**Неправомерное использование товарного знака в сети Интернет, подтвержденное в том числе, протоколом осмотра Интернет-страницы, служит основанием для взыскания с виновного лица денежной компенсации.**

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 января 2014 г. по делу N А40-37045/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 17.01.2014.

Полный текст постановления изготовлен 20.01.2014.

Суд по интеллектуальным правам в составе председательствующего судьи Р., судей С., С. (с учетом замены судьи Т. на судью С. распоряжением председателя 2-го судебного состава от 13.01.2014 N С2-8/7 на основании [пункта 2 части 2 статьи 18](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99960/?dst=100111) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации),

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу З. на решение Арбитражного суда города Москвы от 27.06.2013 по делу N А40-37045/2013 и [постановление](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_MARB_575783/) Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.09.2013 по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью "Домелат" к З. о признании администрирования ответчиком домена "чиптрип-чиптрип.рф" нарушением исключительного права истца на товарный знак "Чиптрип" по свидетельству Российской Федерации N 365605; о запрете ответчику использовать в сети Интернет и в доменном имени "чиптрип-чиптрип.рф" обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца "Чиптрип" по свидетельству Российской Федерации N 365605; о взыскании 500 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права,

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Регтайм",

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Р. по доверенности от 08.10.2013;

от ответчика - З. (паспорт);

от третьего лица - не явился, извещено,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Домелат" (далее - общество "Домелат") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к З. о признании администрирования ответчиком домена "чиптрип-чиптрип.рф" нарушением исключительного права истца на товарный знак "Чиптрип" по свидетельству Российской Федерации N 365605; о запрете ответчику использовать в сети Интернет и в доменном имени "чиптрип-чиптрип.рф" обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца "Чиптрип" по свидетельству Российской Федерации N 365605; о взыскании 500 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Регтайм" (далее - общество "Регтайм").

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.06.2013 исковые требования удовлетворены частично: суд запретил ответчику использовать товарный знак "Чиптрип" по свидетельству Российской Федерации N 365605 в сети Интернет, взыскал с ответчика в пользу истца 30 000 рублей компенсации, в остальной части иска отказал.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.09.2013 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Зиннуров М.Ф. обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит состоявшиеся по делу судебные акты отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В кассационной жалобе ее податель ссылается на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, неправильное применение норм материального и процессуального права. Заявитель указывает, что администрировал доменное имя не в качестве индивидуального предпринимателя, а как физическое лицо, не вел коммерческую деятельность, не осуществлял рекламу, продажу или иное введение в оборот товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак истца. По мнению заявителя, суды неправомерно применили к отношениям сторон статью 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности (Париж, 20.03.1883; далее - Парижская конвенция), поскольку действия ответчика нельзя квалифицировать в качестве акта недобросовестной конкуренции.

Заявитель полагает, что сам по себе факт использования им в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, не нарушает исключительных прав и не может являться основанием для удовлетворения заявленных требований, так как доменное имя не использовалось для индивидуализации товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак истца.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 21.11.2013 кассационная жалоба принята к производству, судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы назначено на 18 декабря 2013 года.

В отзыве на кассационную жалобу общество "Домелат" просит в удовлетворении кассационной жалобы отказать, считая состоявшиеся по делу судебные акты законными и обоснованными.

26 ноября 2013 года через канцелярию суда от З. поступили дополнения к кассационной жалобе, в которых кассатор просит оценить действия общества по регистрации товарного знака на предмет наличия в них признаков злоупотребления правом (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации), так как регистрация осуществлена с нарушением [пункта 4 статьи 1483](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122998/?dst=101512) Гражданского кодекса Российской Федерации: товарный знак представляет собой общепринятый термин, устойчивую лексическую единицу, в переводе с английского обозначающую "дешевое путешествие". По мнению заявителя, регистрация такого товарного знака направлена на получение необоснованных преимуществ и запрета на предоставление услуги по организации недорогих путешествий иным лицам, оказывающим туристические услуги.

В судебном заседании суда кассационной инстанции 18 декабря 2013 года Зиннуров М.Ф. заявил ходатайство о приостановлении производства по кассационной жалобе, отложении рассмотрения жалобы на более поздний срок до рассмотрения Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации дела N А51-22505/2012, представил определение о передаче дела N А51-22505/2012 в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора (N ВАС-9189/13). З. полагает, что результаты рассмотрения указанного дела, касающегося распределения судебных расходов при снижении судом размера компенсации за нарушение исключительных прав, имеют существенное значение для рассмотрения кассационной жалобы по настоящему делу.

В судебном заседании суда кассационной инстанции, с учетом того, что в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации дело передано с целью определения судебной практики по вопросу распределения судебных расходов при частичном удовлетворении требования о взыскании компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности, а в кассационной жалобе по настоящему делу и дополнениях к ней доводы о неправильном распределении судами судебных расходов не заявлялись, З. данное ходатайство не поддержал.

В судебном заседании представитель общества "Домелат" проинформировал суд о том, что дополнения к кассационной жалобе им не получены, позиция сформирована без учета доводов, изложенных в дополнении, заявил ходатайство об отложении судебного заседания. Поскольку З. не представлено доказательств направления дополнения к кассационной жалобе в адрес остальных лиц, участвующих в деле, суд на основании части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ходатайство истца об отложении судебного заседания удовлетворил, отложил рассмотрение кассационной жалобы на 17 января 2014 года.

В судебное заседание 17 января 2014 года явились ответчик и представитель истца.

Третье лицо представителя в судебное заседание не направило.

Общество "Регтайм" считается извещенным о месте и времени судебного заседания суда кассационной инстанции надлежащим образом с учетом положений части 6 статьи 121, [части 4 статьи 123](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154015/?dst=302) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пунктов 4, [5](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133731/?dst=100115) постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27 июля 2010 года N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации".

В силу статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседание представителя третьего лица, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

В судебном заседании суд проинформировал лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание о том, что распоряжением председателя 2-го судебного состава Х. от 13.01.2014 N С2-8/7 произведена замена судьи Т. на судью С. в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также о том, что рассмотрение кассационной жалобы начато с начала.

В судебном заседании З. поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе и дополнениях к ней, просил кассационную жалобу удовлетворить.

Представитель общества "Домелат" против удовлетворения кассационной жалобы возражал по доводам, изложенным в отзыве.

Изучив материалы дела, содержание обжалуемых судебных актов, обсудив доводы кассационной жалобы, дополнений к ней и отзыва на жалобу, заслушав представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов о применении норм права, содержащихся в судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции считает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции следует оставить без изменения, кассационную жалобу З. - без удовлетворения по нижеследующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судами при рассмотрении спора, общество "Домелат" на основании свидетельства Российской Федерации N 365605 обладает исключительным правом на товарный знак "Чиптрип" с приоритетом от 31.10.2007 в отношении услуг 38, 39, 43 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Согласно сведениям, предоставленным регистратором (обществом "Регтайм"), З. являлся администратором доменного имени "чиптрип-чиптрип.рф" с 5 мая 2011 года. Регистрация названного доменного имени аннулирована 11 июня 2013 года.

Суды, исследовав словесное обозначение, использованное ответчиком в доменном имени, и противопоставленный ему товарный знак истца, пришли к выводу об их сходстве до степени смешения.

**С учетом представленных в материалы дела доказательств, в том числе нотариального протокола осмотра от 06.03.2013, суды признали подтвержденным факт использования ответчиком в доменном имени словесного обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца.**

В силу статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающее 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 по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

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 любыми не противоречащими закону способами (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

Пунктом 2 названной статьи установлено, что 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 соответствии с пунктом 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.

Учитывая установленные судами фактические обстоятельства, свидетельствующие об использовании ответчиком в доменном имени словесного обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в отсутствие доказательств заключения истцом и ответчиком лицензионного договора, либо иного разрешения истца на использование ответчиком товарного знака, и руководствуясь статьями 1229, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации суды признали, что ответчик незаконно использовал словесное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца.

Согласно пункту 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации 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.

Учитывая установленный факт незаконного использования ответчиком товарного знака истца, а также положения вышеназванной нормы права, суды признали, что истец правомерно предъявил требование о взыскании компенсации на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суды исходили из следующего.

Как разъяснено в пункте 43.2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 5/29) компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать компенсацию в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных истцом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (пункт 43.3 постановления Пленума N 5/29).

Исходя из принципов разумности, справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, принимая во внимание отсутствие доказательств, подтверждающих возникновение у истца существенных негативных последствий вследствие допущенного истцом правонарушения, а также добровольное прекращение ответчиком администрирования доменного имени, суды пришли к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца компенсации в размере 30 000 рублей.

Суд кассационной инстанции полагает, что судами первой и апелляционной инстанций при рассмотрении спора правильно определен характер спорного правоотношения, круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, правильно определены законы и иные нормативные акты, которые следовало применить по настоящему делу, дана оценка всем имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований арбитражного процессуального законодательства.

Доводы заявителя, изложенные в кассационной жалобе, суд кассационной инстанции не может признать обоснованными.

Так, довод заявителя кассационной жалобы о том, что судами без достаточных оснований применена статья 10 bis Парижской конвенции, подлежит отклонению.

В силу указанной статьи Конвенции Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции.

Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В частности, подлежат запрету:

1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

В Постановлении от 11.11.2008 N 5560/08 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал на то, что 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; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Учитывая, что факт сходства до степени смешения товарного знака истца и доменного имени, администратором которого являлся ответчик, установлен, З. не представил каких-либо доказательств и пояснений, подтверждающих наличие у него законных прав и интересов в отношении доменного имени, а **размещаемая им на сайте информация (нотариальный протокол осмотра от 06.03.2013) свидетельствует о распространении сведений, способных дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность истца,** суды обоснованно применили к отношениям сторон [статью 10 bis](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5111/?dst=100160) Парижской конвенции.

Кроме того, наличие права администрирования доменного имени, тождественного товарному знаку истца, без разрешения правообладателя, создает угрозу нарушения исключительного права истца на товарный знак и является препятствием для использования товарного знака путем размещения его в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

Довод заявителя о том, что он был зарегистрирован в качестве администратора доменного имени как физическое лицо, а не как индивидуальный предприниматель, также отклоняется. Признание действий физического лица по администрированию доменного имени, сходного до степени смешения с товарным знаком, исключительное право на который принадлежит иному лицу, актом недобросовестной конкуренции соответствует позиции, изложенной в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.05.2011 N 18012/10 и от 04.06.2013 N 445/13.

Возражения заявителя, касающиеся злоупотребления правом со стороны истца при регистрации товарного знака и неприменения судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, судебная коллегия считает несостоятельными, поскольку данные возражения объективного подтверждения в материалах настоящего дела не нашли.

Как разъяснено в пункте 62 Постановления N 5/29 лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном [статьей 1512](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122998/?dst=101681) Гражданского кодекса Российской Федерации, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном [статьей 1514](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122998/?dst=101701) Кодекса.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании [статьи 10](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140475/?dst=260) Гражданского кодекса Российской Федерации, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Доказательств признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку "Чиптрип" по свидетельству Российской Федерации N 365605 в материалы дела не представлено.

Из конкретных фактических обстоятельств и представленных в материалы настоящего дела доказательств не усматривается, что, подав в 2007 году заявку на регистрацию товарного знака "Чиптрип" (дата регистрации 25.11.2008), общество "Домелат" действовало с намерением причинить вред ответчику, ставшему администратором доменного имени "чиптрип-чиптрип.рф" с 05.05.2011.

Остальные доводы заявителя по существу направлены на переоценку фактических обстоятельств спора и представленных в материалы дела доказательств, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, установленных [главой 35](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154015/?dst=101805) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся в соответствии со [статьей 288](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154015/?dst=101895) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы в силу положений [статьи 110](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154015/?dst=100666) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на заявителя кассационной жалобы - З.

Руководствуясь [статьями 286](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154015/?dst=101882), [287](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154015/?dst=101886), [288](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154015/?dst=101895), [289](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154015/?dst=101910) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 27.06.2013 по делу N А40-37045/2013 и [постановление](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_MARB_575783/) Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.09.2013 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу З. - без удовлетворения.