

**М.А. Рожкова**

доктор юрид. наук, эксперт Российской Академии Наук, президент [IP CLUB](#)

**С.А. Копылов**

заместитель директора по правовым вопросам Координационного центра национального домена сети Интернет

**Д.В. Афанасьев**

руководитель – координатор Экспертного Совета Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи

## **О досудебных ограничениях на действия со спорным доменным именем и их соотношении с обязательным досудебным порядком урегулирования спора**

Правообладатель товарного знака, обнаруживший существование доменного имени, которое совпадает или схоже с его товарным знаком, вправе предъявить в суд (арбитражный суд) требование, направленное на пресечение этого нарушения. Это может быть, например, иск о запрещении администратору доменного имени использовать спорное доменное имя или использовать товарный знак правообладателя в спорном доменном имени.

Одной из особенностей таких споров в отношении доменных имен (далее – доменных споров) признается необходимость непременно принимать обеспечительные меры, которые впоследствии позволят исполнить вынесенное судебное решение. К таким неотложным мерам отнесены запрет на аннулирование регистрации доменного имени, на передачу прав администрирования другому лицу, а также на передачу другому регистратору поддержки сведений о доменном имени. Потребность в принятии таких мер проистекает из того, что произведенные до или в период судебного разбирательства аннулирование регистрации доменного имени или переоформление доменного имени с одного лица на другое исключают возможность последующего исполнения судебного акта.

### *1. Предварительные обеспечительные меры, принимаемые арбитражным судом*

Как известно, цель института обеспечения иска – гарантировать надлежащее исполнение судебного решения и тем самым предоставить действенную защиту нарушенным правам физического или юридического лица. Под *обеспечением иска* в отечественной доктрине традиционно понималась деятельность судьи или суда по применению предусмотренных процессуальным законом мер, гарантирующих реальное исполнение решения по рассматриваемому судом делу в том случае, если иск будет удовлетворен.

Присоединение России к Всемирной торговой организации потребовало изменения отечественного законодательства с учетом положений Соглашения об относящихся к торговле аспектах прав интеллектуальной собственности (далее – Соглашению TRIPS) и привело к возникновению нового для арбитражного процессуального права института – *института предварительных обеспечительных мер*<sup>1</sup>. Эти меры может применить

---

<sup>1</sup> См. об этом подробнее: *Рожкова М.А.* Защита интеллектуальной собственности в арбитражном суде (проблемы подведомственности и обеспечения иска). Дисс. канд. юр. наук. М., 2001. С. 116-140. При разработке АПК РФ 2002 г. глава, посвященная обеспечительным мерам, разрабатывалась с оглядкой на

арбитражный суд в условиях, когда исковое требование в суд еще не предъявлено (и соответственно производство по делу не возбуждено), но принятие этих мер необходимо для обеспечения имущественных интересов заявителя – будущего истца (ст. 99 АПК РФ).

Рассмотрение заявления о предварительном обеспечении иска в соответствии с п. 1.1. ч. 1 ст. 93, ч. 2 ст. 99 АПК РФ осуществляется судьей единолично не позднее следующего дня после дня поступления заявления в суд без извещения сторон.

Примечательно, что в соответствии с недавними изменениями<sup>2</sup> в АПК РФ урегулирован вопрос применения предварительных обеспечительных мер в условиях обязательности соблюдения досудебного порядка урегулирования спора.

Согласно абз. второму ч. 5 ст. 99 АПК РФ в случае, если по требованию, в связи с которым подано заявление о досудебном обеспечении, законом предусмотрен обязательный досудебный порядок урегулирования спора, в определении о предварительных обеспечительных мерах устанавливается *срок для направления претензии (требования) другой стороне*. Законом предусмотрено, что этот срок не может превышать 15 дней со дня вынесения определения о предварительных обеспечительных мерах. В названной части ст. 99 АПК РФ определен и *срок для подачи искового заявления* по такому требованию: он не может превышать 5 дней со дня истечения установленного законом или договором срока для принятия сторонами мер по досудебному урегулированию.

Если досудебный порядок урегулирования спора не является обязательным для требования заявителя, в связи с которым суд выносит определение о предварительных обеспечительных мерах, в этом определении устанавливается *срок для подачи искового заявления*. Этот срок не может превышать 15 дней со дня вынесения определения.

## 2. *Предварительные обеспечительные меры, принимаемые регистратором доменного имени*

В отличие от всех других случаев досудебного обеспечения имущественных интересов, когда заинтересованная сторона ходатайствует перед государственным судом о принятии предварительных обеспечительных мер, доменные споры допускают использование принципиально иного механизма досудебного обеспечения. Для того, чтобы обеспечить исполнение будущего решения по иску правообладателя товарного знака к администратору домена, правообладателю следует обратиться к **регистратору** этого доменного имени. Такая возможность прямо предусмотрена Положением «О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах», утвержденном решением Координационного центра национального домена сети Интернет от 20 сентября 2012 г. № 2012-07/47<sup>3</sup> (далее – Положение).

Согласно п. 2.1. Положения, правообладатель товарного знака вправе обратиться к регистратору доменного имени с заявлением об установке досудебных ограничений на действия со спорным доменным именем с целью обеспечения возможности для

---

Соглашение TRIPS. Часть 1 статьи 50 Соглашения предусматривает введение временных мер для целей (а) предотвращения возникновения нарушения любого права интеллектуальной собственности и, в частности, предотвращения поступления в каналы движения товаров, находящиеся под их юрисдикцией, товаров, включая импортируемые товары непосредственно после таможенной очистки; и (b) сохранения соответствующих доказательств, относящихся к предполагаемым нарушениям. Согласно части 2 статьи 50 Соглашения TRIPS эти меры суд имеет право применять, если существует вероятность того, что любая задержка причинит непоправимый вред правообладателю или же существует доказуемый риск того, что улики будут уничтожены. Именно эти положения и стали основой для введения в АПК РФ института предварительных обеспечительных мер.

<sup>2</sup> Часть 5 Федерального закона от 01.07.2017 № 147-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 и 99 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»

<sup>3</sup> См. <https://cctld.ru/files/pdf/docs/litigations.pdf>.

правообладателя защитить свои исключительные права. Эта мера, как следует из данного пункта Положения, применяется для целей обеспечения иска правообладателя к администратору доменного имени. После получения такого заявления правообладателя товарного знака регистратор устанавливает временный (на срок 14 дней) запрет на аннулирование регистрации доменного имени, на передачу прав администрирования другому лицу, а также на передачу другому регистратору поддержки сведений о доменном имени (п. 2.3 Положения).

Таким образом, как и предварительные обеспечительные меры, применяемые судом, так и предварительные обеспечительные меры, вводимые регистратором доменного имени, предусматривают двухнедельную продолжительность (15 и 14 дней соответственно) для обращения заинтересованного лица в суд. Это – совершенно разумный срок для подготовки и предъявления надлежащего иска в суд.

После предъявления заинтересованным лицом иска «зона ответственности» за его обеспечение возлагается на государственный суд, рассматривающий доменный спор, – именно он должен обеспечить исполнимость своего будущего решения.

В целях содействия правосудию в Положении закреплён порядок продления действия введенных регистратором обеспечительных мер. Так, согласно п. 5.1. не допускается передача права администрирования другому лицу, аннулирование регистрации доменного имени, передача поддержки сведений о доменном имени другому регистратору и т.п. в случае предъявления правообладателем товарного знака иска к администратору доменного имени и возбуждения судом (арбитражным судом) производства по делу. Эти ограничения вводятся регистратором с даты получения им доказательств возбуждения производства по делу до момента вступления в законную силу судебного акта по этому делу (но не более 90 дней) – в течение этого времени правообладателю рекомендуется ходатайствовать об обеспечении иска самим судом, рассматривающим дело, что позволит регистратору осуществлять дальнейшее обеспечение иска уже *на основании судебного акта о применении обеспечительных мер*.

Примечательны в связи с этим заключения Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП), содержащиеся в одном из его постановлений<sup>4</sup>. СИП специально обратил внимание на то, что обеспечительные меры по доменным спорам направлены на сохранение существующего состояния<sup>5</sup> и подчеркнул, что как раз именно этой цели соответствует запрет администратору совершать какие-либо действия с доменным именем, а также запрет регистратору аннулировать его и передавать права администрирования. Кроме того СИП отметил, что ввиду высокой оборотоспособности доменных имен нет необходимости доказывать, что непринятие запрошенных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта – заявителю достаточно представить доказательства того, что у него есть право на объект интеллектуальной собственности, что оно нарушено, а также обосновать причины обращения за применением обеспечительных мер.

### *3. Проблемы соблюдения обязательного досудебного порядка урегулирования спора при предъявлении составных исков*

С 1 июня 2016 г. вступили в действие изменения в АПК РФ, введенные Федеральным законом от 02.03.16 № 47-ФЗ: согласно им любой спор, возникающий из гражданских правоотношений, мог передаваться на разрешение арбитражного суда только

---

<sup>4</sup> Постановление СИП от 14.04.2017 г. № С01-260/2017 по делу № А40-4518/2017.

<sup>5</sup> В силу п. 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12.10.2006 № 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер» обеспечительные меры могут быть направлены на сохранение существующего состояния отношений (status quo) между сторонами.

после соблюдения претензионного порядка (исключения из общего правила были прямо поименованы в ч. 5 ст. 4 АПК РФ).

Однако затем данное правило было изменено<sup>6</sup>. И с 12 июля 2017 г. отпала необходимость в предъявлении правообладателем претензии по делам о признании исключительного права, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, об изъятии материального носителя и ряда других. Соблюдение претензионного порядка обязательно лишь для требований правообладателей о возмещении убытков или выплате компенсации.

Таким образом, если правообладатель товарного знака предъявляет в государственный суд иск о запрещении администратору доменного имени использовать спорное доменное имя или использовать товарный знак правообладателя в спорном доменном имени, то соблюдать досудебный порядок урегулирования спора здесь не требуется.

Но правообладатели товарного знака как правило предъявляют **составные иски**, то есть иски, соединяющие в себе несколько требований<sup>7</sup>: это может быть, например, требование о прекращении использования товарного знака в доменном имени и взыскание компенсации за нарушение исключительных прав. Подобные ситуации нуждаются в более подробном комментировании.

Особенностью составных исков является то, что применительно к каждому из составляющих этот иск требований действуют «свои» правила. Например, в силу п. 1 ч. 1 ст. 333.20 Налогового кодекса РФ при предъявлении составного иска, включающего требование имущественного и неимущественного характера, уплате подлежит и государственная пошлина, установленная для исков имущественного характера, и государственная пошлина, установленная для исков неимущественного характера. Равным образом, при *подготовке составного иска, включающего требование, для которого законом предусмотрено обязательное досудебное урегулирование спора, и требования, для которого такой порядок не установлен, соблюдение обязательного претензионного порядка требуется лишь в отношении первого из требований*.

С учетом вышесказанного можно рекомендовать следующее. Правообладателю товарного знака целесообразно предъявлять не сразу составной иск, а единичное требование – требование о запрете использовать товарный знак в спорном доменном имени или использовать доменное имя. Такой иск, включающий лишь требование, направленное на пресечение нарушения исключительных прав на товарный знак, во-первых, не предусматривает соблюдение обязательного досудебного порядка урегулирования спора, во-вторых, является неимущественным (что прямо подтверждено в постановлении СИП по конкретному делу<sup>8</sup>), вследствие чего государственная пошлина уплачивается как для исков неимущественного характера, в-третьих, допускает его предварительное досудебное обеспечение регистратором доменного имени. Важным является также и то обстоятельство, что положительное решение по такому иску создает преюдицию, что значительно облегчит задачу доказывания по последующему требованию – требованию о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак вследствие нелегального использования этого товарного знака в спорном доменном имени. Кроме того в период рассмотрения первого требования у правообладателя товарного знака будут все возможности для надлежащего исполнения условия об обязательном досудебном урегулировании спора в отношении требования о взыскании

---

<sup>6</sup> Федеральный закон от 01.07.2017 № 147-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 и 99 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации».

<sup>7</sup> Об иске см., например, *Рожкова М.А.* Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 183-203.

<sup>8</sup> Постановление СИП от 09.06.2017 № С01-357/2017 по делу N А40-99292/2016.

компенсации, причем не исключено, что в таких обстоятельствах стороны смогут решить вопрос мирным путем.