



# ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50-52

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

06 февраля 2009 года

Дело №А56-6806/2008

Резолютивная часть постановления объявлена 04 февраля 2009 года

Постановление изготовлено в полном объеме 06 февраля 2009 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд  
в составе:

председательствующего М.М. Герасимовой  
судей Т.С. Лариной, И.В. Масенковой

при ведении протокола судебного заседания И.В. Сотовым

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-99/2009) ООО "Айзек"

на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.11.2008 г. по делу № А56-6806/2008 (судья А.Е. Филиппов), принятое

по иску ООО "Айзек"

к РМ-International AG, ООО "Никко"

3-е лицо: ООО "Трэйднэймз"

о признании права пользования доменным именем «pminternational.com»

при участии:

от истца: представитель А.В. Даниленков по доверенности б/н от 29.01.09 г.

от ответчиков: РМ-International AG - представитель Д.Е. Смехов по доверенности от 28.07.08 г., ООО "Никко" - не явился, извещен

от 3-го лица: не явился, извещен

### установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Айзек» (далее - Общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к РМ-International AG (Люксембург) (далее - Компания) и обществу с ограниченной ответственностью «Никко» о признании права пользования доменным именем «pminternational.com».

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Трэйднэймз».

Решением арбитражного суда от 19.11.08 г. в иске отказано со ссылкой на отсутствие оснований для судебной защиты прав на доменное имя, в том числе неотнесение его к объектам гражданских права, а также отсутствие в законодательстве Российской Федерации норм, регулирующих признание права на доменное имя, а также позволяющих оспаривать решение, вынесенное административным трибуналом Центра посредничества и арбитража Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - Центр ВОИС).

Кроме того, судом указано на то, что Компания является обладателем зарегистрированного товарного знака PM-INTERNATIONAL, доменное имя, за защитой права на пользование которым обратился истец, обладает сходством до степени смешения с указанным товарным знаком, при том, что истцом не доказано наличие у него прав и законных интересов в использовании спорного доменного имени и, более того, действия Общества по регистрации и использованию спорного доменного имени являются актом недобросовестной конкуренции.

В апелляционной жалобе истец просит решение от 19.11.08 г. отменить, принять по делу новый судебный акт, которым удовлетворить иски требования, мотивируя жалобу несоответствие выводов суда обстоятельствам дела, неполным выяснением судом обстоятельств, имеющих значение для дела, а также неправильным применением норм материального и процессуального права, и в частности:

- ссылка суда первой инстанции на Решение Центра ВОИС, как основанного исключительно на предположениях, противоречит принципам арбитражного процессуального законодательства, а указанное решение не может иметь преюдициального значения для рассмотрения настоящего спора;

- вывод о действиях истца, как направленных на недобросовестную конкуренцию, носит характер предположения;

- истец осуществляет законную деятельность по использованию спорного доменного имени (приготовлению к использованию), что с учетом сложившейся практики подтверждает наличие у него законного интереса в защите права на пользование;

– вывод суда о невозможности защиты прав на доменное имя, как разновидности имущественного права, противоречит принципам и отдельным нормам российского гражданского законодательства и сложившейся судебной практике, а наличие решения Центра ВОИС, как досудебного органа, не препятствует обращению заинтересованного лица за судебной защитой.

В судебном заседании апелляционного суда истец поддержал доводы жалобы, Компания в заседании и в отзыве на жалобу против ее удовлетворения возражал.

Иные лица, участвующие в деле, в заседание не явились, о месте и времени судебного разбирательства надлежаще извещены, а поэтому жалоба в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ рассмотрена без их участия.

Проверив законность и обоснованность обжалуемого решения в порядке, предусмотренном статьями 268-270 Арбитражного процессуального кодекса РФ, апелляционный суд пришел к следующему:

Как установлено судом первой инстанции, подтверждается материалами дела и не оспаривается сторонами, 25.06.2007 между ООО «Треднеймз», являвшимся администратором доменного имени второго уровня «pminternational.com», и Обществом заключено соглашение о передаче истцу прав на доменное имя.

В тот же день Общество заключило соглашение о регистрации доменного имени с аккредитованным ICANN в качестве регистратора доменных имен второго уровня ООО «Никко», на основании которого последний зарегистрировал за истцом доменное имя.

Решением Центра ВОИС от 30.01.2008 г, принятым по жалобе Компании о передаче ей доменного имени «pminternational.com», признано, что доменное имя сходно с товарным знаком PM-INTERNATIONAL, которым обладает Компания, ООО «Айзек» не имеет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени, зарегистрировало и использовало это доменное имя недобросовестно, в связи с чем и на основании параграфа 4 (i) Единообразной методике рассмотрения споров о доменных именах (ICANN Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), принятой ICANN 24.10.1999 (далее - Единообразная методика), и параграфа 15 Правил для единообразной методике рассмотрения споров о доменных именах, принятых ICANN 24.10.1999 (далее - Правила), требование Компании о передаче доменного имени удовлетворено.

Указанное обстоятельство послужило основанием для обращения Общества с настоящим иском в арбитражный суд.

При рассмотрении спора суд первой инстанции обоснованно руководствовался положениями Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, ратифицированной Союзом ССР 19.09.1968 г., согласно статье 10.bis которой участники конвенции обязаны обеспечить эффективную защиту от недобросовестной конкуренции, актом которой считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. К таким актам, в силу прямого указания статьи 10 bis пункта 3 подпункта 1 Парижской конвенции относятся «все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смещение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента».

В обжалуемом решении суд пришел к выводу, что Компания является обладателем зарегистрированного товарного знака PM-INTERNATIONAL в отношении товаров и услуг классов 3, 5 и 29 согласно международной классификации.

Но, как подтвердил сам ответчик при рассмотрении апелляционной жалобы, на момент разрешения спора товарный знак PM-INTERNATIONAL на территории Российской Федерации не охранялся (срок охраны истек).

Однако, указанное, по мнению апелляционного суда, на правомерность выводов суда по существу спора не повлияло, поскольку очевидно, что часть спорного доменного имени - «pminternational» - сходно до степени смешения с фирменным наименованием Компании, что само по себе может повлечь у неопределенного круга лиц-потребителей ассоциацию этого доменного имени с компанией PM-International AG.

В силу изложенного сам факт регистрации истцом доменного имени, содержащего словесное обозначение сходное до степени смешения с фирменным наименованием Компании, безусловно, является препятствием для последнего беспрепятственно и свободно использовать это словесное обозначение в доменном имени второго уровня в международном сегменте сети Интернет.

Вместе с тем, Общество не представило доказательств наличия прав или законных интересов в использовании спорного доменного имени, обладателем прав на идентичный или сходный товарный знак, а также фирменное наименование оно не является и доказательств использования в коммерческой деятельности словесного

обозначения «pminternational» для индивидуализации своих товаров и услуг истец в суде первой инстанции не представил.

При этом, суд первой инстанции сделал правильный и соответствующий материалам дела вывод о предположительном и неподтвержденном соответствующими доказательствами характере довода истца о подготовке к запуску веб-сайта под спорным доменным именем, посвященного его деятельности в области управления проектами, а апелляционный суд на основании пункта 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса РФ отклонил ходатайство истца о приобщении таких доказательств при рассмотрении апелляционной жалобы, поскольку истец не доказал невозможность предоставления этих документов в суде первой инстанции, а кроме того, часть этих документов датирована после вынесения обжалуемого решения.

Таким образом, заявленные истцом иски не направлены на защиту его прав и законных интересов, и в то же время отвечают признакам недобросовестной конкуренции, поскольку их удовлетворение может привести к ущемлению законных интересов Компании, подлежащих охране как согласно международным правовым актам, так и в соответствии с российским законодательством.

При этом, сам по себе факт регистрации за истцом доменного имени не может являться достаточным основанием для удовлетворения иска о признании права на указанное доменное имя, поскольку указанная регистрация не является государственной и произведена на основании гражданско-правовых сделок по правилам, установленным Интернет Корпорацией по присвоению имен и номеров (ICANN), являющейся юридическим лицом по праву США.

Следует также отметить, что изложенная позиция соответствует выводам Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, изложенным в постановлении от 11.11.2008 г. № 5560/08 по делу № А56-46111/2003, основанием для принятия которого явилось приведение судебных актов нижестоящих судов в соответствие с принципом единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм права, в связи с чем как суд первой инстанции, так и апелляционный суд при рассмотрении настоящего спора обязаны руководствоваться позицией, изложенной Высшим Арбитражным судом по вышеуказанному делу.

В частности, Президиум ВАС указал, что для установления содержания честных обычаев при регистрации доменных имен в зоне .com могут использоваться положения Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами ICANN и Правила по единообразной политике разрешения споров в связи с доменными именами ICANN, данные положения и правила применяются на основе типового соглашения о регистрации любого доменного имени в зоне .com и при регистрации доменного имени лицо, обращающееся за такой регистрацией, выражает согласие на их применение.

С учетом этого действия лица, обращающегося за защитой прав на зарегистрированное доменное имя, должны соответствовать требованиям названных документов ICANN, а регистрация доменного имени может быть аннулирована, если будет доказано, что:

- 1) доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица;
- 2) у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени;
- 3) доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

В данном случае, наличие первого признака очевидно следует из сопоставления наименования доменного имени и фирменного наименования Компании, а остальные признаки соответствуют установленным судом первой инстанции и подтвержденным апелляционным судом обстоятельствам, свидетельствующим об отсутствии у истца интереса в использовании доменного имени (с учетом голословности утверждений о приготовлении к такому использованию) и в то же время возможности ущемления прав Компании, при том, что истец - как уже указано выше - не обладает ни фирменным наименованием, ни товарным знаком, дающим фактические и правовые основания для использования им доменным именем «pminternational.com».

Доводы, приведенные истцом в апелляционной жалобе, носят голословный характер и противоречат как выводам суда первой инстанции, так и изложенным выше выводам в обоснование законности обжалуемого решения.

Так, в апелляционной жалобе истец утверждает, что при принятии обжалуемого решения суд руководствовался выводами, содержащимися в решении Центра ВОИС, однако, из обжалуемого решения этого не следует, а решение Центра, как принятое международным административным органом не может быть положено в основу

судебного решения и какие либо предпосылки для этого в российском процессуальном законодательстве отсутствуют, и предметом настоящего спора является спор о праве, а не обжалование решения Центра ВОИС.

В связи с указанным апелляционный суд признает обжалуемое решение соответствующим нормам материального и процессуального права и фактическим обстоятельствам дела, а жалобу – не подлежащей удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

**ПОСТАНОВИЛ:**

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.11.2008 г. по делу № А56-6806/2008 оставить без изменения, апелляционную жалобу ООО "Айзек" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий  
Судьи

М.М. Герасимова  
Т.С. Ларина  
И.В. Масенкова