

**В Арбитражный суд Вологодской области.**  
*Адрес: 160000, г. Вологда, ул. Герцена, д. 1а*

**От Истца: Общество с ограниченной ответственностью «Адекватные технологии»**  
*Адрес места нахождения: 127170, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, стр.3, подъезд 3, офис 319*  
**Представитель Истца: Адвокат Дергачев Дмитрий Александрович**  
*Адрес для корреспонденции: 107045, город Москва, переулок Большой Головин, дом 6, АБ «Падва и Партнеры»,  
Телефон: +7 (495) 737-43-03,*

**Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «Аланта +»**  
*Адрес места нахождения: 162602, Вологодская область, город Череповец, улица К.Либкнехта, дом 48, офис 1*

Дело №А13-17970/2015

### **ВОЗРАЖЕНИЯ на отзыв Ответчика на исковое заявление Истца**

Общество с ограниченной ответственностью «Адекватные технологии» (далее – «Истец», ООО «Адекватные технологии») обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Аланта +» (далее - «Ответчик») о защите исключительного права на товарный знак и взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

«27» января 2016 г. Ответчиком был подан Отзыв на исковое заявление Истца.

**С доводами изложенными Ответчиком в отзыве на исковое заявление, Истец не согласен, считает их незаконными и необоснованными по следующим основаниям:**

**1. Довод Ответчика о том, что стороны не являются конкурентами, несостоятелен.**

В соответствии с Постановлением Президиума суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2014 г. №СП-21/4 «Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров», при рассмотрении доменных споров судами могут применяться положения статьи 10 ГК РФ и статьи 10.bis Парижской конвенции, в параграфе 2 которой отмечено, что актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В силу пункта 1 статьи 5 ГК РФ обычай признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.

Согласно закону обычай распространяется не только на сферу предпринимательской деятельности. Учитывая это, а также то, что участниками споров, касающихся использования обозначений в сети "Интернет", являются, в том числе лица, не участвующие в предпринимательской деятельности, злоупотребление правом на регистрацию и использование доменного имени (администрирование, делегирование и другим действиям), тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком или иным средством индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, может быть

допущено (а равно акт недобросовестной конкуренции осуществлен) лицом, не являющимся непосредственным конкурентом на товарном рынке.

Следовательно, сам факт размещения Ответчиком в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим Истцу товарным знаком, уже свидетельствует о нарушении исключительных прав Истца, а также противоречит требованиям статьи 10.bis Парижской конвенции.

Более того все действия Ответчика по регистрации и использованию указанного доменного имени направлены исключительно на то, чтобы нанести вред репутации товарного знака Истца.

Указанная позиция полностью подтверждается сложившейся судебной практикой и отражена в частности в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 1 февраля 2015 г. по делу N А41-39045/2015, в котором указано следующее: *«Сам факт размещения в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком, уже свидетельствует о нарушении исключительных прав истца, противоречит требованиям статьи 10.bis Парижской конвенции, согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий частным обычаям в промышленных и торговых делах.*

*При данных обстоятельствах вывод судов об отсутствии конкурентных отношений между обществом и Буханцовым А.В., мотивированный тем, что последний не использует спорный домен (делегированный с ним информационный ресурс) для продвижения товаров и услуг, однородных тем, для которых зарегистрирован товарный знак общества, либо сферы деятельности общества под сходным до степени смешения фирменным наименованием, представляется недостаточно обоснованным.*

*В спорном случае действия ответчика по регистрации на свое имя доменного имени dozgran.ru создают угрозу нарушения исключительного права общества на вышеуказанные средства индивидуализации, поскольку обладание правами администратора доменного имени влечет за собой право у ответчика использовать доменное имя для адресации в сети Интернет к информации по любым товарам и услугам, в том числе, однородным товарам и услугам, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца, и одновременно влечет невозможность регистрации тождественного доменного имени на имя истца.*

*В силу пункта 1 статьи 5 ГК РФ обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.*

*Таким образом, согласно закону обычай распространяется не только на сферу предпринимательской деятельности, а также учитывая, что участниками споров в сети Интернет согласно обычаям международной торговли являются лица, не участвующие в предпринимательской деятельности, акт недобросовестной конкуренции по использованию доменного имени (регистрации, администрированию, делегированию и другим действиям), тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком или иным средством индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, может быть осуществлен лицом, не являющимся непосредственным конкурентом на товарном рынке, а также лицом, не осуществляющим предпринимательской деятельности».*

Аналогичная правовая позиция изложена в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 5 августа 2014 г. по делу N А27-14583/2013 и Определении Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N ВАС-9833/09.

**Таким образом, тот факт, что стороны не являются конкурентами, не имеет правового значения, поскольку сам факт размещения Ответчиком в доменном имени**

обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим Истцу товарным знаком, уже свидетельствует о нарушении исключительных прав Истца на товарный знак.

**2. Довод Ответчика о том, что нарушения исключительного права на товарный знак нет, так как использование не сопровождается реализацией товаров или услуг на сайте, а несет только информационную составляющую, несостоятелен.**

Исходя из правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях Президиума от 11.11.2008 N 5560/08, от 18.05.2011 N 18012/10, оценивая действия администратора домена на предмет наличия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, не только нарушающих право, но и 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.

Сам факт размещения в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком, уже свидетельствует о нарушении исключительных прав истца, противоречит требованиям статьи 10.bis Парижской конвенции, согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий частным обычаям в промышленных и торговых делах.

Также действия лица по администрированию доменного имени, схожего до степени смешения с фирменным наименованием или товарным знаком других лиц, и не являющегося правообладателем таких средств индивидуализации, приводят к невозможности использования законным правообладателем своего фирменного наименования или товарного знака путем его указания в доменном имени, то есть к невозможности использовать объект интеллектуальной собственности в виде средства индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, а именно в сети Интернет.

При этом как подробно указывалось ранее, не имеет правового значения тот факт, что стороны спора не являются непосредственными конкурентами на товарном рынке, поскольку исключительное право на товарный знак является абсолютным.

При данных обстоятельствах довод Ответчика, мотивированный тем, что последний не использует спорный домен для продвижения товаров и услуг, однородных тем, для которых зарегистрирован товарный знак Истца, представляется недостаточно обоснованным.

Делая вывод о том, что размещение информации о товарах Истца является реализацией права согласно части 4 статьи 29 Конституции РФ, Ответчик не учел, что частью 3 ст. 17, частью 2 статьи 29 и частью 3 статьи 55 Конституции РФ, установлены допустимые ограничения прав и свобод.

Из указанных норм в частности следует, что свобода слова и свобода массовой информации не должны использоваться во вред не только основам конституционного строя и безопасности государства, но и нравственности, правам и законным интересам других лиц.

Указанная позиция полностью подтверждается сложившейся судебной практикой и отражена в частности в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 октября 2015 г. N 09АП-39863/2015-ГК, в котором указано следующее: *«Довод заявителя*

*жалобы о том, что домен deflok.si не используется для рекламы и предложения к продаже каких-либо товаров, работ и услуг, а носит лишь информационный характер, не может служить основанием для отказа в иске, поскольку само право администрирования доменного имени, реализация которого зависит только от волеизъявления ответчика, нарушает исключительные права истца на товарный знак по свидетельству N 508801 и является препятствием для истца использовать указанный товарный знак в сети Интернет».*

**Таким образом, довод Ответчика о том, что домен «stop-dezavid.ru» не используется для рекламы и предложения к продаже каких-либо товаров, работ и услуг, а носит лишь информационный характер, не может служить основанием для отказа в иске.**

**3. Доминирующее положение в доменном имени «stop-dezavid.ru», занимает словесное обозначение «dezavid».**

Довод Ответчика о том, что доминирующее положение в доменном имени «stop-dezavid.ru» занимает слово STOP, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела в виду следующего:

При выборе доменных имен для сети Интернет владельцы информационных ресурсов останавливаются на максимально простых и логичных именах (слово, группа букв и т.п.), которые обычно ассоциируются у потребителей непосредственно с конкретным участником хозяйственного оборота или его деятельностью. Доменные имена фактически трансформировались в средство, исполняющее функцию товарного знака, который дает возможность отличать соответственно товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. Доменные имена, содержащие товарные знаки или торговые наименования, имеют коммерческую стоимость.

Обращаем внимание суда на то обстоятельство, что при вводе словесных обозначений «dezavid» или «ДЕЗАВИД» в поисковой строке в сети Интернет потребитель получает информацию о сайте Истца, а также о сайте Ответчика.

В то время как при вводе слова STOP, которое является общеупотребляемым, потребитель получает информацию о других сайтах.

Следовательно, вопреки доводам Ответчика слово STOP имеет лишь вспомогательное значение.

**Таким образом, доминирующее слово в доменном имени Ответчика «dezavid».**

**4. Довод Ответчика о том, что действия Истца являются заведомо недобросовестным осуществлением гражданских прав (злоупотреблением правом), несостоятелен.**

Считаем недостаточно мотивированным довод Ответчика о наличии в действиях общества признаков злоупотребления гражданскими правами.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного

злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Поскольку используя спорное доменное имя, Ответчик, как администратор доменного имени, очевидно, имеет намерение ввести в заблуждение потребителей относительно качества продукции Истца, а также имеет намерение нанести вред репутации товарного знака Истца, постольку требования о взыскании компенсации законны и обоснованны.

**Таким образом, действия Истца по обращению в суд с настоящим иском заявлением разумны и обоснованны.**

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.11-12, 1252, 1474, 1515 ГК РФ, СТ.СТ. 167-170 АПК РФ, Истец

#### **ПРОСИТ СУД:**

1. Запретить Обществу с ограниченной ответственностью «Аланта+» использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком «DEZAVID» по свидетельству №506445, в доменном имени «stop-dezavid.ru» в сети Интернет путем прекращения права администрирования Обществом с ограниченной ответственностью «Аланта +» доменного имени «stop-dezavid.ru»;

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Аланта+» компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак «DEZAVID» в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Адекватные технологии».

#### **Приложения:**

1. Копия доверенности на представителя;

Представитель ООО  
«Адекватные технологии»  
Адвокат Дергачев Д.А.

