

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>**Р Е Ш Е Н И Е****Именем Российской Федерации**г. Москва
20 февраля 2013 годаДело № А40-52185/11
5-323

Резолютивная часть решения объявлена: 19.02.2013г.

Полный текст решения изготовлен: 20.02.2013г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Тарасова Н.Н.

при ведении протокола секретарем Ларшиным Р.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании

дело по иску Манн&Шредер ГмбХ

к INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION S.A. (почтовый адрес Republic of Panama, Panama City, Global Bank Tower, 18-th Floor, Office 1801, 50-th Avenue, INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION S.A., юридический адрес: Global Bank Tower, 18-th Floor, Office 1801, 50-th Avenue, Panama City, Republic of Panama).

3-и лица: 1) Автономная некоммерческая организация «Координационный центр национального домена сети Интернет» (123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12), 2) ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» (125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, дом 3),

о запрете использования товарного знака «Fruttini»

при участии:

от истца – Зуйков С.А. по доверенности от 05.04.2011г.

от ответчика – (после перерыва) - Чурилова Л.И. по доверенности от 26.06.2012г.

от 3-их лиц - неявка, извещены

УСТАНОВИЛ:

что Манн&Шредер ГмбХ обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО «СэйлНэймс» о запрете использования товарного знака «Fruttini» по международной регистрации № 871230 в доменном имени «Fruttini.ru» в сети Интернет.

Определением суда от 13.11.2012г. ненадлежащий ответчик по настоящему делу - ООО «СэйлНэймс»- был заменен на надлежащего ответчика, а именно – INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION S.A. (почтовый адрес Republic of Panama, Panama City, Global Bank Tower, 18-th Floor, Office 1801, 50-th Avenue, INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION S.A., юридический адрес: Global Bank Tower, 18-th Floor, Office 1801, 50-th Avenue, Panama City, Republic of Panama).

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, судом привлечены Автономная некоммерческая организация «Координационный центр национального домена сети Интернет» и ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ».

Истец в судебное заседание явился, заявленные требования поддержал по доводам, изложенным в исковом заявлении.

Ответчик в судебное заседание явился, против иска возражал по мотивам, указанным в представленном суду письменном отзыве.

Третьи лица в суд не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, дело рассмотрено в порядке ст. 123, 156 АПК РФ по материалам, представленным истцом и ответчиком.

Рассмотрев материалы дела, внимательно выслушав представителей сторон, оценив представленные ими доказательства, суд полагает, что исковые требования заявлены правомерно, подлежат удовлетворению в силу следующих обстоятельств.

Иск мотивирован тем, что ответчик без согласия правообладателя незаконно использует на сайте «Fruttini.ru» охраняемое обозначение «Fruttini», тождественное товарному знаку истца, тем самым вызывает смешение разных субъектов и создает впечатление о наличии связей или особых отношений между истцом и ответчиком.

Согласно ст. 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно ст. 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака со словесным обозначением «Fruttini», зарегистрированным 18.03.2005г. Национальным патентным ведомством Германии на имя истца в отношении товаров 3 и 5 классов МКТУ.

20.05.2005г. на имя истца была получена международная регистрация № 871230 в отношении означенного товарного знака.

В силу Мадридского [соглашения](#) о международной регистрации знаков от 14.04.1891 и Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28.06.1989 указанный товарный знак имеет международную охрану, в том числе и на территории Российской Федерации.

Иск мотивирован тем, что ответчик без согласия правообладателя незаконно использует на сайте «Fruttini.ru» в отношении таких товаров, как парфюмерия, косметика, средства гигиены, охраняемое обозначение «Fruttini», тождественное товарному знаку истца, тем самым вызывает смешение разных субъектов и создает впечатление о наличии связей или особых отношений между истцом и ответчиком.

Факт регистрации 11.10.2005г., т.е. после даты регистрации спорного товарного знака, доменного имени «Fruttini.ru» нашел свое объективное и полное подтверждение представленными в дело доказательствами и сторонами по делу не оспаривается.

Факт размещения на спорном информационном ресурсе предложений к продаже таких товаров, как парфюмерия, косметика, средства гигиены сторонами по делу не оспаривается.

Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что фактическое использование ресурсов сайта, на котором размещена информация, невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, владеющего паролем для размещения информации по соответствующему доменному имени в Интернет-сайте.

Таким образом, владелец Интернет-сайта должен нести ответственность за размещение информации, противоречащей закону, поскольку именно он является лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса.

При решении вопроса о том, нарушаются ли права истца на товарный знак при использовании ответчиком доменного имени, судом проверяется наличие двух условий: во-первых, наличия сходства до степени смешения доменного имени с товарным знаком, во-вторых, недобросовестное использование доменного имени в отношении товаров или услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак.

Товарный знак (знак обслуживания) по свидетельству истца является словесным обозначением, выполненным стандартными строчными буквами латинского алфавита.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. № 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, подтверждается представленными в дело доказательствами.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее – Правила), утвержденными приказом Роспатента от 05.03.2003 г. № 32, при решении вопроса сходства до степени смешения комбинированных обозначений, исследуются и оцениваются отдельные его элементы (словесные и графические), значимость положения, занимаемого тождественными или сходными элементами. Данные элементы оцениваются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

На основании п. 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно п.п. 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 Правил при установлении сходства обозначений до степени смешения должны приниматься во внимание правила, касающиеся выделения в товарном знаке части, занимающей доминирующее положение; словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными изображениями, в которые входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым.

Таким образом, суд, оценив представленные доказательства, пришел к выводу о том, что при визуальном сравнении обозначения, расположенного на сайте «Fruttini.ru», с товарным знаком истца, сходство до степени смешения (тождество) его элементов имеет место быть, что является нарушением исключительных прав истца.

Отсутствие в товарном знаке элемента «ru» судом в качестве правового основания для признания отсутствия тождества противопоставленных словесных обозначений судом квалифицировано быть не может, т.к. элемент «RU» представляет собой код ВОИС Российской Федерации, и используется как общепринятое обозначение Российской принадлежности адресов электронной почты и адресов веб-сайтов в Интернете и таким образом не обладает различительной способностью.

Данный вывод не противоречит Постановлению Президиума ВАС РФ №18012/10 от 18.02.2011 г.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации 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: на товарах, в том числе 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, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 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.

Таким образом, следует отметить, что истец как правообладатель имеет исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом, в том числе, в сети Интернет.

В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, право на товарный знак ограничено товарами и услугами, указанными в свидетельстве, однако охрана его распространяется не только на те объекты, которые он обозначает, но и на однородные, не упомянутые в охранном документе.

При указанных обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что требования о запрете использования ответчиком товарного знака истца на сайте «Fruttini.ru» в сети Интернет являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу ст. 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

В соответствии со ст. 4 АПК РФ, любое заинтересованное лицо вправе обратиться в Арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, будучи обязанным в силу ст. 65 АПК РФ доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу ст. 68 АПК РФ, обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Ответчик своими процессуальными правами распорядился самостоятельно, убедительных и бесспорных доказательств в обоснование своих возражений о неправомерности заявленных требований суду не указал, доводы истца об обратном в судебном заседании не опроверг.

В силу ст. 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами, а неисполнение процессуальных обязанностей несет негативные последствия.

Голословные возражения ответчика о правомерности использования спорного доменного имени, мотивированные тем, что на имя именно ответчика спорное доменное имя было зарегистрировано только 25.05.2011г., а также фактом регистрации на имя ответчика товарного знака со словесным обозначением «Fruttini» на основании

свидетельства на товарный знак № 470182 от 06.09.2012г. с приоритетом от 09.11.2011г., судом отклоняются, т.к. спорная регистрация осуществлена после обращения истца за судебной защитой своего нарушенного права, что, в свою очередь с очевидностью свидетельствует о злоупотреблении ответчиком своим правом и является самостоятельным основанием в силу ст. 10 ГК РФ для удовлетворении заявленного иска.

Кроме того, согласно статье 10bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности такие действия ответчика подлежат запрету.

В силу пункта 1 указанной конвенции страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции, и согласно подп. 1 пункта 3 подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

В соответствии с этой нормой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В частности, подлежат запрету:

1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента:

2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента:

3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Таким образом, [статья 10 bis](#) Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой в [параграфе 2](#) понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах, что согласуется с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации ([постановления](#) от 16.01.2001 по делу N 1192/00, от 11.11.2008 по делу N 5560/08).

Для установления нарушения честных обычаев при регистрации доменных имен в международной практике выработаны правила регистрации доменных имен и разрешения споров.

Судебной практикой выработаны критерии, позволяющие определить нарушения [статьи 10 бис](#) Парижской конвенции и соблюдение честных обычаев в сфере регистрации доменных имен. Согласно данным критериям регистрация доменного имени может быть аннулирована, если будет доказано, что: 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 установлено, что при регистрации в 2011 году домена www.frittini.ru использовано словесное обозначение "frittini", тождественное товарному знаку, принадлежащему истцу с 2005 года.

Администрирование в Российской зоне Интернета спорного доменного имени осуществляется ответчиком - лицом, не имеющим отношения к бизнесу компании и не получившим согласия от нее на использование товарного знака.

Из материалов дела следует и ответчиком не оспаривается, что сайт с доменным именем frittini.ru фактически не использовался им с момента перехода к нему прав по администрированию домен, что подтверждает отсутствие у ответчика намерения использовать сайт со спорным доменным именем.

Таким образом, действия ответчика по использованию в доменном имени frittini.ru товарного знака «frittini», принадлежащего истцу, подлежат квалификации в качестве акта недобросовестной конкуренции, создают препятствия компании для размещения информации о ней и ее товарах с использованием данного товарного знака в названном домене российской зоны сети Интернет и нарушают исключительное право истца, предусмотренное [подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484](#) Гражданского кодекса Российской Федерации на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

В силу изложенного, единственным лицом, которое обладает законными правами и интересами в отношении спорного доменного имени является истец.

Такая правовая позиция суда соответствует правовой позиции ВАС РФ, доведенной до сведения арбитражных судов Российской Федерации [определением ВАС РФ от 25.02.2011 N ВАС-18012/10 по делу N А40-47499/10-27-380](#).

Ответчиком доводы истца о совершении им действий, позволяющих квалифицировать их в качестве акта недобросовестной конкуренции в соответствии со статьей 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в судебном заседании не опровергнуты.

В силу изложенного, суд не усматривает правовых оснований для отказа в удовлетворении заявленных по настоящему иску требований.

Расходы по уплате государственной пошлины распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ и относятся на ответчика в полном объеме.

При таких обстоятельствах и руководствуясь ст.ст. 1229, 1252, 1484, 1494 ГК РФ, ст.ст. 4, 41, 63, 65, 66, 108, 110, 123, 176-170, 176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Запретить компании INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION S.A. (Интернешнл Ло Ассоуиэйшн С.А.)(почтовый адрес Republic of Panama, Panama City, Global Bank Tower, 18-th Floor, Office 1801, 50-th Avenue, INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION S.A., юридический адрес: Global Bank Tower, 18-th Floor, Office 1801, 50-th Avenue, Panama City, Republic of Panama) использование товарного знака «Fruttini» международной регистрации № 871230 в доменном имени ««Fruttini.ru» в сети Интернет.

Взыскать с компании INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION S.A. (почтовый адрес Republic of Panama, Panama City, Global Bank Tower, 18-th Floor, Office 1801, 50-th Avenue, INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION S.A., юридический адрес: Global Bank Tower, 18-th Floor, Office 1801, 50-th Avenue, Panama City, Republic of Panama) в пользу Манн&Шредер ГмбХ 4 000 руб. 00 коп. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные АПК РФ, в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья

Н.Н.Тарасов