



# ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

ул. Селезнёвская, д. 9, г. Москва, ГСП-4, 127994,  
официальный сайт: <http://www.fasmo.arbitr.ru> e-mail: [info@fasmo.arbitr.ru](mailto:info@fasmo.arbitr.ru)

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Москва

Дело №А40-54960/12-51-456

11 февраля 2013 г.

Резолютивная часть объявлена 04 февраля 2013 года

Полный текст постановления изготовлен 11 февраля 2013 года

Федеральный арбитражный суд Московского округа  
в составе председательствующего-судьи Волкова С.В.,  
судей Дунаевой Н.Ю., Чучуновой Н.С.

при участии в заседании:

от истца – ООО «Завод» – Вербицкая Л.В., доверенность от 29.03.2012 г. на 3 года,

от ответчиков: 1. Гончарука Дмитрия Владимировича – Серго А.П., доверенность от 02.11.12 г. №77АА7682979, удостоверена нотариусом Филатовой О.А., реестр №бД-3686 на 3 года, Гаврилов С.П., доверенность от 26.09.2011 г. №77АА7682286 на 1 год,

2. ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр» (РСИЦ) – не явился, рассмотрев 04 февраля 2013 года в судебном заседании кассационную жалобу Гончарука Дмитрия Владимировича (ответчик)

на решение от 31 августа 2012 года

Арбитражного суда города Москвы

принятое судьей Васильевой Т.В.

и постановление от 15 ноября 2012 года

Девятого арбитражного апелляционного суда

принятое судьями Верстовой М.Е., Солоповой А.А., Валиевым В.Р.

по иску ООО «Завод» (ОГРН 1097746191223; 125040, г. Москва, ул. 5-я Ямского Поля, д.7, стр.2)

к Гончаруку Дмитрию Владимировичу (101000, г. Москва, ул. Первомайская, д. 44/20, кв.47), ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр»

о защите исключительных прав на товарный знак

#### УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Завод» (далее – ООО «Завод») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Гончаруку Дмитрию Владимировичу и закрытому акционерному обществу «Региональный Сетевой Информационный Центр» (далее – ЗАО «РСИЦ») о признании администрирования домена завод.рф администратором Гончаруком Д.В. нарушением прав истца на товарные знаки по свидетельствам №№445573, 445574 и фирменное наименование, запрете Гончаруку Д.В. использовать в доменном имени товарные знаки по свидетельствам №№445573, 445574 и фирменное наименование или обозначение, сходное с ними до степени смешения; обязанности ЗАО «РСИЦ» аннулировать регистрацию доменного имени завод.рф.

Требования, предъявленные со ссылкой на нормы статей 1229, 1474, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, мотивированы тем, что действия Гончарука Д.В. по использованию в доменном имени завод.рф товарных знаков и фирменное наименование «завод», принадлежащего компании истца, являются актом недобросовестной конкуренции, создают препятствия компании истца для размещения информации о ней и ее услугах с использованием данных товарных знаков и фирменного наименования в названном домене российской зоны сети Интернет и нарушают исключительное право истца на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени, а также исключительное право истца на использование фирменного наименования.

Решением от 31 августа 2012 года Арбитражный суд города Москвы иск удовлетворил частично.

Суд принял отказ истца от иска к ответчику ЗАО «РСИЦ», производство по делу в этой части прекратил.

Суд также запретил Гончарук Д.В. использовать в доменном имени завод.рф обозначение «завод» и взыскал с Гончарука Д.В. в пользу истца 4 000 руб. государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказано.

Суд первой инстанции счел требование истца о запрете Гончаруку Д.В. использовать в сети Интернет в доменном имени обозначение «завод» обоснованным, поскольку истец в установленном законом порядке не давал согласия ответчику Гончаруку Д.В. на использование товарных знаков по свидетельствам № №445573, 445574, а также своего фирменного наименования. Между тем, действия ответчика по регистрации на свое имя доменного имени «завод.рф» создают угрозу нарушения исключительных прав истца на средства индивидуализации.

В удовлетворении требования о признании администрирования домена «завод.рф» администратором Гончаруком Д.В. нарушением прав истца на товарные знаки по свидетельствам №№445573, 445574 и фирменное наименование отказано, поскольку законом не предусмотрено такого способа защиты права.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 ноября 2012 года решение оставлено без изменения, с поддержанием выводов суда первой инстанции.

Апелляционный суд также отклонил как несостоятельные доводы ответчика Гончарука Д.В. о неподведомственности данного спора арбитражному суду и о ненадлежащем извещении ответчика в суде первой инстанции.

Законность вынесенных решения и постановления проверяется в порядке статей 274, 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по кассационной жалобе Гончарука Д.В., поданной в краткой форме, в которой он просит судебные акты отменить.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель заявителя кассационной жалобы просил судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При этом, представитель заявителя кассационной жалобы приводил доводы о том, что суды не мотивировали вывод о сходстве комбинированных товарных знаков, содержащих словесные элементы «завод консалтинг рекламное агентство» (№445573) и «zavod consulting advertising agency» (№445574) доменному имени «завод.рф». Кроме того, действия ответчика не создают препятствий истцу использовать свои товарные знаки, а вывод о конкуренции является ошибочным, так как Гончарук Д.В. не является предпринимателем и не ведет коммерческую деятельность. Помимо этого, заявитель кассационной жалобы указывал на отсутствие надлежащего извещения Гончарука Д.В. в суде первой инстанции ввиду отсутствия доказательств направления и получения им определения о принятии искового заявления.

Представитель ООО «Завод» в судебном заседании суда кассационной инстанции возражал против доводов кассационной жалобы, просил в ее удовлетворении отказать.

Заслушав мнение представителя ООО «Завод», суд кассационной инстанции, совещаясь на месте, определил: приобщить к материалам дела

поступившую в суд мотивированную кассационную жалобу, доводы которой были оглашены представителем Гончарук Д.В. в судебном заседании в суде кассационной инстанции.

Представителем Гончарук Д.В. в судебном заседании было также заявлено ходатайство прекращения производства по делу ввиду неподведомственности данного спора арбитражному суду, так как Гончарук Д.В. не обладает статусом индивидуального предпринимателя.

Рассмотрев заявленное ходатайство, заслушав мнение представителя ООО «Завод», суд кассационной инстанции, совещаясь на месте, определил: ходатайство Гончарука Д.В. о прекращении производства по делу относится по существу к доводам кассационной жалобы, поэтому оно подлежит рассмотрению одновременно с рассмотрением самой кассационной жалобы.

Кассационным судом направлена в адрес ЗАО «РСИЦ» копия определения о назначении судебного заседания по рассмотрению кассационной жалобы, однако его представители в суд не явились.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации информация о принятии кассационной жалобы к производству, о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте суда. В деле имеется информация с сайта Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации о публикации судебного акта.

С учетом принятых судом мер по надлежащему извещению ЗАО «РСИЦ», суд кассационной инстанции, совещаясь на месте, вынес определение о рассмотрении кассационной жалобы в его отсутствие.

Выслушав явившихся представителей сторон, обсудив доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, проверив в соответствии со статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения норм процессуального и материального права при вынесении решения и постановления, Федеральный арбитражный суд Московского округа не находит оснований для отмены судебных актов в связи со следующим.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право 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 (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ).

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 (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Как установлено судами обеих инстанций и подтверждается имеющимися в материалах дела документами, ООО «Завод» является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом «ЗАВОД» по свидетельству № 445573 с приоритетом от 26.08.2010 г., зарегистрированного Роспатентом 11.10.2011 г. в отношении ряда услуг 35 и 42 классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) и комбинированного товарного знака со словесным элементом "ZAVOD" по свидетельству № 445574 с приоритетом от 26.08.2010 г., зарегистрированного Роспатентом 11.10.2011 г. в отношении ряда услуг 35 и 42 классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Товарные знаки образуют серию.

В тоже время, Гончарук Д.В. является администратором доменного имени «завод.рф».

Суды обеих инстанций также установили, что истец является рекламным агентством и использует вышеуказанные товарные знаки в своей деятельности.

Таким образом, он является лицом, которое обладает законными правами и интересами в отношении доменного имени «завод.рф».

Суды обеих инстанций, рассмотрев заявленные иски, сделали правильные и обоснованные выводы, на основании полного и всестороннего исследования обстоятельств дела, а также правильного применения норм материального и процессуального права.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Статья 10 bis Парижской конвенции содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Между тем, истец в установленном законом порядке не давал согласия ответчику Гончарук Д.В. на использование товарных знаков по свидетельствам № 445573, 445574, а также своего фирменного наименования.

К возникшим правоотношениям подлежит также применению пункт 1 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации, которым предусмотрено, что только юридическое лицо, обладающее исключительным правом на фирменное наименование, вправе использовать его любым не противоречащим закону способом, в том числе путем указания его на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

Из буквального толкования данной нормы следует, что приведенный в ней перечень не является исчерпывающим.

В связи с этим, коммерческая организация вправе указывать свое фирменное наименование в доменном имени в сети Интернет и запрещать иным владельцам доменов использовать тождественное или сходное до степени смешения с фирменным наименованием обозначение в доменных именах.

В данном случае, в российской зоне сети Интернет доменное имя «завод.рф» администрируется Гончаруком Д.В. - лицом, не имеющим отношения к бизнесу истца и не получившим его согласия на использование его средств индивидуализации.

При этом, обозначение, используемое ответчиком Гончарук Д.В. в доменном имени, сходно по графическому, фонетическому и семантическому критериям, совпадает со словесным элементом товарных знаков истца по свидетельствам № 445573, 445574, а также с оригинальной частью фирменного наименования истца.

Как правильно сделали вывод суды обеих инстанций, у Гончарука Д.В. не было каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени «завод.рф», поскольку он не являлся и не является владельцем одноименного товарного знака и доменное имя не отражает его имени или фирменного наименования его компании.

Ответчик Гончарук Д.В. не представил доказательств наличия других законных интересов в использовании спорного обозначения.

Таким образом, суды обеих инстанций правильно указали на то, что действия ответчика Гончарук Д.В. по регистрации на свое имя доменного имени «завод.рф» создают угрозу нарушения исключительных прав истца на средства индивидуализации, поскольку обладание правами администратора доменного имени влечет за собой право у Гончарук Д.В. использовать доменное имя для адресации в сети Интернет к информации к любым товарам и услугам, в том числе, однородным товарам и услугам, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки № 445573, 445574, деятельности, аналогичной деятельности истца, и одновременно влечет невозможность регистрации тождественного доменного имени на имя истца.

В связи с этим, действия ответчика Гончарук Д.В. по использованию в доменном имени «завод.рф» обозначения «завод», тождественного товарным знакам истца и оригинальной части его фирменного наименования, обоснованно квалифицированы судом в качестве акта недобросовестной конкуренции, так как создают препятствия компании истца для размещения информации о ней и ее

услугах с использованием данного товарного знака в названном домене российской зоны сети Интернет и нарушают исключительное право истца, предусмотренное подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени, а также предусмотренное статьями 54, 1473, 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации право на фирменное наименование.

Выводы судов по настоящему делу и применение норм материального права согласуются с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях №5560/08 от 11.11.2008 г., №18012/10 от 18.05.2011 г. Сформулированная правовая позиция применима также к спорам о соотношении правовой охраны исключительного права на фирменное наименование и права на доменное имя.

В связи с этим, доводы кассационной жалобы, изученные кассационным судом, подлежат отклонению как несостоятельные, направленные на переоценку имеющихся в деле доказательств и установленных судами обеих инстанций обстоятельств, что недопустимо в суде кассационной инстанции в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Довод кассационной жалобы об отсутствии надлежащего извещения ответчика Гончарук Д.В. в суде первой инстанции, который также был заявлен в апелляционном суде и проверен апелляционным судом, является несостоятельным и опровергается материалами дела.

Согласно части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 г. №228-ФЗ) лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта в порядке, установленном настоящим Кодексом, не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Информация о принятии искового заявления или заявления к производству, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия размещается арбитражным судом на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. Документы, подтверждающие размещение арбитражным судом на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет указанных сведений, включая дату их размещения, приобщаются к материалам дела.

В соответствии с частью 1 статьи 122 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации копия судебного акта направляется

арбитражным судом по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения адресату под расписку непосредственно в арбитражном суде или по месту нахождения адресата, а в случаях, не терпящих отлагательства, путем направления телефонограммы, телеграммы, по факсимильной связи или электронной почте либо с использованием иных средств связи.

Как разъяснено в пункте 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" при применении данного положения судам следует исходить из части 6 статьи 121, части 1 статьи 123 АПК РФ, в соответствии с которыми арбитражный суд к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия должен располагать сведениями о получении лицом, участвующим в деле, иным участником арбитражного процесса копии первого судебного акта по делу либо иными сведениями, указанными в части 4 статьи 123 АПК РФ.

В силу частей 4, 5, 6 статьи 122 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если адресат отказался принять, получить копию судебного акта, лицо, ее доставляющее или вручающее, должно зафиксировать отказ путем отметки об этом на уведомлении о вручении или на копии судебного акта, которые подлежат возврату в арбитражный суд.

Документы, подтверждающие направление арбитражным судом копий судебных актов и их получение адресатом в порядке, установленном настоящей статьей (уведомление о вручении, расписка, иные документы), приобщаются к материалам дела.

В случае, если место нахождения или место жительства адресата неизвестно, об этом лицом, доставляющим корреспонденцию, делается отметка на подлежащем вручению уведомлении с указанием даты и времени совершенного действия, а также источника информации.

Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждению производства по делу, направленной ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе (ч. 1 ст. 123 АПК РФ).

Согласно части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса также считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если:

- 1) адресат отказался от получения копии судебного акта и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи или арбитражным судом;
- 2) несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд;



3) копия судебного акта не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд с указанием источника данной информации;

4) судебное извещение вручено уполномоченному лицу филиала или представительства юридического лица;

5) судебное извещение вручено представителю лица, участвующего в деле;

6) имеются доказательства вручения или направления судебного извещения в порядке, установленном частями 2 и 3 статьи 122 настоящего Кодекса.

Из материалов дела следует, что копия определения суда первой инстанции о назначении дела к рассмотрению в судебном заседании направлено Гончарук Д.В. по адресу: 105043, г. Москва, ул. Первомайская, д.44/20 кв. 47 (л.д. 121 т.1).

Указанный адрес является адресом ответчика Гончарук Д.В., согласно учетным данным налогоплательщика-физического лица, представленным ИФНС России №19 по г. Москве (л.д. 119-120 т.1), справке отдела адресно-справочной работы и информационных ресурсов УФМС России по г. Москве (л.д. 124 оборот т. 1).

Сведениями о других адресах Гончарука Д.В. суд первой инстанции не располагал.

Согласно распечатки с Интернет сайта Почта России (отслеживание почтовых отправлений по почтовому идентификатору) отправление с почтовым идентификатором 11522550478130 прибыло для вручения Гончаруку Д.В. в отделение почтовой связи с индексом 105043 18.06.2012 г., однако отмечено о временном отсутствии адресата, и 25.06.2012 г. почтовое отправление было возвращено ввиду истечения срока хранения (л.д. 122 т. 1).

Таким образом, дело было рассмотрено судом первой инстанции в отсутствие Гончарука Д.В., извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства по последнему известному суду адресу.

При этом, возможность и право высказать свои возражения и изложить позицию по делу у ответчика Гончарук Д.В. были реализованы в апелляционном суде посредством подачи апелляционной жалобы, письменных пояснений по апелляционной жалобе и непосредственного представительства в судебном заседании.

В связи с этим, нарушений норм процессуального права суд кассационной инстанции не усматривает.

Суд кассационной инстанции также находит несостоятельным изложенный в ходатайстве о прекращении производства по делу довод Гончарука Д.В. о неподведомственности данного спора арбитражному суду.

Согласно статье 28 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражные суды рассматривают в порядке искового производства возникающие из гражданских правоотношений экономические споры и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а

в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами, другими организациями и гражданами.

В соответствии с частью 2 статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, имеющих статус индивидуального предпринимателя, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами, и с участием граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

В силу части 2 названной статьи дела, указанные в части 1 этой же статьи, рассматриваются арбитражным судом независимо от того, являются ли граждане участниками правоотношений, из которых возник спор.

Между тем, экономический характер правоотношений является основным критерием разграничения подведомственности между судами общей юрисдикции и арбитражными судами.

По общему правилу, экономические споры подлежат рассмотрению арбитражными судами.

В данном случае спор затрагивает право на товарный знак истца и фирменное наименование, которое используется в доменном имени ответчика Гончарук Д.В.

Более того, как указали суды обеих инстанций и пояснил представитель истца, а также не отрицал представитель ответчика Гончарук Д.В. в судебном заседании суда кассационной инстанции, ответчик Гончарук Д.В. использует домен завод.ру для осуществления переадресации на страницу, предлагающую продажу многочисленных доменов, включая домен - завод.ру.

Согласно нотариальному протоколу осмотра доказательств, на сайте по данному адресу размещена информация о продаже доменных имен, в том числе домена «завод.рф».

Следовательно, возникший по данному делу спор, исходя из его экономического характера, подлежал рассмотрению арбитражным судом по существу.

Практика Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации также исходит из того, что привлечение к участию в деле в качестве ответчиков физических лиц, являющихся администраторами доменов в сети Интернет, не является основанием для вывода о неподведомственности спора арбитражному суду (постановление Президиума ВАС РФ №18012/10 от 18.05.2011 г.).

Таким образом, суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что судебные акты являются законными и обоснованными и не имеет предусмотренных статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для их отмены по доводам кассационной жалобы.

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:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 31 августа 2012 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 ноября 2012 года по делу № А40-54960/12-51-456 оставить без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения.

Председательствующий - судья

С.В. Волков

Судьи

Н.Ю. Дунаева

Н.С. Чучунова