



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ КГ-А40/14391-10

г. Москва

Дело №А40-47499/10-27-380

01 декабря 2010 г.

Резолютивная часть объявлена 24 ноября 2010 года

Полный текст постановления изготовлен 01 декабря 2010 года

Федеральный арбитражный суд Московского округа
в составе председательствующего-судьи Волкова С.В.,
судей Русаковой О.И., Тихоновой В.К.

при участии в заседании: от истца – Компании «G.H.Mumm&Cie» - Кокурин И.П.,
доверенность от 13.03.09 г., удостоверение адвоката №10016, ответчик -
Юсупов Ш.Д., паспорт 45 10 692061, от третьего лица – АНО «РСИЦ» – Гринкевич
А.П., доверенность от 09.12.09 г. №44, удостоверение адвоката №1126,
рассмотрев 24 ноября 2010 года в судебном заседании кассационную жалобу
Юсупова Ш.Д. (ответчик)

(наименование лица, подавшего кассационную жалобу, и его процессуальное положение)

на постановление от 08 сентября 2010 года № 09АП-18763/2010-ГК

Девятого арбитражного апелляционного суда

принятое судьями Валиевым В.Р., Левченко Н.И., Расторгуевым Е.Б.

(фамилии, инициалы судей, принявших решение, определение, постановление)

по делу № А40-47499/10-27-380

по иску Компании «G.H.Mumm&Cie»

(наименование истца)

к Юсупову Шухрату Дехконовичу

(наименование ответчика)

о защите прав на товарный знак

(предмет иска)

третье лицо – Автономная некоммерческая организация «Региональный Сетевой
Информационный Центр»

УСТАНОВИЛ:

Компания «G.H. Mumm & Cie» (далее - Компания) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к Юсупову Шухрату Дехконовичу о защите исключительных прав на товарный знак путем запрета ответчику использовать товарный знак «MUMM» (свидетельство №505275), принадлежащий истцу, в доменном имени mumm.ru в сети Интернет.

Требование, предъявленное со ссылкой на нормы статей 1229, 1250, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, мотивировано тем, что ответчик,

являясь владельцем услуги домена mumm.ru, незаконно использует товарный знак истца «MUMM» на территории Российской Федерации.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Автономная некоммерческая организация «Региональный Сетевой Информационный Центр» (далее – АНО «РСИЦ»).

Решением суда от 17 июня 2010 года Арбитражный суд города Москвы в иске отказал.

Суд первой инстанции исходил из отсутствия доказательств использования ответчиком доменного имени mumm.ru в коммерческой деятельности, предложений на сайте в сети Интернет с данным именем каких-либо товаров и услуг. При этом, сам факт использования в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком, не свидетельствует о нарушении исключительных прав истца.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08 сентября 2010 года № 09АП-18763/2010-ГК решение отменено, иск удовлетворен.

Апелляционный суд запретил ответчику использование товарного знака «MUMM» (свидетельство №505275), принадлежащего истцу, в доменном имени mumm.ru в сети Интернет.

Как, указал апелляционный суд, истец, как правообладатель, разрешения ответчику на использование своего товарного знака не давал. Вывод суда первой инстанции об отсутствии оснований для удовлетворения иска в связи с недоказанностью использования доменного имени mumm.ru в коммерческой деятельности, апелляционный суд признал не соответствующим положениям п.2 ч.1 ст. 1252 ГК РФ.

Законность вынесенных решения и постановления проверяется в порядке статей 274, 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по кассационной жалобе Юсупова Ш.Д., который считает, что при вынесении постановления апелляционный суд неполно выяснил обстоятельства дела, неправильно применил нормы материального права, просит постановление отменить, решение оставить в силе.

Как указывает заявитель кассационной жалобы, его деятельность сама по себе, а также связанная с зарегистрированным доменным именем mumm.ru, не имеет отношения, не связана и не аналогична хозяйственной деятельности истца, ответчик не использует товарный знак истца, сходные или идентичные наименования для аналогичных или сходных групп товаров и услуг. Кроме того, ответчик не занимается изготовлением, реализацией, рекламой, распространением и иной деятельностью, связанной с товарами, для индивидуализации которых товарный знак «MUMM» был зарегистрирован. При этом, факт администрирования ответчиком домена mumm.ru в сети Интернет, не является подтверждением ни его использования в отношении

зарегистрированной группы товаров, ни необходимого приготовления к привлечению потенциальных потребителей продукции истца.

Заявитель кассационной жалобы в судебном заседании кассационной инстанции поддержал доводы, изложенные в жалобе, просил постановление отменить.

Представитель АНО «РСИЦ» в судебном заседании поддержал доводы кассационной жалобы, просил ее удовлетворить.

Представитель Компании «G.H. Mumm & Cie» в судебном заседании возражал против доводов кассационной жалобы, просил в ее удовлетворении отказать.

Представлен отзыв на кассационную жалобу, содержащий доводы о том, что выводы апелляционного суда являются правильными, поскольку ответчик фактически создал препятствия истцу для регистрации домена, воспроизводящего принадлежащие Компании товарные знаки, что не позволяет реализовать законные права на товарные знаки в российском сегменте сети Интернет.

Выслушав представителей лиц, участвующих в деле, обсудив доводы кассационной жалобы, отзыва на нее, изучив материалы дела, проверив в соответствии со статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения норм материального и процессуального права при вынесении решения и постановления, Федеральный арбитражный суд Московского округа считает, что постановление апелляционного суда подлежит отмене, а решение оставлению в силе в связи со следующим.

Как установлено судами обеих инстанций и усматривается из материалов дела, истец является обладателем исключительных прав в отношении международного товарного знака «MUMM» по регистрационному свидетельству №505275.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 32 и 33 класса Международной классификации товаров и услуг (ферментные напитки, газированные напитки, французские вина, именно шампанское, шипучие вина, напитки ферментные, газированные напитки, алкогольные напитки и водка, ликеры и спиртные напитки).

В силу Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14.04.1891 г. и Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, принятому в Мадриде 27.06.1989 г., указанные товарные знаки имеют международную охрану, в том числе и на территории Российской Федерации.

Согласно справке АНО «РСИЦ» администратором домена mumm.ru с 24.09.2009 г. является ответчик.

Удовлетворяя заявленные требования истца, апелляционный суд исходил из того, что достаточным фактическим обстоятельством для обращения за судебной защитой является установление только действий, создающих угрозу нарушения.

При этом, апелляционный суд также указал на то, что наличие у ответчика прав по администрированию домена mumm.ru предоставляет ответчику реальную возможность привлекать на свой домен потенциальных потребителей продукции истца. Таким образом, само право администрирования домена, реализация которого

зависит только от волеизъявления ответчика, создает угрозу нарушения права истца на товарный знак и является препятствием для истца использовать свой товарный знак в российском сегменте сети Интернет.

Однако, с таким выводом апелляционного суда нельзя согласиться в связи со следующим.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарный знак относится к результатам интеллектуальной деятельности и охраняется законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 3 названной статьи 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.

Таким образом, для признания нарушения прав правообладателя необходимо использование сходного с товарным знаком правообладателя обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

При этом, по смыслу статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусмотренная законом ответственность может наступить в том случае, если действия нарушителя создадут вероятность смешения в сознании потребителей принадлежности товаров тому или иному производителю (продавцу и т.п.).

Между тем, из материалов дела не усматривается, что ответчик Юсупов Ш.Д. является индивидуальным предпринимателем или учредителем юридического лица и осуществляет предпринимательскую деятельность аналогичную хозяйственной деятельности истца и направленную на реализацию товаров, аналогичных тем, которые реализует истец с применением своего товарного знака «MUMM».

Истец в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не представил доказательств использования ответчиком доменного имени mumt.ru в коммерческой деятельности, осуществления ответчиком изготовления, реализации, распространения, рекламы товаров и услуг,

связанных с товарами, для индивидуализации которых товарный знак «MUMM» был зарегистрирован.

Как правильно указал суд первой инстанции, сам факт использования в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком, не свидетельствует о нарушении исключительных прав истца.

Кроме того, регистрация товарного знака не означает безусловного приоритета в защите перед владельцем прав на доменное имя, при условии, что регистрация домена не имела заведомо недобросовестной цели воспрепятствовать реализации исключительных прав на товарный знак, то есть при добросовестности владельца домена.

Вместе с тем, из материалов настоящего дела не усматривается, что истец представлял суду доказательства, могущие свидетельствовать о злоупотреблении правом со стороны ответчика при регистрации домена (ст.65 АПК РФ).

Как установлено судом первой инстанции, исключительные права истца на товарный знак, зарегистрированный в отношении товаров и услуг 32 и 33 класса Международной классификации товаров и услуг (ферментные напитки, газированные напитки, французские вина, именно шампанское, шипучие вина, напитки ферментные, газированные напитки, алкогольные напитки и водка, ликеры и спиртные напитки), ответчиком не нарушены.

Помимо этого, согласно справке АНО «РСИЦ», доменное имя mumm.ru было зарегистрировано АНО «РСИЦ» 11.11.2002 г., с 24.09.2009 г. права по администрированию домена mumm.ru были переданы от ООО «Сеть туристических агентств «Зеленый коридор» новому администратору – Юсупову Ш.Д. (л.д.57, т.1).

Между тем, истец, зарегистрировавший товарный знак «MUMM» 19 августа 1986 года, доменное имя mumm.ru не регистрировал.

Таким образом, с учетом конкретных обстоятельств настоящего дела, вывод апелляционного суда о том, что само право администрирования домена создает угрозу нарушения права истца на товарный знак и является препятствием для истца использовать свой товарный знак в российском сегменте сети Интернет, необоснован.

В связи с этим, постановление апелляционного суда подлежит отмене, а решение суда оставлению в силе.

В соответствии с нормами статей 102, 110 АПК РФ подлежат взысканию судебные расходы по госпошлине с Компании «G.H.Mumm&Cie» в пользу Юсупова Ш.Д. в сумме 2 000 руб.

Руководствуясь ст. ст. 274, 284, 286, п.1 ч.1 ст.287, ст. 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа

ПОСТАНОВИЛ:

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08 сентября 2010 года № 09АП-18763/2010-ГК по делу № А40-47499/10-27-380 отменить, решение Арбитражного суда города Москвы от 17 июня 2010 года по указанному делу оставить в силе.

Взыскать судебные расходы по госпошлине с Компании «G.H.Mumm&Cie» в пользу Юсупова Ш.Д. в сумме 2 000 руб.

Председательствующий - судья

С.В. Волков

Судьи

О.И. Русакова

В.К. Тихонова