці, на рівні наукових статей у фахових виданнях: Я. Коваленко, О. Спектор, А. Прилущка. Водночас, зазначені роботи присвячені окремим аспектам цієї проблематики.

Метою статті є узагальнення актуальних наукових напрацювань з приводу особливостей застосування альтернативних способів вирішення спорів з приводу прав

на доменне ім'я, визначення на основі цього напрямів подальшого розвитку у цій сфері.

Доменне ім'я визначається у юридичній літературі як унікальний набір знаків, закріплений за конкретною веб-сторінкою, за яким ідентифікується конкретний веб-сайт або доступ до нього через мережу Інтернет [1, с. 104]. Світова практика використання доменних імен напрацювала значне різноманіття способів вирішення спорів щодо права власності на них, які є альтернативними судовому розгляду. Додатковим поштовхом до розвитку таких засобів стали події соціального характеру: стрімкий розвиток цифрових технологій, поширення їх в усіх сферах суспільного життя; всесвітня пандемія, що зумовила розвиток онлайн-способів вирішення спорів, до чого судова система виявилась в окремих випадках не готовою. Внаслідок зазначених подій сьогодні можна говорити про такі способи вирішення спорів онлайн (в тому числі і щодо досліджуваної категорії спорів): вирішення спорів через мережу Інтернет (Internet Dispute Resolution – iDR); вирішення спорів онлайн (Online Dispute Resolution – ODR); альтернативне вирішення спорів електронними засобами (Electronic ADR – eADR); електронне вирішення спорів (Electronic Dispute Resolution – eDR); альтернативне врегулювання спорів онлайн (Online ADR – oADR). При цьому oADR є найбільш усталеним у практиці порядком, який використовується для розв'язання найскладніших спорів. Таким чином, він не є застосовним для стандартної процедури медіації чи переговорів із застосуванням засобів телекомунікаційного зв'язку [2, с. 81].

Узагальнюючи зазначені способи, використовують родовий термін «онлайн вирішення спорів» (далі – ОВС) (ODR, Online Dispute Resolution). Під ОВС розуміється сукупність методів, зумовлених виникненням та становленням мережі Інтернет, яка отримала новий поштовх у розвитку із розвитком електронної комерції із застосуванням електронних торговельних майданчиків. Водночас, ОВС змістовно відокремлюється від такої категорії, як альтернативне вирішення спорів (АВС): арбітраж, медіація, третейський суд тощо. Використання АВС із застосуванням засобів ОВС дозволяє більш ефективно реалізувати суб'єктивні права, свободи та законні інтереси, в тому числі право на захист своїх прав [2, с. 81].

Специфіка спірних правовідносин, особливості фактичних обставин справ зумовили поширення спеціальної альтернативної позасудової процедури розгляду спорів про доменні імена, в тому числі і про право власності на доменне ім'я. Правила такої процедури отримали назву «Принципи єдиних правил розгляду спорів про доменні імена» (UDRP). Зазначені правила застосовуються вже протягом тривалого часу, а передбачена ними процедура показали свою ефективність саме як альтернативний позасудовий механізм вирішення таких спорів. Сторонами у цих спорах зазвичай постають власники торговельних марок та власники доменних імен, за умови, коли доменне ім'я порушує торговельну марку. До основних переваг процедури UDRP порівняно із судовою відносять: відносна швидкість розгляду справ (як правило 2–3 місяці), значно менша вартість, вища ефективність за рахунок фаховості арбітрів. Процедура UDRP охоплює, в тому числі, спори за зверненням власника торговельної марки на тій підставі, що конкретне доменне ім'я є подібним до цієї торговельної марки або вводить в оману потенційного покупця щодо торговельної марки [1, с. 105].

Поряд із перевагами процедури UDRP зазначається й про її значні спірні моменти. Одним з них є фактична відсутність можливості оскаржити рішення за процедурою UDRP у позасудовому порядку. Таке рішення з моменту його винесення набуває фактично неспростовного характеру. Іншим питанням є неможливість призупинити дію рішення, якщо подано позовну заяву до державного суду [3]. Негативним наслідком цієї ситуації постає пробле-

матичність забезпечення сторін спору від помилок з боку арбітрів, які можуть припускатись помилок попри свою фаховість.

Вирішенням цієї проблеми пропонується запровадження апеляційного порядку перегляду рішень за процедурою UDRP, який теж має бути позасудовим. В тому числі, такий апеляційний перегляд має включати можливість дослідження нових доказів у справі, які не були подані до розгляду у «першій інстанції» [1, с. 106]. Оцінка таких пропозицій вимагає поглибленого опрацювання правил процедури UDRP.

Процедура UDRP побудована на основі класичної адміністративної процедури: ініціюється власником торговельної марки за його скаргою; має місце розгляд скарги по суті; за результатами розгляду виносяться рішення, яким доменне ім'я може бути скасоване або передане. Суб'єктом вирішення спору є спеціально визначена особа, яка називається «постачальник послуг із вирішення суперечок». Така особа визначається Корпорацією з керування доменними іменами та IP-адресами, вона ж Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Послуги такої особи щодо вирішення спору оплачуються, зазвичай, скаргником [3]. Привертають увагу певні моменти цієї процедури.

По-перше, під час процедури UDRP завжди відбувається блокування доменного імені, яке є предметом розгляду. Строк блокування – увесь час розгляду справи. Таким чином, протягом розгляду справи власник доменного імені не може користуватись ним. Блокування здійснює реєстратор доменного імені.

По-друге, застосування процедури UDRP є обов'язковим у разі якщо третя особа, що не є учасником спору стверджує, що: власник доменного імені насправді не має на нього прав, а реєстрація такого імені за цим власником була здійснена недобросовісно, а також недобросовісним є використання цього доменного імені, або; доменне ім'я є заплутаним або подібним до певної торговельної марки [4].

По-третє, підстави для відкриття провадження у справі має довести саме скаргник. За результатами вирішення питання про відкриття провадження у справі мають бути очевидними беззаперечні докази необхідності подальшого розгляду справи.

По-четверте, наявні спеціально визначені підстави, на яких протилежна сторона може заперечувати проти поданої скарги: наявність прямого зв'язку між доменним іменем та діяльністю, яку провадить протилежна сторона. Такий зв'язок має продемонструвати саме протилежна сторонам.

По-п'яте, суб'єкт вирішення спору діє у колегіальному складі. Колегія складається з трьох членів. Один обирається постачальником послуг щодо вирішення спорів, по одному обирають сторони. Є можливість також одноосібного розгляду спорів, у такому випадку єдиний член колегії обирається постачальником послуг [1, с. 106-107].

На підставі окресленого зазначається про критичну необхідність існування можливості позасудового апеляційного перегляду рішення за процедурою UDRP. Перевагами існування такої процедури очікуються: забезпечення відповідності остаточного рішення вимогам справедливості та неупередженості; перспектива створення прецеденту щодо подальшого розгляду подібних спорів [1, с. 106-107]; усунення поточної ситуації, за якої судовий розгляд відповідного позову постає єдиною альтернативою процедурі UDRP [4].

У контексті останньої переваги зазначається про таке проблемне питання, як відносно невеликий строк підготовки позову до державного суду – десять календарних днів з моменту винесення рішення за процедурою UDRP. Такий строк не забезпечує права на звернення до суду, підтвердженням чого є незначна практика подання таких позовів. Їх нечисельність зумовлена не скільки високою

якістю рішень UDRP, скільки об'єктивною неможливістю підготувати якісний позов до суду у такий строк. Крім того, навіть успішне подання позову до суду не гарантує успішного результату, адже судова практика не визначилась із єдиним підходом щодо розгляду таких позовів взагалі та оцінки рішення UDRP зокрема. Таким чином, у цілому судовий перегляд рішень UDRP може бути визнаний як неефективний. У таких умовах єдиним дієвим способом підвищити ефективність вирішення розглядуваних спорів є запровадження зазначеного апеляційного перегляду [1, с. 107-108].

Окреслені міркування видаються переконливими. На користь запровадження позасудового апеляційного перегляду свідчить не тільки недостатня ефективність судової діяльності, а й фаховий характер розгляду таких спорів: у позасудовій апеляційній інстанції досягти цього видається реалістичніше, аніж у межах судової діяльності, за рахунок залучення до цього висококваліфікованих фахівців. Альтернативою цьому може вважатись робота Вищого спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності. Втім, на сьогодні зазначений суд не працює та перспективи його запуску виглядають невизначеними.

Інша проблематика вирішення спорів щодо права власності на доменне ім'я стосується співвідношення застосування альтернативних способів вирішення спорів (ABC) та онлайн вирішення спорів (OBC). Закордонний досвід свідчить про можливість розгляду OBC як еволюційного кроку у застосуванні ABC. Водночас, є й зворотна сторона. В умовах недоліків ідентифікації сторони при застосуванні інформаційних технологій особливу небезпеку представляє тенденція, коли суб'єкт позасудового вирішення спору (медіатор тощо) спілкується не безпосередньо із стороною спору, а з його представником. Як наслідок, позасудова форма починає набувати ознак судової, втрачаючи свою індивідуальність та переваги. Так, зокрема, медіація передбачає безпосереднє спілкування медіатора із сторонами, звернення до дійсних інтересів сторін. Тому набуває актуальності проблема надійної ідентифікації сторони спору (її представника). Іншою

проблемою постає захист інформації при застосуванні інформаційних технологій для вирішення досліджуваних спорів, у межах яких може розкриватись також і комерційна таємниця. З іншого боку, можливість безконтрольного поширення інформації може сприяти відкритості розгляду таких спорів та як наслідок – підвищенню відповідальності їх сторін, зростанню якості товарів на ринку [2, с. 81-82].

Завершуючи опрацювання тематики, варто вказати на ілюстративну справу у судовій практиці США, що демонструє складність утворення єдиного підходу судів до рішень UDRP. Так, у справі *Weber-Stephen Products Co.* проти «*Armitage Hardware and Building Supply, Inc.*» окружний суд Північного округу Іллінойс зробив висновок, що суд не зобов'язаний брати рішення UDRP як основу для ухвалення власного рішення. Водночас, суд не зміг визначити стандарт, за яким має відбутись перегляд рішення UDRP [5]. У юридичній літературі вказується про неоднозначне відношення державних судів до рішень UDRP у більшості країн, для яких розгляд доменних спорів є відносно новим. Таким чином, є небезпека ухвалення різних за змістом судових рішень у різних країнах у подібних справах залежно від місця пред'явлення позову.

Проведене дослідження дозволяє підтримати науковий висновок, що попри наявні недоліки процедурам UDRP наразі немає альтернативи серед позасудових способів вирішення спорів про право власності на доменне ім'я. Варто підтримати також висновок щодо доцільності запровадження позасудового апеляційного перегляду рішень за процедурами UDRP, а також збільшення строку на звернення до суду із позовом про захист права власності на доменне ім'я після розгляду цього спору за процедурами UDRP. Актуальним питанням залишається також взаємодія судової та позасудової форм розгляду та вирішення таких спорів [1, с. 108]. Остання проблема поглиблюється тією обставиною, що рішення комісії UDRP не може розглядатись як мирова угода сторін, отже не є підставою для зупинення провадження у справі та не може розглядатись як альтернатива процедурі врегулювання спору за участю судді.

ЛІТЕРАТУРА

1. Коваленко Я. Позасудові засоби захисту права на доменне ім'я. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2020. № 3. С. 102-111. URL: <https://inprojournal.org/2020-3/> (дата звернення: 25.04.25 р.).
2. Ізбаш О.О. Медіація та альтернативне вирішення спорів онлайн. Київський часопис права. 2022. № 1. С. 80-85. URL: <https://kyivchasprava.kneu.in.ua/index.php/kyivchasprava/article/view/135/124> (дата звернення: 25.04.25 р.).
3. Принципи єдиних правил розгляду спорів про доменні імена (UDRP). URL: <https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-12-ru> (дата звернення: 25.04.25 р.).
4. Принципи розгляду спорів про однакові доменні імена. URL: <https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-ru> (дата звернення: 25.04.25 р.).
5. *Weber-Stephen Products Co. v. Armitage Hardware and Bldg. Supply, Inc.* URL: <https://h2o.law.harvard.edu/cases/4520> (дата звернення: 25.04.25 р.).