

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 305-ЭС24-9560

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

Дело № А41-68198/2021

Резолютивная часть определения объявлена 24 октября 2024 г.
Полный текст определения изготовлен 02 ноября 2024 г.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего судьи Поповой Г.Г.,
судей Борисовой Е.Е., Хатыповой Р.А.

при участии представителей общества с ограниченной ответственностью «Бесогон» Казачковой А.М. (доверенность от 01 ноября 2023 г. б/н) и Пивоваровой А.О. (доверенность от 01 ноября 2023 г. б/н),

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Бесогон» на решение Арбитражного суда Московской области от 23 мая 2023 г., постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 02 августа 2023 г. и постановление Суда по интеллектуальным правам от 01 марта 2024 г. по делу № А41-68198/2021,

установила:

общество с ограниченной ответственностью «Бесогон» (далее – общество «Бесогон», Общество) обратилось в Лефортовский районный суд города Москвы с иском заявлением к Ерохину Роману Спартаковичу (далее – Ерохин Р.С.) с требованиями:

– признать незаконным использование и запретить Ерохину Р.С. использовать в доменном имени «besogon.tv» словесное обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками, исключительные права на которые принадлежат обществу «Бесогон»;

– обязать регистратора домена общество с ограниченной ответственностью «Регтайм» (далее – общество «Регтайм») аннулировать регистрацию доменного имени «besogon.tv»;

– обязать Ерохина Р.С. возместить судебные расходы, состоящие из государственной пошлины, в размере 6000 рублей.

В соответствии со статьей 43 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен регистратор доменного имени «besogon.tv» общество «Регтайм».

Впоследствии на основании ходатайства истца в связи с наличием информации о смене регистратора определением Лефортовского районного суда от 11 марта 2021 г. к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен новый регистратор спорного доменного имени - иностранное лицо GoDaddy.com, LLC (далее - Компания).

Лефортовский районный суд города Москвы определением от 11 марта 2021 г. удовлетворил ходатайство истца о принятии мер по обеспечению иска. Администратору доменного имени «besogon.tv» запрещено совершать какие-либо действия, направленные на отказ от администрирования или передачу прав администрирования доменного имени «besogon.tv», включая смену регистратора, регистратору запрещено аннулировать доменное имя «besogon.tv» и передавать права администрирования другому лицу.

Лефортовский районный суд города Москвы протокольным определением от 13 марта 2021 г. принял к производству уточненные Обществом исковые требования к Ерохину Р.С., которые сформулированы следующим образом: признать незаконным использование Ерохиным Р.С. доменного имени «besogon.tv» и запретить ему использовать в этом доменном имени и на страницах сайта [http:// www. besogon.tv](http://www.besogon.tv) словесное обозначение «besogon.tv», сходное до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 615496 «БЕСОГОН», № 615497 «BESOGON», № 615498 «БЕСОГОН.TB», № 693933 «Besogon.TV», № 694517 «Besogontv», № 695922 «БесогонТВ», № 695924 «Бесогон.TB», исключительные права на которые принадлежат обществу «Бесогон»; обязать регистратора доменного имени «besogon.tv» - Компанию - передать доменное имя «besogon.tv» и право его администрирования обществу «Бесогон».

Лефортовский районный суд города Москвы протокольным определением от 07 июня 2021 г. в порядке статьи 41 ГПК РФ произвел замену ответчика Ерохина Р.С. на Гутина Андрея (Los Angeles, California 91306 United States of America).

Московский городской суд апелляционным определением от 12 июля 2021 г. по ходатайству Общества принял обеспечительные меры в виде запрета администратору доменного имени «besogon.tv» Ерохину Р.С. совершать какие-либо действия, направленные на отказ от администрирования или передачу прав администрирования доменного имени «besogon.tv», включая смену регистратора, регистратору доменного имени - Компании - запретил аннулировать данное доменное имя и передавать на него права администрирования другому лицу.

Лефортовский районный суд города Москвы определением от 05 июля 2021 г. гражданское дело по иску общества «Бесогон» направил на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Арбитражный суд Московской области определением от 16 сентября 2021 г. исковое заявление Общества принял к производству, определением от 20 января 2022 г. на основании статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) привлек к участию в деле в качестве соответчика Ерохина Р.С.

Арбитражный суд Московской области решением от 23 июня 2023 г., оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 02 августа 2023 г., постановлением Суда по интеллектуальным правам от 01 марта 2024 г., в удовлетворении иска отказал.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество «Бесогон» обратилось с кассационной жалобой в Верховный Суд Российской Федерации, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, постановления судов апелляционной и кассационной инстанций, ссылаясь на допущенные судами существенные нарушения норм процессуального и материального права, повлиявшие на исход дела.

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Поповой Г.Г. от 20 сентября 2024 г. кассационная жалоба общества «Бесогон» вместе с делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Ерохин Р.С., Гутин Андрей, Компания, общество «Регтайм», извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, своих представителей в суд не направили, что в соответствии со статьей 29110 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

В судебном заседании представители Общества поддержали доводы кассационной жалобы, просили отменить судебные акты трех инстанций и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Согласно части 1 статьи 291¹¹ АПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных актов в порядке кассационного производства в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод,

законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Поповой Г.Г., выслушав объяснения представителей Общества, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации пришла к выводу, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции по следующим основаниям.

Как установлено судами и следует из материалов дела, истцу принадлежат исключительные права на следующие товарные знаки:

товарный знак «БЕСОГОН» по свидетельству Российской Федерации № 615496 с приоритетом от 15 июня 2016 г., зарегистрированный 04 мая 2017 г. в отношении перечня товаров 9, 16 и услуг 35, 38, 41 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ);

товарный знак «BESOGON» по свидетельству Российской Федерации № 615497 с приоритетом от 15 июня 2016 г., зарегистрированный 04 мая 2017 г. в отношении перечня товаров 9, 16 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ;

товарный знак «Бесогон-ТВ» по свидетельству Российской Федерации № 615498 с приоритетом от 15 июня 2016 г., зарегистрированный 04 мая 2017 г. в отношении перечня товаров 9, 16 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ;

товарный знак «BesogonTV» по свидетельству Российской Федерации № 693933 с приоритетом от 20 июня 2018 г., зарегистрированный 24 января 2019 г. в отношении перечня товаров 9, 16 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ;

товарный знак «BesogonTV» по свидетельству Российской Федерации № 694517 с приоритетом от 20 июня 2018 г., зарегистрированный 29 января 2019 г. в отношении перечня товаров 9, 16 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ;

товарный знак «Бесогон.ТВ» по свидетельству Российской Федерации № 695922 с приоритетом от 20 июня 2018 г., зарегистрированный 05 февраля 2019 г. в отношении перечня товаров 9, 16 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ;

товарный знак «Бесогон.ТВ» по свидетельству Российской Федерации № 695924 с приоритетом от 20 июня 2018 г., зарегистрированный 05 февраля 2019 г. в отношении перечня товаров 9, 16 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

Обществу «Бесогон» стало известно о незаконном использовании в доменном имени «besogon.tv» (доменное нарушение - незаконное использование в доменном имени) и на самих страницах интернет-сайта <https://www.besogon.tv/> обозначения «besogon.tv», сходного до степени смешения и тождественного с товарными знаками истца (нарушение на сайте - размещение обозначения на сайте). Истец в материалы дела представил 50 скриншотов, на которых отражено размещение Ерохиным Р.С. на сайте по адресу доменного имени «besogon.tv» видеозаписей авторской программы Михалкова Никиты Сергеевича (далее - Михалков Н.С.) «Бесогон» с рекламными баннерами.

По мнению истца, ответчики недобросовестно используют обозначение «besogon.tv» для тех же услуг, для которых зарегистрированы товарные знаки истца: 35 класса МКТУ «рекламные услуги, в том числе реклама

интерактивная в компьютерной сети» и 41 класса МКТУ «оказание услуг по предоставлению видеофайлов и электронных публикаций онлайн, незагружаемых».

17 января 2022 г. при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции общество «Бесогон» заявило об уточнении исковых требований и сформулировало их следующим образом:

- 1) признать регистрацию и администрирование доменного имени «besogon.tv» Ерохиным Р.С. нарушением исключительных прав общества «Бесогон» на товарные знаки по свидетельствам № 615496 «БЕСОГОН», № 615497 «BESOGON», № 615498 «БЕСОГОН.TV», № 693933 «Besogon.TV», № 694517 «BesogonTV», № 695922 «БесогонТВ», № 695924 «Бесогон.TV» и актом недобросовестной конкуренции.

- 2) запретить Ерохину Р.С. использование принадлежащих обществу «Бесогон» товарных знаков по свидетельствам № 615496 «БЕСОГОН», № 615497 «BESOGON», № 615498 «БЕСОГОН.TV», № 693933 «Besogon.TV», № 694517 «BesogonTV», № 695922 «БесогонТВ», № 695924 «Бесогон.TV» в доменном имени «besogon.tv».

- 3) признать регистрацию и администрирование доменного имени «besogon.tv» Гутиным Андреем нарушением исключительных прав общества «Бесогон» на товарные знаки по свидетельствам № 615496 «БЕСОГОН», № 615497 «BESOGON», № 615498 «БЕСОГОН.TV», № 693933 «Besogon.TV», № 694517 «BesogonTV», № 695922 «БесогонТВ», № 695924 «Бесогон.TV» и актом недобросовестной конкуренции.

- 4) запретить Гутину Андрею использование принадлежащих обществу «Бесогон» товарных знаков по свидетельствам № 615496 «БЕСОГОН», № 615497 «BESOGON», № 615498 «БЕСОГОН.TV», № 693933 «Besogon.TV», № 694517 «BesogonTV», № 695922 «БесогонТВ», № 695924 «Бесогон.TV» в доменном имени «besogon.tv».

- 5) обязать Гутина Андрея безвозмездно передать в пользу общества «Бесогон» право администрирования доменного имени «besogon.tv» по договору о делегировании доменного имени, заключенному с регистратором, не позднее пяти календарных дней с даты вступления в силу решения суда по настоящему делу.

- 6) обязать Компанию обеспечить исполнение судебного акта о передаче прав администрирования по договору о делегировании доменного имени «besogon.tv» от Гутина Андрея к обществу «Бесогон» путем замены стороны в правоотношении, не аннулируя доменное имя.

- взыскать солидарно с Ерохина Р.С. и Гутина Андрея в пользу общества «Бесогон» 12 000 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Суд первой инстанции принял к производству уточненные требования Общества, сформулированные в пунктах 2 и 4, в части требований, изложенных в пунктах 1, 3, 5, 6, отказал.

В дальнейшем суд первой инстанции в порядке, предусмотренном статьей 49 АПК РФ, принял дополнительное уточнение требований 2, 4

и в итоге рассмотрел иск к Ерохину Р.С. и Гутину Андрею, с участием в деле в качестве третьих лиц регистраторов доменного имени Компании и общества «Регтайм» о запрете Ерохину Р.С. и Гутину Андрею использовать принадлежащие обществу «Бесогон» товарные знаки по свидетельствам № 615496 «БЕСОГОН», № 615497 «BESOGON», № 615498 «БЕСОГОН.TV», № 693933 «Besogon.TV», № 694517 «BesogonTV», № 695922 «БесогонТВ» и № 695924 «Бесогон.TV» в доменном имени «besogon.tv» в отношении перечня услуг 35 и 41 классов МКТУ при оказании услуг по предоставлению видео файлов и электронных публикаций онлайн, незагружаемых, а также рекламных услуг, включая рекламу интерактивную в компьютерной сети.

Суд первой инстанции руководствовался пунктом 1 статьи 1229, статьями 1484, 1250, 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс, ГК РФ), разъяснениями, изложенными в пункте 57 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление № 10), и исходил из того, что защита исключительных прав на товарные знаки может быть осуществлена путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Признав, что Ерохин Р.С. не является администратором доменного имени «besogon.tv» и фактически не использует его, суд отказал в иске к этому ответчику.

Суд пришел к выводу о недоказанности факта использования Гутиным Андреем обозначения «besogon.tv», сходного до степени смешения с товарными знаками истца, поскольку в материалах дела содержатся снимки экрана страниц интернет-сайта с доменным именем «besogon.tv», в частности, скриншот страницы интернет-сайта с доменным именем «besogon.tv» от 05 мая 2023 г., свидетельствующие об отсутствии какой-либо информации на данном сайте при наличии технической надписи «невозможно отобразить страницу».

С учетом изложенного суд первой инстанции признал, что оспариваемые истцом действия на момент судебного разбирательства администратором Гутиным Андреем не совершаются, опасность их совершения в будущем не доказана, поэтому отказал в иске к ответчику Гутину Андрею.

Суды апелляционной и кассационной инстанций поддержали выводы суда первой инстанции по существу спора, отклонив доводы истца о неправильном применении судом первой инстанции статьи 49 АПК РФ и указав, что заявленные обществом «Бесогон» требования свидетельствуют об изменении предмета и основания иска, поскольку первоначально поданный иск не содержит требования о признании регистрации доменного имени актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом.

Между тем суды трех инстанций не учли следующее.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными данным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно статье 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).

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 ГК РФ).

Соответственно, исключительным правом на товарный знак охватывается как использование этого объекта в доменном имени для однородных товаров и услуг на сайте, так и использование его непосредственно на сайте в целях индивидуализации товаров и услуг.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров и услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

В пункте 158 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление № 10) разъяснено следующее.

Требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязанности удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, услуг, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае исходя из целей регистрации доменного имени нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация.

Если нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, судом может быть удовлетворено требование об обязанности аннулировать соответствующую регистрацию или требование о безвозмездной передаче правообладателю прав администрирования доменным именем.

Требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252, подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени. По ходатайству истца данные об администраторе доменного имени истребуются у регистратора доменного имени в порядке, предусмотренном статьей 57 ГПК РФ, статьей 66 АПК РФ (пункт 159 постановления № 10).

Если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации (часть 2 статьи 10 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»), презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт (пункт 78 постановления №10).

Статья 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20 марта 1883 г., далее – Парижская конвенция) содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из пункта 2 этой статьи, понимается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В силу пункта 1 статьи 5 ГК РФ обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Учитывая, что в силу пункта 1 статьи 5 Гражданского кодекса обычай распространяется не только на сферу предпринимательской деятельности,

а участниками споров, касающихся использования обозначений в сети «Интернет», являются также лица, не участвующие в предпринимательской деятельности, злоупотребление правом на регистрацию и использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, может быть допущено и акт недобросовестной конкуренции осуществлен лицом, не являющимся непосредственным конкурентом на товарном рынке.

Как следует из постановлений Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 ноября 2008 г. № 5560/08, от 18 мая 2011 г. № 18012/10, по спорам о доменных именах, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, при рассмотрении вопросов о недобросовестности лица, участвующего в деле, суд в соответствии с пунктом 1 статьи 5, пунктами 1 и 2 статьи 10 ГК РФ, статьей 10.bis Парижской конвенции для установления содержания честных обычаев при регистрации и использовании, в том числе администрировании доменных имен могут быть использованы положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN, далее - Политика).

В силу параграфов 4(a) Политики аннулирование, передача регистрации или изменение доменного имени производится на основании совокупности следующих критериев: (i) спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца; (ii) у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени; (iii) спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

Таким образом, в случае признания регистрации, а также использования, в том числе администрирования, доменного имени злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции судом может быть удовлетворено как требование об аннулировании регистрации, так и требование о безвозмездной передаче истцу права администрирования спорного доменного имени.

В свою очередь условием удовлетворения иска об аннулировании регистрации и о безвозмездной передаче прав администрирования доменным именем является констатация акта недобросовестной конкуренции или установление злоупотребления правом как в случае, когда заявлено самостоятельное требование о признании регистрации и использования домена актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом, так и в случае, когда истец приводит об этом доводы в обоснование иска.

В силу требований положений статьи 10 ГК РФ поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались.

Данный вывод соответствует правовой позиции, изложенной в Обзоре судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15 ноября 2023 г., определении Верховного Суда Российской Федерации от 11 июля 2017 г. № 53-КГ17-12.

В соответствии с частью 1 статьи 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. № 46 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции» (далее - постановление № 46), изменение предмета иска означает изменение материально-правового требования истца к ответчику. Изменение основания иска означает изменение обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к ответчику.

По смыслу части 1 статьи 49 АПК РФ не допускается одновременное изменение предмета и основания иска, являющееся, по существу, предъявлением нового требования. Соблюдение данного запрета проверяется арбитражным судом вне зависимости от наименования представленного истцом документа (например, уточненное исковое заявление, заявление об уточнении требований).

Арбитражный суд не связан правовой квалификацией правоотношений, предложенной лицами, участвующими в деле.

Изменение правовой квалификации требования (например, со взыскания убытков на взыскание неосновательного обогащения) или правового обоснования требования (например, взыскания на основании норм о поставке на взыскание на основании норм об обязательствах вследствие причинения вреда) не является изменением предмета или основания иска, за исключением случаев, когда истец при изменении правовой квалификации изменяет также требование (предмет иска) и ссылается на иные фактические обстоятельства (основание иска, абзац 7 пункта 25 постановления № 46).

Таким образом, по смыслу статьи 49 АПК РФ основание иска включает в себя не «правовые», но фактические основания, исходя из которых заявлен иск, а предмет иска представляет собой материально-правовое требование истца, обусловленное не нормой права, а преследуемым истцом материально-правовым интересом (желаемыми правовыми последствиями), что, в частности, прямо вытекает из упомянутого выше абзаца седьмого пункта 25 постановления № 46.

Из процессуальных документов общества «Бесогон», представленных им в материалы дела, усматривается, что Общество с самого начала рассмотрения настоящего дела занимало позицию, в соответствии с которой просило

признать регистрацию и использование доменного имени «besogon.tv» незаконными, а также аннулировать регистрацию данного доменного имени.

При этом истец обосновывал все заявленные им требования, которые он уточнял в ходе рассмотрения дела, наличием в действиях ответчиков злоупотребления правом и актом недобросовестной конкуренции, в том числе при предъявлении иска в Лефортовский районный суд города Москвы и впоследствии при рассмотрении дела арбитражным судом, при уточнении требований от 17 января 2022 г. Общество указывало следующее: использование ответчиками товарных знаков истца в доменном имени «besogon.tv» без согласия правообладателя, размещение на сайте с этим доменным именем контента общества «Бесогон» и рекламы, получение от такого размещения коммерческой выгоды, частая смена владельцев домена и регистраторов во время рассмотрения судебного спора, создание администраторами домена зеркальных сайтов и автоматической переадресации на другие сайты с размещением того же контента Общества, свидетельствуют о недобросовестном поведении ответчиков и злоупотреблении правом (статья 10 ГК РФ), их действия по регистрации и использовании спорного доменного являются актом недобросовестной конкуренции, способным вызвать смешение с услугами 35 и 41 классов МКТУ, оказываемыми обществом «Бесогон». Общество указывало, что при таких обстоятельствах регистрация данного доменного имени является незаконной, нарушающей исключительные права Общества на товарные знаки. Несмотря на принятые судами обеспечительные меры ответчики продолжают использовать спорное доменное имя и путем переадресации на другие сайты размещают контент общества «Бесогон», истец уточнил требование об аннулировании домена на передачу ему администрирования спорного доменного имени.

Поскольку на злоупотребление правом и недобросовестную конкуренцию истец ссылался в качестве обоснования требований изначально, дополнение иска требованием о признании действий ответчика актом недобросовестной конкуренции, а также изменение требования об аннулировании доменного имени на требование безвозмездно передать истцу право его администрирования не влекут изменения основания иска, суды неправильно применили статью 49 АПК РФ, так как при уточнении иска не произошло одновременного изменения предмета и основания иска.

Таким образом, суд неправомерно рассмотрел только требования о запрете использования принадлежащих обществу «Бесогон» товарных знаков в доменном имени «besogon.tv» и не рассмотрел требования о признании регистрации и администрирования доменного имени Ерохиным Р.С. и Гутиним Андреем актом недобросовестной конкуренции, а также об обязанности Гутина Андрея передать в пользу истца право администрирования, а регистратора - обеспечить исполнение судебного акта о передаче прав администрирования путем замены стороны в договоре о делегировании, не аннулируя доменное имя.

Данное нарушение повлекло неприменение судом норм материального права, регулирующих защиту исключительного права на товарный знак, и принятие неправильного решения по существу спора.

Также при рассмотрении иска Общества к Гутину Андрею суды трех инстанций неправильно применили нормы материального права по следующим основаниям.

Отказывая в иске к Гутину Андрею о пресечении доменного нарушения, суды трех инстанций исходили из недоказанности факта использования ответчиком товарных знаков истца в виде словесного обозначения *besogon.tv*, сославшись на скриншот страницы интернет-сайта с доменным именем «*besogon.tv*» от 05 мая 2023 г. при наличии технической надписи «невозможно отобразить страницу».

Между тем отсутствие доступа к сайту, располагавшемуся под доменным именем «*besogon.tv*», само по себе не является препятствием для пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, и основанием для отказа в иске по доменному нарушению.

С учетом уточненных истцом и принятых судом требований о пресечении доменного нарушения в отношении перечня услуг 35 и 41 классов МКТУ при оказании услуг по предоставлению видео файлов и электронных публикаций онлайн, незагружаемых, а также рекламных услуг, включая рекламу интерактивную в компьютерной сети, подлежал рассмотрению спор о доменном нарушении, предметом которого является использование доменного имени, а не сайта в сети «Интернет» и его информационно-визуального наполнения.

Иск заявлен к администратору доменного имени, а не к владельцу сайта (который может не совпадать с администратором доменного имени) и не к провайдеру хостинга, предоставляющему возможность размещения материала или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети (информационному посреднику в соответствии со статьей 1253.1 ГК РФ).

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак в доменном имени является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком правообладателя, в отношении товаров и услуг, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку (абзац второй пункта 158 постановления № 10).

Вместе с тем администратор доменного имени, как отмечено выше, может быть признан недобросовестным или его действия могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции по отношению к правообладателю товарных знаков и без фактического использования товарных знаков в отношении однородных товаров (постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 ноября 2008 г. № 5560/08, от 18 мая 2011 г. № 18012/10).

Однако суды не исследовали соответствующие доводы истца и не установили, является ли обозначение, содержащееся в доменном имени, тождественным или сходным до степени смешения с товарными знаками Общества, в отношении каких товаров и услуг использовано спорное обозначение, не оценили в должной мере доводы истца о наличии в действиях администраторов злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции, а также о наличии угрозы нарушения исключительных прав на товарные знаки в будущем.

Принимая во внимание изложенное, Судебная коллегия считает, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене как принятые с существенным нарушением норм материального и процессуального права, а дело – направлению на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду надлежит учесть изложенное выше, разрешить ходатайство истца об уточнении требований, предложить Обществу уточнить, предъявлен ли иск только в части незаконного использования спорного обозначения в доменном имени или также в части размещения обозначения «besogon.tv» на сайте, исследовать представленные в дело доказательства злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции со стороны ответчиков, а также иные, имеющие значение для дела обстоятельства, и принять законное, обоснованное решение.

Руководствуясь статьями 167, 176, 291¹¹–291¹⁵ Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

установила:

решение Арбитражного суда Московской области от 23 мая 2023 г., постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 02 августа 2023 г. и постановление Суда по интеллектуальным правам от 01 марта 2024 г. по делу № А41-68198/2021 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Настоящее определение вступает в законную силу со дня его вынесения и может быть обжаловано в порядке надзора в Верховный Суд Российской Федерации в трехмесячный срок.

Председательствующий судья

Г.Г. Попова

Судья

Е.Е. Борисова

Судья

Р.А. Хатыпова