

ПРОЦЕДУРА РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ В ОТНОШЕНИИ ТОРГОВЫХ МАРОК ПОСЛЕ ДЕЛЕГИРОВАНИЯ (ПРРПД В ОТНОШЕНИИ ТОРГОВЫХ МАРОК) ОТРЕДАКТИРОВАНО В ФЕВРАЛЕ 2010 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Отдельные участники сообщества, включая группу подготовки рекомендаций по реализации (ГРР) и Всемирную организацию по охране интеллектуальной собственности (WIPO), предлагали, чтобы одним из механизмов защиты прав владельцев товарных знаков стала процедура разрешения разногласий в отношении торговых марок после делегирования (ПРРПД в отношении торговых марок). Обсуждались 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 реестров, недобросовестные действия которых направлены на извлечение прибыли из систематической регистрации ущемляющих чужие права доменных имён (системный киберсквоттинг), или которые используют рДВУ каким-либо иным ненадлежащим образом. Применение данной процедуры не предусматривается в отношении операторов реестров, в рДВУ которых лишь оказались доменные имена с нарушениями.

Отдельные участники высказывали опасения, что процедура разрешения разногласий после делегирования, подвергая сомнению поведение оператора реестра, может предоставить выгодоприобретающие права третьим сторонам, не подписывавшим соглашение о реестре. Кроме того, возникают определённые вопросы, касающиеся прав добросовестных владельцев регистраций (и применимости средств правовой защиты к регистраторам), если они не являются сторонами, участвующими в процедурах разрешения разногласий после делегирования. Подобные опасения понятны и могут по-разному разрешаться в случае предполагаемых нарушений прав владельцев торговых марок на верхнем уровне и в случае таких нарушений на втором уровне.

Следует отметить, что ПРРПД в отношении торговых марок не предполагает отмены обязательств ICANN в отношении соблюдения соглашений. ICANN будет продолжать осуществлять деятельность по соблюдению договорных обязательств со всеми сторонами. Данная ПРРПД в отношении торговых марок призвана усовершенствовать эту деятельность и при необходимости предоставлять ICANN средства независимой оценки.

На верхнем уровне права владельцев торговых марок на выдвижение исков против операторов рДВУ в отношении нарушения прав интеллектуальной собственности существуют отдельно от каких-либо соглашений между ICANN и операторами реестров. ПРРПД в отношении торговых марок представляет собой лишь чётко очерченный путь защиты уже существующих прав.

В данный пересмотренный проект ПРРПД в отношении торговых марок включены изменения, нацеленные на решение поднятых проблем и учёт полученных предложений.

Однако, ввиду необходимости уравновесить противоречащие замечания и коэффициенты не все предлагаемые изменения были или могли быть приняты. Помимо приведённых ниже изменений следует также ознакомиться со сводкой комментариев и анализом откликов общественности на первоначальную ПРРПД в отношении торговых марок, опубликованную параллельно с 3-й редакцией руководства для заявителей. По-прежнему рассматривается возможность объединения данной процедуры и процедуры разрешения разногласий в отношении ограничений реестров.

ПРОЕКТ ПРОЦЕДУРЫ

Стороны, участвующие в споре

- Сторонами, участвующими в споре, являются владелец торговой марки и оператор реестра рДВУ. (Хотя поступали отдельные предложения о необходимости обращения к ICANN до начала подобной процедуры с запросом об изучении ситуации, с практической точки зрения не имеет смысла усложнять существующую процедуру. Это лишь излишне замедлит процесс).

Применимые правила

- Данная процедура предусмотрена в качестве общей структуры для разрешения разногласий в отношении торговых марок после делегирования. Если для выполнения ПРРПД в отношении торговых марок выбираются несколько поставщиков, каждый из них может требовать соблюдения дополнительных норм при составлении исков. Ниже излагаются общие процедуры, которым должны следовать все поставщики.
- В соглашении о реестре оператор реестра обязуется участвовать во всех процедурах после делегирования и подчиняться всем принятым в их рамках решениям.

Язык

- Языком всех документов и процессуальных действий в рамках данной процедуры является английский.
- Стороны могут предоставлять подтверждающие доказательства на языке оригинала, при условии, что к ним прилагается английский перевод существенного текста, и с учётом права панели принять иное решение.

Способ обмена сообщениями и ограничения сроков

- 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 предоставления Поставщику третьей стороной иска, в котором утверждается, что истец является владельцем торговой марки (в определение которой входят как зарегистрированные, так и незарегистрированные марки), пострадавшим в результате использования рДВУ оператором реестра.
- Перед предоставлением ответа поставщик осуществляет первоначальный "оперативный анализ", чтобы установить, что истец в действительности является владельцем торговой марки. (Пояснение. Процесс оперативного анализа, введённый в ответ на комментарии общественности в качестве меры для отсеивания необоснованных исков, находится на стадии разработки.)
- Если поставщик устанавливает, что истец не является владельцем торговой марки, он завершает разбирательство на основании отсутствия у истца процессуальной правоспособности.

Стандарты¹

(Пояснение. Стороны предлагали ввести ответственность операторов реестров за нарушения в рамках их реестров, как на верхнем, так и на втором уровне. В результате размышлений над ответственностью операторов реестров за регистрации в их рДВУ возник целый ряд замечаний, касающихся стандартов, применимых к операторам реестров, предоставления им права на вмешательство, а также того, не является ли в итоге *фактическим* результатом распространения процедуры на второй уровень требование к реестрам заниматься проверкой всех доменных имён и содержимого веб-сайтов на предмет ненарушения торговых марок. В приведённых ниже стандартах принимаются во внимание различные и зачастую противоречащие друг другу предложения и замечания.)

¹ Данный раздел был перемещён и несколько видоизменён. В документе, где выделены отличия, отражены только части, которые были пересмотрены, а не просто видоизменены.

- **Верхний уровень**

Истец должен заявить и доказать на основе ясных и убедительных доказательств, что

положительно выраженное поведение оператора реестра в отношении использования его строки рДВУ, являющейся идентичной или в значительной степени сходной с торговой маркой истца, является причиной или значительно способствует тому, что рДВУ:

(а) несправедливо пользуется преимуществами отличительного характера или репутации марки истца; или

(б) неоправданно ограничивает отличительный характер или репутацию марки истца; или

(в) создаёт недопустимую вероятность смешения с маркой истца.

Примером нарушения на верхнем уровне является случай, когда строка ДВУ идентична торговой марке, и в результате, вопреки декларируемым намерениям не нарушать права владельца торговой марки, оператор реестра представляется её выгодоприобретающим владельцем.

- **Второй уровень**

От истца требуется доказать на основе ясных и убедительных доказательств:

(а) что положительно выраженное поведение оператора реестра представляет собой систематическую картину или практику конкретных злоумышленных намерений оператора реестра извлекать прибыль из продажи нарушающих торговые марки доменных имён; и

(б) злоумышленные намерения оператора реестра извлекать прибыль из систематической регистрации в рДВУ доменных имён идентичных или схожих до степени, способной вызвать путаницу, с торговой маркой истца:

(i) несправедливо пользующихся преимуществами отличительного характера или репутации марки истца; или

(ii) неоправданно ограничивающих отличительный характер или репутацию марки истца; или

(iii) создающих недопустимую вероятность смешения с маркой истца.

Иными словами, абсолютно недостаточно показать, что оператор реестра был уведомлён о возможном нарушении торговой марки при осуществлении регистраций в рДВУ. Примером нарушения на втором уровне является случай, когда оператор реестра регулярно или систематически побуждает заявителей к регистрации доменных имён на втором уровне и к получению незаслуженных преимуществ, связанных с торговой маркой, в тех случаях и в той степени, в какой имеет место злой умысел.

Иски

- **Составление**

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 реестре.

- **Содержание**

- Имя (название) и реквизиты для связи истца, включая адрес, номер телефона и адрес электронной почты, а также, насколько это известно истцу, имя (название) и адрес действующего владельца регистрации.
- Имя (название) и реквизиты для связи, включая адрес, телефон и адрес электронной почты, лица или лиц, уполномоченных действовать от имени истца.
- Заявление о предмете спора, которое должно включать:
 - изложение конкретных юридических прав, на основании которых выдвигается иск, сути разногласий, а также короткое и чёткое заявление об основаниях, на которых составляется иск;
 - подробное объяснение того, каким образом иск соответствует требованиям к выдвижению 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 имён.
- Заявление о том, что процессуальные действия не предпринимаются с неправомерными целями.

- Иски ограничиваются 5000 слов или 20 страницами, в зависимости от того, что меньше, без учёта приложений, если только поставщик не решит, что необходимы дополнительные материалы.
- Во время подачи иска истец оплачивает невозмещаемый регистрационный сбор в сумме, установленной согласно соответствующим нормам Поставщика. Если регистрационный сбор не оплачивается в течение 10 дней после получения иска поставщиком, иск отклоняется, не предвешая окончательного разрешения вопроса.

Административная проверка иска

- Все иски рассматриваются поставщиком в течение пяти (5) дней после их получения с целью определения, содержит ли иск всю необходимую информацию, и соответствует ли он процедурным нормам.
- Если поставщик полагает, что иск соответствует процедурным нормам, подтверждается его принятие 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, соответствующий процедурным нормам. Административный взнос не возвращается.
- Если иск признаётся соответствующим процедурным нормам, поставщик вручает его оператору реестра.

Ответ на иск

- Оператор реестра обязан реагировать отдельно на каждый иск. Ответ составляется в течение двадцати (20) дней после вручения иска. Вручение иска считается действительным, и начинается отсчёт дней после подтверждения того, что поставщик отправил иск в электронной форме и письменное уведомление о нём по последнему известному адресу оператора реестра.
- Ответ должен соответствовать нормам обработки иска и содержать имя (название) и реквизиты для связи оператора реестра, а также подробную реакцию на заявления, сделанные в иске.
- Ответ должен быть передан поставщику, который должен вручить его истцу в электронной форме с уведомлением о вручении в печатной форме. Вручение ответа считается действительным, и начинается отсчёт дней для реагирования на него после подтверждения того, что ответ в электронной форме и уведомление в печатной форме были направлены поставщиком по адресам, предоставленным истцом.
- Если оператор реестра полагает, что иск выдвинут не по существу, он в своем ответе приводит соответствующие возражения.

Ответ истца

- Истцу предоставляется десять (10) дней после вручения ответа на иск, чтобы представить свой ответ по пунктам с изложением оснований того, что иск был выдвинут "по существу".
- После того как иск, ответ на него и ответ истца должным образом составлены и вручены, назначается Комиссия, которой передаются все документы.

Невыполнение процессуальных действий в срок

- Если оператор реестра не отвечает на иск, он считается не выполнившим процессуальные действия в срок.
- Поставщиком могут быть установлены ограниченные права на отмену признания невыполнения процессуальных действий в срок, однако ни при каких обстоятельствах не может быть отменена необходимость предоставления достаточных оснований для такой отмены.
- Поставщик уведомляет истца и оператора реестра о невыполнении процессуальных действий в срок по электронной почте.
- Во всех случаях невыполнения процессуальных действий в срок вопрос переходит на рассмотрение по существу.

Экспертная комиссия

- Для каждого разбирательства в течение двадцати одного (21) дня после получения ответа или ответа истца поставщиком выбираются и назначаются члены комиссии, обладающие соответствующей квалификацией.
- Поставщик назначает комиссию, состоящую из одного участника, если все стороны не приходят к соглашению, что комиссия должна состоять из трёх участников. В случае, если стороны решат, что комиссия должна состоять из трёх участников, их выбор 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 участника комиссии.

Расходы

- Поставщик предварительно оценивает размер расходов на процессуальные действия, необходимые в рамках такой процедуры, в соответствии со своими применимыми нормами. Эти расходы должны покрывать административные взносы поставщика и комиссии и не должны превышать разумных пределов.
- Истец должен будет выплатить регистрационный сбор, установленный выше в разделе "Иски", и предоставить в полном объеме предполагаемые административные взносы поставщика и комиссии в начале разбирательства. Пятьдесят процентов полной суммы должны предоставляться наличными (или в денежном эквиваленте) для покрытия доли истца в оплате разбирательства, а остальные 50% должны предоставляться либо наличными (или в денежном эквиваленте), либо в форме гарантии для покрытия доли оператора реестра на случай принятия решения в пользу последнего.
- После оперативного анализа и признания истца владельцем торговой марки оператор реестр должен выплатить 50% предполагаемых административных сборов поставщика и комиссии для покрытия доли оператора реестра в оплате разбирательства. В случае удовлетворения иска оператор реестра должен будет выплатить оставшиеся 50% поставщику для покрытия доли истца в оплате разбирательства. Неуплата данной суммы считается нарушением соглашения о реестре.
- Поставщик возвращает полную сумму выигравшей стороне, которая определяется решением комиссии.

Представление сведений

- Необходимость представления сведений и их объём определяется комиссией либо по её собственному усмотрению, либо по запросу сторон.
- Если обмен сведениями будет разрешён, он будет ограничен теми сведениями, в которых у каждой стороны имеется реальная необходимость.
- Даже при отсутствии запроса от сторон, поставщик может назначить оплачиваемых сторонами экспертов, 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 с соблюдением сроков и последовательности, определяемых поставщиком по согласованию с комиссией.

Слушания

- Споры, регулируемые в рамках данной процедуры, разрешаются без слушаний, за исключением случаев, когда, по усмотрению комиссии, слушания требуются в силу наличия чрезвычайных обстоятельств.
- Комиссия может назначить слушания по собственной инициативе или по запросу одной из сторон, если имеют место чрезвычайные обстоятельства. Однако, предполагается, что комиссия принимает решения на основании документов, предоставленных в письменной форме, без проведения слушаний.
- При одобрении запроса о проведении слушаний, предпочтительной формой их проведения является видео- или телеконференция. 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 крайне исключительных обстоятельствах.
- Если комиссия удовлетворяет запрос одной из сторон о проведении слушаний, несмотря на возражения другой стороны, ей рекомендуется возложить расходы на слушание на запросившую его сторону.
- 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 чёткие и убедительные свидетельства.

Средства правовой защиты

- Поскольку владельцы регистраций доменных имён, зарегистрированных в нарушение ограничений, установленных соглашением, не являются сторонами дела, регистрации, нарушившие ограничения, не могут быть отменены в качестве способа возмещения.
- Комиссия может рекомендовать различные последовательно ужесточающиеся принудительные меры в отношении реестра при установлении его ответственности в рамках данной ПРРПД в отношении торговых марок, в том числе:
 - меры по устранению причин нарушения для предотвращения неправомерных регистраций в будущем;

- монетарные санкции, направленные на возмещение финансового ущерба, нанесённого истцу;
 - приостановка регистрации новых доменных имён в рДВУ, до тех пор, пока не будет устранено нарушение или на установленный период времени; или же, при чрезвычайных обстоятельствах,
 - прекращение действия соглашения о реестре.
- При предоставлении рекомендации о соответствующем средстве правовой защиты комиссия руководствуется степенью ущерба, нанесённого истцу.
 - Комиссия также может решить (хотя этот вопрос ещё находится на стадии обсуждения), что иск составлен "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 поставщику;
 - постоянный запрет на выдвижение исков после временного запрета.

Решения комиссии

- Поставщик и комиссия будут прилагать разумные усилия, чтобы обеспечить вынесение решения комиссии в течение 45 дней после назначения комиссии, а при отсутствии уважительных причин, в любом случае, не позднее чем через 60 дней после 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.
- Решение также должно включать рекомендации конкретных мер правовой защиты и конкретно указывать на необходимые сроки их вступления в силу. Ещё не выплаченные взносы и сборы оплачиваются поставщику в течение тридцати (30) дней с момента вынесения решения комиссии.
- Хотя решение комиссии о том, что оператор реестра несёт ответственность в соответствии со стандартами ПРРПД в отношении торговых марок, должно соблюдаться при отсутствии исключительных обстоятельств, рассматривать, утверждать и применять средства правовой защиты, рекомендованные в решении комиссии, с учётом возможных поправок, вносимых ICANN с учётом обстоятельств каждого конкретного дела, будет ICANN.

Доступность судебных и иных административных процессуальных действий

- ПРРПД в отношении торговых марок не подразумевает как единственная форма разбирательств и не исключает возможности обращения за правовой помощью в суды, включая, при необходимости, пересмотр решения комиссии в отношении возложенной ответственности.
- В случаях, когда одна из сторон 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.