

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ДОМЕННЫЕ ИМЕНА - КАК ОТОБРАТЬ ДОМЕН У КИБЕРСКВОТТЕРА?

**КУДАКОВ А.Д.** Президент Международной общественной организации «СОВЕТ ЕВРАЗИЙСКИХ ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ», канд. юрид. наук, канд. физ.-мат. наук, патентная коллегия «Кудаков и партнеры», kudakov@magn.ru



Киберсквоттинг – известная беда нашего времени. Домены, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками, известными и не очень, представляют значительную ценность для правообладателей товарных знаков. Например, достаточно недавно, по данным печати, домен [bmw.ru](http://www.bmw.ru) был передан одноименной компании за 500000 долларов США (<http://www.whois.ru/news-kiberskvottery-raskruchivayut-rf.html>).

В последнее время суды достаточно активно встали на сторону правообладателей товарных знаков, однако трудности остались и немалые. В частности, благодаря изменению правил регистрации в качестве администратора сайта, обычно, указано Private Person. Для того, чтобы получить достоверные сведения об этом лице, необходимые для подачи иска о возврате домена в суд требуется сделать запрос регистратору о предоставлении таких сведений от лица адвоката. В тоже время многие из регистраторов тесно связаны с киберсквоттерами формальными или неформальными отношениями. Поэтому запрос, поступивший регистратору, зачастую, приводит к тому, что домен передается новому регистратору или даже одновременно и новому администрато-

ру, что делает невозможным предъявление соответствующего иска в суд.

В этих условиях, целесообразным представляется следующая последовательность действий, выполнение которых не позволит киберсквоттеру улизнуть из рук правосудия.

1. Первоначально подается исковое заявление в отношении регистратора доменов как ответчика и нарушителя прав правообладателя товарного знака.

2. Одновременно подается заявление об обеспечении иска в отношении Координационного центра национального домена сети Интернет, который является администратором национальных доменов верхнего уровня .RU и .РФ. Основной задачей Координационного центра, согласно его уставу, является обеспечение надежного и стабильного функционирования DNS-инфраструктуры российского сегмента сети Интернет, поэтому такие заявления суд удовлетворяет. Как все мы помним, совсем недавно, при регистрации доменов в зоне РФ, Координационный центр по собственной инициативе заблокировал передачу третьим лицам доменов, зарегистрированных РУ-центром на собственное имя.

3. На предварительном судебном заседании подается ходатайство о предоставлении сведений об администраторе домена, а после получения таких сведений, производится замена ответчика в исковом заявлении.

4. В дальнейшем процесс возврата домена осуществляется на основе соответствующих решений ВАС принятым по доменным спорам в последние один-два года.

Конечно, нельзя забывать и об обратной возможности, когда товарный знак регистрируется исключительно с целью забрать соответствующий домен, который обладает репутацией и известностью на рынке или в интернете. Но в этом случае следует посоветовать владельцам доменов своевременно проявить осмотрительность и зарегистрировать доменное имя в качестве товарного знака.

## ПРИМЕР ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСКА

**В Арбитражный суд города Москвы**

115191 Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

**Истец:** Общество с ограниченной ответственностью «ХХ»

ОГРН: ХХ, ИНН ХХ

Адрес: ХХ

**Ответчик:** Общество с ограниченной ответственностью «УУ»

ОГРН: УУ, ИНН: УУ

Адрес: УУ

**Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований:** АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

Адрес: 123610, Москва г, Краснопресненская наб., 12

ОГРН 1027739030582

ИНН 7703288508

## ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСКА

Истцом был заявлен иск к ответчику о защите исключительного права на товарные знаки №ХХ и №ХХ1, запрете использования товарных знаков Истца Ответчиком в наименовании домена ХХ.RU и об обязанности Ответчика 1 зарегистрировать домен ХХ.RU на имя Истца. Истец просит удовлетворить обеспечительные меры в отношении запрета передачи прав на спорный домен третьим лицам, поскольку передача прав на домен третьему лицу, указанного домена, сделает невозможным исполнение судебного акта.

Ответчик без применения судом обеспечительных мер, будет иметь возможность произвести перерегистрацию домена на третье лицо, что приведет к невозможности исполнения судебного акта.

В результате этого истец и третье лицо (возможный администратор домена) понесут убытки, вызванные ведением дела и аннулированием доменных имен.

Таким образом, в ходе рассмотрения настоящего дела невозможно оперативно узнать о факте регистрации на имя какого-либо третьего лица спорного домена, по причине, что к участию в настоящем деле нельзя привлечь возможного будущего администратора, в силу того, что решение по делу будет касаться его прав и обязанностей, и будет подлежать безусловной отмене.

В силу ч.2 ст.90 АПК РФ обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе, если исполнение судебного акта предполагается за пределами

Российской Федерации, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.

Согласно п.2)ст. 91 АПК РФ мерами по обеспечению иска могут быть: «запрещение ответчику и другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора»

По этому делу для предотвращения невозможности исполнения судебного акта, полагаем, необходимо принять следующие меры по обеспечению иска: запретить АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» осуществлять любые юридические и фактические действия, прямо или косвенно направленные на перерегистрацию домена XX.RU на третье лицо.

На основании изложенного и в соответствии со ст.ст. 90, 91, 92 АПК РФ,

## **ПРОШУ:**

1. Принять меры по обеспечению иска Общества с ограниченной ответственностью «ХХ» к Обществу с ограниченной ответственностью «УУ» о защите исключительного права на товарные знаки №ХХ и №ХХ1, запрете использования товарных знаков Истца в наименовании домена ХХ.RU и об обязанности Ответчика зарегистрировать домен ХХ.RU на имя Истца, в виде запрета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» осуществлять любые юридические и фактические действия, прямо или косвенно направленные на перерегистрацию домена ХХ.RU на третье лицо, поскольку принятие таких мер может существенно затруднить исполнение решения суда по данному делу или же сделает невозможным исполнение принятого судом решения.

**Представитель Истца по доверенности**