



14020009647514

910_26786239



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-54403/20-27-385

г. Москва

12 октября 2020

Резолютивная часть решения объявлена 05.10.2020

Решение в полном объеме изготовлено 12.10.2020

Арбитражный суд города Москвы в составе

Судьи Крикуновой В.И., единолично,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Сидорович А.Ю.,

рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по иску

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИСТРАТОР ДОМЕННЫХ ИМЕН РЕГ.РУ" (125252, МОСКВА ГОРОД, ПРОЕЗД БЕРЕЗОВОЙ РОЩИ, ДОМ 12, ЭТАЖ 2 КОМНАТА 4, ОГРН: 1067746613494, Дата присвоения ОГРН: 22.05.2006, ИНН: 7733568767, КПП: 771401001)

ответчик: ЛУКАШЕВСКИЙ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

О запрете использования в доменном имени «www-reg.ru» обозначения принадлежащие ООО «РЕГ.РУ», о запрете использования доменного имени «www-reg.ru», о взыскании компенсации в размере 500 000 руб. 00 коп., нотариальные расходы в размере 13 200 руб. 00 коп.

при участии: согласно протокола;

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИСТРАТОР ДОМЕННЫХ ИМЕН РЕГ.РУ" обратилось в суд с иском к ЛУКАШЕВСКОМУ АНДРЕЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ о запрете использования в доменном имени «www-reg.ru» обозначения принадлежащие ООО «РЕГ.РУ», о запрете использования доменного имени «www-reg.ru», о взыскании компенсации в размере 500 000 руб. 00 коп., нотариальные расходы в размере 13 200 руб. 00 коп.

Истец исковые требования поддержал, дал пояснения по иску.

Ответчик против удовлетворения заявленных требований возражает по доводам, изложенным в письменном отзыве.

Изучив материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд установил, что требования подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

Из материалов дела усматривается, 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.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 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 (статья 1233), если Кодексом 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 Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу пункта 2 статьи 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: 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.

В обоснование исковых требований истец указал, что 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" ввиду 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.

Информация об Ответчике также содержится непосредственно на самом сайте, по адресу www-reg.ru/tega.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.

Согласно пункту 78 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 Владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта (пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"), 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 владелец сайта вносит изменения в размещаемый третьими лицами на сайте материал, содержащий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, разрешение вопроса об отнесении его к информационным посредникам зависит от того, насколько активную роль он выполнял в формировании размещаемого материала и (или) получал ли он доходы непосредственно от неправомерного размещения материала. Существенная переработка материала и (или) получение указанных доходов владельцем сайта может свидетельствовать о том, что он является не информационным посредником, а 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.

В соответствии с п. 41 "Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков" (утв. Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам (п. 42 Правил).

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".

В своем отзыве на исковое заявление Ответчик заявляет о необходимости проведения экспертизы с целью доказывания смешения товарного знака и доменного имени.

Суд отмечает, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы, с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. С учетом изложенного оснований для назначения экспертизы судом не усматривается.

Таким образом, использование и регистрация ответчиком спорного домена являются нарушением исключительных прав истца на товарный знак.

Требование о прекращении нарушения либо угрозы нарушения прав может признаваться обоснованным и справедливым только тогда, когда имеет место незавершенное (длящееся) нарушение прав правообладателя (например, объект незаконно размещен на сайте) либо существует реальная угроза такого нарушения (например, совершаются действия практического характера, свидетельствующие о намерении незаконно использовать такой объект).

Такая позиция подтверждается, в том числе, разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации в п. 57 Постановления Пленума от 23.04.2019 N 10, согласно которым, в случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право, в частности о запрете конкретному исполнителю исполнять те или иные произведения.

Доводы ответчика опровергаются материалами дела и основаны на ошибочном толковании норм права.

Учитывая изложенное, суд считает, что требования истца о запрете ответчику использовать обозначение «www-reg.ru», а также использовать доменное имя «www-reg.ru» подлежат удовлетворению в полном объеме.

Истец просит суд взыскать с ответчика компенсацию в размере 500 000 руб.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что 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 пункту 62 постановления Пленума ВС РФ N 10 размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), 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.), 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), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ имеющиеся в деле доказательства, приняв во внимание характер допущенного ответчиком нарушения, степени вины нарушителя, а также исходя из принципов разумности и справедливости и соразмерности, судом определен размер взыскиваемой компенсации в заявленном истцом размере - 500 000 руб. Доказательств чрезмерности заявленной суммы компенсации ответчиком не представлено.

Суд также признает подлежащим удовлетворению требование истца о взыскании нотариальных расходов в размере 13 300 руб. в соответствии со ст. 110 АПК РФ, поскольку факт их несения подтвержден материалами дела.

При указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст. ст. 110, 123, 167 - 171, 176, 177, 229 АПК РФ,

Р Е Ш И Л:

Запретить ЛУКАШЕВСКОМУ АНДРЕЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ использование в доменном имени «www-reg.ru» обозначения reg.ru.

Запретить ЛУКАШЕВСКОМУ АНДРЕЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ использование доменного имени «www-reg.ru».

Взыскать с ЛУКАШЕВСКОГО АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИСТРАТОР ДОМЕННЫХ ИМЕН РЕГ.РУ" компенсацию в размере 500 000 руб., расходы на нотариальные услуги в размере 13 200 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 13 000 руб.

Взыскать с ЛУКАШЕВСКОГО АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 12 000 руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

Судья:

В.И. Крикунова

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 16.06.2020 14:18:28
Кому выдана "Крикунова " Виктория Игоревна