

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПРОЦЕДУРА РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ ПОСЛЕ ДЕЛЕГИРОВАНИЯ (ПРРПД В ОТНОШЕНИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Отдельные участники сообщества, включая группу подготовки рекомендаций по реализации (ГРР) и Всемирную организацию по охране интеллектуальной собственности (WIPO), предложили, чтобы одним из механизмов защиты прав владельцев товарных знаков стала процедура разрешения разногласий в отношении товарных знаков после делегирования (ПРРПД в отношении товарных знаков). Обсуждались также различные рекомендации в отношении способов внедрения этой процедуры. Одним из положений, с которым согласны все участники обсуждения, является то, что подобная процедура должна позволять владельцам товарных знаков выдвигать иски только против тех операторов реестра, недобросовестные действия которых направлены на извлечение прибыли из системной регистрации с ущемлением прав доменных имен (или системный киберсквоттинг) или которые каким-либо иным образом используют рДВУ ненадлежащим образом. Применение данной процедуры не предусматривается в отношении оператора реестра в рДВУ которого лишь оказались доменные имена с нарушениями.

Отдельные участники высказывали опасения, что процедура разрешения разногласий после делегирования, подвергая сомнению поведение оператора реестра, может предоставить права выгодоприобретателя третьим сторонам, не подписавшим соглашение о регистрации. Кроме того, возникли определенные вопросы, касающиеся прав добросовестных заявителей (и применимости средств правовой защиты к регистраторам), если они являются сторонами, участвующими в процедурах разрешения разногласий после делегирования. Подобные опасения понятны и могут быть разрешены по-разному в случае предполагаемых нарушений прав владельцев товарных знаков на высшем уровне и в случае таких нарушений на втором уровне.

Следует отметить, что ПРРПД в отношении товарных знаков не предполагает отмены обязательств в отношении соблюдения соглашений ICANN. ICANN продолжает осуществлять деятельность по соблюдению договорных обязательств со всеми сторонами. Данная ПРРПД в отношении товарных знаков призвана усовершенствовать эту деятельность и при необходимости предоставить ICANN средства независимой оценки.

На высшем уровне права владельца товарного знака на выдвижение иска против оператора рДВУ в отношении нарушения прав интеллектуальной собственности существуют отдельно от каких-либо договоров между ICANN и оператором реестра. ПРРПД в отношении товарных знаков представляет собой лишь четко очерченный путь отстаивания уже существующих прав.

Стандарты

Принимая во внимание различные предложения, касающиеся стандартов, предполагающих ответственность оператора реестра за нарушения на высшем уровне, предлагается, чтобы истец заявлял и доказывал:

при наличии ясных и убедительных доказательств, что положительно выраженное поведение оператора реестра в отношении использования его рДВУ, являющегося идентичным или в значительной степени сходным с

товарным знаком истца, является причиной или материально выгодной причиной того, что рДВУ: (a) получает незаслуженные преимущества благодаря отличительным особенностям или репутации товарного знака, принадлежащего истцу, или (b) наносит несправедливый ущерб отличительным особенностям или репутации товарного знака, принадлежащего истцу, или (c) создает непозволительное сходство или путаницу с товарным знаком, принадлежащим истцу.

Примером нарушения на высшем уровне является случай, когда строка ДВУ идентична товарному знаку, и в результате, вопреки декларируемым намерениям не нарушать права владельца товарного знака, оператор реестра надеется извлечь выгоду из использования товарного знака.

Участники обсуждения также высказывались в пользу применения процедуры разрешения разногласий после делегирования и на втором уровне, т.е. чтобы в отдельных случаях оператор реестра нес ответственность за нарушения в отношении товарных знаков при регистрации в рДВУ, а не в ДВУ. Целесообразность и способы применения на втором уровне процедуры разрешения разногласий после делегирования должны быть тщательно проанализированы. В результате размышлений над ответственностью операторов реестра за регистрацию в их рДВУ возник целый ряд замечаний, касающихся стандартов, применяемых к оператору реестра, должно ли быть разрешено право на вмешательство и имеет ли в итоге распространение процедуры на второй уровень фактический результат, выражающийся в требовании к реестрам соблюдать политику ненарушения прав товарных знаков при использовании доменных имен и содержимого веб-сайтов. Подобные опасения понятны и продолжают быть объектом анализа и обсуждения.

В тех случаях, когда ПРРПД в отношении товарных знаков распространяется на второй уровень: отдельные участники выступили с предложением о том, чтобы на втором уровне применялись стандарты, аналогичные тем, которые используются на высшем уровне; другие участники предлагали еще более повысить уровень стандартов в отношении ответственности операторов реестров за регистрацию на втором уровне, чтобы избежать нежелательных результатов.

В соответствии с вышеизложенным, чтобы возложить на оператора реестра ответственность за регистрацию на втором уровне, предлагается, чтобы истец доказывал:

при наличии ясных и убедительных доказательств: (a) что существует повторяющаяся модель поведения, или практика, или конкретный злой умысел оператора реестра, направленный на извлечение прибыли из продажи доменных имен с нарушением прав товарных знаков, а также (b) злого умысла оператора реестра, направленного на извлечение прибыли из систематических регистраций доменных имен в рДВУ, идентичных или сходных с товарным знаком, принадлежащим истцу, которые: (i) получают незаслуженные преимущества благодаря отличительным особенностям или репутации товарного знака, принадлежащего истцу, или (ii) наносят несправедливый ущерб отличительным особенностям или репутации товарного знака, принадлежащего истцу, или (iii) создают непозволительное сходство или путаницу с товарным знаком, принадлежащим истцу. В этом отношении

недостаточно показать, что оператор реестра уведомлен о возможном нарушении прав товарного знака при регистрации в рДВУ.

Примером нарушения на втором уровне является случай, когда оператор реестра регулярно побуждает заявителей к регистрации доменных имен на втором уровне и к получению незаслуженных преимуществ, связанных с товарным знаком, в тех случаях и в той степени, в какой имеет место злой умысел.

Средства правовой защиты

Независимо от того, применяется ли ПРРПД в отношении товарных знаков на высшем или на втором уровне, имеющиеся средства правовой защиты должны учитывать, что только оператор реестра, а не заявитель или регистратор, является стороной участвующей в процедуре разрешения разногласий. Соответственно, применимые средства правовой защиты ограничиваются оператором реестра и не предполагают передачи доменного имени, используемого с нарушениями, которое затрагивает заявителя и требует от регистратора соблюдения нормативов, в то время как ни одна, ни другая сторона не участвуют в процедуре. Если предполагается передача, то могут быть инициированы единые правила рассмотрения споров о доменных именах или другая соответствующая процедура в компетентной юрисдикции. В этом отношении достигается равновесие в том смысле, что пострадавший владелец товарного знака имеет возможность выдвинуть соответствующий иск, однако оператор реестра будет наказан только в том случае, если его поведение имело активный характер.

Поскольку рассматриваются вопросы, связанные с правами на интеллектуальную собственность, выдвигались предложения, что единственным средством правовой защиты должна считаться отмена рДВУ. В итоговом отчете ГРР предусматривается возможность градуирования средств правовой защиты и применения санкций посредством конфискации. Сроки и применение санкций будут оговорены отдельно, чтобы этот механизм защиты прав имел намеченный превентивный эффект.

Поэтому в процедуре рекомендуются средства правовой защиты, которые будут доступны для использования на усмотрение независимого поставщика услуг разрешения разногласий. Они включают санкции и приостановку.

В крайних случаях, когда в качестве средства правовой защиты требуется отмена соглашения о регистрации, будут инициированы процедуры сохранения преемственности реестра ICANN, направленные на защиту владельцев регистрации и на разрешение запросов в отношении доменов. Поскольку существует целый ряд сложных проблем, связанных с тем, в какой степени оператор реестра несет ответственность за регистрацию на втором уровне, включая действия регистраторов или заявителей, имеет смысл дальнейшая разработка данной ПРРПД в отношении товарных знаков на втором уровне, а также разработка соответствующих средств правовой защиты. С учетом всего вышеизложенного ниже приводится процедура для анализа и обсуждения.

ПРОЕКТ ПРОЦЕДУРЫ

Стороны, участвующие в споре

- Сторонами, участвующими в споре, являются владелец товарного знака и оператор реестра рДВУ. (Хотя поступали отдельные предложения, что до

начала подобной процедуры следует уведомить ICANN и обратиться к ней с просьбой об изучении вопроса, с практической точки зрения не имеет смысла добавлять этот уровень к процедуре. Он лишь излишне замедлит процесс).

Применимые нормы

- Данная процедура охватывает весь спектр процедур разрешения разногласий в целом. Если для выполнения процедуры выбираются несколько поставщиков ПРРПД в отношении товарных знаков (Поставщик), каждый Поставщик может требовать соблюдения дополнительных норм при составлении исков. Ниже излагаются общие процедуры, которым должны следовать все Поставщики.
- В соглашении о регистрации оператор реестра обязуется участвовать во всех процедурах после делегирования и подчиняться всем принятым в результате этих процедур решениям.

Язык

- Языком всех документов и процессуальных действий в рамках данной процедуры является английский.
- Стороны могут предоставлять дополнительные доказательства на своем родном языке при условии, что такие доказательства сопровождаются переводом на английский язык всех относящихся к делу текстов (при этом комиссия имеет право принять решение об обратном).

Обмен информацией и сроки

- Обмен информацией с Поставщиком осуществляется в электронной форме.
- В целях определения даты начала срока, уведомление или другая переданная информация считается полученной в день ее отправки.
- В целях определения соблюдения сроков, уведомление или другая переданная информация считается отправленной, созданной или переданной в день ее отправки.
- В целях расчета периода времени в соответствии с данной процедурой, этот период времени начинается в день, следующий за днем получения уведомления или иной информации.
- Во всех упоминаниях дни рассматриваются как календарные дни, если не оговорено иначе.

Процессуальная правоспособность

- Обязательная административная процедура начинается после составления иска и предоставления его Поставщику, в котором утверждается, что истец является владельцем товарного знака (который может включать как

зарегистрированные, так и незарегистрированные знаки), пострадавшим в результате использования рДВУ оператором реестра.

Составление иска

- Иск составляется в электронной форме. После анализа на предмет соответствия техническим требованиям Поставщик вручает иск в электронной форме и письменное уведомление оператору реестра, являющемуся объектом иска, в соответствии с контактной информацией, содержащейся в соглашении о регистрации.

Содержание иска

- Иск включает в себя следующее.
 - Имя и контактную информацию истца, включая адрес, номер телефона и адрес электронной почты, а также, насколько это известно истцу, имя и адрес действующего владельца регистрации.
 - Имя и контактную информацию, включая адрес, телефон и адрес электронной почты, любого лица, уполномоченного действовать от имени истца.
 - Основания процессуальной правоспособности, т.е. причины, по которым истец полагает, что имеет право выдвинуть иск.
 - Заявление о сути разногласия, которое должно включать:
 - изложение конкретных юридических прав, на основании которых выдвигается иск, сути разногласий, а также короткое и четкое заявление об основаниях, на которых составляется иск;
 - подробное объяснение того, каким образом иск соответствует требованиям к выдвигению исков, связанным с конкретным основанием или стандартом;
 - подробное объяснение обоснованности иска и причин, по которым правопритязания истца должны быть удовлетворены;
 - копии всех документов, которые истец считает необходимым приложить в качестве основания необходимости удовлетворения его правопритязаний, включая ссылки на веб-сайты, а также регистрации доменных имен.
 - Заявление о том, что процессуальные действия не предпринимаются с неправомерными целями.
- Иски не должны превышать 5000 слов или 20 страниц, исключая приложения.
- В то же время, когда составляется иск, истец оплачивает невозмещаемый регистрационный сбор в сумме, установленной согласно соответствующим нормам Поставщика. Если регистрационный сбор не будет уплачен в

течение 10 дней после получения иска Поставщиком, иск будет отклонен, не предвешая окончательного разрешения вопроса.

Административное рассмотрение иска

- Все иски рассматриваются Поставщиком в течение 10 дней после отправки их Поставщику с целью определения, содержит ли иск всю необходимую информацию и соответствует ли процедурным нормам.
- Если Поставщик полагает, что иск соответствует процедурным нормам, он подтверждает принятие иска и процессуальные действия продолжаются. Если Поставщик считает, что иск не соответствует процедурным нормам, он отклоняет иск и прекращает процессуальные действия, но готов принять новый иск, который будет соответствовать процедурным нормам. Регистрационный сбор не возвращается.

Ответ на иск

- Оператор реестра составляет ответ на каждый иск. Ответ составляется в течение двадцати (20) дней после вручения иска. Вручение иска считается действительным и начинается отсчет дней после подтверждения того, что письменное уведомление, отправленное Поставщиком, получено по последнему известному адресу оператора реестра.
- Ответ должен соответствовать правилам составления исков и содержать подробный ответ по каждому пункту заявлений, включенных в иск, должен быть отправлен Поставщику и вручен истцу в бумажной и электронной форме.
- Если оператор реестра не может ответить истцу, считается, что он не выполнил процессуальные действия в срок, а заявления, содержащиеся в иске, считываются принятыми. В случае невыполнения в срок процессуальных действий Поставщик назначает соответствующее средство правовой защиты.
- Ограниченные права на отмену признания невыполнения процессуальных действий в срок могут быть установлены Поставщиком, однако ни при каких обстоятельствах не может быть отменена необходимость предоставления достаточных оснований для такой отмены.
- Если оператор реестра полагает, что иск выдвинут не по существу, он в своем ответе приводит соответствующие возражения.
- Истец в этом случае в течение 10 дней после получения ответа представляет свой ответ, в котором излагаются основания того, что иск был выдвинут "по существу".
- После того как иск, ответ на него и ответ истца должным образом составлены и вручены кому следует, назначается Комиссия, которой передаются все документы.

Комиссия

- Для каждого процессуального действия члены комиссии, обладающие соответствующей квалификацией, выбираются и назначаются Поставщиком в течение тридцати (30) дней после получения ответа или ответа истца.
- Поставщик назначает Комиссию, которая состоит из одного члена Комиссии, если все стороны не приходят к соглашению, что Комиссия должна состоять из трех членов. В случае, если стороны решат, что Комиссия должна состоять из трех членов, выбор этих членов осуществляется в соответствии с нормами или процедурами Поставщика.
- Члены комиссии должны быть независимы от сторон, участвующих в процедуре разрешения разногласий после делегирования. Каждый Поставщик следует собственным процедурам при обеспечении такой независимости, включая процедуры по удалению и замене недостаточно независимого члена комиссии.

Расходы

- Поставщик определяет размер расходов на процессуальные действия, необходимые в рамках такой процедуры, в соответствии с применимыми нормами Поставщика. Эти расходы должны покрывать административные затраты Поставщика и Комиссии и должны не превышать разумных пределов.
- В начале процессуальных действий от каждой стороны потребуются предоставить полную сумму административных расходов Поставщика и Комиссии.
- Поставщик возвращает полную сумму выигравшей стороне, которая определяется решением Комиссии.

Представление сведений

- Вопрос о том, следует ли разрешить представление сведений, являлся предметом обсуждения. Все еще не решено, следует ли предоставлять сведения и в каком объеме, однако, принимая во внимание суть процессуальных действий и потенциальные средства правовой защиты, имеет смысл какая-либо форма письменного предоставления сведений; тем не менее, на усмотрение Комиссии по запросу сторон оставлено решение о том, могут ли стороны договориться друг с другом в отношении объема и сроков обмена письменными сведениями.
- Если обмен сведениями будет разрешен, он будет ограничен теми сведениями, в которых у каждой стороны имеется реальная необходимость.
- Даже если не поступит запроса от сторон, Поставщик может назначить экспертов, оплачиваемых сторонами, чтобы те запросили личные или письменные свидетельские показания или ограниченный обмен документами.

- По завершении представления сведений, если оно будет разрешено, стороны представляют Комиссии окончательные доказательные документы, а сроки и последовательность определяются Поставщиком по согласованию с Комиссией.

Слушания

- Разногласия в соответствии с данной процедурой разрешаются без слушаний, за исключением случаев, когда, по усмотрению Комиссии, слушания требуются в силу наличия чрезвычайных обстоятельств.
- Комиссия может по собственной инициативе или по запросу одной из сторон назначить слушания, если имеют место чрезвычайные обстоятельства. Однако презумпция заключается в том, что Комиссия принимает решения на основании документов, предоставленных в письменной форме, без проведения слушаний.
- Если запрос на слушания одобрен, они могут быть проведены в форме видеоконференции или телеконференции. При невозможности использования подобного метода Комиссия выбирает место для проведения слушания, если стороны не могут прийти к согласию по данному вопросу.
- Слушания не длятся более одного дня, если только речь не идет о чрезвычайных обстоятельствах.
- Все процессуальные действия по разрешению разногласий проводятся на английском языке.

Бремя доказательства

- Истец несет бремя предоставления доказательства утверждений, содержащихся в иске, в пользу которых должны быть представлены четкие и убедительные свидетельства.

Средства правовой защиты

- Комиссия имеет в своем распоряжении целый ряд последовательных средств принуждения, например:
 - монетарные санкции, направленные на возмещение финансового ущерба, нанесенного истцу;
 - приостановка регистрации нового доменного имени в рДВУ, до тех пор пока не будет устранено нарушение или на установленный период времени; или же, при чрезвычайных обстоятельствах,
 - прекращения действия соглашения о регистрации.
- При выборе соответствующего средства правовой защиты Комиссия руководствуется степенью ущерба, нанесенного истцу.

- Комиссия также может решить (хотя этот вопрос еще находится в стадии обсуждения), составлен ли иск "не по существу" и в этом случае применить соответствующие последовательные санкции, включая следующие:
 - временный запрет на выдвижение исков;
 - возмещение расходов оператора реестра, включая разумные расходы на оплату юридических услуг;
 - штрафы, уплачиваемые непосредственно в DRP;
 - постоянный запрет на выдвижение исков после временного запрета.

Решения комиссии

- Поставщик и Комиссия предпринимают все необходимые меры, чтобы решение Комиссии было вынесено в течение 45 дней с момента назначения Комиссии.
- Комиссия выносит решение в письменной форме. В решении содержится утверждение о том, является ли иск фактически обоснованным, и приводятся аргументы в пользу того или иного решения. Решение публикуется для открытого доступа и поиска на веб-сайте Поставщика.
- В решении отдельно оговаривается, когда применимые средства правовой защиты вступают в силу. Однако вступление в силу средств правовой защиты не может иметь место ранее чем через десять (10) дней после вынесения решения.

Доступность судебных и иных административных процессуальных действий

- ПРРПД в отношении товарных знаков не является исключительной процедурой и не препятствует физическим лицам обращаться в суды в поисках средств правовой защиты.
- В тех случаях, когда сторона предоставляет Поставщику документированные доказательства того, что до даты составления иска в рамках процедуры разрешения разногласий после делегирования были возбуждены судебные действия, Поставщик может приостановить или отменить процедуру разрешения разногласий после делегирования.

Апелляция

- Все решения Комиссии могут быть немедленно обжалованы в суде соответствующей юрисдикции, расположенном в юрисдикции либо истца, либо оператора реестра.