



ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

№ 445/13

Москва

4 июня 2013 г.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:

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

членов Президиума: Абсалямова А.В., Андреевой Т.К., Бациева В.В., Валявиной Е.Ю., Иванниковой Н.П., Козловой О.А., Маковской А.А., Моисеевой Е.М., Сарбаша С.В., Юхнея М.Ф. –

рассмотрел заявление общества с ограниченной ответственностью «Сантехоптторг» о пересмотре в порядке надзора постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.07.2012 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 15.10.2012 по делу № А40-55153/11-27-450 Арбитражного суда города Москвы.

В заседании приняли участие представители:

от заявителя – общества с ограниченной ответственностью «Сантехоптторг» – Малюженко С.И.;

от автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» – Павлова Т.Н.;

от гражданина Красикова В.В. – Гринкович А.Б., Красикова Э.М.;

а также гражданин Красиков В.В.

Заслушав и обсудив доклад судьи Моисеевой Е.М., объяснения присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц и Красикова В.В., Президиум установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью «Сантехоптторг» (далее – общество «Сантехоптторг») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к закрытому акционерному обществу «Элвис-Телеком» (далее – общество «Элвис-Телеком», регистратор), автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» (далее – координационный центр), Красикову В.В. об обязанности ответчиков отменить регистрацию доменного имени «тёплыйдом.рф» за Красиковым В.В., предоставлении преимущественного права регистрации названного доменного имени истцу как правообладателю соответствующего товарного знака; взыскании с Красикова В.В. 5 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак (с учетом уточнения исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 12.10.2011 исковые требования общества «Сантехоптторг» удовлетворены частично: с Красикова В.В. в пользу истца взыскано 40 000 рублей компенсации и судебные расходы, в остальной части иска отказано.

Определением суда первой инстанции от 16.11.2011 исправлена описка, допущенная в мотивировочной части решения от 12.10.2011.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.01.2012 решение и определение суда первой инстанции отменены в связи с процессуальными нарушениями, в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 05.05.2012 постановление суда апелляционной инстанции отменено; дело направлено на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.07.2012, с учетом определений от 05.07.2012 об исправлении описки, опечатки, решение суда первой инстанции отменено; с Красикова В.В. в пользу истца взыскано 20 000 рублей компенсации, в удовлетворении остальных требований отказано.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 15.10.2012 оставил без изменения постановление суда апелляционной инстанции от 05.07.2012.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре постановлений от 05.07.2012 и от 15.10.2012 в порядке надзора общество «Сантехоптторг» просит их отменить в части отказа в удовлетворении требований об обязанности ответчиков отменить регистрацию доменного имени и предоставить право регистрации истцу, ссылаясь на неправильное применение норм материального права, и принять новый судебный акт об удовлетворении требований в этой части.

По мнению заявителя, суд, установив, что использование Красиковым В.В. доменного имени нарушает права общества «Сантехоптторг» на товарный знак, необоснованно отказал в удовлетворении требований истца о защите нарушенного права путем отмены регистрации указанного доменного имени и предоставления истцу преимущественного права регистрации доменного имени со спорным обозначением.

В отзыве на заявление координационный центр просит оставить оспариваемые судебные акты без изменения.

Координационный центр считает, что не является нарушителем прав общества «Сантехоптторг», поскольку не обеспечил этому обществу

преимущественное право и регистрацию домена со спорным словесным обозначением в связи с пропуском самим обществом «Сантехоптторг» установленных правилами сроков на регистрацию правообладателями товарных знаков домена, в котором используется их товарный знак.

Красиков В.В. в отзыве на заявление также просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения, ссылаясь на то, что как правообладатель товарного знака в виде обозначения «тёплый дом», зарегистрированного в установленном порядке, регистрация которого не оспорена и не признана недействительной, использовал домен правомерно, следовательно, оснований для лишения его домена не имеется.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзывах на него и выступлениях присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц и Красикова В.В., Президиум считает, что оспариваемые судебные акты подлежат частичной отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела усматривается, что общество «Сантехоптторг» является обладателем исключительных прав на комбинированный товарный знак со словесным элементом «Теплый Дом» на основании свидетельств № 394260, № 417166 с приоритетом от 03.09.2007 в отношении товаров и услуг 25-го, 36-го, 37-го и 38-го классов МКТУ.

Красиков В.В. с 11.11.2010 является администратором доменного имени «тёплыйдом.рф», зарегистрированного аккредитованной организацией – обществом «Элвис-Телеком», а также правообладателем товарного знака «Тёплый дом», зарегистрированного согласно свидетельству № 459381 с датой приоритета от 23.11.2010 в отношении товаров и услуг 9-го и 40-го классов МКТУ.

Полагая, что в названном домене использовано словесное обозначение, сходное до степени смешения с его товарным знаком, общество «Сантехоптторг» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции признал, что действия Красикова В.В. по использованию спорного домена нарушают исключительные права истца на товарный знак, препятствуют истцу в размещении информации о нем и его товарах с использованием данного товарного знака в доменном имени российской зоны сети Интернет.

При этом суд исходил из следующего.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 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.

Разрешая спор, суд также учитывал положения Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1884, статья 10 bis которой содержит общий запрет недобросовестной конкуренции.

С учетом всех обстоятельств суд взыскал с Красикова В.В. компенсацию в размере 20 000 рублей. Однако другие требования истца

(об отмене регистрации доменного имени и признании за истцом преимущественного права регистрации доменного имени) суд первой инстанции не рассмотрел.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводом суда первой инстанции о том, что действия Красикова В.В. по использованию в доменном имени «тёплыйдом.рф» обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца «Теплый Дом», нарушают его исключительные права на указанный знак.

Доводы Красикова В.В. о том, что в доменном имени используется его собственный товарный знак, поэтому регистрация спорного домена не нарушает исключительного права истца, судом апелляционной инстанции отвергнуты, поскольку товарный знак истца с более ранним приоритетом имеет преимущество как средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее (пункт 6 статьи 1252 Гражданского кодекса), а регистрация на имя ответчика товарного знака произведена после регистрации домена.

Суд кассационной инстанции поддержал указанные выводы суда апелляционной инстанции.

Суды пришли к правомерному выводу о том, что действия Красикова В.В. по администрированию и использованию спорного домена нарушают исключительные права общества «Сантехоптторг» на товарный знак, являются актом недобросовестной конкуренции, поэтому с Красикова В.В. взыскана компенсация за нарушение исключительного права истца на товарный знак.

Вместе с тем в удовлетворении требований об отмене регистрации доменного имени и признании за истцом преимущественного права регистрации этого имени со ссылкой на заявительный порядок регистрации отказано без анализа действительной цели, преследовавшейся истцом при обращении в суд.

Очевидно, что заявленные и уточненные в суде апелляционной инстанции требования ко всем ответчикам были направлены на пресечение любых действий, нарушающих исключительное право истца на товарный знак.

Из положений статей 12, 1229 и 1252 Гражданского кодекса следует, что наряду с признанием действий ответчика по использованию доменного имени нарушением исключительных прав истца и взысканием компенсации за незаконное использование товарного знака могут применяться и другие способы защиты прав на товарный знак, направленные на пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в том числе запрет другим лицам использовать товарный знак.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в домене .РФ (утвержденными координационным центром 11.10.2010, действовавшими на дату регистрации спорного доменного имени за Красиковым В.В.), а также Правилами регистрации доменных имен в домене .РФ (утвержденными координационным центром 05.10.2011; далее – Правила регистрации доменных имен) пользователь самостоятельно выбирает доменное имя и несет ответственность за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

В силу пункта 8 Правил регистрации доменных имен в случае признания действий ответчика (администратора домена) по использованию спорного домена нарушающими исключительные права истца на товарный знак в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом или письменной заявкой администратора о прекращении права администрирования домена может быть аннулирована регистрация доменного имени, то есть исключена информации о доменном имени из реестра.

Для этого, согласно упомянутым правилам, в резолютивной части судебного акта должно быть прямо указано на необходимость совершения регистратором действий по аннулированию регистрации.

Аннулирование регистрации доменного имени на основании судебного акта, вступившего в законную силу, осуществляется регистратором самостоятельно после истечения срока преимущественного права регистрации доменного имени лицом, в пользу которого принят судебный акт, что предусмотрено разработанным координационным центром в виде приложения к Правилам регистрации доменных имен Положением о процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах (пункт 6.4).

Кроме того, пунктом 6.1 названного положения установлено, что регистратор самостоятельно прекращает право администрирования доменного имени в течение 45 календарных дней после вступления в законную силу судебного акта, запрещающего администратору использование в доменном имени обозначения, правами на которое обладает истец и (или) запрещающего администратору использование соответствующего доменного имени и (или) признающего администрирование домена администратором нарушением прав истца.

Между тем оспоренные судебные акты не содержат указаний, обязывающих регистратора домена совершить такие действия, так же как запрета администратору домена использовать в домене спорное обозначение, хотя администрирование домена признано (в мотивировочной части судебного акта) нарушением прав истца и оценено как акт недобросовестной конкуренции.

Указанное противоречие может объясняться тем, как сформулировал истец свои требования (отмена регистрации спорного доменного имени и предоставление истцу преимущественного права на его регистрацию).

Следует признать, что требования общества «Сантехоптторг», заявленные в таком виде, не подлежали удовлетворению.

Однако учитывая доводы истца, приведенные в обоснование его требований, исходя из целей обращения в суд с заявленными требованиями (прекращение права администрирования ответчиком спорного доменного имени и передача этого права истцу) суду следовало рассмотреть вопрос о запрете администратору использовать соответствующий домен, что позволило бы регистратору применить принципы, изложенные в упомянутом положении.

С учетом квалификации действий ответчика по использованию спорного домена не только как нарушения исключительных прав истца на товарные знаки, но и как акта недобросовестной конкуренции, приняв во внимание положения пункта 62 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» и статьи 10 Гражданского кодекса суд отказал в защите права Красикова В.В. на использование товарного знака, зарегистрированного на его имя, в спорном доменном имени.

Исходя из существа искового требования в том смысле, который выявлен Президиумом при рассмотрении дела (пресечение действий, нарушающих право, запрет ответчику использовать спорное доменное имя), оспариваемые судебные акты в части отказа в удовлетворении искового требования в силу пункта 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права подлежат отмене.

Президиум считает возможным, не передавая дело на новое рассмотрение в указанной части, принять решение о запрете Красикову В.В. использовать доменное имя «тёплыйдом.рф».

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, принятые на

основании нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в настоящем постановлении толкованием, могут быть пересмотрены на основании пункта 5 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если для этого нет других препятствий.

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:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.07.2012 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 15.10.2012 по делу № А40-55153/11-27-450 Арбитражного суда города Москвы в части отказа в удовлетворении иска об использовании домена Красиковым В.В. отменить.

Запретить Красикову В.В. использовать доменное имя «тёплыйдом.рф».

В остальной части указанные судебные акты оставить без изменения.

Председательствующий

А.А. Иванов