

**В Суд по интеллектуальным правам**

*Адрес:* 127254, Москва, Огородный проезд, д. 5

**От Истца: Общество с ограниченной  
ответственностью «Адекватные  
технологии»**

*Адрес места нахождения:* 127170, город Москва, Кутузовский проспект,  
дом 36, стр.3, подъезд 3, офис 319

**Ответчик: Общество с ограниченной  
ответственностью «Аланта +»**

*162602, Вологодская область, город Череповец,*  
*Адрес места нахождения: улица К.Либкнехта, дом 48, офис 1*

Дело №A13-17970/2015

**КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА**

на Решение Арбитражного суда Вологодской области от «20» марта 2016 г., на  
Апелляционное постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от «27»  
июня 2016 г.

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.

Решением Арбитражного суда Вологодской области от «20» марта 2016 г. в удовлетворении требований Истца было отказано в полном объеме (далее – «Решение Суда»).

Апелляционным постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от «27» июня 2016 г. указанное решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения.

**Считаем принятые по делу судебные акты незаконными, необоснованными подлежащими отмене по следующим основаниям.**

## **Обстоятельства дела.**

Согласно принятым судебным актам, Суды первой и апелляционной инстанции посчитали установленными следующие обстоятельства:

- 1) Истец является правообладателем исключительного права на товарный знак «DEZAVID» по свидетельству №506445;
- 2) Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01 и 03 классов МКТУ, относящихся к средствам дезинфекции;
- 3) Под товарным знаком «DEZAVID» Истцом осуществляется производство и реализация на территории Российской Федерации соответствующей продукции. Данная продукция предлагается к продаже в сети Интернет на сайте «dezavid.ru»;
- 4) Ответчик является администратором доменного имени «stop-dezavid.ru»;
- 5) Доменное имя «stop-dezavid.ru» содержит обозначение «dezavid», являющееся одновременно зарегистрированным товарным знаком Истца.

При этом отказывая в удовлетворении заявленных требований о защите исключительного права на товарный знак и о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, Суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу, что факт нарушения Ответчиком исключительного права Истца на результат интеллектуальной деятельности не доказан, поскольку:

- 1) Ответчик использует обозначение «dezavid» в доменном имени «stop-dezavid.ru» не в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован;
- 2) Использование слова «dezavid» не сопровождается реализацией товаров или услуг на сайте, а несет только информационную составляющую.

Считаем, что указанные выводы Судов первой и апелляционной инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и основаны на неправильном применении норм материального права в виду следующего:

## **НЕСООТВЕТСТВИЕ ВЫВОДОВ СУДОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В РЕШЕНИИ, ПОСТАНОВЛЕНИИ ФАКТИЧЕСКИМ ОБСТОЯТЕЛЬСВАМ И ИМЕЮЩИМСЯ В ДЕЛЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМ**

**1. Ответчик использует обозначение «dezavid» в доменном имени «stop-dezavid.ru» в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.**

В силу п.3 ст. 1484 ГК РФ, использование без разрешения правообладателя обозначений сходных до степени смешения с его товарным знаком будет являться нарушением при условии применения их в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров.

В соответствии с Международной классификацией товаров и услуг, к 01 и 03 классам товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «DEZAVID» по свидетельству №506445, относятся «средства дезинфицирующие».

Вместе с тем согласно Протоколу осмотра сайта <http://stop-dezavid.ru/> в доменном имени «stop-dezavid.ru», администратором которого является Ответчик, вся информация посвящена средствам дезинфекции, в том числе средству «DEZAVID» производством и реализацией, которого занимается Истец.

При таких обстоятельствах, информация на интернет странице Ответчика позволяет пользователям получить информацию о продукции, в отношении которой зарегистрирован товарный знак Истца, а также о продукции однородной той, в

отношении которой зарегистрирован товарный знак «DEZAVID» по свидетельству №506445.

Доменное имя «stop-dezavid.ru» используется в сети Интернет, которая представляет собой объединение компьютеров, соединенных друг с другом посредством телефонной либо иной связи. С помощью этой сети можно передавать, получать информацию с одного компьютера на другой, обмениваться информацией. Возможности данной сети широко используются коммерческими организациями для продвижения своих товаров на рынок, для покупки и продажи товаров.

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.

Таким образом, вывод Суда первой инстанции о том, что Ответчик использует обозначение «dezavid» в доменном имени «stop-dezavid.ru» не в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров не соответствует фактическим обстоятельствам дела, что является основанием для отмены принятых судебных актов в кассационном порядке.

## НАРУШЕНИЕ НОРМ МАТЕРИАЛЬНОГО ПРАВА

**2. Принимая обжалуемые судебные акты, Суды первой и апелляционной инстанции неправильно истолковали ст. 1484 ГК РФ.**

**2.1. Вывод Судов о недоказанности факта нарушения прав Истца на товарный знак, поскольку использование слова «dezavid» не сопровождается реализацией товаров или услуг на сайте, а несет только информационную составляющую, не имеет правового значения.**

В соответствии с ч. 1 ст. 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

Согласно ч. 2 ст. 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 в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с Постановление 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, 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.

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 (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 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.

Действия Ответчика по администрированию доменного имени «stop-dezavid.ru», схожего до степени смешения с товарным знаком Истца, приводят к невозможности использования законным правообладателем, то есть Истцом своего 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.

Обращаем внимание суда на то обстоятельство, что на сайте со спорным доменным именем подборка информации осуществлена таким образом, что до потребителей доводится только те сведения, которые способны заставить их усомниться в качестве продукции Истца, выпускаемой под названием «ДЕЗАВИД».

При этом информация о том, что препарат «ДЕЗАВИД» успешно прошел все возможные испытания и сертификации, получил все необходимые свидетельства о регистрации и соответствии Госстандарту России, имеет большое количество полезных свойств, до сведения потребителя Ответчиком намеренно не доводится.

Из этого следует вывод, что доменное имя «stop-dezavid.ru» используется Ответчиком исключительно с намерением подорвать мнение потребителей о свойствах продукции, производимой Истцом, а как следствие наносит вред репутации одноименного товарного знака Истца.

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

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 A41-39045/2015, 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 A27-14583/2013, в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 октября 2015 г. N 09АП-39863/2015-ГК и Определении Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N ВАС-9833/09.

Таким образом, то обстоятельство, что стороны не являются конкурентами и использование слова «dezavid» не сопровождается реализацией товаров или услуг на сайте, а несет только информационную составляющую, не имеет правового значения, поскольку по смыслу ст. 1484 ГК РФ, 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.

## 2.2. Исключительное право на товарный знак является абсолютным.

Согласно абз. 2, ч.1, ст. 1229 ГК РФ, правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу абз. 2, ч.1, ст. 1229 ГК РФ, другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

При этом Гражданским кодексом РФ предусмотрен исчерпывающий перечень ограничений исключительных прав к ним относятся следующие ограничения: проекты официальных документов, символов и знаков; распространение оригинала или экземпляров опубликованного произведения; свободное воспроизведение произведения в личных целях; свободное использование произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях; свободное использование произведения библиотеками, архивами и образовательными организациями; свободное использование произведения, постоянно находящегося в месте, открытом для свободного посещения; свободное публичное исполнение правомерно обнародованного музыкального произведения; свободная запись произведения организацией эфирного вещания в целях краткосрочного пользования; свободная запись произведения организацией эфирного вещания в целях краткосрочного пользования; право пользователя программы для ЭВМ и базы данных; использование объектов смежных прав без согласия правообладателя и без выплаты вознаграждения; и распространение оригинала или экземпляров опубликованной фонограммы.

Поскольку ни одно из указанных ограничений не распространяется на исключительное право на товарный знак, поскольку указанное право является абсолютным.

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 на товарный знак.

Таким образом, выводы судов о том, что факт нарушения Ответчиком исключительного права Истца на результат интеллектуальной деятельности не доказан, основан на неверном истолковании ст. 1484 ГК РФ.

### **3. Судами не применены ст. 1229, 1252, ст. 1484 и ст. 1515 ГК РФ, подлежащие применению.**

В соответствии с ч.1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

Согласно ч.2 ст. 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 в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно ч.3 ст. 1484 Гражданского Кодекса 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.

При этом как подробно указывалось выше, при регистрации домена «stop-dezavid.ru» использован словесное обозначение, «dezavid» сходное до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим Истцу.

Также в сети Интернет доменное имя «stop-dezavid.ru» администрируется Ответчиком - лицом, не имеющим отношения к бизнесу компании Истца и не получившим ее согласия на использование товарного знака.

Вместе с тем у Ответчика не было каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени «stop-dezavid.ru», поскольку он не являлся и не является владельцем одноименного товарного знака и доменное имя не отражает фирменного наименования его компаний.

Ответчик использует доменное имя «stop-dezavid.ru» в коммерческой деятельности в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

Более того, поскольку доменное имя «stop-dezavid.ru» используется Ответчиком исключительно с намерением подорвать мнение потребителей о свойствах продукции, производимой Истцом, а также наносит вред репутации одноименного товарного знака Истца, поскольку Ответчик использует доменное имя «stop-dezavid.ru» недобросовестно.

При таких обстоятельствах нарушение исключительного права Истца на товарный знак является недобросовестным, намеренным, длящимся, виновным, приносящим существенный ущерб, как деловой репутации Истца, так и его финансовой деятельности, поскольку прямое указание на некачественное производство продукции, снижает количество покупателей.

Согласно п.4 ст.1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Поскольку факт нарушения Ответчиком исключительного права Истца на товарный знак является доказанным, поскольку Суды первой и апелляционной инстанции не применили ст. 1229, 1252, ст. 1484 и ст. 1515 ГК РФ, подлежащие применению.

**Таким образом, суды нарушили нормы материального права, что привело к вынесению незаконного и необоснованного решения, что в силу ст. 288 АПК РФ является основанием для изменения или отмены судебных актов в кассационном порядке.**

На основании вышеизложенного, а также руководствуясь ст.ст. 273, 275, 276, 277, 288 АПК РФ, Истец

**ПРОСИТ СУД:**

1. Решение Арбитражного суда Вологодской области от «20» марта 2016 г. по делу № А13-17970/15 и Апелляционное постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от «27» июня 2016 г отменить;

2. Принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

**Приложения:**

1) Копия Решения Арбитражного суда Вологодской области от «20» марта 2016 г. по делу № А13-17970/15;

2) Копия Постановления Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от «27» июня 2016 г.;

3) Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за подачу кассационной жалобы;

4) Документ, подтверждающий направление Ответчику, копии кассационной жалобы;

5) Копия выписки из ЕГРЮЛ

6) Копия Протокола № 1\2016 от 15.03.2016 г. Общего собрания участников ООО «Адекватные технологии» .

Генеральный директор

ООО «Адекватные Технологии»

Балехов А.С.

