

Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності:
матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю,
присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності.
(м. Київ, 26 квітня 2024 р.): ел. збірник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024

УДК 347.77

КІБЕРСКВОТИНГ ЯК ПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

О.Е. Корнієнко

магістр права, начальник юридичного управління Державної організації
«Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»,
м. Київ

В.О. Петренко

доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України,
академік Академії наук вищої школи України, завідувач кафедри
інтелектуальної власності та управління проектами Українського державного
університету науки і технологій, м. Дніпро
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5017-1674>

PROTECTION OF VIOLATED INTELLECTUAL RIGHTS DOMAIN NAME OWNERSHIP

O.E. Korniienko

master of law, head of the legal department of the State Organization "Ukrainian
National Office of Intellectual Property and Innovations", Kyiv

V.O.Petrenko

Doctor of Technical Sciences, Professor, Honored Worker of Science and
Technology of Ukraine, Academician of the Academy of Sciences of the Higher
School of Ukraine, Head of the Department of Intellectual Property and Project
Management of the Ukrainian State University of Science and Technology, Dnipro
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5017-1674>

***Анотація:** В статті порушені питання захисту прав на торговельну марку, яку незаконно використали в доменному імені. Описані види кіберсквотингу. Наголошено, що в Україні судова практика у сфері захисту доменних імен перебуває на стадії формування. Відзначено, що в Україні немає офіційно сформованого та публічно доступного переліку зареєстрованих доменів. Законодавством України не передбачено який саме спосіб захисту має бути застосований в справі про порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в доменному імені.*

Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності:
матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю,
присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності.
(м. Київ, 26 квітня 2024 р.): ел. збірник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024

Ключові слова: об'єкти права інтелектуальної власності, торговельні марки, доменне ім'я, загарбники доменних імен, недобросовісна реєстрація, доменні спори

Abstract: *The article deals with the protection of rights to a trademark that was illegally used in a domain name. Described types of cybersquatting. It was emphasized that in Ukraine, judicial practice in the field of domain name protection is at the stage of formation. It was noted that there is no officially formed and publicly available list of registered domains in Ukraine. The legislation of Ukraine does not provide which method of protection should be applied in the case of infringement of intellectual property rights to a trademark in a domain name.*

Keywords: *objects of intellectual property rights, trademarks, domain name, domain name invaders, bad faith registration, domain disputes*

Кіберсквотинг є видом порушення права інтелектуальної власності, який полягає у незаконному використанні або копіюванні творів, що захищені авторським правом у мережі Інтернет.

Доменне ім'я – унікальний (неповторний) набір символів (букв, цифр), розташований на сервері (тобто своєрідна Інтернет-адреса), за допомогою якого будь-який користувач мережі Інтернет може знайти необхідний ресурс.

У разі, якщо виникає спір щодо невиконання зобов'язань із делегування домену, порушення прав на доменне ім'я (його незаконне використання) тощо ситуацію, яка в результаті цього складається між правоволодільцем та порушником прийнято називати доменним спором.

Світова практика врегулювання такого роду спорів представлена, в основному, їх позасудовим вирішенням (адміністративні процедури, арбітраж, медіація, тощо). Практика вирішення доменних спорів в Україні на разі перебуває на етапі свого розвитку. [1, с. 84]

Найпоширенішими позовними вимогами в справах про доменні спори (захист прав на торгівельну марку, яку використали незаконно у доменному імені) науковці О.В. Сидоренко та І.В. Шубаназивають: вимоги про заборону використання торгівельної марки в доменному імені та вимога передделегувати доменне ім'я на користь позивача; вимоги про скасування делегування доменного імені; вимоги про визнання права попереднього користувача торгівельної марки, яка зазначена у доменному імені (а відтак, - відсутності порушення прав правовласника). [1, с. 87]

У зв'язку з простотою передачі інформації через Інтернет компанії стикаються з крадіжками інтелектуальної власності, з її недобросовісним використанням. Це може призвести до значних втрат для авторів у вигляді втрати прибутку, псування репутації та навіть втрати контролю над своїми творами.

На думку науковців С.Б. Булеци та А.В. Тегзи «...кіберсквотинг полягає в недобросовісній реєстрації, продажі або використанні доменного імені чужої торгової марки з наміром отримання прибутку. Кіберсквотинг може приймати різні форми, алейого мета завжди одна - крадіжка грошей або цінної особистої інформації у користувачів мережі Інтернет».[2, с. 60]

Використовуючи торговельну марку відомих компаній, які вже зарекомендували себе на ринку, кіберсквотери«...(загарбники доменних імен)реєструють на себе доменне ім'я, аналогічне торговельній марці якої-небудь широковідомої фірми для подальшого продажу зареєстрованого доменного імені цій самій фірмі». [1, с. 87-88]

Кіберсквокінг може привести до поширення підроблених або недостовірних матеріалів, що шкодить як авторам, так і споживачам.

Найпоширенішими видами сучасного кіберсквотингу є:

- галузевий кіберсквотинг - реєстрація доменів за назвою видів діяльності, товарів, послуг тощо. Галузеве кіберсквотерство є одним з найприбутковіших,

оскільки володіння доменом, що точно відповідає назві галузі або товару, це вже запорука успіху. Перевагами бізнесу є прямий потік цільових користувачів, брендовість і престижність, легкість запам'ятовування домену на слух і візуально, релевантність для пошукових систем, відсутність можливості того, що домен відсудять за порушення чийх-небудь прав. Проте всі основні імена в мережі вже давно зайняті. Залишається шанс перекупити певне ім'я на аукціоні, але це потребує значних капіталовкладень; [1, с. 88-89]

- брендовий кіберсквотинг - реєстрація доменних імен, що містять популярні торговельні марки, фірмові найменування, тобто засоби індивідуалізації, охоронювані законом. В даному бізнесі існує ризик понести відповідальність за неправомірні дії і позбавитися домена. Проте, якщо судові витрати значно перевищують ціну, яку запросив кіберсквотер, то зрозуміло, що законним власникам товарних знаків набагато простіше і вигідніше викупити доменне ім'я, ніж займатися судовими позовами;

- іменний кіберсквотинг - реєстрація доменів, що збігаються з прізвищами знаменитих людей. Іменний кіберсквотинг перетинається з брендовим, проте є законним видом бізнесу, оскільки домен, співзвучний з будь-яким прізвищем, не може викликати прецеденту порушення прав. Наприклад, galkin.ua та ін.

- географічний кіберсквотинг - реєстрація доменних імен у вигляді географічних назв (назви міста, місцевості, країни, острову і т.п.). Володіння географічним доменним ім'ям дозволяє отримувати постійний приплив відвідувачів на ресурс (місцевих жителів, туристів тощо). Проте база доменних імен географічного кіберсквотингу вкрай обмежена. Наприклад, kyiv.ua., egypt.ua та ін.

- захисний кіберсквотинг - реєстрація легальним власником популярного сайту (торговельної марки) доменних імен близьких, співзвучних, схожих, зв'язаних за змістом з його власним доменним ім'ям. Процедура використовується для того, щоб не стати жертвою кіберсквотерів;

Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності:
матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю,
присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності.
(м. Київ, 26 квітня 2024 р.): ел. збірник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024

- тайпсквотинг - реєстрація доменних імен, близьких за написанням з адресами популярних сайтів у розрахунку на помилку частини користувачів. Тайпсквотерський URL-локатор буде, як правило, схожим на адресу сайту «жертви» за одним із наступних критеріїв:

- загальні помилки або написання іноземною мовою назви домену(example.com);

- орфографічні помилки на основі друкарських (xample.com або examlpe.com);

- по-іншому сформульоване доменне ім'я examples.com або інший домен найвищого рівня (example.org). [1, с. 89-90]

Для запобігання кіберсквокінгу важливо дотримуватися законодавства про авторське право, використовувати лише легальне програмне забезпечення, а також звертатися до правових засобів захисту своїх прав у випадку, якщо вони були порушені через кіберсквокінг.

Слушною є думка С.Б. Булеци та А.В. Тегзи, що «...брендів кіберсквотинг і тайпсквотинг є найбільш небезпечними видами кіберсквотинга, так як вони направлені на отримання переваг в економічній діяльності, можуть заподіяти серйозні збитки і підірвати ділову репутацію. [2, с. 60]

Треба зазначити, що в Україні немає офіційно сформованого та публічно доступного переліку зареєстрованих доменів, але такий перелік потрібно запровадити.

В Україні судова практика у сфері захисту доменних імен перебуває на стадії формування, проте кількість таких справ стрімко збільшується зі зростанням ролі мережі Інтернет у суспільному житті.

Законодавством України не передбачено який саме спосіб захисту має бути застосований в справі про порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в доменному імені.

Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності:
матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю,
присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності.
(м. Київ, 26 квітня 2024 р.): ел. збірник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024

На сьогоднішній день одним з найбільш ефективних методів боротьби з кіберсквотерами є звернення до одного з акредитованих центрів з вирішення доменних спорів Інтернет корпорації з присвоєння імен та номерів (англ. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, далі – «ICANN»). [1, с. 90]

Як повідомляє пресслужба Мінекономіки, Україна розширила інструменти захисту авторських прав Інтернет-просторі та приєдналася до низки держав, які будуть наповнювати платформу WIPO ALERT для протидії роботі вебсайтів, на яких порушуються права інтелектуальної власності. Мінекономіки ухвалило наказ про затвердження порядку формування та ведення національного переліку вебсайтів, що викликають занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності, 21 березня 2024 року. [3]

WIPO ALERT Database — це адміністрована World Intellectual Property Organization захищена онлайн платформа, на яку Уповноважені учасники держави-членів ВОІВ можуть завантажувати списки з детальною інформацією про вебсайти (а також мобільні додатки), які обґрунтовано підозрюються в порушенні прав інтелектуальної власності.

Завдяки взаємодії Мінекономіки з WIPO через платформу обміну даними WIPO Alert країни-учасники можуть обмінюватися інформацією про потенційні порушення прав інтелектуальної власності у міжнародному масштабі. Відтепер суб'єкти авторського права та/або суміжних прав можуть подавати до IP офісу звернення про включення вебсайту, який викликає занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності, до національного переліку таких вебсайтів. [3]

Висновки. Законодавством України не передбачено який саме спосіб захисту має бути застосований в справі про порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в доменному імені. Необхідно переглянути на законодавчому рівні існуючі правові положення у сфері захисту прав інтелектуальної власності в Інтернет-просторі.

Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності:
матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю,
присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності.
(м. Київ, 26 квітня 2024 р.): ел. збірник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024

Література

1. Регулювання та захист прав цифрової інтелектуальної власності. Конспект лекцій з дисципліни «Регулювання та захист прав цифрової інтелектуальної власності» / укладачі Сидоренко О.В., Шуба І.В. Харків. ХПІ. 2019. 166 с.
2. Булеца С.Б., Тегза А.В. Кіберсквотинг як порушення права інтелектуальної власності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2021. Вип. 67. С. 59-63.
3. Україна розширила інструменти захисту авторських правв Інтернет-просторі URL: <https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=9a03f906-731f-4288-a0a6-4b45fbc1e192&title=> (дата звернення 29.03.2024)