

# Димитров, Петров и Ко.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО

## Как да защитим търговската си марка срещу недобросъвестна регистрация на домейни

Адв. Мартин Захариев, експерт  
„Димитров, Петров и Ко.”

Развитието на информационните и комуникационни технологии създаде нови възможности за нарушаване на правата върху обекти на интелектуалната собственост. Не са редки случаите, в които трети лица регистрират домейни с имената на известни и утвърдени в съзнанието на потребителите търговски марки с цел последващо извличане на печалба по недобросъвестен начин, напр. чрез препродажба на домейна на маркопритежателя (т.нар. cybersquatting). Проблемът за съществуващите средства за защита е особено актуален в контекста на новите Общи домейни от първо ниво<sup>1</sup> (gLTD домейн). Ето защо, за да се предотвратят подобни злоупотреби, съществуват различни процедури за защита на притежателите на марки.

За да се ориентира притежателят на търговска марка, която е обект на посегателство при недобросъвестна регистрацията на gLTD домейн, към коя от процедурите да прибегне, е необходимо да познава добре всяка от тях. Само по този начин е възможно да се направи адекватна преценка кой е най-подходящия ред за защита с оглед спецификите на конкретния казус.

**Настоящият анализ има за цел да сравни процедурите за защита на търговска марка при последваща недобросъвестна регистрация на домейн gLTD, като по този начин улесни притежателите на търговски марки при техния избор.**

Най-напред следва да се отбележи, че в областта на споровете относно имена на домейни и търговски марки Интернет корпорация за присвоени имена и адреси (ICANN) разполага с Единна Политика при Решаването на Спорове за Имена на Домейни<sup>2</sup> (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, наричана за кратко UDRP) и Правила за Единна Политика при Решаването на Спорове за Имена на Домейни<sup>3</sup> (Правилата UDRP). Всички лица, предоставящи услуги по регистрация на домейни (регистрари) трябва

<sup>1</sup>На английски език: new Generic Top Level Domains, new gLTDs

[https://en.wikipedia.org/wiki/Generic\\_top-level\\_domain](https://en.wikipedia.org/wiki/Generic_top-level_domain)

<sup>2</sup> На английски език Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy, UDRP (<https://www.icann.org/resources/pages/help/dndr/udrp-en>)

<sup>3</sup> На английски език: Rules for Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy (<https://www.icann.org/resources/pages/rules-be-2012-02-25-en>)

**Съдружници:**  
Георги Димитров  
Богдан Петров  
Александър Тодоров  
Методи Байкушев  
Христо Нихризов  
Зоя Тодорова  
Бояна Милчева  
Десислава Кръстева

**Адвокати:**  
Димитър Карабелов  
Силвина Белева  
Енчо Симеонов  
Донка Стоянова  
Емил Тумбев  
Боян Иванов  
Димитър Бенев  
Биляна Стефанова  
Павлина Иванова  
Гавраил Потеров  
Пенчо Станчев  
Цветелина Георгиева  
Гергана Георгиева  
Никола Стойчев  
Радина Томанова  
Мартин Захариев  
Николай Колев  
Александра Ласина

София 1303, България  
бул. Тодор Александров  
№ 28, ет. 7 и ет. 10  
тел.: +359 2 421 42 01  
факс: +359 2 421 42 02  
e-mail: [mail@dpc.bg](mailto:mail@dpc.bg)

Варна 9000, България  
ул. Неофит Бозвели 13,  
офис 3  
тел.: +359 52 694 505  
e-mail: [varna@dpc.bg](mailto:varna@dpc.bg)

website: <http://www.dpc.bg>

да съблюдават UDRP. Съгласно тази политика, повечето спорове за домейни, чиито имена са наподобяват търговски марки, трябва да бъдат решени чрез споразумение, действия по съдебен ред или чрез арбитраж, преди регистрарът да може да заличи, спре или прехвърли име на домейн. UDRP и Правилата UDRP са правната рамка на едната процедура, по която притежателите на търговска марка могат да търсят защита при недобросъвестна регистрация на домейн.

На следващо място, през март 2013 г. е въведена Единната Система за Бързо Спиране (ЕСБС)<sup>4</sup>. Това е специална процедура, с която се цели предлагането на по-евтина и по-бърза защита на притежателите на търговски марки при изяснени от фактическа и правна страна казуси (т.нар. “clear-cut cases”). В следващите редове ще се спрем последователно на някои от най-съществените разлики между двете процедури.

**Първата основна разлика между UDRP и ЕСБС е свързана с времевия и предметния обхват на двете процедури.** Правилата на ЕСБС са приети на 4 март 2013 г., като са актуализирани с минимални корекции към 28 юни 2013 г. Процедурата ЕСБС се прилага само към новите gTLD домейни (напр. .GURU, .EQUOMENT, .ECO, .онлайн, .сайт и др.)<sup>5</sup>. Правилата UDRP от своя страна се прилага в случаите, в които е подадена жалба до одобрен от ICANN доставчик на услуги по решаване на правен спор<sup>6</sup> след 1 март 2010 г.<sup>7</sup> UDRP се прилага при спорове между регистрант на домейн и трето лице относно наличие на злоупотреба при регистрация и употреба на следните видове домейни: gTLD домейни и онези Национални домейни от първо ниво (ccTLD домейни), при които регистрарите са възприели UDRP доброволно.

**Следваща разлика между процедурите на ЕСБС и на UDRP е свързана с формата за търсене на защита.** При ЕСБС жалбоподателят следва в рамките на 500 думи свободен текст да формулира характера на нарушението/нарушенията, даващи основание за инициране на процедурата. В посочения обем жалбоподателят трябва обоснове

<sup>4</sup> На английски език: Uniform Rapid Suspension System, URS (<https://www.icann.org/resources/pages/urs-2013-10-31-en>)

<sup>5</sup> Процедурата не се прилага за Country Code Top-Level Domains – ccTLD (като as .us, .de, .uk, etc.) и за следните gTLD домейни: .aero, .arpa, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .edu, .gov, .jobs, .info, .int, .mil, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .post, .pro, .tel, .travel, и .xxx

<sup>6</sup> Одобрените доставчици са: Asian Domain Name Dispute Resolution Centre, National Arbitration Forum, WIPO, The Czech Arbitration Court Arbitration Centre for Internet Disputes, Arab Centre for Domain Name Dispute Resolution (<https://www.icann.org/resources/pages/providers-6d-2012-02-25-en>)

<sup>7</sup> Първоначалната редакция на Правилата UDRP е приета на 26 август 1999 г., като процедурата е съществено изменена от Съвета на директорите на ICANN на 30 октомври 2009 г. С въпросните промени се въвежда изискването размяната на кореспонденция в хода на процедурата да става в електронна форма. Промените стават задължителна за всички доставчици на услуги по решаване на правни спорове от 1 март 2010 г. Затова и за целите на настоящото изложение обект на изследване е именно редакцията на Правилата на UDRP, влязла в сила на 1 март 2010 г. (<https://archive.icann.org/en/udrp/udrp-rules-24oct99.htm>).

<sup>8</sup> От 31 юли 2015 г. действат актуализирани Правила на ICANN, като за доставчиците на услуги по решаване на правни спорове съществуваше възможност да приемат тези правила и пред 31 юли 2015 г.

кумулятивното наличие на следните три елемента, които в своята съвкупност формират основанието за търсене на защита:

1) Регистрираното име на домейн е идентично или сходно до степен, можеща да породи объркване със словна марка:

- (i) за която жалбоподателят притежава валидна национална или регионална регистрация и която се използва към момента, или
- (ii) чиято регистрация е била потвърдена по съдебен ред, или
- (iii) която изрично е била защитена чрез нормативен акт или договор в сила към момента на подаване на жалбата по реда на ЕСБС.

2) Регистрантът няма законно право или интерес от името на домейна;

3) Домейнът е бил регистриран и се използва по недобросъвестно.

Правилата на ЕСБС предвиждат, че отговорът на жалбата не трябва да превишава 2 500 думи. Тези ограничения са продиктувани от характера на производството пред ЕСБС – по този ред се разглеждат казуси, които до голяма степен са изяснени от правна и фактическа страна.

Наличието на същите три кумулативни елемента се изисква и съгласно UDRP с някои разлики. Първо, за разлика от ЕСБС, които изискват марката да бъде словна, Правилата UDRP не съдържат изискване за вида на марката, за която се търси защита. Ето защо, чрез тях може да бъде защитен всеки вид марка. Второ, при UDRP се изисква доказване на наличието на „*права на жалбоподателя върху марката*“, но не се говори за „*използване на марката*“. Използването на марката при ЕСБС може да се докаже чрез декларация и спесимен за наличие на търговска употреба, които са подадени и удостоверени от Клирингова къща за търговски марки (т.нар. Trademark clearinghouse) – база данни за търговски марки, поддържана от ICANN. Функцията на тази клирингова къща е следната: когато потребител желае да регистрира домейн и се установи наличие на регистрирана марка в тази база данни, потребителят получава уведомление, че подобна регистрация ще е недобросъвестна. Подобна намеса от страна на Клирингова къща за търговски марки не се изисква при Правилата UDRP. Трето, Правилата UDRP не въвеждат изрично ограничение на обема, в който да бъдат изложени нарушенията, които дават основание да се търси защита. Вместо това в тях се въвежда понятието „Допълващи правила“ – правила, които са приети от доставчика на услугите по решаване на правни спорове, администриращ съответната процедура по Правилата UDRP. Именно в тези Допълващи правила доставчикът на услуги по решаване на правни спорове може да въведе ограничение в броя на думите или на страниците по отношение на основанията за търсене на защита.

**Различни са и сроковете, в които се реализират процедурите по ЕСБС и по Правилата UDRP.** Процедурата по ЕСБС е доста по-кратка. В 2-дневен срок от подаване на жалбата тя се разглежда за съответствие с изискванията, на които трябва да отговаря при подаването. Ако тя е

допустима, домейнът се „заклучва“, т.е. ограничава се извършването на всякакви промени, свързани с датата на регистрация, трансферът и изтриването на имена на домейни. Заклучването се извършва от оператора, отговорен за функционирането на домейна и се извършва в срок от 24 часа от уведомяването за жалбата. След това регистрантът ответник се уведомява за жалбата. Регистрантът разполага с 14 календарни дни от датата на уведомяването, за да подаде отговор по електронен път. Възможно е удължаване на срока с до 7 дена. Не се предвижда провеждането на открити заседания или на фаза по събиране на доказателства.

Също така, ЕСБС Правилата предвиждат възможност за ускорено провеждане на процедурата, като разглеждането на спора става веднага след подаването на отговор или изтичането на срока за такъв – в зависимост от това кое от двете събития е настъпило по-рано. Целта при ускореното разглеждане е да има произнасяне в срок от 3 работни дни от момента, в който е започнало разглеждането на материалите по спора. При липса на извънредни обстоятелства спорът се решава до 5 дни след подаването на отговора.

Правилата UDRP от своя страна предвиждат прегледът на жалбата за съответствие с тях и с UDRP да се извърши в 3-дневен срок. Срокът за отговор на регистранта е 20-дневен. При липса на изключителни обстоятелства, Правилата UDRP предвиждат решението по спора да бъде постановено в 14-дневен срок, който започва да тече от избора на решаващ орган. Решението се изпраща на доставчика на услугите по решаване на правен спор, който в рамките на 3 дни трябва да изпрати пълния текст на решението на страните, на съответния регистрар и на ICANN. След получаването на решението съответният регистрар трябва да съобщи на страните датата, на която ще решението бъде изпълнено.

**Характерът на предоставената защитата е следваща важна отлика между двете процедури.** Единственото средство за защита, което ЕСБС предоставя, е временното спиране на домейна за остатъка от периода на регистрация. В същото време, възможните средства за правна защита според Правилата UDRP са: заличаване на домейна, прехвърлянето на регистрацията на домейна на жалбоподателя, титуляр на право върху търговска марка или извършването на друг вид промени в регистрацията на домейна.

**Много съществено различие между двете производства има по отношение на възможностите за обжалване на решението по спора.** В ЕСБС процедурата се предвижда възможност решението по спора да бъде обжалвано пред апелативен състав. Сроковете за обжалване респ. за отговор на жалбата са 14-дневни. Подобна възможност не е уредена в Правилата UDRP. Решението в процедурата UDRP не може да се обжалва, но има 10-дневен срок от постановяването му, преди да се изпълни, в който срок е допустимо подаването на иск във връзка с правата върху домейна пред съдилищата в държавата, където (i) е седалището на регистрара или (ii) където е адресът на регистрара според базата данни WHOIS (т.нар. “Mutual

Jurisdiction” според Правилата UDRP). Ако се представят доказателства за инициирането на съдебно производство, решението в UDRP процедурата не се изпълнява, докато спорът не се реши окончателно от съд. Ето защо следва да се има предвид следното: независимо, че ЕСБС процедурата е с по-кратки срокове, възможността за обжалване на решението пред апелативен състав в рамките на самата ЕСБС процедура може допълнително да забави окончателното решаване на спора. В същото време е възможно решението в UDRP процедурата да не бъде изпълнено, а жалбоподателят да бъде въввлечен в съдебен спор пред чужда юрисдикция. Затова и изборът между двете процедури трябва да се прави внимателно с оглед спецификите на конкретния случай.

**Следващ аспект, който е от значение при избора на някоя измежду двете процедури е размерът на таксите, които трябва да се платят, за да се реализира защитата.** ЕСБС процедурата към момента се прилага от двама доставчици на услуга по решаване на правни спорове – National Arbitration Forum (NAF) и Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC). NAF изисква заплащането на такса в размер на \$ 375 при спор за имена на домейни с 1 до 14 имена, \$ 500 при спор за 31-50 имена на домейни, а за повече от 50 имена на домейни е необходимо да се отпрати запитване до NAF за всеки отделен случай. Най-високата такса за обжалване пред тричленен апелативен състав с представяне на нови доказателства е \$ 1 300. Предвидени са също така и такси за отговор, които се възстановяват на страната, спечелила спора (те варират между \$ 400 и \$ 500)<sup>9</sup>. ADNDRC от своя страна прилага ЕСБС при следните такси: \$ 360 при имена на домейни между 1 и 5 и \$ 450 при имена на домейни между 15 и 29, а най-високата такса за обжалване може да достигне \$ 1 600 (\$ 1 100 такса за обжалване и \$ 500 такса за представяне на нови доказателства)<sup>10</sup>.

За сравнение ще разгледаме таксите на някои доставчици на услуги по решаване на правни спорове, прилагащи UDRP – ADNDRC и Световната организация за интелектуална собственост (СОИС). При ADNDRC при спор за 1 или 2 имена на домейни, таксата е следната: за едноличен решаващ орган: \$ 1 300 (респ. \$ 2 800 при тричленен състав), а при спор относно 6 до 9 имена на домейни: \$ 1 900 при едноличен решаващ орган (\$ 3 800 при тричленен състав)<sup>11</sup>. При СОИС таксите варират както следва: за 1 до 5 имена на домейни при едноличен решаващ орган: \$ 1 500 (\$ 4 000 при тричленен състав), за спорни 6 до 10 имена на домейни при едноличен решаващ орган: \$ 2 000 (\$ 5 000 при тричленен решаващ орган), а за повече от 10 имена на домейни таксата се определя след консултация със СОИС за всеки отделен случай<sup>12</sup>.

Прави впечатление, че таксите при ЕСБС са значително по-ниски, което прави процедурата по-достъпна. В същото време обаче трябва да се имат предвид и завишените критерии, които жалбоподателят трябва да докаже,

<sup>9</sup> Вж. <http://www.adrforum.com/users/odr/resources/URS/URS%20Supplemental%20Rules.pdf>

<sup>10</sup> Вж. <http://www.adndrc.org/mten/bjen/URS.php?st=4#fee>

<sup>11</sup> <http://www.adndrc.org/mten/bjen/udrp1.php?st=3#fee>

<sup>12</sup> <http://www.wipo.int/amc/en/domains/fees/>

за да бъде уважена жалбата му по този ред. ЕСБС изисква наличието на ясни и убедителни доказателства за наличието на всеки един от посочените по-горе кумулативни елементи, формиращи основанието на жалбата. Също така, практически проблем може да се окаже доказването на недобросъвестност, при това в ограничен обем на изложението (до 500 думи). Не на последно място, ЕСБС дава защита само на словни марки, а UDRP – на всякакъв вид марки.

В заключение може да се каже, че ЕСБС наистина предлага по-бърз и по-евтин ред за защита в сравнение UDRP. Невинаги е възможно обаче да се докаже ясно и убедително кумулативното наличие на елементите от основанието за търсене на защита. Ето защо, необходима е внимателна преценка на всеки отделен казус, за да се спестят време, усилия и средства и да се избере най-подходящата процедура с оглед спецификите на случая.