



## ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

---

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

№ 9833/09

Москва

8 декабря 2009 г.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего – Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А.;

членов Президиума: Андреевой Т.К., Валявиной Е.Ю., Витрянского В.В., Вышняк Н.Г., Иванниковой Н.П., Исайчева В.Н., Козловой О.А., Маковской А.А., Нешатаевой Т.Н., Першутова А.Г., Поповой Г.Г., Сарбаша С.В., Юхнея М.Ф. –

рассмотрел заявление закрытого акционерного общества «ЛАД-М» о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 25.12.2008 по делу № А40-53937/08-51-526, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.03.2009 и

постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 22.06.2009 по тому же делу.

В заседании приняли участие представители:

от заявителя – закрытого акционерного общества «ЛАД-М» (истца) – Серго А.Г.;

от автономной некоммерческой организации «Региональный сетевой информационный центр» (третьего лица) – Гринкевич А.П., Токарева К.С.

Заслушав и обсудив доклад судьи Поповой Г.Г. и объяснения представителей участвующих в деле лиц, Президиум установил следующее.

Закрытое акционерное общество «ЛАД-М» обратилось к гражданину Саркисянцу Ерванду Александровичу с иском о признании его действий по администрированию доменных имен «lad-m.ru» и «ladm.ru» нарушением прав истца на товарные знаки «ЛАД-М» и «ЛАДМ» (свидетельства № 335306 и 337921) и запрещении ответчику использовать обозначения, сходные с товарными знаками истца «ЛАД-М» и «ЛАДМ» в доменных именах «lad-m.ru» и «ladm.ru»; о признании действий по администрированию доменных имен «lad-m.ru» и «ladm.ru» нарушением исключительного права истца на использование фирменного наименования «ЗАО «ЛАД-М» и запрещении ответчику использовать обозначение, сходное с фирменным наименованием истца в указанных доменных именах; о взыскании 100 000 рублей компенсации на основании пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, в деле участвуют автономная некоммерческая организация «Региональный сетевой информационный центр» (далее – информационный центр), общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Краснополянская Бумажная Фабрика» (далее – торговый дом), общество с ограниченной ответственностью «Лад-М».

Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.12.2008 в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.03.2009 решение суда оставлено без изменения.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 22.06.2009 решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции оставил без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора названных судебных актов ЗАО «ЛАД-М» просит их отменить, указывая на нарушение единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, и удовлетворить иск в полном объеме.

В отзывах на заявление Саркисянц Е.А. и информационный центр просят оставить данные судебные акты без изменения как соответствующие действующему законодательству.

Проверив обоснованность доводов, содержащихся в заявлении, отзывах на него и выступлениях присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что оспариваемые судебные акты подлежат отмене в части отказа в удовлетворении требований ЗАО «ЛАД-М» о защите исключительного права использования фирменного наименования по следующим основаниям.

Судами установлено, что ЗАО «ЛАД-М» (LAD-M) зарегистрировано в качестве юридического лица Московской регистрационной палатой 05.12.1996, о чем выдано свидетельство № 489261.

В Единый государственный реестр юридических лиц сведения об этом обществе внесены 29.04.2008.

Кроме того, истец приобрел исключительные права на товарные знаки в виде словесных обозначений «ЛАД-М» и «ЛАДМ»,

зарегистрированные за торговым домом 08.10.2007 и 23.11.2007 в отношении товаров класса 07 МКТУ (машины бумагоделательные) с приоритетом от 30.06.2006, на основании договора уступки прав, заключенного с прежним правообладателем и зарегистрированного Роспатентом 05.08.2008.

Ответчик Саркисянц Е.А. осуществляет администрирование доменного имени «ladm.ru» с 20.04.2004, а доменного имени «lad-m.ru» – с 02.05.2006, что подтверждено сведениями информационного центра и при рассмотрении дела сторонами не оспаривалось.

Истец счел, что ответчик нарушает его исключительные права на фирменное наименование и названные товарные знаки путем использования обозначений «ЛАД-М» и «ЛАДМ» в доменных именах в российском сегменте сети Интернет, представляющих собой транслитерацию этих обозначений.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, придя к выводу об отсутствии нарушений исключительных прав ЗАО «ЛАД-М» на товарные знаки, поскольку регистрация спорных доменов произведена задолго до регистрации за истцом товарных знаков с тождественными словесными обозначениями, сославшись на подпункт 3 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Отказывая в удовлетворении иска в части нарушения права истца на фирменное наименование, суд указал, что согласно пункту 4 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации право на фирменное наименование, принадлежащее юридическому лицу, может быть нарушено только другим юридическим лицом. Между тем ответчик не имеет фирменного наименования и в доменных именах использует фирменное наименование зарегистрированного 19.09.2006 ООО «Лад-М», участником и генеральным директором которого является.

Кроме того, суды указали на то, что до 29.04.2008 ЗАО «ЛАД-М» хозяйственно-финансовую деятельность не вело и свое фирменное наименование в качестве средства индивидуализации не использовало.

Доводы истца о недобросовестной конкуренции не приняты судом во внимание, поскольку ответчик самостоятельную предпринимательскую деятельность не осуществляет, так же как и истец не осуществлял её до 29.04.2008.

Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с выводами суда первой инстанции.

Между тем, отказывая в удовлетворении требований, предъявленных истцом в защиту права использования своего фирменного наименования, суды не учли следующего.

В силу статьи 5 Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» эта часть Кодекса применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до 01.01.2008, данная часть применяется к тем правам и обязанностям, которые возникли после 31.12.2007. Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, охраняемые на день введения в действие части четвертой Кодекса, продолжают охраняться в соответствии с правилами названной части Кодекса.

В соответствии с пунктом 4 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей до 01.01.2008) юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования. Лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное фирменное наименование, по

требованию обладателя права на фирменное наименование обязано прекратить его использование и возместить причиненные убытки.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 16 информационного письма от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» обращал внимание судов на то, что фирменное наименование не подлежит особой регистрации, независимо от регистрации юридического лица, а также отмечал, что в силу пункта 11 Положения о фирме, утвержденного постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 22.06.1927, действовавшего в период до 01.01.2008 в части, не противоречащей Гражданскому кодексу Российской Федерации, неправомерным является использование третьими лицами не только тождественного, но и сходного фирменного наименования.

Вступившей в действие с 01.01.2008 частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации приведенная правовая позиция не изменена.

Согласно статье 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации 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.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в Единый государственный реестр юридических лиц, которое возникает со дня государственной регистрации юридического лица (статья 1475 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Указанные нормы связывают защиту исключительного права использования фирменного наименования с моментом государственной регистрации юридического лица, а не с моментом, когда юридическое лицо приступило к соответствующей деятельности.

Названные нормы права отвечают положениям Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1983, предусматривающей обязанность государств, присоединившихся к Конвенции, охранять в том числе фирменные наименования.

Учитывая, что сходные до степени смешения доменные имена были зарегистрированы на имя Саркисянца Е.А. позднее возникновения права истца на фирменное наименование, суды неправомерно отказали истцу в защите его исключительного права.

Из материалов дела следует и участвующие в деле лица не оспаривают, что Саркисянец Е.А. является учредителем и генеральным директором ООО «Лад-М» и на спорных сайтах размещает информацию об истории создания в 1996 году ООО «ЛАД-М» и рекламу этого общества как осуществляющего производство и продажу бумагоделательного оборудования.

Между тем ООО «Лад-М» зарегистрировано в качестве юридического лица 19.09.2006, поэтому в данном случае доменные имена с обозначениями, сходными до степени смешения, использовались Саркисянцем Е.А. для рекламы другого юридического лица без разрешения истца, что нарушает исключительное право использования ЗАО «ЛАД-М» своего фирменного наименования.

Является необоснованным и вывод судов о том, что Саркисянц Е.А. является ненадлежащим ответчиком по спору, поскольку из материалов дела следует и информационным центром подтверждено, что именно он является владельцем спорных доменов и осуществляет их администрирование, размещая информацию коммерческого характера.

Оспариваемые судебные акты в указанной части как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права в соответствии с пунктом 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене.

Поскольку домены зарегистрированы за ответчиком ранее регистрации прав истца на товарные знаки «ЛАД-М» и «ЛАДМ» и ранее возникновения приоритета на них, Президиум считает обоснованным отказ судов со ссылкой на подпункт 3 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации в защите прав на товарные знаки, в том числе во взыскании компенсации.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 3 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

#### ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 25.12.2008 по делу № А40-53937/08-51-526, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.03.2009 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 22.06.2009 по тому же делу в части отказа в удовлетворении требования закрытого акционерного общества «ЛАД-М» о защите исключительного права использования фирменного наименования отменить.

Признать действия Саркисянца Е.А. по администрированию доменных имен «lad-m.ru» и «ladm.ru» нарушением прав ЗАО «ЛАД-М» на фирменное наименование и запретить Саркисянцу Е.А. использовать доменные имена «lad-m.ru» и «ladm.ru».

В остальной части указанные судебные акты оставить без изменения.

Председательствующий

А.А.Иванов