



ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной сторожки, 12
адрес электронной почты: info@mail.9aas.ru
адрес веб.сайта: <http://www.9aas.arbitr.ru>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 09АП-34835/2012-ГК

г. Москва
05 декабря 2012 года

Дело № А40-95113/12-19-740

Резолютивная часть постановления объявлена 03 декабря 2012 года
Постановление изготовлено в полном объеме 05 декабря 2012 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Н.И. Левченко,
судей В.Р. Валиева, Н.В. Лаврецкой
при ведении протокола секретарем судебного заседания К.В. Титовым,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу
ООО «ЗАВОД»
на решение Арбитражного суда города Москвы от 28 сентября 2012 года
по делу № А40-95113/12-19-740, принятое судьей Е.А. Хайло,
по иску ООО «ЗАВОД»
(ОГРН 1097746191223, 125040, г. Москва, Ямского Поля 5-я ул., 7, стр. 2)
к Красоткину Александру Николаевичу
(127642, г. Москва, пр. Шокальского, д. 18Б, кв. 188)
третье лицо: ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр»
о защите исключительных прав

при участии в судебном заседании:
от истца: Е.А. Ермакова (по доверенности от 29.03.2012), Л.В. Вербикая (по доверенности от 29.03.2012)
от ответчика: А.Н. Красоткин (лично)
в судебное заседание не явились представители третьего лица.

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «ЗАВОД» (далее – ООО «ЗАВОД», истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Красоткину Александру Николаевичу (далее – ответчик) о признании администрирования домена (доменного имени) «zavod.ru» администратором Красоткиным Александром Николаевичем нарушением прав Истца на товарные знаки по свидетельствам №№ 445573, 445574 и фирменное наименование и запрете Красоткину Александру Николаевичу использовать в доменном имени товарные знаки №№ 445573, 445574 и фирменное наименование истца или обозначение сходное

с ними до степени смешения и обязанности ЗАО «Региональный сетевой информационный центр» аннулировать регистрацию доменного имени «zavod.ru».

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле было привлечено ЗАО «Региональный сетевой информационный центр» (далее – третье лицо).

Определением суда от 23.08.2012 суд принял отказ истца от требования аннулировать регистрацию доменного имени «zavod.ru» и прекратил производство по делу в данной части.

Решением арбитражного суда первой инстанции от 28.09.2012 в удовлетворении заявленных требований отказано. Суд пришел к выводу об отсутствии доказательств, свидетельствующих о нарушении ответчиком прав и законных интересов истца.

Не согласившись с решением суда, истец подал жалобу в Девятый арбитражный апелляционный суд, в которой просил отменить решение суда, ссылаясь на нарушение судом статей 1252, 1484, 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.11.2012 жалоба принята к производству, судебное заседание назначено на 03.12.2012.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (www.arbitr.ru/) 13.11.2012 в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку апелляционная жалоба подана без пропуска срока на обжалования, лица, участвующие в деле, которые были надлежащим образом извещены в суде первой инстанции, считаются надлежаще извещенными.

В заседании суда апелляционной инстанции представители истца доводы жалобы поддержали, просили отменить принятый по делу судебный акт.

Через канцелярию Девятого арбитражного апелляционного суда 03.12.2012 от ответчика поступил в электронном виде письменный отзыв на жалобу, в котором он просил в удовлетворении апелляционной жалобы отказать.

Третье лицо, надлежащим образом извещено о времени и месте судебного заседания, своих представителей для участия в судебном разбирательстве не направило.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие представителей третьего лица.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы жалобы, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный пришел к выводу о том, что решение Арбитражного суда города Москвы от 28.09.2012 подлежит отмене с вынесением по делу новый судебного акта на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, истец является обладателем исключительных прав на комбинированные товарные знаки с охраняемыми словесными элементами «ЗАВОД» по свидетельству № 445573 с приоритетом от 26.08.2010, и «ZAVOD» по свидетельству № 445574 с приоритетом 26.08.2010, зарегистрированные для услуг 35 (реклама и др.) и 42 классов МКТУ (дизайн художественный и др.) на территории Российской Федерации. Товарные знаки образуют серию.

Также истцу принадлежит исключительное право на фирменное наименование ООО «ЗАВОД». Компания истца является рекламным агентством,

специализирующимся на проведении коммерческих и социальных рекламных компаний. Истец являлся учредителем и активным участником социального проекта «Движение без опасности». Таким образом, компания истца является лицом, которое обладает законными правами и интересами в отношении доменного имени «zavod.ru».

Согласно материалам дела, администратором доменного имени «zavod.ru», зарегистрированного 16.11.2004 является Красоткин А.Н. Доменное имя не использовалось ответчиком в хозяйственном обороте до подачи иска.

Как установлено судом и не отрицается ответчиком, на его личном сайте www.krasotkin.ru размещена ссылка на сайт www.itlibitum.org, принадлежащий компании ООО «Айтлибитум», в которой ответчик является учредителем и генеральным директором. На сайте www.itlibitum.org представлена информация о большом количестве доменов, в том числе домене «zavod.ru», предлагаемых к продаже.

Истец, напротив, представил доказательства того, что зарегистрированные за ним товарные знаки со словесным обозначением «ЗАВОД», «ZAVOD» и его фирменное наименование фактически используются в гражданском обороте для рекламных услуг.

Доменное имя «zavod.ru» является сходными до степени смешения с товарными знаками и фирменным наименованием истца.

Неиспользование доменного имени ответчиком свидетельствует о том, что его регистрация была осуществлена ответчиком не для целей использования в коммерческом обороте, в связи с чем оснований полагать, что запрет на администрирование домена «zavod.ru» нарушает какие-либо права и законные интересы ответчика в сфере экономической или иной предпринимательской деятельности, не имеется. У ответчика нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени «zavod.ru», ответчик не является владельцем одноименного товарного знака и доменное имя не отражает его имени или фирменного наименования его компании. Действия ответчика, формально зарегистрировавшего домен до даты приоритета товарных знаков, но фактически не использующего его, создают угрозу нарушения исключительных прав истца на средства индивидуализации, поскольку обладание правами администратора доменного имени влечет за собой право у ответчика использовать доменное имя для адресации в сети Интернет к информации к любым товарам и услугам, в том числе, однородным товарам и услугам, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки № 445573, № 445574, деятельности, аналогичной деятельности истца, приводят к невозможности реализации истцом своих исключительных прав в сети Интернет как владельца фирменного наименования «Завод» и товарных знаков «ЗАВОД», «ZAVOD», в связи с чем, такие действия не могут быть признаны добросовестными и, по сути, сводятся к необоснованному удержанию домена, сходного до степени смешения с охраняемым объектом.

Согласно позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.05.2011 № 18012/10, оценивая действия администратора домена, на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10-bis Парижской конвенций, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Судом апелляционной инстанции учитывается, что доменное имя не является объектом исключительных прав. Следовательно, сам факт регистрации домена «zavod.ru» до даты возникновения исключительных прав на средства индивидуализации истца не является основанием для отказа в защите исключительных прав.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1481 ГК РФ исключительное право на товарный знак осуществляется для индивидуализации товаров путем размещения товарного знака на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

В соответствии со статьей 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 Кодекса).

В силу статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей. Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

Согласно статье 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

В соответствии со статьей 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

В пункте 2 части 1 статьи 1252 ГК РФ указано, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

В отсутствие доказательств использования домена «zavod.ru» действия ответчика по использованию в доменном имени «zavod.ru» обозначения «zavod», сходного до степени смешения с товарными знаками истца и оригинальной частью его фирменного наименования, подлежат квалификации в качестве акта недобросовестной конкуренции, создают препятствия компании истца для размещения информации о ней и ее услугах с использованием данных товарных знаков в названном домене российской зоны сети Интернет и нарушают исключительное право истца, предусмотренное подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени, а также предусмотренное ст. 54, 1473, 1474 Кодекса.

С учетом изложенного, требование истца о признании администрирования домена (доменного имени) «zavod.ru» администратором Красоткиным А.Н. нарушением прав истца на товарные знаки по свидетельствам № 445573, № 445574 и

фирменное наименование и запрете Красоткину А.Н. использовать в доменном имени товарные знаки № 445573, № 445574 и фирменное наименование истца или обозначение сходное с ними до степени смешения обоснованны и подлежат удовлетворению, а решение Арбитражного суда города Москвы от 28.09.2012 отмене.

Поскольку истец в суде первой инстанции отказался от требования об аннулировании регистрации доменного имени «zavod.ru» ему подлежит возврату из федерального бюджета излишне уплаченная государственная пошлина.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы и иска относятся на ответчика.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 28 сентября 2012 года по делу № А40-95113/12-19-740 отменить.

Признать администрирование домена (доменного имени) «zavod.ru» администратором Красоткиным Александром Николаевичем нарушением прав ООО «ЗАВОД» на товарные знаки по свидетельству № 445573, 445574 и фирменное наименование и запретить Красоткину Александру Николаевичу использовать в доменном имени товарные знаки № 445573, № 445574 и фирменное наименование истца или обозначение сходное с ним до степени смешения.

Взыскать с Красоткина Александра Николаевича в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ЗАВОД» (ОГРН 1097746191223, 125040, г. Москва, Ямского Поля 5-я ул., 7, стр. 2) 6 000 (Шесть тысяч) рублей расходов по уплате государственной пошлины при подаче иска и апелляционной жалобы.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «ЗАВОД» (ОГРН 1097746191223, 125040, г. Москва, Ямского Поля 5-я ул., 7, стр. 2) из федерального бюджета 8 000 (Восемь тысяч) рублей излишне уплаченной государственной пошлины.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Федеральный арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья:

Н.И. Левченко

Судьи:

В.Р. Валиев

Н.В. Лаврецкая