



**ДОМЕНЫ
ХОСТИНГ
СЕРВЕРЫ**

ООО «Регистратор доменных имён РЕГ.РУ»

ИНН/КПП: 7733568767 / 771401001

Адрес: 125252, г. Москва, пр-д Березовой рощи, дом 12, этаж 2, комната 4

Тел.: +7 (495) 580-11-11

<http://www.reg.ru>

email: info@reg.ru

Куда: Арбитражный суд г. Москвы
Адрес: Большая Тульская ул., 17, Москва, 115225

Истец: ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ"
ОГРН 1067746613494
Адрес: 125252, г. Москва, проезд Березовой рощи,
дом 12, этаж 2, комн.4
Представитель: Низамизаде М.Н.
email: nizamizade@reg.ru

Ответчик: Лукашевский Андрей Александрович
Паспорт: 45 15 492266 выдан Отделением
УФМС России по гор. Москве по району
Ярославский.
Дата выдачи: 25.02.2016
Адрес: Дата рождения: 06.02.1971
129347, Москва, ул. Палехская, д. 147, кв. 12.

Дата: 16.03.2020

Исковое заявление

о пресечении нарушения исключительных прав на товарный знак REG.RU в доменном имени www-reg.ru

ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» является правообладателем товарных знаков № 395762, 361213, 429251 и 551746, информация о регистрации которых содержится в открытом реестре Федерального института промышленной собственности (ФИПС) (Приложение 1). Также Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» (далее ООО «РЕГ.РУ») было аккредитовано в качестве регистратора доменных имен в домене .RU «30» марта 2007 г. на основании Информационного письма № 500/5 от Координационного центра национального домена сети Интернет и осуществляет деятельность в соответствии с текущей версией Правил регистрации доменных имен в домене RU и договором № 13-1 от «30» марта 2007 года между ООО «РЕГ.РУ» и АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», а также в соответствии с любыми применимыми и обязательными для аккредитованного регистратора политиками ICANN и Правилами операторов реестра.

1. Фактические обстоятельства нарушения прав Истца

В сети Интернет 16.06.2009 года было зарегистрировано доменное имя "www-reg.ru" в наименовании которого используются товарные знаки и фирменное наименование ООО "РЕГ.РУ". Доменное имя "www-reg.ru" является сходным до степени смешения товарными знаками и фирменным наименованием ООО "РЕГ.РУ" в виду тождественного фонетического обозначения.

Администратором доменного имени "www-reg.ru" является Лукашевский Андрей Александрович, что подтверждается ответом ООО "Регистратор Р01" №150-СР от 05.02.2020 на адвокатский запрос (Приложение 2).

Информация об Ответчике также содержится непосредственно на самом сайте, по адресу www-reg.ru/rega.html, где указано, что:

Найдя устраивающий Вас незанятый домен, присылаете на адрес admin@www-reg.ru имя домена и либо Ваши паспортные данные и контактный телефон (если Вы физическое лицо либо будете регистрировать домен(ы) на физическое лицо), либо реквизиты фирмы и телефон – если Вы являетесь юридическим лицом и будете регистрировать домен(ы) на Вашу фирму, – они потребуются при создании Вашего аккаунта у регистратора Р01 на (ник-хэндл администратора доменов создаётся на моём партнёрском договоре с регистратором доменов R01: **Лукашевский А.А.**

ООО "РЕГ.РУ" не предоставляло разрешения администратору домена "www-reg.ru" права на использование товарных знаков и фирменного наименования REG.RU в связи с чем их использование неправомерно.

Доменное имя "www-reg.ru" содержит обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком "reg.ru". Более того, Интернет-сайт, размещенный по адресу: "www-reg.ru", используется, в частности для рекламы услуг, однородных товарам, в отношении которых распространяется защита товарного знака "reg.ru". Сайт "www-reg.ru" предлагает выбор и регистрацию доменных имен, что является идентичной деятельностью администратора доменного имени "www-reg.ru". (Приложение 3) Тайпсквоттинг – недобросовестная регистрация доменных имен, идентичных популярным ресурсам, но с опечатками, которые могут допустить пользователи. Так например, при вводе "WWW.reg.ru", пользователи попадают на сайт ООО "РЕГ.РУ", а при вводе "www-reg.ru" на сайт правонарушителя. Три символа "WWW" в начале доменного имени **www-reg.ru** являются попыткой ввести пользователя в заблуждение относительно того, что Пользователь находится по адресу "WWW.reg.ru" (англ. World Wide Web), но на самом деле, Пользователь попадает на страницу "WWW.WWW-reg.ru".

Указанные выше факты не только свидетельствуют о смешении доменного имени "www-reg.ru" с товарными знаками Истца, но и намеренных попытках ввести Пользователей в заблуждение относительно принадлежности домена.

2. Правовое обоснование нарушения прав Истца и сходства доменного имени товарным знакам Истца.

На доменном имени "www-reg.ru" содержится нарушение исключительных прав ООО "РЕГ.РУ". Указанное доменное имя сходно до степени смешения с товарными знаками Правообладателя № 361213, 429251.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 ГК РФ юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, 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 ГК РФ), если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается разрешением на его использование. Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя.

Также согласно подп.5 п.2 ст. 1484 ГК РФ: 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.

Согласно абзацу шестому пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Кроме того, осуществление предпринимательской деятельности с использованием сайта, сходного до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим ООО «РЕГ.РУ», является актом недобросовестной конкуренции. Арбитражные суды и Суд по интеллектуальным правам используют и ссылаются в том числе на Парижскую Конвенцию по охране промышленной собственности в спорах, касающихся недобросовестной конкуренции с использованием доменных имен. В соответствии со статьей 10.bis Парижской Конвенции по охране промышленной собственности:

(2) «Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах»

(3) 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.

Указанный выше факт является актом недобросовестной конкуренции в том числе в соответствии с Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 N СП-21/4 "Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров". Также согласно приложению к справке по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2014 г. N СП-21/4 сказано, что:

Недобросовестность регистрации и использования доменного имени администратором доменного имени (ответчиком), указанная в параграфе 4(a)(iii), согласно параграфам 4(b)(i - iv) Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) (далее - Политика) определяется как одно или несколько из следующих ниже обстоятельств, например:

(iii) администратор доменного имени зарегистрировал доменное имя главным образом для того, чтобы помешать деятельности конкурента;

(iv) используя доменное имя, администратор доменного имени намеренно привлекал с коммерческой целью пользователей сети "Интернет" на свой веб-сайт или иной ресурс сети "Интернет" путем создания сходства с товарным знаком истца, который якобы является участником (или учредителем), спонсором, партнером или поддерживает веб-сайт администратора спорного доменного имени или иной ресурс, либо товар или услугу, предоставляемую на веб-сайте администратора спорного доменного имени или ином ресурсе.

Также в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10:

п. 158: 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, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Вместе с тем правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ). Поэтому нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только

использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

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.

Таким образом, в противоречии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ, Ответчик незаконно администрирует доменное имя www-reg.ru.

3. Правовое основание денежных требований к ответчику

Постановление Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 N 8-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса указывает, что расчет компенсации за нарушение исключительных прав надлежит производить, с учетом степени вины правонарушителя. Каждое рассматриваемое дело является индивидуальным, содержащим в себе уникальную совокупность доказательств, различность совершаемых сторонами действий при нарушении исключительных прав, в связи с чем, при рассмотрении каждого дела суд оценивает размер и характер причиненного ущерба, степень вины правонарушителя и иные существенные обстоятельства.

Согласно абзацу шестому пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с п. 4 ст. 1515 ГК РФ Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

- 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
- 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10:

П. 59 абзац 3: Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

5. Фактическое обоснование размера денежных требований к Ответчику

Согласно п. 62 Постановления Пленума, при определении размера компенсации суд учитывает, в частности:

1. Обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике).

Товарный знак №361213 “reg.ru” зарегистрирован 22.06.2007 года. Дата присвоения ОГРН ООО “РЕГ.РУ” : 22.05.2006. С указанной даты ООО “РЕГ.РУ” является одним из самых известных регистраторов и хостинг провайдеров на территории рунета. В соответствии со сведениями statonline.ru (сервис, собирающий и анализирующий статистику в доменных зонах .RU / .РФ / .SU), на дату 2020-03-10 ООО “РЕГ.РУ” обслуживает 40.72% от общего числа доменов в доменной зоне .RU (Приложение 4). Таким образом, ООО “РЕГ.РУ” является лидером на рынке услуг, которые предлагает ответчик на своем сайте (буквальное оглавление сайта - Интернет-магазин доменных имён для сайтов). При запросе “Регистрация доменов” поисковой сервис Google также отображает ООО “РЕГ.РУ” на первых строчках в выдаче на запрос. (Приложение 5)

Таким образом ООО “РЕГ.РУ” является самым известным регистратором в русскоязычном сегменте сети интернет.

2. Характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.).

В соответствии с Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 N СП-21/4 "Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров":

Администратор доменного имени не может снять с себя ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак и (или) переложить ее на другое лицо посредством заключения какого-либо договора, в частности так называемого договора об аренде доменного имени.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации":

78. Владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта, поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

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, адресуемого на соответствующий сайт.

Таким образом, администрирование доменного имени осуществляется Ответчиком самостоятельно. Ответственность за использование доменного имени несет Администратор доменного имени (Ответчик).

3. Срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно).

В соответствии с выпиской из публичного реестра WhoIs, регистрация доменного имени www-reg.ru была произведена 2009-06-16. (Приложение 6) Таким образом, деятельность, нарушающая права Истца, ведется более 10 лет.

В разделе на сайте “О нас” (последняя страница нотариального осмотра) также указано:

Нашему доменному portalу – уже 10 лет! Мы работаем для Вас с июня 2009 года (в этом можно легко убедиться на страницах вебархива), когда многих ресурсов аналогичной направленности – например Telderi.ru – ещё и в планах не было (эта биржа доменов и сайтов появилась только в 2011-м году, в этом можно легко убедиться, посмотрев Whois для домена – март 2011 года)!

4. Являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя,

Использование результатов интеллектуальной деятельности ООО “РЕГ.РУ” является единственным видом хозяйственной деятельности Ответчика.

Таким образом, Истец оценивает общий размер компенсации за неправомерное использование товарного знака reg.ru в доменном имени и на сайте www-reg.ru в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

6. Обоснование подсудности

Указанное дело подлежит рассмотрению в Арбитражном суде вне зависимости от наличия статуса Индивидуального Предпринимателя у Ответчика в связи со следующим обоснованием:

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации":

п.4 Независимо от субъектного состава лиц, участвующих в деле, в арбитражных судах подлежат рассмотрению споры о средствах индивидуализации (за исключением споров о наименованиях мест происхождения товаров). К таким спорам не относятся, в частности, споры, связанные с применением законодательства о защите прав потребителей, споры о наследовании и споры о разделе общего имущества супругов.

7. Обоснование необходимости наложения обеспечительных мер

В связи с высокой оборотоспособностью доменных имен и спецификой сети-Интернет, непринятие установленных обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта по существу, так например спорное доменное имя может быть передано другому регистратору или администратору.

Таким образом, мы просим наложить обеспечительные меры на доменное имя в виде:

Запрет Регистратору ООО «Регистратор Р01» совершать действия, направленные на доменное имя “www-reg.ru”, включая: смену регистратора, аннулирование доменного имени, передача права администрирования доменного имени другому лицу, а также иные регистрационные действия помимо передачи права администрирования доменного имени “www-reg.ru” к ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ».

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации":

160. По требованию о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени, в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю могут быть применены обеспечительные меры, направленные на сохранение существующего состояния отношений между сторонами, в частности запрет администратору совершать какие-либо действия, направленные на отказ или передачу прав администрирования доменного имени, включая смену регистратора, а также запрет регистратору аннулировать доменное имя и передавать права администрирования доменного имени другому лицу.

Для применения обеспечительных мер не требуется представления доказательств в объеме, необходимом для обоснования требований и возражений стороны по существу спора. Обязательным является представление заявителем доказательств наличия оспоренного или нарушенного права, а также его нарушения. Исходя из этого достаточным является представление заявителем доказательств наличия у него права на товарный знак, а также его нарушения и обоснования причины обращения с требованием о применении обеспечительных мер. Не требуется представления отдельных доказательств того, что непринятие указанных в настоящем пункте обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта по существу спора.

8. Доказательства направления претензии Ответчику

Досудебная претензия была направлена в адрес Ответчика 18.02.2020 с описью вложения (Приложение 7) с требованиями:

1. Прекратить использование в доменном имени “www-reg.ru” обозначения принадлежащие ООО "РЕГ.РУ".

2. Прекратить использование доменного имени “www-reg.ru”.

3. Передать администрирование домена “www-reg.ru” к ООО "РЕГ.РУ".

Претензия также содержала информацию о том, что в случае полного или

частичного отказа удовлетворить претензию либо неполучения ответа на нее в тридцатидневный срок со дня направления, ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» будет вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков или выплате компенсации.

К моменту направления настоящего Иска Ответчик не связался с ООО «РЕГ.РУ» и не выполнил указанные в претензии требования.

В связи с вышеизложенным и руководствуясь ст. 4, 90, 91, 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

Прошу:

1. Запретить Лукашевскому Андрею Александровичу использование в доменном имени “www-reg.ru” обозначения принадлежащие ООО "РЕГ.РУ".
2. Запретить Лукашевскому Андрею Александровичу использование доменного имени “www-reg.ru”.
3. Взыскать с Ответчика государственную пошлину уплаченную при подаче иска в размере 6000 рублей.
4. Взыскать с Ответчика денежную сумму в размере 13200 рублей в связи с расходами Истца на нотариальные услуги в виде Протокола осмотра страницы.
5. Взыскать с Ответчика компенсацию за неправомерное использование товарного знака reg.ru в доменном имени и на сайте www-reg.ru в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
6. Принять обеспечительные меры в виде запрета Регистратору ООО «Регистратор Р01» (ОГРН: 1177746261912) совершать действия, направленные на доменное имя “www-reg.ru”, включая: смену регистратора, аннулирование доменного имени, передачу прав администрирования доменного имени другому лицу, а также иные регистрационные действия помимо передачи права администрирования доменного имени “www-reg.ru” к ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ».

Приложения:

- 1) Копии подтверждающих документов на товарные знаки № 395762, 361213, 429251 и 551746;
- 2) Ответ регистратора Р-01 на адвокатский запрос;
- 3) Нотариальный осмотр сайта www-reg.ru;
- 4) Скриншот statonline.ru;
- 5) Скриншот поискового сервиса Google;
- 6) Информация о домене из общедоступного источника WHOIS;
- 7) Досудебная претензия направленная 18.02.2020 в адрес Ответчика с почтовой квитанцией и описью вложения;
- 8) Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
- 9) Доверенность представителя;
- 10) Копия Свидетельства ОГРН;
- 11) Выписка из ЕГРЮЛ Истца;
- 12) Почтовая квитанция о направлении Иска Ответчику.

Представитель
ООО "РЕГ.РУ" по доверенности

Низамизаде М.Н.