

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 305-ЭС15-4698

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

Резолютивная часть определения объявлена 28.08.2018.

Определение в полном объеме изготовлено 04.09.2018.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего судьи Попова В.В.,
судей Золотовой Е.Н., Хатыповой Р.А.

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу компании Чилек Мобилья Аноним Ширкети (далее – компания) на постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2018 по делу № А40-155357/2012 Арбитражного суда города Москвы

по иску компании к обществу с ограниченной ответственностью «Магнола Трейд» (далее - общество «Магнола Трейд»), Хрисанфову Игорю Игоревичу (далее – Хрисанфов И.И.) о пресечении нарушений исключительных прав истца на товарный знак «CILEK» по свидетельству Российской Федерации № 377598 путем запрета Хрисанфову И.И. использовать (администрировать) доменные имена cilek.ru, chilek.ru, cilek.msk.ru, cilek.su.; признании действий общества «Магнола Трейд» по администрированию доменных имен cilek.ru, chilek.ru, cilek.msk.ru, cilek.su и использованию веб-сайтов под указанными доменными именами нарушением исключительных прав компании на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 377598,

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора: закрытого акционерного общества «Региональный Сетевой Информационный Центр» (далее – общество «РСИЦ»).

В судебном заседании приняли участие представители:

компании: Дмитриенко Е.Г., Тимофеев А.М., Христофоров А.А.;
Хрисанфова И.И.: Кривошеев И.И., Хубларян М.Т.

Представители общества «Магнола Трейд» и общества «РСИЦ» в судебное заседание не прибыли, были надлежаще извещены о времени и месте судебного разбирательства, что в силу части 2 статьи 291.10 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Попова В.В., выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

УСТАНОВИЛА:

решением Арбитражного суда города Москвы от 20.06.2013 иски требования компании удовлетворены, суд обязал пресечь нарушение исключительных прав истца на товарный знак № 377598 путем запрета использования (администрирования) доменных имен cilek.ru, cilek.msk.ru, chilek.ru и cilek.su.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2013 решение суда от 20.06.2013 оставлено без изменения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 21.01.2014 решение Арбитражного суда города Москвы от 20.06.2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2013 по делу № А40-155357/12 отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении дела, решением Арбитражного суда города Москвы от 02.12.2016, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2017, иски требования удовлетворены; суд обязал пресечь нарушения исключительных прав компании на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 377598 путем запрета Хрисанфовой И.И. использовать (администрировать) доменные имена cilek.ru, chilek.ru, cilek.msk.ru, cilek.su. Признал действия общества «Магнола Трейд» по администрированию доменных имен cilek.ru, chilek.ru, cilek.msk.ru, cilek.su и использованию веб-сайтов под указанными доменными именами нарушением исключительных прав компании на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 377598; распределил судебные расходы.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2018 принятые судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Не согласившись с принятым по делу постановлением Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2018, компания обратилась с кассационной жалобой в Верховный Суд Российской Федерации, ссылаясь на нарушения Судом по интеллектуальным правам норм права, на несоответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам.

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 02.07.2018 № 305-ЭС15-4698 кассационная жалоба компании вместе с делом переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации судебных актов в порядке кассационного производства являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

Изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы и отзывов на нее, заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии с положениями статьи 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации приходит к выводу о том, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению.

Как следует из материалов дела, компания является обладателем исключительных прав на комбинированный товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 377598, дата приоритета 28.02.2008, дата регистрации 23.04.2009, в отношении услуг 35-го класса МКТУ, а именно услуги розничной торговли в отношении мебели, услуги розничной торговли для третьих лиц.

Ссылаясь на то, что словесное обозначение «CILEK», содержащееся в указанном комбинированном товарном знаке, используется ответчиками в доменных именах cilek.ru, chilek.ru, cilek.msk.ru, cilek.su, которые при этом направляют пользователей сети Интернет на веб-сайт, содержащий предложение услуг, для индивидуализации которых был зарегистрирован товарный знак «CILEK», а именно, услуг по реализации мебели, компания обратилась с настоящим иском в арбитражный суд.

Установив факт принадлежности истцу исключительного права на указанный товарный знак, придя к выводу о наличии сходства словесного обозначения «CILEK», содержащегося в спорных доменных именах и в комбинированном товарном знаке истца, руководствуясь положениями статей 1225, 1229, 1252, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции удовлетворил заявленные компанией требования.

Выводы суда первой инстанции поддержал суд апелляционной инстанции.

Отменяя принятые по делу судебные акты и направляя дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, Суд по интеллектуальным правам руководствовался разъяснениями, изложенными в пункте 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.08.1992 № 12/12

«О некоторых вопросах подведомственности дел судам и арбитражным судам», пункте 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», Правилами регистрации доменных имен в доменах RU и РФ и исходил из того, что судами первой и апелляционной инстанций не проверены доводы ответчиков об отсутствии у Хрисанфова И.И. статуса индивидуального предпринимателя, и о возможности рассмотрения дела в арбитражном суде с учетом правил подведомственности; не установлены юридически значимые обстоятельства, свидетельствующие о том, кто являлся администратором доменных имен на момент установления нарушений исключительных прав истца; не дана оценка действиям ответчиков относительно использования доменных имен в отношении услуг, однородных услугам, которым предоставлена правовая охрана товарного знака.

При этом суд сослался на вступившее в законную силу решение арбитражного суда по делу № А40-105851/13, которым признан недействительным договор использования прав администрирования доменных имен от 15.02.2011 № 27, применены последствия недействительности договора в виде обязанности общества «Магнола Трейд» передать права администрирования доменных имен ilek.ru, chilek.ru, cilek.msk.ru, cilek.su Хрисанфову И.И.

Между тем суд не учел следующее.

Согласно пункту 9 части 1 статьи 247 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражные суды в Российской Федерации рассматривают дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, с участием иностранных организаций, международных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, в случае, если спор возник из отношений, связанных с государственной регистрацией имен и других объектов и оказанием услуг в международной ассоциации информационно-телекоммуникационных сетей "Интернет" на территории Российской Федерации.

В пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 № 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом» разъяснено, что при применении пункта 9 части 1 статьи 247 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации под спорами, возникшими из отношений, связанных с государственной регистрацией имен и других объектов и оказанием услуг в международной ассоциации информационно-телекоммуникационных сетей "Интернет" на территории Российской Федерации, следует понимать в том числе споры, связанные с защитой прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, товаров, работ, услуг и предприятий, использованные при регистрации доменных имен в

русской доменной зоне (национальные домены первого уровня и доменные зоны второго уровня, ориентированные на русскую аудиторию либо включающие сайты на кириллице), а если регистрация осуществлена на территории Российской Федерации (регистратором выступает русское лицо), то и в иных доменных зонах.

По настоящему спору истцом является турецкая компания и спор связан с защитой прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, (товарный знак «CILEK»), использованные при регистрации доменных имен в русской доменной зоне, поэтому указания Суда по интеллектуальным правам о необходимости проверки доводов ответчиков об отсутствии у Хрисанфова И.И. статуса индивидуального предпринимателя являются необоснованными, поскольку спор подлежит рассмотрению арбитражным судом независимо от того, является ли Хрисанфов И.И. индивидуальным предпринимателем или нет.

Суды первой и апелляционной инстанции установили, что 26 июля 2012 года произведена нотариальная фиксация использования обозначения «CILEK» в спорных доменах администратором которых являлось общество «Магнола Трейд» (страницы 3 и 5 решения, страница 5 постановления). В решении от 02.12.2016 (страница 3) и постановлении от 23.10.2017 (страница 3) суды также установили, в отношении каких услуг зарегистрирован товарный знак «CILEK» по свидетельству Российской Федерации № 377598, какие услуги предлагались на сайтах cilek.ru, chilek.ru, cilek.msk.ru, cilek.su и их однородность.

Таким образом, выводы Суда по интеллектуальным правам о том, что судами не установлены юридически значимые обстоятельства, свидетельствующие о том, кто являлся администратором доменных имен на момент установления нарушений исключительных прав истца; не дана оценка действиям ответчиков относительно использования доменных имен в отношении услуг, однородных услугам, которым предоставлена правовая охрана товарного знака, являются безосновательными и противоречат мотивировочной части решения Арбитражного суда города Москвы от 02.12.2016 и постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2017.

При таких обстоятельствах Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации считает, что оспариваемое постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2018 подлежит отмене на основании части 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, как принятое с существенными нарушениями норм процессуального права, повлиявшими на исход дела, а решение Арбитражного суда города Москвы от 02.12.2016 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2017 оставлению в силе.

Руководствуясь статьями 167, 176, 291.11 – 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

ОПРЕДЕЛИЛА:

постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2018 по делу № А40-155357/2012 Арбитражного суда города Москвы в части отмены решения Арбитражного суда города Москвы от 02.12.2016 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2017 отменить.

Решение Арбитражного суда города Москвы от 02.12.2016 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2017 оставить в силе.

В остальной части постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2018 оставить без изменения.

Определение вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке надзора в Верховный Суд Российской Федерации в трехмесячный срок.

Председательствующий судья

В.В.Попов

Судья

Е.Н.Золотова

Судья

Р.А. Хатыпова