ФРАГМЕНТОМ ДОМЕННОГО ИМЕНИ ОКАЗАЛСЯ ИНОСТРАННЫЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК

РУСЛАН ГАББАСОВ

эксперт службы
Правового консалтинга
ГАРАНТ

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ

эксперт службы
Правового консалтинга
ГАРАНТ

Эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Руслан Габбасов и Алексей Александров объясняют, является ли наличие в купленном доменном имени словесного обозначения, повторяющего товарный знак иностранного производителя, нарушением исключительного права правообладателя.

Российская организация приобрела доменное имя, в наименовании которого содержится словосочетание на английском языке, составляющее наименование иностранного производителя (товарный знак). Нарушает ли организация права иностранного производителя на интеллектуальную собственность?

На товарный знак (обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или ИП) признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (п. 1 ст. 1477 ГК РФ). Наличие у лица, на имя которого он зарегистрирован (правообладателя), исключительного права на эту интеллектуальную собственность означает, что ему принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (п. 1 ст. 1484 ГК РФ). Помимо прочего, правообладатель может разрешать или запрещать использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другим лицам (при этом отсутствие запрета не считается разрешением), а те не могут использовать его без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ (ст. 1229 ГК РФ).

В силу п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смеше-

на правах рекламы

Loaded: 20-04-2024 AMt 03:24:45

ния. По смыслу п. 2 ст. 1484 ГК РФ одним из способов использования исключительного права на товарный знак признается его размещение в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации, для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Как указал Президиум Суда по интеллектуальным правам, по общему правилу нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку. Нарушением же исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться и сам по себе факт регистрации тождественного ему или сходного с ним до степени смешения доменного имени. Кроме того, действия по регистрации доменного имени (также с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана и сама по себе регистрация доменного имени исходя из целей такой регистрации (подп. 1.1 Справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров, утв. постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 № СП-21/4).

Обозначение считается тождественным другому обозначению, если оно совпадает с ним во всех элементах, а сходным до степени смешения — если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утв. приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32). Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и разрешается судом в зависимости от обстоятельств конкретного дела (п. 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, сообщенного Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122).

В рассматриваемой ситуации зарегистрированное доменное имя содержит словесное обозначение, повторяющее товарный знак иностранного производителя, но фактически не используется.

Между тем в силу ст. 1479 ГК РФ на территории РФ действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При этом ст. 1479 ГК РФ содержит оговорку, что на территории РФ исключительное право на товарный знак действует также в других случаях, предусмотренных международным договором РФ. В частности, признаются и подлежат защите товарные знаки, прошедшие международную регистрацию в соответствии с условиями Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. Охрана, возникающая вследствие международной регистрации, предоставляется в России только в случае, когда владелец товарного знака прямо испросит об охране его знака в заявке (ст. 3-*bis* Мадридского соглашения, а также заявление СССР, сделанное при его подписании). При этом содержание права на товарный знак, его действие, ограничения, порядок его осуществления и защиты определяются ГК РФ независимо от положений законодательства страны возникновения исключительного права, если международным договором или самим Кодексом не предусмотрено иное (п. 2 ст. 1231 ГК РФ). Независимо от регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллек-

Loaded: 20-04-2024 AMt 03:24:45

туальной собственности охраняется также товарный знак, признанный общеизвестным (ст. 1508 ГК РФ).

В иных случаях товарный знак, зарегистрированный в иностранном государстве, правовой охране в РФ не подлежит.

Поэтому, учитывая, что доменное имя в описанной ситуации фактически не используется, о нарушении исключительного права на товарный знак можно говорить при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

— судом установлено тождество доменного имени или его сходство до степени смешения с товарным знаком, а сам товарный знак признается в РФ общеизвестным (правовая охрана в этом случае предоставляется правообладателю вне зависимости от того, зарегистрирован ли товарный знак в РФ); либо

— судом установлено тождество доменного имени или его сходство до степени смешения с товарным знаком, а действия по регистрации доменного имени признаны актом недобросовестной конкуренции (правовая охрана в этом случае предоставляется правообладателю, если товарный знак зарегистрирован в РФ, подлежит правовой охране в силу международного договора РФ или является общеизвестным).

Следует учесть, что до утверждения Президиумом Суда по интеллектуальным правам разъяснений относительно доменных споров суды в ряде случаев считали, что по смыслу ГК РФ включение в доменное имя сходного до степени смешения с товарным знаком обозначения уже является нарушением исключительного права правообладателя[1]. В любом случае окончательная правовая оценка конкретной ситуации может быть дана только судом исходя из фактических обстоятельств дела.

С текстами документов, упомянутых в ответе экспертов, можно ознакомиться в справочной правовой системе ГАРАНТ.

[1] См.: постановление Суда по интеллектуальным правам от 16.01.2014 № С01-261/2013 по делу № А40-53543/2011).

Loaded: 20-04-2024 AMt 03:24:45