

МРНТИ 10.27.55.

## НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В ИНТЕРНЕТ РЕСУРСАХ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Мағауия Абай Дарханұлы

Университет им. Сулеймана Демиреля

**Аннотация:** Стремительное внедрение цифровых технологий во все сферы человеческой жизни в конце XX – начале XXI вв. Предопределило возникновение новых общественных отношений. Наибольшую значимость и распространенность имеет технология Интернет, которая соединила людей по всему земному шару, сделала коммуникации дешевыми и беспрепятственными и открыла новые горизонты для всего мирового сообщества.

Интернет в последнее время дал человеку безграничные возможности в области передачи, распространения и рассылки информации, позволил выполнять финансово-банковские операции, несмотря на расстояния и границы. Наше время характеризуется становлением информационного общества. Высокие технологии повсеместно вошли в человеческую деятельность и предопределяют развитие многих областей общественной жизни. ЭВМ, сеть Интернет, средства сотовой связи постоянно совершенствуются и становятся доступными широким слоям населения.

Широкая компьютеризация всех сфер человеческой деятельности, основанная прежде всего на собирании, хранении и использовании информации, вызвала острую необходимость правового регулирования всей сферы общественных отношений по поводу интеллектуальной собственности. В этой связи следует особо выделить сферу индивидуализации товаров, работ и услуг.

**Ключевые слова:** интеллектуальная собственность, товарные знаки, интернет, доменные имена

Считается, что пестрое сообщество пользователей сети само в состоянии себя урегулировать.

Именно в сети в последние годы совершается немало правонарушений, подчас и уголовно наказуемых. Специфика компьютерных технологий такова, что проследить, а тем более предотвратить нарушения в Интернете весьма сложно.

В области охраны промышленной собственности наиболее острые и многочисленные споры, в том числе и судебные, ведутся в отношении защиты прав на товарные знаки и фирменные наименования от

нарушений, связанных с использованием доменных имен в сети Интернет.

На первый взгляд, у доменного имени и товарного знака нет ничего общего: доменное имя - электронный адрес, а товарный знак - обозначение, отличающее товары и услуги одних лиц от однородных товаров и услуг других лиц. Например, обозначения «Кодак», «Fuji», «Agfa» - товарные знаки, которые используются для фототоваров. При более подробном анализе можно обнаружить, что у товарных знаков и доменных имен достаточно много точек соприкосновения. Допустим, пользователя интересуют банковские услуги. Тогда он может наугад набрать [www.bank.kz](http://www.bank.kz) и не ошибется. Если же его интересуют фототовары, то он может набрать [www.kodak.kz](http://www.kodak.kz). Естественно, зная об этом, владельцы информационных ресурсов (сайтов) стараются подобрать такое доменное имя, которое было бы простым для угадывания, т.е. известным и отражающим содержание сайта.

Налицо функциональное сходство доменных имен и средств индивидуализации участников гражданского оборота. Как и товарный знак, доменное имя идентифицирует некий объем информации, которая, кроме всего прочего, может содержать сведения о продукции и производителе, иногда саму продукцию (при возможности ее существования в цифровом виде). При помощи оригинального словесного электронного адреса пользователям представляется возможным выделить такого рода информацию среди других однородных предложений в Интернете и адресоваться к соответствующему информационному ресурсу. Учитывая возможность совершения сделок в сети, можно также утверждать, что предложенные к продаже товары могут быть введены в гражданский оборот.

Формальное сходство объектов проявляется в следующем:

- доменное имя регистрируется владельцем информационного ресурса самостоятельно с использованием услуг специальных организаций (полномочия этих организаций также неоспорны); согласно Закону о товарных знаках, «правовая охрана товарного знака в Республике Казахстан предоставляется на основании его государственной регистрации в порядке, установленном настоящим Законом, или в силу международных договоров Казахской Республики»;

- доменные имена уникальны, то есть существование в сети аналогичного домена невозможно. Следовательно, в силу своей неповторимости словесные электронные адреса обладают различительной способностью, а это основной критерий охраноспособности товарных знаков;

- выбор имени осуществляется владельцем домена, что характерно и для владельца товарного знака в отношении выбора соответствующего обозначения.

Возможность свободного выбора доменного имени порождает и противоправное явление - киберсквоттинг (англ. cybersquatting), означающее регистрацию доменных имен, совпадающих или сходных со средствами индивидуализации, с их последующим недобросовестным использованием как для собственных коммерческих целей, так и с целью предложения к продаже самим правообладателям средств индивидуализации. Далеко не всегда в этом случае владельцы товарных знаков добивались защиты своих прав и устранения нарушений.

Корпорацией «Eastman Kodak Company», владельцем товарного знака «Kodak» (пример выше был приведен не случайно), были проиграны все инстанции по основаниям нарушений прав на товарный знак и все инстанции по основаниям нарушения прав на фирменное наименование, за исключением двух кассаций, которые отменяли предыдущие решения и направляли дело на новое рассмотрение. Суд отказал правообладателю в защите прав со ссылкой на отсутствие законодательного регулирования отношений, связанных с наименованием доменов в сети Интернет, а также на то, что доменное имя не является ни товаром, ни услугой, поэтому не подпадает под действие Закона «О товарных знаках».

Согласно статье 10 bis Парижской конвенции подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятий, продуктов либо промышленной или торговой деятельности конкурента.

Анализ материалов судебной практики подтверждает необходимость активного включения в правовое поле таких понятий, как «Интернет», «домен» и других связанных с ними.

Будущий закон об Интернете, безусловно, должен быть комплексным (содержать нормы различных отраслей права) и обязательно регламентировать принципы применения законодательства Республики Казахстан (в первую очередь - гражданского) к отношениям в сети Интернет, некоторые фундаментальные принципы регулирования этих отношений с учетом их специфики, принципиальное решение вопроса о юридической природе доменных имен и других интернет-объектов, а также о подходах к их законодательному регулированию (например, «отношения по поводу регистрации и использования доменных имен регулируются законодательством Республики Казахстан о...» и т. п.).

Немаловажно ввести в законодательство и нормы, позволяющие эффективно применять к указанным отношениям действующее

законодательство по аналогии, устраняющие противоречия и несообразности, возникающие в процессе прямого применения существующих сегодня норм.

К сожалению, попытки, предпринимаемые законодателем в данном направлении, иногда лишь усложняют ситуацию. Вернемся к ситуации с доменными именами.

Еще одна проблема связана с тем, что товарные знаки в соответствии с Международным классификатором товаров и услуг регистрируются в 42 классах по отдельности. Не редкость ситуация, когда одна компания (например, производитель продуктов питания) зарегистрировала товарный знак в одном классе, и тот же самый знак зарегистрирован другой компанией (например, издательством) в другом классе. Но у них может возникнуть спор о праве на доменное имя.

Далее, усложнится процедура регистрации доменных имен, поскольку, чтобы обезопасить себя от описанной выше ситуации, придется предварительно зарегистрировать соответствующий

товарный знак. В этом случае для регистрации доменного имени будет необходимо доказать отсутствие идентичного товарного знака. Это значительно увеличит стоимость (добавляются пошлины, оплата услуг патентных поверенных и юристов) и длительность регистрации доменного имени. Однако даже в этом случае остается нерешенным вопрос о защите прав физических лиц, зарегистрировавших доменное имя, так как субъектами права на товарный знак могут быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Вместе с тем можно не изобретать велосипед. Подходы к решению этих проблем уже выработаны в мировой практике. К примеру, Единые правила рассмотрения споров о доменных именах, действующие во многих доменных зонах, в частности в зонах .com, .org, .net, предусматривают, что спор о домене будет рассмотрен только при наличии всех трех перечисленных ниже обстоятельств:

- доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания, на которое заявитель имеет права;

- у ответчика нет прав или законных интересов в отношении доменного имени;

- доменное имя было зарегистрировано и используется недобросовестно.

Таким образом, в мировой практике владельцы товарных знаков далеко не всегда могут претендовать на соответствующие домены. Поэтому очевидна необходимость внесения поправок и в другие законодательные акты. Причем эти изменения должны быть направлены не только на предоставление приоритета владельцам товарных знаков и

фирменных наименований, но и на урегулирование противоречий, возникающих между лицами, имеющими «равные права» на доменное имя. Кроме того, важно избежать ущемления прав физических лиц.

Итак, практически не остается сомнений в том, что правовое регулирование развития глобальных информационных сетей станет одним из приоритетных направлений развития законодательства в наступившем веке. Вместе с тем вопросы о том, кто будет осуществлять такое регулирование, по каким направлениям регулировать и как, стоят очень остро. Появление специального законодательства должно сопровождаться совершенствованием уже существующих нормативных актов.

Такой способ, как размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в Интернете, в частности в доменном имени и при других способах адресации, широко используется коммерческими организациями для продвижения своих товаров на рынок, для покупки и продажи товаров. Практически любое упоминание в Интернете товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения, например их упоминание в тексте сайтов, в служебной части страниц (в полях описания и ключевых словах), считается использованием /4/.

При этом лицом, применяющим товарный знак, может быть как сам его владелец, так и лицо, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. При наличии уважительных причин не использования товарного знака в такой форме использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках.

Использование товарного знака рассматривается законом не только как право, но и как обязанность его владельца.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные

правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам, например, из-за стихийного бедствия, отсутствия необходимого сырья, изменения профиля деятельности предприятия и т.п.

В то же время сама по себе предупредительная маркировка не может являться объектом правовой охраны, поскольку она не служит средством какой-либо индивидуализации. Мы также не смогли найти в гражданско-правовой литературе точку зрения, в соответствии с которой предупредительная маркировка относилась бы к средствам индивидуализации участников гражданского оборота и производимой

ими продукции, работ, услуг. При использовании товарного знака его обладатель может проставлять рядом с указанными обозначениями предупредительную маркировку, указывающую на то, что товарный знак зарегистрирован в Казахстане. Правообладатель для оповещения о своем исключительном праве на товарный знак вправе использовать знак охраны, который помещается рядом с товарным знаком, состоит из латинской буквы или латинской буквы в окружности, либо словесного обозначения "товарный знак" или "зарегистрированный товарный знак" и указывает на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории Республики Казахстан.

Указанная маркировка выполняет как рекламно-информационную, так и патентно-правовую функции. С одной стороны, она позволяет особым образом выделить товарный знак среди других видов обозначений, которыми маркируется товар или его упаковка (символы управления эксплуатации, хранения, транспортировки и т.п.). Благодаря такому "обособлению" внимание потребителей обращается на особую природу знака, побуждая их к выяснению содержания этой маркировки и способствуя тем самым ее лучшему запоминанию.

Использование предупредительной маркировки должно быть добросовестным. Проставление указанной маркировки в тех случаях, когда соответствующее обозначение не зарегистрировано в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, рассматривается как неправомерное действие, вводящее потребителей в заблуждение. Поэтому если обозначение еще только заявлено к регистрации, проставление предупредительной маркировки на товарном знаке не допустимо /3/.

В заключение следует отметить, что использование товарного знака и знака обслуживания имеет много различных способов. И как следствие такого многообразия способов использования товарного знака имеет место

быть многообразие форм и способов нарушения исключительного права на товарный знак. Для быстрого и правильного выявления правонарушений преступлений связанных с незаконным использованием товарного знака, необходимо четко представлять способы использования товарного знака вообще. Определение способа совершения правонарушения либо преступления, связанного с незаконным использованием товарного знака является неотъемлемой составляющей перечня сведений, подлежащих установлению при привлечении к ответственности и доказывании вины за подобное правонарушение.

Литература:

1. Гражданский кодекс республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2018 г.) (ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ) от 1 июля 1999 года

2. Астафьев К.Р., Незаконное использование товарного знака: как защитить свои права. Статья. 2008

3. Вольнский А.Ф., Никонович С.Л. Уголовно-правовые и криминалистические проблемы расследования отдельных видов преступлений. Монография. Тамбов-Липецк. 2011. С. 396.

4. Трунцевский Ю.В., Козлов А.А. Охрана и защита прав на средства индивидуализации товаров. Юрист. 2006. С. 22.

5. Филиппов П.А. Уголовно-правовая защита интеллектуальной собственности: дис.. канд.юр.наук. М., 2003. С. 163; Петухов Б.В., Перельгин К.Г. Предмет преступления при незаконном использовании товарного знака// Юридический мир. 2006. № 2; Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005. С. 407; Никитина Л.К. Основные направления оптимизации уголовного законодательства об ответственности за незаконное использование товарного знака// Общество и право. 2010. № 1. С. 172-177.

6. Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 года № 456-І «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»

## **SOME PROBLEMS OF USING TRADEMARKS IN INTERNET RESOURCES**

**Magaiya Abay Darhanuly**  
**University of Suleyman Demirel**

**Annotation.** Rapidly introduction of digital technology in all the area of human life's in the end of XX-beginning of XXI century by starting new social relation.

Most of importants have technology of internet, which connected humans in all of the world, make low prices and open new doors for international social community.

Broad computerization in all sphere doing firstly based on collecting , saving and using information, it aimed ergend needs to legal regulating all spheres social in case of intellectual depending . In this case , to take note to individualism of products , works and services .

**Key words:** intellectual property, trademarks, internet, domen names