

Требование доказательства «использования» для механизмов защиты торговых марок

Запрос информации со стороны ПКК

Включенные в Руководство кандидата механизмы защиты прав разрабатывались со всей тщательностью на основании рекомендаций и консультаций с экспертами, а также на основании опыта многих участников, действующих в текущем пространстве доменных имен. Правительственный консультативный комитет ICANN (ПКК) продолжает рекомендовать Правлению отказаться от требования представить доказательство *использования*, «поскольку это требование противоречит законодательству по торговым маркам во многих юрисдикциях, является обременительным для бизнеса, несоразмерным и дискриминационным». См. <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-comments-new-gtlds-26may11-en.pdf>. В том же документе ПКК высказывает предположение, что «основной причиной несогласия Правления с рекомендацией ПКК является то, что данное требование, по его мнению, будет сдерживать спекулятивные игры». В свете восприятия ПКК позиции Правления, ПКК обращается к Правлению с просьбой представить информацию по следующим пунктам для использования при дальнейшем рассмотрении и обсуждении этого вопроса:

- a) подробный, подтвержденный свидетельствами анализ угрозы спекулятивных игр на втором уровне;
- b) объяснение причин, по которым Правление считает данное требование единственным осуществимым решением для устранения этой угрозы и успешного сдерживания практики спекулятивных игр;
- c) анализ вероятных последствий этого требования для законных владельцев тех торговых марок, которые будут признаны непригодными для включения в базу данных Центра обмена информацией, если это требование будет введено¹;
- d) оценка расходов для компаний, связанных с необходимостью представить доказательства; и
- e) описание ресурсов, которые, как ожидает ICANN, будут развернуты Центром обмена информацией для тщательной экспертизы доказательства использования.

¹Требование доказательства *использования* обсуждается в настоящем документе в связи с определенными механизмами защиты прав, а не в связи с включением в базу данных Центра обмена информацией по торговым маркам или реализацией механизма защиты права путем рассмотрения претензий на ИС. Как уточнялось ранее, *все* зарегистрированные торговые марки, *независимо от* наличия доказательства использования марки, имеют право на включение в базу данных Центра обмена информацией. Кроме того, в ходе обязательного процесса рассмотрения претензий на ИС реестры *обязаны* признавать *все* торговые марки, *независимо от* наличия доказательства использования торговой марки.

Анализ требования об «использования»

Важно уточнить основную цель Правления при предъявлении требования о доказательстве *использования* для определенных механизмов защиты торговых марок. Основная цель Правления при предъявлении требования о доказательстве *использования* для защиты путем ранней регистрации, а также для использования ЕСБП или ПРРПД является обеспечение того, чтобы только владельцы, использующие торговые марки и тем самым выделяющие себя перед другими, получали экстраординарное исключительное право, предусмотренное этими механизмами защиты. Кроме того, как отмечает ПКК, важно предпринять шаги для защиты от спекулятивных игр; одним из этих шагов является требование о доказательстве *использования*.

Торговые марки важны в экономике, основанной на конкуренции; они предоставляют покупателям возможности для выбора. Конечная цель торговой марки заключается в идентификации и выделении источника товаров или услуг, тем самым демонстрируя общественности соответствие продукта или услуги достигнутому стандарту качества. Но истинная функция торговой марки по идентификации источника не может возникнуть, если эта марка не используется. Следовательно, при рассмотрении «прав на торговые марки» в связи с определенными механизмами защиты прав в программе ввода новых рДВУ, *использование* должно играть центральную роль.

Как отмечалось ранее, доказательство *использования* призвано обеспечить, чтобы *все* зарегистрированные торговые марки, получающие одностипную выгоду от использования конкретного механизма защиты прав, оценивались на одинаковом уровне. Другими словами, Правление стремится обеспечить одинаковое отношение к торговым маркам. Не будет неравноправного отношения или требования, в основе которого лежит юрисдикция, где зарегистрирована торговая марка.

Требование *использования* не предназначено и не задумано в качестве бремени или препятствия. Правильнее сказать, что требование *использования* предназначено для получения выгоды владельцами торговых марок. Это подход в пользу торговых марок, который помогает владельцу, действительно использующему торговую марку, идентифицировать и выделить свою продукцию или услуги на фоне продукции или услуг других лиц. Более того, как отметил председатель Правления Питер Денгейт Траш (Peter Dengeate Thrush), этот подход позволяет «убедиться, что лица, получившие конкретное преимущество благодаря ранней регистрации, действительно заслуживают этого», и препятствовать возможности «тех, кто просто в спешном порядке купит регистрацию за пять минут или онлайн и сможет представить сертификат из какого-либо реестра,» получить особое преимущество.²

Помимо предоставления преимущества лицам, использующим свои марки, если не ввести требование *использования*, вырастет риск злоупотреблений. Во многих юрисдикциях для регистрации не требуется доказательство *использования*. В некоторых юрисдикциях

² См. расшифровку стенограмм программы новых рДВУ: Обсуждение проблем, выявленных Правительственным консультативным комитетом, по адресу <http://svsf40.icann.org/node/22097>.

регистрация осуществляется менее чем за 24 часа. Трудно получить подробные и конкретные свидетельства потенциальных злоупотреблений доступом к новому обязательному средству защиты путем ранней регистрации (а также правами в ЕСБП и ПРРПД), поскольку до этого было немного запусков ДВУ. Однако запуск домена .EU может дать пример деятельности такого типа, к которому может привести отказ от требования *использования*.

В период ранней регистрации в домене .EU владельцам торговых марок, зарегистрированных в Евросоюзе или государствах-членах, была разрешена приоритетная регистрация. В течение этого периода некоторые аферисты использовали ускоренную и упрощенную процедуру регистрации торговых марок в регионе Бенилюкса для получения приоритета. К одному из примеров относится регистрация марок, содержащих амперсанды, в том числе OXF&ORD или BARC&ELONA, чтобы воспользоваться правилом, согласно которому эти символы должны были игнорироваться, и получить таким образом ценные родовые домены. Другим примером является интернет-портал шведской компании, который зарегистрировал в Швеции 33 марки, содержащие аналогичные символы, внедренные в родовые словарные понятия. Одна из этих марок, &R&E&I&F&E&N&, использовалась для вытеснения настоящего владельца торговой марки с целью получения доменного имени reifen.eu. В конечном итоге, законный владелец бренда выиграл дело и получил этот домен, но только после того как потратил время и ресурсы на использование альтернативной процедуры разрешения споров.³

Дополнительная информация, опубликованная EURid, выявляет, что в период ранней регистрации (требующий регистрации торговых марок) наиболее часто подавались заявки на следующие имена:

sex.eu	227 заявок
hotel.eu	118 заявок
travel.eu	94 заявки
jobs.eu	91 заявка
hotels.eu	90 заявок
casino.eu	80 заявок
poker.eu	76 заявок
business.eu	74 заявки
golf.eu	72 заявки

³ См. <http://domainincite.com/how-a-company-hacked-the-eu-sunrise-to-register-generic-domains/>.

music.eu 69 заявок⁴

После периода ранней регистрации были выявлены дополнительные проблемы. К примеру, было подано более 200 заявок на доменное имя SEX.EU — в том числе 32 отдельных заявки, утверждающих о наличии прав на словесную торговую марку «sex» из 11 различных стран. Затем, когда начался период случайного присвоения, было создано большое количество подставных компаний в качестве фиктивных регистраторов, чтобы получить приоритет и захватить как можно больше «родовых» доменных имен. Организация EURid провела расследование в отношении 400 регистраторов и обратилась с просьбой о расторжении договоров с ними за злоупотребления.⁵ Таким образом, как демонстрируют вышеприведенные примеры, опасность злоупотреблений не является гипотетической. Организации стремились зарегистрировать «родовые» понятия в качестве торговых марок для получения приоритета при запуске домена .EU; и компании также пытались скрыть свою личность, чтобы избежать ответственности за использование сомнительных приемов.

Хотя трудно с точностью предсказать характер угрозы для законных владельцев брендов, связанной со спекулятивными играми, запуск домена .EU демонстрирует реальные данные, свидетельствующие об угрозе злоупотреблений.

Ресурсы, необходимые для демонстрации «использования»

Требование представить свидетельство *использования* торговой марки создает минимальное бремя для законного владельца бренда, получающего экстраординарное исключительное право приоритета перед другими торговыми марками. Процесс, предусмотренный для демонстрации *использования*, не требует много времени, усилий, ресурсов или расходов. Он требует от владельца представить заявление под присягой, подтверждающее факт использования торговой марки в связи с добросовестным предложением товаров или услуг, и один пример такого использования.

Для владельцев брендов, занимающихся законным предложением товаров или услуг, эти требования просты и не требуют больших затрат на соблюдение: т.е. необходимо подготовить и отправить письменное заявление под присягой с приложением примера использования. В настоящее время не планируется вводить отдельный регистрационный сбор за представление заявления об *использовании* одновременно с регистрацией торговой марки в Центре обмена информацией. Возможен отдельный небольшой сбор в том случае, если доказательство *использования* будет представлено уже после регистрации торговой марки в Центре обмена информацией. Тем не менее, в запросе предложений (RFP) поставщиков услуг будет учтена необходимость того, чтобы поставщик услуг

⁴ См. тот же источник. См. также <http://www.eurid.eu/en/content/eu-successfully-launched>

⁵ См. http://www.brusselslegal.com/articles/display/2678/Herman_Sobrie_Legal_Manager_of_EURid

продемонстрировал возможность проверки примера использования и заявления под присягой.

Был выдвинут аргумент, что минимальные усилия, необходимые для демонстрации *использования*, означают, что доказательство *использования* можно легко сфабриковать. В этом случае, зачем вообще выдвигать такое требование? Наш ответ следующий: в конечном счете, хотя предлагаемый стандарт не является обременительным для владельца торговой марки, он обеспечивает реальный сдерживающий эффект. Кроме того, если впоследствии будет установлено, что факт *использования* сфабрикован, а кандидат сделал заявление под присягой, такие действия приведут к определенным последствиям. Это решение направлено на достижение баланса в том, чтобы защитить законные права и сдержать злоупотребления при низких затратах для владельца торговой марки.

Заключение

Требование доказательства *использования* для получения возможности защиты путем ранней регистрации, а также для использования ЕСБП или ПРРПД, является важным фактором и не требует выделения существенных ресурсов владельцем торговой марки. Требование демонстрации *использования* помогает гарантировать, что только владельцы, использующие торговые марки и тем самым выделяющие себя перед другими, получают экстраординарное исключительное право, предусмотренное этими механизмами защиты. Кроме того, требование доказательства *использования* описанным выше способом является важным шагом в направлении: сдерживания злоупотреблений, защиты владельцев торговых марок, сохранения равных условий для всех участников и низкого уровня расходов на защиту торговых марок.