

## **Консультативный комитет по защите прав**

### **Десятая сессия**

**Женева, 23 – 25 ноября 2015 г.**

### **ЕДИНАЯ ПОЛИТИКА ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ В ОБЛАСТИ ДОМЕННЫХ ИМЕН (ЕПУС) В КАЧЕСТВЕ МОДЕЛИ ДЛЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ ВОКРУГ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

*подготовлено Лоренсом Ноудайном, партнером, «Ballard Spahr, LLP», адъюнкт-профессором, школа права Университета Эмори, Атланта, штат Джорджия, США, членом комиссии экспертов ВОИС по доменным именам\**

### **АННОТАЦИЯ**

Будучи механизмом альтернативного урегулирования споров (АУС), Единая политика по урегулированию споров в области доменных имен (ЕПУС), инициатором которой была ВОИС, уже позволила разрешить свыше 32 000 дел ВОИС, связанных с недобросовестной регистрацией товарных знаков в качестве доменных имен в Интернете. Владельцы товарных знаков по всему миру ценят ЕПУС за ее оперативность, транспарентность, низкую стоимость и международную сферу применения и защиты. В настоящем документе рассматривается вопрос о том, могут ли конструктивные элементы ЕПУС эффективно применяться в отношении других онлайн-споров, связанных с правами интеллектуальной собственности (ПИС). В документе кратко описываются эти конструктивные элементы, а затем обрисовываются две типовых области, которые могут выгадать от рассмотрения такого применения. Во-первых, в документе обсуждается возможность распространения модели ЕПУС на доменные имена, которые не являются сходными до степени смешения с чьим-то товарным знаком, но которые, тем не менее, имеют содержание, нарушающее ПИС, например посредством продажи контрафактных товаров. Во-вторых, в документе отмечается, что, хотя онлайн-платформы, такие как Google и Facebook, которые активно содействуют устранению предполагаемых нарушений ПИС, такие частные программы охраны могли бы выгадать от использования характерного для ЕПУС акцента на транспарентность и нейтральность, в частности в апелляционном механизме.

\* С разрешения авторов этой статьи часть I настоящего документа представляет собой сокращенную и частичную версию ранее опубликованной статьи: Nicholas Smith and Erik Wilbers, *The UDRP: Design Elements of an Effective ADR Mechanism*, 15 (2) *The American Review of International Arbitration* (2004), 215. В настоящем документе изложены мнения авторов, которые могут не совпадать с мнениями Секретариата или государств-членов ВОИС.

## I. ВВЕДЕНИЕ

1. ЕПУС доказала свою эффективность как недорогостоящее альтернативное средство урегулирования споров, связанных с недобросовестной регистрацией товарных знаков в качестве доменных имен в Интернете. Принятая Корпорацией по присвоению имен и номеров в Интернете (ICANN) по рекомендации базирующейся в Женеве Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), ЕПУС вступила в силу в конце 1999 г. На сегодняшний день возникло более 50 000 дел ЕПУС, охватывающих еще большее число доменных имен. Более 32 000 из этих дел<sup>1</sup> были поданы в Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству (Центр). Относительная оперативность ЕПУС, ее прозрачность, низкая стоимость и международная сфера применения и защиты превратили ее в часто используемый владельцами товарных знаков инструмент охраны их прав без обращения в суд.

2. В надежде воспользоваться хоть какой-то частью того глобального уважения, которое завоевала ЕПУС, настоящий документ вкратце затрагивает вопрос о том, могут ли конструктивные элементы ЕПУС эффективно применяться к другим онлайн-спорам, связанным с ПИС, включая споры, которые отнюдь не обязательно вращаются вокруг нарушающих товарные знаки доменных имен. Касаясь успеха ЕПУС, один из комментаторов отметил:

«Удивительно, что некоторые из успехов в деле охраны интеллектуальной собственности в онлайн-режиме не используются для целей более широкого применения. Проблема киберсквоттинга, свирепствовавшая в Интернете в 90-е гг., еще до появления технологий одноранговой связи, была практически обуздана не за счет жестких мер судебной защиты, а с помощью новаторского онлайн-метода альтернативного урегулирования споров, обеспечиваемого наднациональным путем через посредство администраторов системы доменных имен (DNS) – ... [ICANN] и доменных регистраторов»<sup>2</sup>.

3. В части II настоящего документа вкратце описываются конструктивные элементы ЕПУС и отмечается, что эта система не только обеспечивает оперативное и малозатратное средство урегулирования споров в отношении доменных имен, но и делает это прозрачным и нейтральным образом.

4. В части III рассматривается вопрос о том, могут ли элементы ЕПУС использоваться для урегулирования других онлайн-споров. Выявлены две типовые области, которые могут выиграть от рассмотрения возможности внедрения системы АУС, основанной на элементах ЕПУС.

5. Во-первых, возможно, уместно подумать о распространении модели ЕПУС на доменные имена, которые не являются сходными до степени смешения с чьим-то товарным знаком, но которые, тем не менее, имеют содержание, нарушающее ПИС. Модель ЕПУС можно действительно расширить для охвата этой проблемы и использовать в качестве средства для аннулирования или передачи доменных имен, которые, например, облегчают распространение контрафактных товаров, независимо от того, нарушает ли само доменное имя чей-то товарный знак.

6. Во-вторых, элементы ЕПУС могут приниматься частными корпорациями, такими как Facebook, Google или eBay, которые добровольно приняли процедуры по охране ПИС. Хотя эти частные программы активно содействуют устранению предполагаемых

---

<sup>1</sup> Обновленные статистические сведения о делах ВОИС имеются по адресу:

<sup>2</sup> Mindaugas Kiškis, *Novel Remedies for IP Rights Infringement Online*, 20 (4) *Jurisprudencija* (2013), 1443, 1450, имеется по адресу: [https://www.mruni.eu/en/mokslo\\_darbai/jurisprudencija/archyvas/?l=204141](https://www.mruni.eu/en/mokslo_darbai/jurisprudencija/archyvas/?l=204141).

нарушений, они могли бы выиграть от использования характерного для ЕПУС акцента на транспарентность и нейтральность, в частности в апелляционном механизме.

## II. КОНСТРУКТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЕПУС

7. Иск на основании ЕПУС возбуждается тогда, когда та или иная сторона, отстаивающая права на товарные знаки (истец), подготавливает и направляет претензию аккредитованному в ICANN провайдеру услуг по урегулированию споров по линии ЕПУС<sup>3</sup>. Помимо ВОИС в качестве основного провайдера, есть еще несколько провайдеров услуг по урегулированию споров через посредство ЕПУС. Затем Центр связывается с регистратором<sup>4</sup> доменного имени, чтобы подтвердить личность владельца доменного имени (ответчика) и заблокировать доменное имя, дабы его нельзя было передать третьей стороне во время разбирательства<sup>5</sup>. Как только Центр подтверждает, что претензия направлена против правильного ответчика и во всех других отношениях соответствует применимым требованиям ЕПУС, он уведомляет о претензии ответчика, используя все средства связи и все адреса, имеющиеся в распоряжении Центра<sup>6</sup>. Ответчик имеет 20 дней для представления ответа<sup>7</sup>. По истечении этого периода Центр препровождает претензию и, если он получен, ответ в административную комиссию, состоящую из одного или трех экспертов-юристов, для вынесения решения.

8. Комиссии ЕПУС состоят из внешних, независимых экспертов по праву в области товарных знаков, либо назначаемых Центром, либо предлагаемых сторонами. В обеих этих целях Центр ведет список из нескольких сот таких членов комиссий из примерно 60 стран с общедоступными биографическими справками<sup>8</sup>. Если комиссия считает, что истец доказал правоту своей претензии в соответствии с требованиями ЕПУС, она вынесет решение о передаче (или аннулировании) доменного имени<sup>9</sup>. Затем решение направляется сторонам и регистратору, который, если только решение не будет оспорено в суде компетентной юрисдикции в течение 10 дней, осуществит решение комиссии<sup>10</sup>.

### A. ЕДИНООБРАЗНОЕ И УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

9. Процесс урегулирования споров на основании ЕПУС может применяться единообразно ко всем спорам, связанным с доменными именами, оканчивающимися на .com и на все другие так называемые родовые домены верхнего уровня (рДВУ)<sup>11</sup>. Помимо этого, в качестве передовой практики ЕПУС принята многими регистрационными органами для доменов верхнего уровня с кодами стран (кДВУ)<sup>12</sup>. ЕПУС имеет универсальное применение, поскольку владельцы регистраций доменных имен должны согласиться на то, чтобы быть связанными ЕПУС, в качестве одного из условий для их регистрационных соглашений, навязываемых ICANN<sup>13</sup>.

<sup>3</sup> UDRP Rules, Para. 3(a) (вариант, действующий с 31 июля 2015 г.).

<sup>4</sup> Технические субъекты (аккредитованные в ICANN), в которых компании и физические лица могут регистрировать доменные имена.

<sup>5</sup> UDRP Rules, Para. 4.

<sup>6</sup> UDRP Rules, Paras. 2(a) and 4 (c).

<sup>7</sup> UDRP Rules, Para. 5(a).

<sup>8</sup> См. <http://www.wipo.int/amc/en/domains/panel/panelists.html>.

<sup>9</sup> Редко используемым альтернативным средством является аннулирование доменного имени, см. UDRP, Para. 4(i).

<sup>10</sup> UDRP, Para. 4(k).

<sup>11</sup> См. ICANN, *Domain Name Dispute Resolution Policies*, имеется по адресу: <http://www.icann.org/udrp>.

<sup>12</sup> По состоянию на июль 2015 г. ВОИС предоставляет услуги по урегулированию споров для 71 кДВУ. Некоторые из этих доменов добавили дополнительные конструктивные особенности.

<sup>13</sup> См. <http://www.icann.org/registrars>.

10. Этот специальный механизм обеспечивает возможность применения ЕПУС против всех владельцев доменных имен в любое время и независимо от личности и места нахождения владельца доменного имени<sup>14</sup>. Кроме того, в международных доменах глобальное применение ЕПУС устраняет целый ряд возможных юрисдикционных проблем.

## В. ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ В СУД СОХРАНЯЕТСЯ

11. Хотя саму эту процедуру часто рассматривают как сокращенный арбитражный процесс, ЕПУС отличается от арбитража в нескольких отношениях, самым важным из которых являются ее взаимоотношения с судебной системой<sup>15</sup>. Владельцы товарных знаков имеют возможность либо подать их иск о доменном имени в компетентный суд, либо использовать положение о спорах, имеющееся в каждом контракте о регистрации доменного имени, чтобы возбудить спор на основании ЕПУС; в последнем случае владельцы товарных знаков сохраняют возможность обращения в суд во время или после такого разбирательства по линии ЕПУС.

## С. ИСТЕЦ ПЛАТИТ

12. В качестве одного из основных принципов ЕПУС предусматривает, что истец, возбуждающий процедуру, полностью покрывает плату за разбирательство<sup>16</sup>. Ради справедливости и для обеспечения оптимальной возможности приведения в исполнение окончательного итога ЕПУС разработана так, чтобы свести к минимуму возлагаемое на ответчика бремя платежа за эту обязательную процедуру. Ответчики не обязаны производить платежи, чтобы защитить себя.

13. В своей претензии истец должен указать, хочет ли он, чтобы решение по его делу выносилось комиссией в составе одного или трех заседателей<sup>17</sup>. В то время как комиссия в составе одного заседателя назначается Центром, комиссия в составе трех членов дает каждой стороне возможность выбрать заседателя и высказать свои предпочтения в отношении председательствующего заседателя. Даже если истец выбирает комиссию в составе одного члена для разрешения спора, ответчик может запросить комиссию из трех членов, и в этом случае он будет оплачивать половину расходов на такую комиссию из трех членов<sup>18</sup>.

## Д. ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ

14. Предусматриваемые ЕПУС платежи установлены в паушальном формате и, по сути дела, различаются в зависимости лишь от размеров комиссии и от ситуаций, когда спор касается большего числа доменных имен. Этот паушальный порядок оплаты предусматривает определенность в том, что касается сторон. ВОИС проводит ЕПУС на некоммерческой основе. То же самое относится и ко многим из членов комиссий ВОИС, что усиливает роль ЕПУС как эффективной с точки зрения затрат альтернативы судебному разбирательству. Помимо этого, Центр стимулирует урегулирование споров

<sup>14</sup> *Justice for Children v. R neetso / Robert W. O'Steen*, WIPO Case No. D2004-0175.

<sup>15</sup> UDRP, Para. 4(k).

<sup>16</sup> UDRP, Para. 4(g).

<sup>17</sup> UDRP Rules, Para. 3(b)(iv).

<sup>18</sup> UDRP Rules. Para (5)(b)(iv); UDRP Para. (5)(d).

по линии ЕПУС за счет возмещения значительной доли расходов, предусмотренных ЕПУС, если спор разрешается до назначения комиссии<sup>19</sup>.

#### Е. ЯЗЫК РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ПО ВЫБОРУ ОТВЕТЧИКА

15. ЕПУС предусматривает, что языком разбирательства обычно должен быть язык регистрационного соглашения, которым пользовался ответчик для регистрации доменного имени<sup>20</sup>. Это положение оптимизирует возможности надлежащего уведомления ответчика о споре и сводит к минимуму расходы для ответчика, который хочет защищать себя. Обе стороны могут договориться использовать иной язык, чем язык разбирательства<sup>21</sup>.

#### Ф. ОТСУТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ

16. Стороны в споре на основании ЕПУС не обязаны быть представлены адвокатом в том смысле, что и истцы, и ответчики имеют более низкие барьеры для доступа и участия. Было бы нереалистично устанавливать требование относительно присутствия адвоката в отношении столь различных по своему статусу сторон в столь многочисленных и разнообразных местах.

#### Г. ЧЕТКО ОПРЕДЕЛЕННЫЕ КРИТЕРИИ

17. ЕПУС возлагает на истца основное бремя установления трех критериев. Комиссия распорядится о передаче (или аннулировании) доменного имени, если будут установлены следующие критерии:

- a) доменное имя идентично или схоже до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания, на который истец имеет права;
- b) владелец доменного имени не имеет прав или законных интересов в отношении доменного имени; и
- c) доменное имя было зарегистрировано и используется недобросовестно<sup>22</sup>.

18. Особенно в системе урегулирования споров, которая является обязательной для ответчика, для обеспечения доверия к конечным результатам и возможности их принудительного исполнения крайне важно, чтобы они были как можно более непротиворечивыми. Этой цели служит предусмотренное в ЕПУС ограничение для выявления дел, связанных с недобросовестным поведением. Система не предназначена для рассмотрения претензий против ответчиков, которые, например, имеют законные конфликтующие права на товарные знаки, а, скорее, нацелена на урегулирование явных дел, связанных с киберсквоттингом, что сохраняет справедливость.

19. Критерии ЕПУС отражают общие принципы права в области товарных знаков. Хотя ЕПУС не предписывает применять национальное законодательство (вне контекста

<sup>19</sup> См. WIPO Supplemental Rules, Annex D, note 2.

<sup>20</sup> UDRP Rules, Para. 11(a).

<sup>21</sup> UDRP Rules, Para. 11(a).

<sup>22</sup> UDRP, Para. 4(a).

установления прав на товарные знаки)<sup>23</sup>, когда стороны относятся к одной и той же юрисдикции, обычно назначается комиссия, представляющая ту же национальность. В таких случаях стороны вольны использовать принципы национального законодательства, и комиссии имеют право применять эти принципы в более широком контексте ЕПУС. Когда знания местных особенностей представляются крайне важными, комиссии могут также просить стороны представить конкретные документы<sup>24</sup>.

## Н. ПРИМЕРЫ КРИТЕРИЕВ

20. Первым критерием ЕПУС обычно бывает вопрос об объективном определении, по меньшей мере тогда, когда речь идет о зарегистрированных правах на товарные знаки. Применению второго и третьего критериев способствует включение в ЕПУС реальных примеров ситуаций, когда та или иная сторона может рассматриваться как прошедшая такую проверку. Таким образом, четко определенные критерии ЕПУС подкрепляются конкретными сценариями, которые являются простыми для понимания и юристами, и неспециалистами. Это не только облегчает подачу и рассмотрение споров на основании ЕПУС, но и имеет политическое и превентивное действие; каждый, кто хочет зарегистрировать доменное имя, может легко понять то, что четко запрещено согласно ЕПУС, а также те виды поведения, которые обычно не подпадают под санкции на основании ЕПУС. Принятые в соответствии с ЕПУС решения также успешно помогли сформулировать различные недобросовестные обстоятельства, которые рассматриваются как относящиеся к сфере компетенции этого механизма. Аналогичным образом, решения комиссий выявили ряд действий, которые считаются допустимыми согласно стандартам ЕПУС.

## И. УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ

21. Важной процедурной особенностью являются установленные основные сроки разбирательств по линии ЕПУС. Как только ответчик уведомляется о претензии, ответчик имеет 20 календарных дней для подготовки и направления своего ответа в Центр и истцу<sup>25</sup>. После того, как Центр назначил комиссию, комиссия имеет 14 календарных дней для представления своего решения в Центр<sup>26</sup>.

22. Хотя Центр и комиссия могут продлить любой из этих периодов времени<sup>27</sup>, эта основополагающая быстротечность уменьшает расходы на разбирательство для сторон, ограничивает предприимчивые стороны в их усилиях по затягиванию процедуры разбирательства и позволяет сторонам предсказывать с точностью до нескольких недель время получения решения. Эта скорость и предсказуемость также служат стимулом для усилий сторон по быстрому и успешному урегулированию<sup>28</sup>.

## Л. ОДИН РАУНД ЗАЯВЛЕНИЙ СТОРОН

23. ЕПУС предусматривает лишь один раунд заявлений сторон<sup>29</sup>; обычно комиссия вынесет решение по претензии и любому полученному ответу, хотя ЕПУС предоставляет комиссии дискреционное право проводить разбирательство так, как она считает

<sup>23</sup> UDRP Rules, Para. 15(a).

<sup>24</sup> UDRP Rules, Para. 12.

<sup>25</sup> UDRP Rules, Para. 5(a).

<sup>26</sup> UDRP Rules, Para. 15(b).

<sup>27</sup> UDRP Rules, Paras. 5(e) and 10(c).

<sup>28</sup> Свыше 20% дел по линии ЕПУС в ВОИС урегулируются сторонами.

<sup>29</sup> UDRP Rules, Paras. 3 and 5.

нужным<sup>30</sup>. Комиссия может предложить представить добавочные материалы или может рассмотреть дополнительные, не запрошенные материалы сторон<sup>31</sup>.

#### К. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ СЛОВ ДЛЯ ЗАЯВЛЕНИЙ СТОРОН

24. ЕПУС предусматривает ограничения по количеству слов для изложения фактов и аргументов в заявлениях сторон. В разработанных Центром дополнительных правилах уточняется, что ни претензия, ни ответ на нее не должны превышать 5000 слов, исключая прилагаемые в качестве доказательств документы<sup>32</sup>.

#### L. ОБРАЗЦЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

25. Единообразный формат ЕПУС позволил Центру поместить на своем веб-сайте образец претензии и образец ответа, уменьшив тем самым расходы и повысив эффективность разбирательства<sup>33</sup>. Образцы претензии и ответа представляют собой шаблоны, отражающие процедурные формальности ЕПУС и основные критерии, которые необходимо учитывать. Это облегчает сторонам подготовку надлежащих представлений.

26. Хотя использование типовых представлений не обязательно, они используются часто. Вместе с тем, когда ответчик представляет более простое и менее формальное сообщение, оно не признается неприемлемым.

#### M. ОНЛАЙНОВЫЕ СООБЩЕНИЯ

27. С учетом исключений, предназначенных для максимального увеличения количества вариантов уведомления о претензии, ЕПУС предусматривает ведение дела электронным способом<sup>34</sup>; практически все сообщения направляются по электронной почте. Более того, ЕПУС содержит положение, не поощряющее проведение слушаний, которые оставлены полностью на усмотрение комиссии<sup>35</sup>; пока по делам в ВОИС не проводилось ни одного слушания.

#### N. ОПУБЛИКОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ

28. ЕПУС, которая использует публичный ресурс и основывается на обязательном положении, предназначена для обеспечения максимальной прозрачности процесса и результатов. С этой целью Центр помещает все решения комиссий ВОИС по ЕПУС на своем общедоступном веб-сайте после того, как о них уведомляются стороны<sup>36</sup>. Публичный доступ к решениям на основании ЕПУС крайне важен для формирования и поддержания доверия общественности и сторон к системе ЕПУС, тем, кто принимает решения, и администраторам, ведущим дела.

29. Публикация решений также благоприятствует подаче претензий сторонами. Хотя ЕПУС не придерживается строгой доктрины прецедента, публикация решений

<sup>30</sup> UDRP Rules, Para. 10(a).

<sup>31</sup> *AutoNation Holding Corp. v. Rabea Alawneh*, WIPO Case No. D2002-0058.

<sup>32</sup> WIPO Supplemental Rules, Para. 11.

<sup>33</sup> См. <http://www.wipo.int/amc/en/domains/gtld/udrp/index.html>.

<sup>34</sup> UDRP Rules, Para. 2.

<sup>35</sup> UDRP Rules, Para. 13.

<sup>36</sup> См. <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/legalindex.jsp>.

стимулирует стороны и членов комиссий и дает им возможность учитывать прошлые решения, охватывающие аналогичные обстоятельства, что можно, к тому же, выяснять посредством подготовляемого Центром юридического указателя<sup>37</sup> и его обзор юридической практики<sup>38</sup>, причем оба этих документа доступны бесплатно в онлайн-режиме.

## О. КОНКРЕТНО УКАЗАННЫЕ И ОГРАНИЧЕННЫЕ СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ

30. Средства правовой защиты, предусмотренные процедурой ЕПУС, конкретно указаны и ограничены. Истец должен выбрать между просьбой о передаче (несомненно, наиболее популярный вариант) или аннулированием оспариваемого доменного имени<sup>39</sup>. Аналогичным образом, члены комиссии ограничены тем, что они могут либо принять, либо отвергнуть запрошенное средство правовой защиты. В частности, ни одна из сторон не может добиваться какой-либо денежной компенсации, и комиссия не имеет права предоставлять ее. Это ограничение помогает избежать сложных вопросов, связанных с возмещением ущерба.

## Р. ЗАЛОЖЕННОЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

31. Как уже отмечалось, владельцы доменных имен связаны с системой ЕПУС через посредство установленного ICANN обязательства в отношении того, чтобы регистраторы включали положение о ЕПУС в свои регистрационные соглашения. Помимо этого, в соответствии с ЕПУС регистраторы «замораживают» предмет спора (регистрацию доменного имени) на весь период разбирательства<sup>40</sup>. Заключительной и крайне важной частью этого цикла является обязательство регистратора обеспечить исполнение средства правовой защиты, решение о котором принято комиссией и о котором регистратор уведомляется Центром, с одним только исключением, о котором идет речь в разделе Q ниже<sup>41</sup>.

## Q. ОСПАРИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СУДОМ

32. Если комиссия издает распоряжение о передаче, ЕПУС предоставляет проигравшему ответчику 10 рабочих дней для представления официальной судебной документации, подтверждающей, что он начал судебный процесс в соответствующей юрисдикции против истца по поводу регистрации доменного имени. Этот вариант обращения в суд, который дает владельцу доменного имени возможность продолжить защиту своих прав на доменное имя после вынесения неудачного для него решения на основании ЕПУС, согласуется с целью ЕПУС, заключающейся в обеспечении дополнительной процедуры для урегулирования таких видов споров, а не какого-то альтернативного механизма, ликвидирующего существующие варианты разрешения споров. В этом отношении, опять же, ЕПУС отличается от арбитража.

---

<sup>37</sup> См. <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/legalindex.jsp>.

<sup>38</sup> См. <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/legalindex.jsp>.

<sup>39</sup> UDRP, Para. 4(i).

<sup>40</sup> UDRP, Para. 8.

<sup>41</sup> UDRP, Para. 4(k).



33. ЕПУС не только оставляет нетронутым вариант обращения в суд, но и, по сути дела, облегчает для проигравшей стороны его использование посредством положения о «взаимной юрисдикции»<sup>42</sup>. Это положение, включенное в признание обязательного характера ЕПУС для ответчиков, требует, чтобы подающие претензию истцы принимали ту или иную конкретную юрисдикцию суда (истец должен выбрать между местом расположения ответчика или местом расположения регистратора) на тот случай, если истец выигрывает спор по линии ЕПУС и ответчик хочет передать этот спор в суд. Хотя ЕПУС и благоприятствует такому судебному варианту, имеющийся в Центре неофициальный список известных судебных дел показывает, что ответчики редко передают дело на основании ЕПУС в суд, главным образом потому, что большинство ответчиков не ожидают какого-то лучшего исхода в суде<sup>43</sup>.

34. В тех редких случаях, когда к судам обращались с просьбой высказать свое мнение, они обычно приходили к тому же выводу, что и комиссия в соответствии с ЕПУС<sup>44</sup>. К тому же, с учетом того, что каждое судебное разбирательство должно рассматриваться как производство в первой инстанции согласно местным законам, а не как апелляция в соответствии с ЕПУС, суды не оспаривали юрисдикционную основу и процессуальную структуру системы ЕПУС как таковые<sup>45</sup>.

### **III. РАСПРОСТРАНЕНИЕ МОДЕЛИ ЕПУС НА ДРУГИЕ ОНЛАЙНОВЫЕ СПОРЫ ВОКРУГ ПИС**

35. Конструктивные элементы ЕПУС могли бы действительно применяться, в частности, в двух других областях. Во-первых, посредством либо распространения сферы действия ЕПУС, либо перенесения его конструктивного решения в какой-то новый механизм модель ЕПУС могла бы применяться для того, чтобы предоставить в распоряжение владельцев ПИС механизм АУС для возражения против веб-сайтов, содержащих контент, который нарушает ПИС, даже если само доменное имя не нарушает прав. Во-вторых, модель ЕПУС могла бы использоваться для усиления усматриваемой справедливости частных систем охраны ПИС. Эти системы могли бы выиграть от нейтральности и прозрачности ЕПУС.

#### **A. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЕПУС НА СВЯЗАННЫЕ С ПИС СПОРЫ В ОТНОШЕНИИ КОНТЕНТА ВЕБ-САЙТОВ**

36. Возможно, целесообразно рассмотреть вопрос о распространении модели ЕПУС на доменные имена, которые не являются сходными до степени смешения с чьим-то товарным знаком, но которые используются для веб-сайтов, имеющих контент, который нарушает ПИС.

37. Согласно ЕПУС истец должен удовлетворять всем трем основным критериям, указанным в разделе II.G выше. Например, если доменное имя не является сходным до степени смешения с чьим-то товарным знаком, истец должен потерпеть неудачу, даже если веб-сайт, связанный с этим доменным именем, используется для продажи контрафактных товаров. Контрафакторам не нужно использовать нарушающие товарный знак доменные имена для привлечения Интернет-пользователей; даже без наличия чьего-то товарного знака в доменном имени поисковые системы легко находят веб-

<sup>42</sup> UDRP Rules, Paras. 1 and 3(b)(xii); UDRP Para. 4(k).

<sup>43</sup> См. <http://www.wipo.int/amc/en/domains/challenged/index.html>.

<sup>44</sup> См. <http://www.wipo.int/amc/en/domains/challenged/index.html>.

<sup>45</sup> См. <http://www.wipo.int/amc/en/domains/challenged/index.html>.

страницы, использующие товарные знаки в контенте веб-сайта для популяризации контрафактных изделий. Ущерб, наносимый владельцам ПИС, является тем же, независимо от наличия товарного знака в доменном имени, особенно с учетом широкого использования поисковых систем, а не впечатанных доменных имен для нахождения веб-сайтов.

38. В решениях на основании ЕПУС уже признается, что продажа контрафактных товаров на веб-сайте не является добросовестным (*bona fide*) использованием чье-то товарного знака и что такое поведение является доказательством недобросовестной регистрации и недобросовестного использования доменного имени<sup>46</sup>. В решениях на основании ЕПУС также проявляется скептицизм по поводу беспочвенных утверждений о контрафакции, и вместо этого они настаивают на том, чтобы пустые утверждения подкреплялись фактами в поддержку таких утверждений<sup>47</sup>. Это важно при рассмотрении вопроса о том, распространять ли модель ЕПУС, поскольку она не только иллюстрирует ценность публикации транспарентных решений, но и демонстрирует, что процедурой урегулирования онлайн-споров относительно контента веб-сайтов можно управлять с должным учетом прав ответчиков, даже прав контрафакторов, не прилагающих никаких усилий для того, чтобы ответить.

39. Широкая правовая основа для использования конструктивных элементов модели ЕПУС по отношению к нарушениям, происходящим только в контенте веб-страницы, уже существует. Соглашение об аккредитации регистраторов ICANN предусматривает, что регистраторы требуют от всех владельцев зарегистрированных имен заявления о том, что, насколько им известно, «ни регистрация зарегистрированного имени, ни то, как оно прямо или косвенно используется, не нарушает законных прав никакой третьей стороны»<sup>48</sup>. Даже если зарегистрированное доменное имя само по себе не нарушает товарный знак, пример использования доменного имени для веб-страницы, которая предлагает контрафактные товары, может рассматриваться как использование, нарушающее законные права третьей стороны. Соглашение об аккредитации регистраторов ICANN также требует от владельцев доменных имен согласия на то, чтобы доменное имя «подлежало приостановлению действия, аннулированию или передаче в соответствии с любой инструкцией или политикой ... для урегулирования спора, касающегося зарегистрированного имени»<sup>49</sup>.

40. Практическая реализация такого метода применения ЕПУС будет, несомненно, связана с определенной степенью сложности. Однако один комментатор, выступающий за расширение ЕПУС с целью санкционировать наложение ареста на доменные имена, причастные к широкому кругу нарушений ПИС, меток отметил следующее:

---

<sup>46</sup> См., например, *Karen Millen Fashions Limited v. Belle Kerry*, WIPO Case No. D2012-0436 (Член комиссии Дэвид Бернштейн (David Bernstein): «Не может быть никакого законного интереса в продаже контрафактных товаров».); *Mattel, Inc. v. Magic 8 ball factory*, WIPO Case No. D2013-0058 (Член комиссии Изабелл Дейвис (Isabel Davies): «В других решениях члены комиссий установили факты недобросовестной регистрации, если ответчик продает контрафактные товары».) (Collecting cases); *Paul's Boutique Limited v. yang zhi he*, WIPO Case No. D2013-0088 (Член комиссии М. Скотт Донахей (M. Scott Donahey): «В решениях комиссий указывается на то, что предложение контрафактных товаров для продажи на веб-сайте ... представляет собой недобросовестную регистрацию и недобросовестное использование в соответствии с пунктом 4(b)(iv) Политики».)

<sup>47</sup> См., например, *Karen Millen Fashions Limited v. Belle Kerry*, footnote 46 above, (отвергая простое утверждение о том, что товары были «засвидетельствованы» как контрафактные, и требуя дополнительных доказательств, таких как книги жалоб потребителей, «просмотр снимков изделий (с объяснением того, почему цвет, покррой, ткань или другие элементы приводят к тому, что изделия кажутся не подлинными), или на основании доказательств в отношении того, что цены являются настолько низкими по сравнению с обычными ценами, что можно сделать заключение о контрафакции, либо другие косвенные доказательства»).

<sup>48</sup> ICANN Registrar Accreditation Agreement, Para. 3.7.7.9, имеется по адресу: <https://www.icann.org/en/system/files/files/approved-with-specs-27jun13-en.pdf>.

<sup>49</sup> ICANN Registrar Accreditation Agreement, Para. 3.7.7.11.

«Процедура ЕПУС предлагает большие процедурные преимущества по сравнению с национальными судебными процедурами. Она представляет собой упрощенную – очень быструю и относительно недорогостоящую – процедуру. Дела разрешаются экспертами в области права, специализирующимися на вопросах интеллектуальной собственности, а не обладающими общей компетентностью судьями, и в своем большинстве арбитры ЕПУС являются международными экспертами, свободными от политического влияния и государственных сложностей. Автор полагает, что наложение ареста на домен через посредство ЕПУС также [обязано] своим успехом решению проблемы трех «офлайновых» ограничений в отношении традиционных средств правовой защиты, т.е. ЕПУС действенно устраняет проблемы, касающиеся неизвестной стороны и иностранной юрисдикции. ЕПУС и средство правовой защиты в виде наложения ареста на домен направлены непосредственно против нарушителя, а не какой-то неизвестной и анонимной стороны. Доменное имя, используемое для незаконной деятельности, находится очень близко к источнику нарушения ... »<sup>50</sup>.

## В. ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ И НЕЙТРАЛИТЕТ ЕПУС МОГУТ ИСПРАВИТЬ УСМАТРИВАЕМОЕ ОТСУТСТВИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ В ЧАСТНЫХ СИСТЕМАХ ОХРАНЫ ПИС

41. На протяжении последнего десятилетия онлайн-платформы обеспечили механизмы урегулирования споров с учетом потребностей владельцев ПИС, сталкивающихся с онлайн-нарушениями и онлайн-контрафакцией. Различные механизмы «уведомления и удаления контента», предлагаемые такими платформами, как Google, Facebook и eBay, служат важным средством защиты от широко распространенных нарушений. И все же общественную поддержку этих систем можно укрепить, если такие системы будут придерживаться принципов прозрачности и нейтральности, получивших отражение в ЕПУС.

42. Как отметил один из членов комиссий ЕПУС, по сравнению с прозрачностью системы ЕПУС, частные процедуры определения являются, как правило, непрозрачными<sup>51</sup>. Обычно имеется мало информации – либо ее совсем нет – о том, как принимаются решения. Например, проводимая Google политика контроля использования рекламного сервиса AdWords для продажи контрафактных товаров гласит лишь то, что Google «будет расследовать все обоснованные жалобы»<sup>52</sup>. И «в отличие от декларированной системой Google философии прозрачности, подробные сведения о [ее программе доверительного удаления авторского права (Trusted Copyright Removal program (TCRP))] окутаны относительной тайной»<sup>53</sup>. Twitter сообщает о ряде требований об удалении контента, которые получает эта социальная сеть, процентном соотношении требований, которые приводят к удалению контента, и количестве затронутых этой проблемой аккаунтов, но не раскрывает информации о каких-либо расследованиях.<sup>54</sup>

<sup>50</sup> Mindaugas Kiškis, footnote 2 above, 1450.

<sup>51</sup> Эндрю Кристи, *Добровольные механизмы урегулирования споров в области ИС*, документ подготовлен для восьмой сессии Консультативного комитета ВОИС по защите прав, WIPO/ACE/8/10 (2012 г.), имеется по адресу: [http://www.wipo.int/meetings/en/doc\\_details.jsp?doc\\_id=218926](http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=218926).

<sup>52</sup> Google раскрывает количество и личность владельцев авторского права и наименования соответствующих доменов, на которые распространяется такое уведомление, см. <http://www.google.com/transparencyreport/>.

<sup>53</sup> Daniel Seng, *The State of the Discordant Union: An Empirical Analysis of DMCA Takedown Notices*, 18 Virginia Journal of Law and Technology (2014), 369, 462, имеется по адресу: [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2411915](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2411915) (по данным Google, только 0,020% уведомлений о нарушении авторского права приводят к встречным уведомлениям).

<sup>54</sup> См. <http://ipspotlight.com/2012/11/08/twitter-announces-new-policy-to-publicize-copyright-takedown-notices/> и <https://support.twitter.com/groups/33-report-a-violation/topics/148-policy-information/articles/15795-copyright-and-dmca-policy>.

43. То же самое касается и итоговых результатов. Ни одна из рассматриваемых частных систем охраны ПИС не публикует отчета о конкретных результатах.

44. Что касается мотивации, то стоит подчеркнуть, что онлайн-процедуры в большинстве случаев используют процедуры «уведомления и удаления контента», поскольку национальные законы, такие как Закон об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA) в Соединенных Штатах и Директива Европейского союза об электронной торговле, требуют таких процедур в качестве предварительного условия для предоставления провайдерам онлайн-услуг иммунитета по типу «безопасного убежища». Сопоставимое законодательство принято и в других частях мира<sup>55</sup>.

45. Несмотря на доказательства того, что система «уведомления и удаления контента» является успешной<sup>56</sup>, недостаточная транспарентность в процессе принятия решений и непубликация индивидуальных результатов могут способствовать возникновению представления о несправедливости<sup>57</sup>. Такая обеспокоенность актуальна для всех заинтересованных сторон, поскольку они имеют отношение к целостности систем защиты ПИС. Если какая-то добровольная система охраны ПИС будет считаться несправедливой, она будет пользоваться лишь ограниченной поддержкой.

46. Как один из вариантов смягчения такой обеспокоенности, частное определение для целей удаления контента может продолжать функционировать в качестве первоначального определения, но за ним может следовать такой вариант, как начало «апелляции» на основе модели ЕПУС. Это позволит частному механизму урегулировать значительное большинство споров, но в то же время позволит сторонам, не удовлетворенным частным решением, пользоваться правом регресса до обращения – или без обращения – в национальные суды. Хотя провайдеры платформы, возможно, захотят сохранить определенную степень свободы действий и гибкости в целом, усиление транспарентности и нейтральности на основе модели ЕПУС может укрепить публичную поддержку их частного разрешения споров вокруг ПИС.

47. Поскольку пользователи Интернета все больше опираются на такие доминирующие онлайн-платформы, как Facebook, Google, Alibaba и eBay, процессы и процедуры, используемые этими провайдерами для охраны ПИС, оказывают значительное

---

<sup>55</sup> Daniel Seng, footnote 53 above, 373: «В октябре 2013 г. Закон [Соединенных Штатов] об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA) отметил свою пятнадцатую годовщину. Касающимся безопасного убежища положениям DMCA, принятого с целью ограничить ответственность Интернет-посредников в качестве провайдеров услуг, вменяется в заслугу обеспечение самого существования Интернета и сохранение разнообразия и качества его контента. Они также служат основой для аналогичных положений в касающемся интеллектуальной собственности разделе соглашений о свободной торговле, заключенных между Соединенными Штатами и Австралией, Бахрейном, государствами Центральной Америки и Доминиканской Республикой, Чили, Колумбией, Республикой Корея, Марокко, Оманом, Панамой, Перу и Сингапуром. Они также стали шаблоном для принятия аналогичных мер защиты в Европейском союзе, включая Соединенное Королевство, и Китайской Народной Республике. С учетом того, что положения о безопасном убежище не являются частью ни одного из международных договоров по вопросам интеллектуальной собственности и авторского права, безопасные убежища из DMCA приобрели поистине глобальный характер. А весь мир воспринял DMCA».

<sup>56</sup> См. сноску 53 выше.

<sup>57</sup> Например, политические группы добивались требований об удалении контента для того, чтобы положить конец использованию информационных средств оппонента в негативной политической рекламе на YouTube (см. <http://www.queerty.com/stand-for-marriage-maine-is-hateful-but-they-should-be-able-to-use-nprs-report-20091021> и <https://www.eff.org/takedowns/cbs-news-censors-mccain-ad-during-heated-presidential-campaign>), а авторы пародий, появившихся на аккаунтах в сетях YouTube и Twitter, сетовали на несправедливое удаление контента (см. <http://www.dailydot.com/society/new-york-times-parody-twitter-on-it/> and <http://www.dailydot.com/news/time-warner-cable-customer-service-worse/>). Работа некоторых политических информационно-пропагандистских групп, таких как «Проект удаления контента» (“Takedown Project”) Калифорнийского университета в Беркли (<http://takedownproject.org/>), отражает это воззрение относительно того, что частные системы охраны ПИС не охраняют права пользователей.

воздействие на защиту таких прав по всему миру. В тех случаях, когда ЕПУС является расширяемой в этом конкретном контексте, она может служить моделью для укрепления решений по ПИС, принимаемых частными провайдерами.

#### **IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

48. ЕПУС пользуется большим спросом как признанный механизм оперативного и справедливого урегулирования споров в области ИС, касающихся доменных имен. Целесообразно подумать о том, могут ли ее конструктивные элементы эффективно применяться к другим онлайн-спорам.

49. В частности, модель ЕПУС может предложить процедуру для санкционирования передачи доменного имени, содержащего контент веб-страниц, нарушающий ПИС (например, в виде продажи контрафактных товаров), даже если эти веб-страницы функционируют под доменными именами, которые сами по себе не нарушают чье-то товарного знака.

50. В качестве еще одного примера модель ЕПУС может рассматриваться как апелляционный механизм для смягчения беспокойства по поводу решений об удалении контента, принимаемых частными директивными органами по охране ПИС.

[Конец документа]