

АНОТАЦІЯ

Коваленко Я. І. Захист прав на доменні імена. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – «Право». – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2023.

Дисертація є комплексним дослідженням, в якому сформовано теоретико-прикладні проблеми захисту прав на доменні імена у розрізі права інтелектуальної власності та запропоновано шляхи їх вирішення.

У дисертації проаналізовано сучасний стан національного та зарубіжного законодавства, міжнародні стандарти в частині правового регулювання як доменного імені, так і прав власників доменних імен. Ідентифіковано основні підходи у зарубіжному законодавстві щодо ефективного регулювання захисту права на доменне ім'я та визначено можливість їх імплементації у національне законодавство.

XXI століття з цілковитою впевненістю можна назвати віком он-лайн бізнес-відносин, адже наразі кожен суб'єкт підприємницької діяльності задля ефективної та продуктивної реалізації власного товару, послуг або для пошуку потенційних клієнтів (покупців) використовує всесвітню мережу Інтернет. Зважаючи на загальносвітову практику та на тенденції щодо розвитку «он-лайн-бізнесу», стає очевидним, що кожному учаснику бізнес-відносин, як «он-лайн» так і «офлайн», набагато вигіднішим є використання для зазначених вище цілей Інтернет-майданчиків, а саме власних веб-сайтів, що розміщуються в мережі Інтернет за певним унікальним знаковим посиланням, яке реєстрант отримує за наслідком виконання процедури реєстрації доменних імен. Крім того, що така тенденція, вочевидь, є позитивною, наприклад наразі швидкість продажу товару залежить лише від пропускної швидкості мережі Інтернет та від попиту на продукт, але внаслідок розвитку «он-лайн-бізнес відносин» постають нові виклики та певні неузгодженості в сучасному законодавстві. Оскільки ще якихось 30 років тому суспільство не могло собі

увияти, що придбати товар, взяти кредит чи замовити послугу можливо буде зробити за 10 секунд або «в один клік», без закріплення даного правочину на паперових носіях; неможливо було увияти, що ресурс всесвітньої мережі Інтернет стане настільки доступним, що кожний охочий зможе за своїм бажанням залишити в ній свій «слід», це може бути згадане вище доменне ім'я, власноруч створений проксі- або хост-сервер, електронний цифровий підпис, база даних, тощо.

На сьогоднішній день законодавець для своєчасної реакції на сучасні інноваційно-технологічні виклики фактично змушений рефлексувати та намагатися своєчасно вносити зміни до чинного законодавства або створювати проекти нового. Умовно ще 8 років назад мало хто цікавився таким поняттям як «крипто валюта» або «блокчейн», водночас сьогодні вони є одним із найпоширеніших способів оплати, процес якої знову ж таки відбувається в мережі Інтернет, за товари та послуги в усьому світі.

Основним же викликом для законодавця, в частині ефективного правового регулювання доменних імен, та для їх суб'єктів – власників, в частині захисту своїх прав на доменне ім'я від неправомірних посягань, на думку автора, є їх змістовно-обґрунтоване, функціонально-насичене закріплення у сучасному законодавстві. Це включає як порядок набуття права власності на доменне ім'я, в тому числі його реєстрації та придбання права власності на доменне ім'я, так і механізми захисту прав на доменне ім'я, нормативно-закріплена «лінія розмежування» або закріплення відмінностей між торговельними марками та доменними іменами.

У свою чергу, основними викликами для власника доменних імен у частині неправомірних посягань, на думку автора, є «тайпсквоттинг» («англ. Typesquatting») – реєстрація доменних імен, які є дуже схожими за написанням з доменними іменами відомих веб-сайтів, із розрахунком, що особа при написанні адреси помилиться; та «кіберсквоттингу» («англ. Cybersquatting») – реєстрація доменних імен, що містять символічний вираз, аналогічний з раніше вже зареєстрованою торговельною маркою, що належить

іншій особі з метою їх подальшого перепродажу або несумлінного використання. Дані правопорушення мають місце у випадку, якщо власник або потенційний власник доменного імені одночасно є власником торговельної марки, що за унікальним набором символів є ідентичною до символічного виразу доменного імені.

Окремої уваги заслуговує правова проблема DDOS атак, яка стосується абсолютно кожного власника доменного імені. Основною метою таких атак є відмова в обслуговуванні DNS-сервера шляхом перенавантаження смуги пропускання або за допомогою захвату системних ресурсів, при цьому використовувались так звані «комп'ютери-зомбі». Слід зазначити, що сама по собі DDOS атака не є «несанкціонованим» втручанням у роботу певної техніки (комп'ютеру або DNS серверу), а є лише цілеспрямованим перевантаження наявного в неї функціоналу; обставина щодо перевантаження DNS серверу або іншої схожої системи може бути виконана і без «умисних протиправних діянь», наприклад, випадкове перевантаження системи під час «чорної п'ятниці» на сайті всесвітньо відомого «ретейлера» як наслідок аномального попиту на певні продукти серед споживачів. У той же час, крадіжка даних або оприлюднення приватних даних, які було виконано під час виявлення вразливості комп'ютерної системи, за наслідком перевантаження системи (DDOS атаки), на думку автора, має бути кваліфіковане як окреме протиправне діяння.

Також проблемним питанням у частині захисту прав на доменне ім'я є не тільки захист права власника торговельної марки на певне найменування доменного імені (сукупність символів) у випадках тайп- або кібер-сквоттингу, але й випадки, коли власник торговельної марки, з метою заволодіти вже зареєстрованим окремою особою доменним іменем, починає зловживати забезпеченими йому законодавством правами і, фактично, безперешкодно на формальних підставах позбавляє прав власника доменного імені на користування та володіння ним. Дана проблема, на думку автора, виникає з двох основних причин: по-перше, сучасне законодавство не містить чіткого

розмежування між поняттям торговельної марки та доменного імені, зазвичай, права на доменне ім'я визначаються як похідні від прав на торговельну марку; по-друге, як наслідок зазначеної вище першої причини, сучасна юридична практика (у тому числі судова) при вирішенні спірних правовідносин між власником торговельної марки та власником доменного імені щодо права володіння та користування доменним іменем у 80% випадках віддає перевагу правам власника торговельної марки на доменне ім'я як виключних прав на користування та володіння позначенням (унікальною сукупність символів та позначень), оскільки вони є більш «зрозумілими» та закріпленими в законодавстві.

У дисерації систематизовано положення міжнародних нормативно-правових актів та прецедентів, дотримання вимог яких дає змогу рекомендувати організувати діяльність компетентних вітчизняних судових, регуляторних та правозахисних органів на рівні сучасних світових стандартів, а також забезпечення функціонування об'єктивного правопорядку у сфері захисту прав на доменне ім'я.

У ході дослідження на основі аналізу норм зарубіжного законодавства й правозастосування та міжнародних стандартів надаються пропозиції до національного законодавства, що мають сприяти удосконаленню наявних правових механізмів захисту прав на доменне ім'я. Зокрема, у процесі дослідження проведено скринінг та порівняльний аналіз вимог національного та зарубіжного законодавства в частині захисту прав на доменне ім'я; ідентифіковано основні типи ризиків та правопорушень у сфері захисту прав на доменні ім'я, фактори їх виникнення, а також методи та способи врегулювання. Поряд із цим автором визначено механізми та процедури врегулювання спірних правовідносин у частині захисту прав на доменне ім'я, закріплені у зарубіжному законодавстві; проаналізовано можливість імплементації або запозичення досвіду зарубіжних країн щодо ефективного врегулювання спірних правовідносин, пов'язаних із порушенням прав на доменне ім'я. На підставі проаналізованого досвіду зарубіжних країн у сфері

захисту прав на доменне ім'я розроблено рекомендації з удосконалення національних механізмів захисту прав на доменне ім'я.

Наукова новизна аналітичного плану виражається у відображенні закономірностей і тенденцій розвитку законодавства і формування судової практики в частині визначення доменного імені та правового режиму доменного імені. Наукова новизна в теоретико-методологічному відношенні виражається у розробці визначення доменного імені як категорії в правовому контексті та його місця в класифікації об'єктів індивідуалізації як об'єктів права інтелектуальної власності. Наукова новизна в правоохоронному відношенні полягає у формулюванні практичних пропозицій щодо комплексного удосконалення українського законодавства і підзаконних актів задля встановлення правового режиму доменного імені.

Відповідно до поставленої мети та визначених завдань досліджень уперше:

- обґрунтовано теоретичні, методологічні та практичні аспекти необхідності законодавчого закріплення порядку реєстрації та набуття прав на доменне ім'я;

- сформульовано теоретичну та практичну необхідність розмежування понять доменного імені та торговельної марки на законодавчому рівні;

- запропоновано та теоретично обґрунтовано:

- А) внесення змін до Кримінального кодексу України в частині закріплення поняття DDOS (DoS) атак та переформулювання визначень вже наявних кримінальних правопорушень в цій сфері;

- Б) законодавче закріплення міжнародного сервісу «WHOIS» (“who.is”), як централізованого сервісу за допомогою якого можливо отримати повну інформацію щодо власника доменного імені, або створення аналогічного вітчизняного сервісу;

- В) необхідність вдосконалення наявної в Україні процедури вирішення спорів з приводу доменних імен за правилами UDRP (ICANN), та обґрунтовано необхідність створення при реєстраторі, якому ICANN було

делеговано повноваження щодо реєстрації та внесення доменних імен, постійно діючого третейського суду за аналогом з Спортивним арбітражним судом при Національному комітеті України;

Г) запропоновано та теоретично обґрунтовано необхідність створення єдиного, законодавчо врегульованого реєстру власників доменних імен, що входять до сфери українського регіонального домену.

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості використання даної роботи в наступних наукових дослідженнях, а також при удосконаленні української нормативно-правової бази в цілях відображення в законодавстві актуального правового режиму доменного імені як об'єкту права інтелектуальної власності та цивільного права; в оптимізації діяльності юридичних осіб-реєстраторів доменних імен та можливості покладання функції реєстратора доменного імені на державний орган, у розробленні теоретико-методологічних основ, які в перспективі могли би використовуватися при удосконаленні окремих положень національного законодавства в частині державного регулювання та реалізації суб'єктами правовідносин права на захист доменних імен.

Ключові слова: веб-сайт, DDOS, домен, доменне ім'я, захист прав інтелектуальної власності, захист від недобросовісної конкуренції, імплементація, Інтернет, киберсквоттинг, тайпсквоттинг, торговельна марка, UDRP.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті у наукових фахових виданнях України:

1. Коваленко Я. І. Позасудові засоби захисту права на доменне ім'я. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2020. № 3 (113). С. 103–112.
2. Коваленко Я. І. Досвід Китайської народної республіки у сфері захисту прав на доменне ім'я та можливості його запозичення в національне

законодавство. *Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки*. 2020. № 4 Том 2/2020. С. 40–45.

3. Коваленко Я. І. Необхідність упровадження на законодавчому рівні засобів захисту права на доменне ім'я від DOS (DDOS) атак в Україні. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2021. № 1/2021. С. 84–87.

Стаття у періодичному науковому виданні іншої держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та Європейського Союзу:

4. Коваленко Я. І. Порівняльний аналіз способів захисту прав власників на доменне ім'я та торговельних марок. *Krakowskie Studia Malopolskie*. 2022. Т. 33. С. 78–96.

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації та додатково відображають її наукові результати:

5. Коваленко Я. І. Позасудові засоби захисту права на доменне ім'я. *Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри: Збірник VII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності*. Київ, 2019. С. 122–127.

6. Коваленко Я. І. Способи вдосконалення засобів захисту права на доменне ім'я. *Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри: Збірник VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності*. Київ, 2020. С. 76–80.

7. Коваленко Я. І. Необхідність впровадження на законодавчому рівні захисту права на доменне ім'я від DOS (DDOS) атак в Україні. *Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє: Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції*. Харків, 2020. С. 118–123.

8. Коваленко Я. І. Аналіз досвіду арабських країн в сфері захисту прав на доменне ім'я на прикладі Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. *Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства: Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції*. Дніпро, ДГУ. 2020. С. 109–112.

9. Коваленко Я. І. Співвідношення та головні відмінності понять доменного імені та торговельної марки. Економіка, фінанси, облік та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції. Полтава. 2021. Частина 2. С. 54–56.

SUMMARY

Kovalenko Ya. I. Protection of rights to domain names. – Qualifying scientific work on manuscript rights. Dissertation for obtaining the degree of Doctor of Philosophy in specialty 081 - "Law". – Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv, 2023.

The dissertation is a comprehensive study in which the theoretical and applied problems of domain name rights protection in the context of intellectual property law are formed and ways of solving them are proposed.

The dissertation analyzes the current state of national and foreign legislation, international standards in terms of legal regulation of both domain names and the rights of domain name owners. The main approaches in foreign legislation regarding the effective regulation of the protection of the right to a domain name have been identified and the possibility of their implementation into national legislation has been determined.

The 21st century can be called the age of online business relations with complete confidence, because currently every subject of entrepreneurial activity uses the worldwide Internet for the effective and productive sale of their own goods and services or to search for potential clients (buyers). Taking into account the global practice and trends in the development of "online business", it becomes obvious that it is much more profitable for each participant of business relations, both "online" and "offline", to use Internet sites for the above purposes, namely own websites placed on the Internet under a certain unique symbolic link, which the registrant receives as a result of the domain name registration procedure. In addition to the fact that such a trend is obviously positive, for example, currently the speed of product sales depends only on the bandwidth of the Internet and on the demand for the product, but due to the development of "online business relations" new challenges and certain inconsistencies in modern legislation appear. Since some 30 years ago, society could not imagine that it would be possible to purchase a product, take a loan or order a service in 10 seconds or "with one click", without recording this

transaction on paper media; it was impossible to imagine that the resource of the worldwide Internet will become so accessible that anyone who wishes will be able to leave his "trace" in it at will, this can be the domain name mentioned above, a self-created proxy or host server, an electronic digital signature, database, etc.

Today, in order to respond in a timely manner to modern innovative and technological challenges, the legislator is actually forced to reflect and try to make timely changes to the current legislation or create new projects. As recently as 8 years ago, few people were interested in such concepts as "cryptocurrency" or "blockchain", while today they are one of the most common methods of payment, the process of which again takes place on the Internet, for goods and services all over the world.

The main challenge for the legislator, in terms of effective legal regulation of domain names, and for their subjects - owners, in terms of protecting their rights to a domain name from unlawful encroachments, in the opinion of the author, is their content-based, functionally rich consolidation in modern legislation. This includes both the procedure for acquiring ownership of a domain name, including its registration and acquisition of ownership of a domain name, as well as mechanisms for protecting rights to a domain name, a normatively established "line of demarcation" or fixing the differences between trademarks and domain names.

In turn, the main challenges for the owner of domain names in terms of illegal encroachments, according to the author, are "typesquatting" ("Typesquatting") - the registration of domain names that are very similar in spelling to the domain names of well-known websites. with the assumption that the person will make a mistake when writing the address; and "cybersquatting" ("Cybersquatting") - registration of domain names containing a symbolic expression similar to a previously registered trademark belonging to another person for the purpose of their further resale or fraudulent use. These offenses occur if the owner or potential owner of the domain name is simultaneously the owner of a trademark that is identical to the symbolic expression of the domain name in terms of a unique set of characters.

The legal problem of DDOS attacks, which affects absolutely every domain name owner, deserves special attention.

The main goal of such attacks is denial of service to the DNS server by overloading the bandwidth or by seizing system resources, while so-called "zombie computers" were used.

The main goal of such attacks is denial of service to the DNS server by overloading the bandwidth or by seizing system resources, while so-called "zombie computers" were used. It should be noted that a DDOS attack in itself is not an "unauthorized" intervention in the operation of certain equipment (a computer or a DNS server), but is only a purposeful overloading of its existing functionality; the circumstance regarding the overload of the DNS server or other similar system can be performed even without "intentional illegal acts", for example, an accidental overload of the system during "Black Friday" on the website of a world-famous "retailer" as a result of abnormal demand for certain products among consumers. At the same time, the theft of data or the disclosure of private data, which was carried out during the discovery of the vulnerability of the computer system, as a result of the system overload (DDOS attack), in the opinion of the author, should be qualified as a separate illegal act.

Also, a problematic issue in terms of protection of rights to a domain name is not only the protection of the trademark owner's right to a certain name of the domain name (set of characters) in cases of type- or cyber-squatting, but also cases when the owner of the trademark, with the aim of acquiring a domain name already registered by an individual, begins to abuse the rights provided to him by the legislation and, in fact, without hindrance on formal grounds deprives the owner of the domain name of the rights to use and own it. This problem, according to the author, arises for two main reasons: firstly, modern legislation does not contain a clear distinction between the concept of a trademark and a domain name, usually, rights to a domain name are defined as derivatives of rights to a trademark; secondly, as a consequence of the above-mentioned first reason, modern legal practice (including judicial practice) when resolving disputed legal relations between a trademark owner and a domain

name owner regarding the right to own and use a domain name in 80% of cases gives preference to the rights of the trademark owner to domain name as exclusive rights to use and own a designation (a unique set of symbols and designations), as they are more "understandable" and established in legislation.

The dissertation systematizes the provisions of international legal acts and precedents, compliance with the requirements of which makes it possible to recommend organizing the activities of competent domestic judicial, regulatory and law enforcement bodies at the level of modern world standards, as well as ensuring the functioning of an objective legal order in the field of domain name rights protection. I.

In the course of research, based on the analysis of foreign legislation and law enforcement and international standards, proposals for national legislation are provided, which should contribute to the improvement of existing legal mechanisms for the protection of domain name rights. In particular, in the research process, a screening and comparative analysis of the requirements of national and foreign legislation in terms of protection of domain name rights was carried out; the main types of risks and offenses in the field of protection of domain name rights, factors of their occurrence, as well as methods and ways of settlement are identified. Along with this author, the mechanisms and procedures for the settlement of disputed legal relations in terms of protection of domain name rights, enshrined in foreign legislation, are defined; the possibility of implementing or borrowing the experience of foreign countries regarding the effective settlement of disputed legal relations related to the violation of domain name rights was analyzed. Based on the analyzed experience of foreign countries in the field of domain name rights protection, recommendations were developed for improving national mechanisms for the protection of domain name rights.

The scientific novelty of the analytical plan is expressed in the reflection of laws and trends in the development of legislation and the formation of judicial practice in terms of domain name definition and domain name legal regime. Scientific novelty in the theoretical and methodological sense is expressed in the

development of the definition of a domain name as a category in the legal context and its place in the classification of objects of individualization as objects of intellectual property law. The scientific novelty in law enforcement is the formulation of practical proposals for the comprehensive improvement of Ukrainian legislation and by-laws in order to establish the legal regime of a domain name.

In accordance with the set goal and defined tasks of research for the first time:

– the theoretical, methodological and practical aspects of the need to legislate the procedure for registering and acquiring rights to a domain name are substantiated;

– the theoretical and practical necessity of distinguishing the concepts of domain name and trademark at the legislative level is formulated;

– proposed and theoretically substantiated:

A) amending the Criminal Code of Ukraine in terms of establishing the concept of DDOS (DoS) attacks and reformulating the definitions of existing criminal offenses in this area;

B) legislative consolidation of the international service "WHOIS" ("who.is"), as a centralized service with the help of which it is possible to obtain complete information about the owner of a domain name, or the creation of a similar domestic service;

C) the need to improve the procedure for resolving disputes regarding domain names according to the rules of the UDRP (ICANN), which is available in Ukraine, and the need to establish a permanent arbitration court similar to the Sports Arbitration Court at the registrar to which ICANN has delegated the authority to register and enter domain names at the National Committee of Ukraine;

D) the need to create a single, legally regulated register of owners of domain names included in the scope of the Ukrainian regional domain is proposed and theoretically substantiated.

The practical significance of the obtained results lies in the possibility of using this work in subsequent scientific research, as well as in the improvement of the Ukrainian legal framework in order to reflect in the legislation the current legal

regime of the domain name as an object of intellectual property law and civil law; in the optimization of the activities of legal entities-domain name registrars and the possibility of entrusting the function of the domain name registrar to a state body, in the development

theoretical and methodological foundations, which in the future could be used in the improvement of certain provisions of the national legislation in terms of state regulation and realization by subjects of legal relations of the right to the protection of domain names.

Keywords: website, DDOS, domain, domain name, protection of intellectual property rights, protection against unfair competition, implementation, Internet, cybersquatting, typesquatting, trademark, UDRP.