



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

ул. Селезнёвская, д. 9, г. Москва, ГСП-4, 127994,
официальный сайт: <http://www.fasmo.arbitr.ru> e-mail: info@fasmo.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Москва

15.10.2012

Дело № А40-55153/11-27-450

Резолютивная часть постановления объявлена 11.10.2012

Полный текст постановления изготовлен 15.10.2012

Федеральный арбитражный суд Московского округа

В составе:

Председательствующего-судьи Букиной И.А.,

судей Бусаровой Л.В., Ядренцевой М.Д.,

при участии в заседании:

от истца – Малюженко С.И. по дов. от 10.01.2012 № б/н

от ответчиков:

Красикова В.В. – Гринкевич А.П. по дов. от 05.10.2011 № б/н

ЗАО «Элвис-Телеком» - не явилось, извещено

АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - не
явилось, извещено

рассмотрев в судебном заседании 11.10.2012

кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью
«Сантехоптторг», Красикова Вячеслава Валентиновича

на постановление от 05.07.2012

Девятого арбитражного апелляционного суда,

принятого судьями Верстовой М.Е., Лаврецкой Н.В., Солоповой А.А.,

по иску ООО «Сантехоптторг» (ОГРН 1044800179775)

к ЗАО «Элвис-Телеком» (ОГРН 1027739280590), АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (ОГРН 1027739030582), Красикову Вячеславу Валентиновичу (ОГРНИП 309774621600254)

о защите исключительных прав

УСТАНОВИЛ: Общество с ограниченной ответственностью «Сантехоптторг» (далее - ООО «Сантехоптторг», истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Закрытому акционерному обществу «Элвис-Телеком» (далее - ЗАО «Элвис-Телеком», ответчик 1, регистратор), Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» (далее - АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», ответчик 2): об обязанности ответчиков отменить регистрацию доменного имени «теплыйдом.рф» за В.В. Красиковым; об обязанности ответчиков предоставить ООО «Сантехоптторг» преимущественное право регистрации доменного имени «теплыйдом.рф» как правообладателю соответствующего товарного знака.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 01.09.2011 к участию в деле в качестве соответчика привлечен Вячеслав Валентинович Красилов (далее - В.В. Красилов, ответчик 3).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 12.10.2011 исковые требования ООО «Сантехоптторг» удовлетворены частично. Взыскана с В.В. Красикова в пользу ООО «Сантехоптторг» компенсация в размере 40 000 руб., судебные издержки в размере 4000 руб., государственная пошлина в размере 2 000 руб. В остальной части иска к В.В. Красикову отказано.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 16.11.2011 исправлена описка, допущенная в мотивировочной части решения от 12.10.2011.

Девятый арбитражный апелляционный суд на основании п. 29 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 № 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» вынес определение от 26.12.2011 о переходе к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции, поскольку первоначально заявленное требование об обязанности ответчиков отменить регистрацию доменного имени «теплыйдом.рф» за В.В. Красиковым судом первой инстанции не рассмотрено.

При этом суд апелляционной инстанции исходил из следующего.

Арбитражным судом города Москвы удовлетворено ходатайство истца об уточнении исковых требований в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), что отражено в протоколе судебного заседания от 05.10.2011, а также в решении суда от 12.10.2011.

Исковые требования ООО «Сантехоптторг» приняты судом первой инстанции в следующей редакции: обязать ЗАО «Элвис-Телеком», АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», Красикова В.В. предоставить истцу преимущественное право регистрации доменного имени «теплыйдом.рф» как правообладателю соответствующего товарного знака; взыскать с ответчиков расходы по уплате государственной пошлины в размере 8000 руб., судебные издержки в размере 8 311 рублей; взыскать с В.В. Красикова в пользу истца компенсацию в размере 5 000 000 руб.

Таким образом, суд апелляционной инстанции установил, что первоначально заявленное истцом требование об обязанности ответчиков отменить регистрацию доменного имени «теплыйдом.рф» за В.В. Красиковым судом первой инстанции не рассмотрено. При этом, как указал

суд апелляционной инстанции, удовлетворя ходатайство истца «об уточнении исковых требований», суд первой инстанции не выяснил действительного волеизъявления истца в отношении первоначально заявленного требования об обязанности ответчиков отменить регистрацию доменного имени «теплыйдом.рф» за В.В. Красиковым, и как следствие, не определил юридическую судьбу данного требования.

В связи с чем, суд апелляционной инстанции рассмотрел дело по правилам первой инстанции.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.01.2012 решение суда от 12.10.2011 отменено. В удовлетворении иска отказано, а также отказано в удовлетворении ходатайства ООО «Сантехоптторг» о возмещении судебных расходов. При этом требование о взыскании с В.В. Красикова компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 5 000 000 руб. судом апелляционной инстанции не рассматривалось, поскольку, по утверждению суда, предъявление ООО «Сантехоптторг» дополнительного искового требования противоречит положениям действующего законодательства и не может быть принято судом.

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 05.05.2012 постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.01.2012 отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

При этом суд кассационной инстанции указал суду апелляционной инстанции на необходимость предложить истцу уточнить требования к каждому из ответчиков, исходя из характера спорного правоотношения со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, рассмотреть по существу требование истца о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 5 000 000 руб.

При новом рассмотрении дела постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.07.2012, с учетом определений от 05.07.2012 об

исправлении описки, опечатки, решение Арбитражного суда города Москвы от 12.10.2011, определение Арбитражного суда города Москвы от 16.11.2011 по делу № А40-55153/11-27-450 отменены.

С Красикова Вячеслава Валентиновича в пользу ООО «Сантехоптторг» взысканы компенсация в размере 20 000 руб., судебные издержки в размере 3 000 руб. В остальной части иска отказано.

С Красикова Вячеслава Валентиновича в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в размере 192 руб.

С ООО «Сантехоптторг» в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в размере 47 808 руб.

Не согласившись с принятым по делу постановлением от 05.07.2012, истец обратился в Федеральный арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит о его отмене и принятии нового судебного акта об обязанности ответчиков отменить регистрацию доменного имени «тёплыйдом.рф» за Красиковым В.В.; об обязанности ответчиков предоставить ООО «Сантехоптторг» преимущественное право регистрации доменного имени «тёплыйдом.рф» как правообладателю соответствующего товарного знака; о взыскании с Красикова В.В. в пользу ООО «Сантехоптторг» выплату компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 5 000 000 руб. и взыскании судебных издержек, расходов.

В обоснование кассационной жалобы истец ссылается на неправильное применение судами норм материального права: ст.ст. 1229, 1252, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), с учетом п. 43.3 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»; в нарушение пунктов 11, 12 ч. 2 ст. 271 АПК РФ не указано ни одно из объяснений представителя истца, не указаны мотивы, по которым суд не

применил законы, на которые ссылался истец при рассмотрении дела, в том числе положения п. 1 ст. 1229, п. 1 ст. 1252, пп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ; не выполнены в полном объеме указания суда кассационной инстанции; при оглашении резолютивной части обжалуемого постановления суд постановил взыскать с Красикова В.В. компенсацию в размере 25 000 руб. и судебные издержки в размере 8 000 руб., а когда резолютивная часть постановления была опубликована на сайте суда, то в ней уже были отражены совсем другие суммы, которые остались неизменными.

Не согласившись с принятыми по делу решением от 12.10.2011, определением от 16.11.2011 и постановлением от 05.07.2012 в части взыскания с Красикова В.В. в пользу ООО «Сантехоптторг» компенсации в размере 20 000 руб., Красиков В.В. также обратился в Федеральный арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит об их отмене и принятии нового судебного акта об отказе полностью в удовлетворении исковых требований.

В обоснование кассационной жалобы Красиков В.В. ссылается на неправильное применение судами норм материального права: ст.ст. 10, 1252, 1484, 1515 ГК РФ, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам и материалам дела.

Дело по кассационным жалобам рассматривается в отсутствие ответчика 1 - ЗАО «Элвис-Телеком» и ответчика 2 - АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на основании ч. 3 ст. 284 АПК РФ, отзыв на жалобы от них не поступал.

В заседании суда кассационной инстанции представители истца и Красикова В.В. поддержали доводы своих кассационных жалоб и, соответственно, возражали против доводов друг друга, отзыв на жалобы не представили.

Законность постановления проверяется в порядке статей 284 и 286 АПК РФ.

Проверив обжалуемое постановление о применении судом

апелляционной инстанции нормы права к установленным им обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, обсудив доводы кассационных жалоб и возражений на них, суд кассационной инстанции не находит оснований для отмены обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции от 05.07.2012.

Проверка обжалуемых Красиковым В.В. решения от 12.10.2011, определения от 16.11.2011 Арбитражного суда города Москвы не могут быть предметом проверки суда кассационной инстанции, поскольку указанные судебные акты были отменены постановлением суда апелляционной инстанции от 30.01.2012, при этом суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции, с чем согласился суд кассационной инстанции в постановлении от 05.05.2012.

Как следует из обстоятельств дела и установлено судом, на основании свидетельств № 394260, № 417166 ООО «Сантехоптторг» обладает правом на товарный знак «Теплый Дом» с приоритетом от 03.09.2007 в отношении товаров и услуг 25, 36, 37 и 38 классов МКТУ.

Красиков В.В. является администратором доменного имени «тёплыйдом.рф» с 11.11.2010.

Иск мотивирован тем, что при регистрации домена «тёплыйдом.рф» использовано словесное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим ООО «Сантехоптторг», что послужило основанием для обращения с настоящим иском.

На предложение суда апелляционной инстанции об уточнении исковых требований во исполнение указаний суда кассационной инстанции истец представил письменные уточнения, согласно которым только исковое требование о взыскании компенсации в размере 5 000 000 рублей адресовано исключительно Красикову В.В., а требования об обязанности ответчиков отменить регистрацию доменного имени «теплый дом.рф» и представлении истцу преимущественного права регистрации доменного имени адресованы всем ответчикам, т.е. исковые требования остались неизменными.

Отказывая в удовлетворении исковых требований в части отмены регистрации доменного имени «теплый дом.рф» и представления истцу преимущественного права регистрации доменного имени, суд апелляционной инстанции исходил из того, что в соответствии с Правилами регистрации в домене РФ регистрация домена носит заявительный характер, с чем согласен суд кассационной инстанции.

Кроме того, действующим законодательством при рассмотрении гражданско-правового спора, связанного с защитой исключительного права на товарный знак и регистрацией доменного имени, не предусмотрены такие способы защиты нарушенных прав как предоставление преимущественного права регистрации доменного имени, отмена регистрации доменного имени лицом, являющимся только регистратором и не осуществляющим администрирование доменного имени.

Тем более, как установлено судом, ответчики 1 и 2 не совершали незаконные действия в отношении объекта интеллектуальной собственности истца, которому предоставлена правовая охрана в соответствии с положениями ст.ст. 1225, 1229, 1252, 1484 ГК РФ.

В связи с чем, кассационная жалоба истца в отношении указанных исковых требований удовлетворению не подлежит.

Согласно ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). 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.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно ст. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция), ратифицированной Союзом ССР 19.09.1968, участники Конвенции обязаны обеспечить эффективную защиту от недобросовестной конкуренции, актом которой считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В постановлении от 11.11.2008 № 5560/08 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, 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.

Оценив представленные по делу доказательства в порядке главы 7 АПК РФ, суд установил, что на основании свидетельств № 394260, № 417166 ООО «Сантехоптторг» обладает правом на товарный знак «Теплый Дом» с приоритетом от 03.09.2007 в отношении товаров и услуг 25, 36, 37 и 38 классов МКТУ; В.В. Красиков с 11.11.2010 является администратором домена «тёплыйдом.рф» и в этот же день им подана заявка на регистрацию товарного знака Тёплый Дом в отношении товаров и услуг 09, 40 классов МКТУ; при регистрации домена «тёплыйдом.рф» использовано словесное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу; истец является лицом, которое обладает законными

правами и интересами в отношении доменного имени «тёплыйдом.рф»; Красиков В.В. не получал согласие истца на использование указанного товарного знака в российской зоне сети Интернет в доменном имени «тёплыйдом.рф».

В связи с чем, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что действия Красикова В.В. по использованию в доменном имени «тёплыйдом.рф» товарного знака «ТёплыйДом», принадлежащего истцу, создают препятствия истцу для размещения информации о нем и его товарах с использованием данного товарного знака в названном домене российской зоны сети Интернет и нарушают исключительное право истца, предусмотренное подп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени, с чем согласен суд кассационной инстанции.

Доводы кассационной жалобы Красикова В.В. о том, что судом апелляционной инстанции не учтено, что Красиковым В.В. представлено свидетельство на товарный знак «ТёплыйДом» № 459381 от 13.04.2012; истцу и Красикову В.В. принадлежат исключительные права на товарный знак Теплый Дом в отношении товаров и услуг по разным классам МКТУ, отклоняются судом кассационной инстанции как не основанные на материалах дела и нормах закона.

Так судом апелляционной инстанции правильно установлено, что истец имеет приоритет на товарный знак Теплый Дом; действия Красикова В.В. создают препятствия истцу для размещения информации о нем и его товарах с использованием данного товарного знака в названном домене второго уровня в российском сегменте сети Интернет. Тем более, что действующим законодательством не предусмотрена возможность регистрации нескольких доменных имен второго уровня в российской зоне сети Интернет с использованием одинакового товарного знака.

Для рассмотрения данного спора значения не имеет, использует ли ответчик доменное имя для аналогичных видов деятельности с истцом или

нет, равно как и не имеет значения использование доменного имени в некоммерческих целях, поскольку истец в любом случае имеет приоритет.

Довод кассационной жалобы Красикова В.В. о том, что при регистрации доменного имени `теплыйдом.рф` Красикову В.В., проживающему в Москве, не было известно о существовании в г. Липецке ООО «Сантехоптторг» и о принадлежности указанной организации исключительных прав на товарный знак, отклоняется судом кассационной инстанции, поскольку информация о зарегистрированных товарных знаках является общедоступной и предоставляется Роспатентом любым третьим лицам; ст. 1484 ГК РФ не предусматривает никаких ограничений в реализации обладателем исключительного права на товарный знак при его размещении в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

Суд кассационной инстанции считает, что вывод суда апелляционной инстанции о нарушении Красиковым В.В. исключительных прав истца на указанный товарный знак соответствует материалам дела, основан на правильном применении норм материального права.

Соответственно, является правильным вывод суда апелляционной инстанции, что истец вправе требовать компенсацию в порядке ст. 1252 ГК РФ.

Учитывая характер нарушения, суд определил размер компенсации, подлежащий взысканию, в сумме 20 000 руб., правовые основания для переоценки доказательств и выводов суда по данному вопросу у суда кассационной инстанции отсутствуют.

Довод кассационной жалобы истца о невыполнении судом апелляционной инстанции указаний суда кассационной инстанции отклоняется судом кассационной инстанции как не основанный на материалах дела.

Довод кассационной жалобы истца о том, что при оглашении резолютивной части обжалуемого постановления суд постановил взыскать с

Красикова В.В. компенсацию в размере 25 000 руб. и судебные издержки в размере 8 000 руб., а когда резолютивная часть постановления была опубликована на сайте суда, то в ней уже были отражены совсем другие суммы, которые остались неизменными, отклоняется судом кассационной инстанции, поскольку опровергается аудиозаписью судебного заседания суда апелляционной инстанции от 28.06.2012.

Иная оценка истцом и Красиковым В.В. обстоятельств дела и толкование закона не означают судебной ошибки.

При проверке принятого по делу постановления Федеральный арбитражный суд Московского округа не установил наличие оснований для его отмены, предусмотренных статьей 288 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.07.2012 по делу № А40-55153/11-27-450 оставить без изменения, кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью «Сантехоптторг», Красикова Вячеслава Валентиновича – без удовлетворения.

Председательствующий-судья:

И.А. Букина

Судьи:

Л.В. Бусарова

М.Д. Ядренцева