



# ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А  
<http://13aas.arbitr.ru>

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

26 октября 2020 года

Дело №А21-14668/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 19 октября 2020 года

Постановление изготовлено в полном объеме 26 октября 2020 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд  
в составе:

председательствующего Троценко Е.И.  
судей Згурской М.Л., Третьяковой Н.О.

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Борисенко Т.Э.

при участии:

от истца: Богомолова Е.С., доверенность от 18.12.2018;

от ответчика: 1) не явился, извещен; 2) Серго А.Г., доверенность от 20.01.2020,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-25464/2020) АО "Управляющая компания "Старт" на решение Арбитражного суда Калининградской области от 17.08.2020 по делу № А21-14668/2019 (судья Лобанова Е.А.), принятое

по иску АО "Управляющая компания "Старт"  
к ООО "Ардис"  
о взыскании,

### **установил:**

Акционерное общество «Управляющая компания «СТАРТ» (далее - АО «УК «Старт», истец) обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Ардис» (далее – ООО «Ардис», ответчик-1) об обязанности аннулировать регистрацию доменного имени [www.domovoy.ru](http://www.domovoy.ru), запретить регистрацию доменного имени [www.domovoy.ru](http://www.domovoy.ru) в отношении всех лиц, кроме истца.

Протокольным определением суда от 26.02.2020г. ООО «Домовой» (ОГРН 5187746015507, ИНН 7706463733, адрес регистрации: 119180, г.Москва, ул.Полянка Б., д.51А/9, ЭТ 8П I К1 ОФ 178) (далее - ООО «Домовой» ответчик-2) привлечено к участию в деле в качестве соответчика.

В ходе рассмотрения дела истец уточнил исковые требования и просил обязать ответчиков аннулировать регистрацию доменного имени [www.domovoy.ru](http://www.domovoy.ru), запретить ООО «Ардис» регистрацию доменного имени [www.domovoy.ru](http://www.domovoy.ru) в отношении всех лиц, кроме АО «УК «Старт».

Уточненные исковые требования приняты судом к рассмотрению в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Решением суда от 17.08.2020 в удовлетворении требований отказано.

Истец, ссылаясь на неполное выяснение судом обстоятельств, имеющих значение для дела, неправильное применение норм материального и процессуального права, просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт, которым иск удовлетворить в полном объеме.

По мнению подателя жалобы, суд не оценил довод о недобросовестной конкуренции со стороны ООО «Домовой», у суда отсутствовал о снования для отказа в удовлетворении требований к ООО «Ардис» как регистратору спорного доменного имени, суд неверно придал доменному имени статус объекта интеллектуальной собственности.

В судебном заседании представитель ответчика - 2 возражал против жалобы истца, представитель истца поддержал доводы жалобы.

Ответчик - 1, надлежащим образом уведомленный о времени и месте заседания, своих представителей в суд не направил, в связи с чем жалоба рассмотрена в их отсутствие в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверены в апелляционном порядке.

Из материалов дела следует, что АО «УК «Старт» является правообладателем товарного знака «Домовой» №591658, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности 20.10.2016 с приоритетом от 24.12.2014, дата истечения срока действия исключительного права 24.12.2024, в отношении товаров, услуг 02, 03, 04, 05, 08, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 39, 41 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Истцу стало известно, что в информационно-телекоммуникационной сети Интернет имеется сайт, в наименовании которого используется обозначение, сходное до степени смешения с наименованием его товарного знака.

Сайт находится по сетевому адресу [www.domovoy.ru](http://www.domovoy.ru).

Ссылаясь на то, что АО «УК «Старт» не давало разрешения на использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком «Домовой», при регистрации указанного доменного имени, в связи с чем регистрация является нарушением прав истца на товарный знак, истец обратился в арбитражный суд с иском к ООО «Ардис».

Суд первой инстанции в удовлетворении требований отказал.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, проверив правильность применения судом норм материального и процессуального права, оценив доводы апелляционной жалобы, считает, что она не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как полагает податель жалобы, суд не оценил довод о недобросовестной конкуренции со стороны ООО «Домовой», у суда отсутствовал о снования для отказа в удовлетворении требований к ООО «Ардис», как регистратору спорного доменного имени, суд неверно придал доменному имени статус объекта интеллектуальной собственности и приоритета в защите по сравнению с товарным знаком.

Данные доводы подлежат отклонению.

В соответствии с пунктом 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, если указанным 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).

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ 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.

Как указано в пункте 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:

1) 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;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются: фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; наименования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения.

В силу пункта 3 статьи 1250 ГК РФ предусмотренные настоящим Кодексом меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению

при наличии вины нарушителя, если иное не установлено настоящим Кодексом. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ может быть предъявлено не только к лицу, совершившему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, но и к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

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.

Податель жалобы полагает, что суд не оценил довод о недобросовестной конкуренции со стороны ООО «Домовой».

Указанный довод несостоятелен.

Из материалов дела не усматривается наличие в действиях ответчика признаков недобросовестной конкуренции, поскольку

- доменное имя сходно как с фирменным наименованием ООО «Домовой», так и товарным знаком «ДОМОВОЙ» Ответчика №2, в связи с чем данное лицо имеет законное право использования доменного имени;
- Ответчик №2 имеет права и законные интересы в использовании доменного имени в силу его сходства как с его фирменным наименованием, так и его товарным знаком;
- доменное имя используется Ответчиком №2 для продвижения товаров и услуг.

Податель жалобы не доказал, что ответчик № 2 не использует доменное имя в своей деятельности, напротив, ответчик представил доказательства его использования в виде размещения сайта о реализации сувенирной продукции – спичек, зажигалок.

В действиях ответчика № 2 не усматривается недобросовестности в регистрации доменного имени, поскольку, как следует из материалов дела, доменное имя зарегистрировано ранее, чем существует товарный знак истца.

Так, доменное имя domovoy.ru было зарегистрировано в 1998 году (то есть за восемнадцать лет до регистрации товарного знака Истца – 20.10.2016, приоритет 24.12.2014).

Ответчик - 2 был зарегистрирован в качестве юридического лица 20.12.2018 с наименованием ООО «Домовой».

В силу пункта 1 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет».

Судом первой инстанции установлено, что Федеральной службой по интеллектуальной собственности 17.01.2020 зарегистрирован товарный знак №742498 «ДОМОВОЙ», правообладателем которого является ООО «Домовой», с

приоритетом от 25.11.2019, дата истечения срока действия исключительного права 25.11.2029, в отношении товаров 34 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Таким образом, товары, которым предоставлена правовая охрана товарного знака, принадлежащего ответчику-2, не являются однородными с товарами, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку, принадлежащему истцу.

Несостоятелен довод истца о том, что целью Ответчика №2 является продажа домена, препятствие его использования истцом.

Как отметил ответчик № 2, Павел Гросс действительно оказывал содействие ему в оформлении прав на доменное имя и товарный знак, однако данное лицо не является сотрудником и представителем Ответчика № 2.

Действия гражданина - Павел Гросс нельзя приравнять к действиям и волеизъявлению Ответчика № 2.

Ответчик №2 не предлагал (прямо или косвенно) доменное имя Истцу, доказательств обратного истец не представил.

Следовательно, суд первой инстанции обоснованно отклонил доводы истца о неправомерности регистрации и использования ООО «Домовой» спорного доменного имени.

Суд первой инстанции сделал обоснованный вывод, что Истцом не представлено достаточных доказательств осуществления ответчиком-2 гражданских прав исключительно с намерением причинить ему вред, совершения действий в обход закона с противоправной целью, свидетельствующих о недобросовестности ООО «Домовой».

По мнению подателя жалобы, у суда отсутствовали основания для отказа в удовлетворении требований к ООО «Ардис», как регистратору спорного доменного имени.

Указанный довод подлежит отклонению по следующим основаниям.

Как обоснованно указал суд первой инстанции, требование истца о запрете ООО «Ардис» регистрировать спорное доменное имя в отношении всех лиц, кроме ООО «УК «Старт», следует рассматривать, как общий запрет неопределенному кругу лиц на будущее использовать определенное обозначение независимо от конкретных фактических обстоятельств, которые подлежат установлению при признании законности (незаконности) использования.

Следовательно, требование о запрете регистратору на будущее регистрировать доменные имена, тождественные или сходные до степени смешения с определенными средствами индивидуализации, или включающие результаты интеллектуальной деятельности, не подлежит удовлетворению в связи с тем, что наличие нарушения определяется с учетом различных обстоятельств, которые регистратор не имеет возможности установить.

Так, на момент регистрации домена регистратор не может знать, будет ли домен использоваться для продвижения однородных товаров и услуг, какова степень различительной способности товарного знака, что влияет на оценку угрозы смешения.

Истец заявил требования к ООО «Ардис» как к лицу, которое может пресечь правонарушение.

Поскольку факт правонарушения судом не установлен, у суда первой инстанции отсутствовали основания удовлетворения требований к ответчику № 1.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак

зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

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 (пункт 158 Постановления № 10).

Таким образом, использование в доменном имени обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров (услуг), однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку, может быть квалифицировано как нарушение права на товарный знак.

В настоящем случае такие обстоятельства отсутствуют, ответчик № 2 использует товарный знак, а также использует доменное имя для обозначения и реализации товаров, услуг, не являющихся однородными с товарами (услугами), в отношении которых использует свой товарный знак истец.

Следовательно, суд первой инстанции сделал обоснованный вывод о добросовестном использовании ответчиком № 2 доменного имени, в связи с чем правомерно отказал в иске.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции правильно применил нормы материального и процессуального права, его выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Доводы жалобы не опровергают правомерности выводов суда, а лишь выражают несогласие с ними, в связи с чем не могут служить основанием для отмены состоявшегося судебного акта.

Апелляционная инстанция не находит оснований для иной оценки представленных сторонами доказательств и обстоятельств, установленных судом, а также сделанных им выводов.

Таким образом, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

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

#### **ПОСТАНОВИЛ:**

Решение Арбитражного суда Калининградской области от 17.08.2020 по делу № А21-14668/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Е.И. Троценко

Судьи

М.Л. Згурская

Н.О. Третьякова