

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>**Р Е Ш Е Н И Е****Именем Российской Федерации**

г. Москва

Дело № 186643/14

03.04.2014г

Резолютивная часть решения объявлена 03.03.2015года

Решение в полном объеме изготовлено 03.04.2015 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/, (шифр судьи 110-1678)

при ведении протокола судебного заседания секретарем Качко К.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску закрытого акционерного общества "Гринвэй" (ОГРН 1057811751865, 197374, г. Санкт-Петербург, ул.Савушкина, д.85, лит.А) к Потапову Александру Анатольевичу (115682, г. Москва, ул. ореховый бульвар, д.51, кв.172) третье лицо ЗАО "РСИЦ" (123308, г. Москва, ул.Хорошевская, д.2. стр.1) о запрете использования Товарного знака в доменном имени, при участии:

от истца- Скобин Ю.В. по дов. от 02.03.2015,

от ответчика- не явился,

УСТАНОВИЛ: ЗАО "Гринвэй" обратилось с иском к Потапову Александру Анатольевичу о признании действий нарушением исключительных прав, о запрете использования товарного знака № 492411 в доменном имени `ibroker.ru` в Интернете, обязанности передать доменное имя `ibroker.ru`.

В обоснование своего требования истец сослался на то обстоятельство, что являясь администратором доменного имени `ibroker.ru`, использует доменное имя, тождественное с его товарным знаком по свидетельству №492411, а также с отличительной частью фирменного наименования, и такое использование ассоциируется у потребителей с обладателем на товарный знак в отношении товаров и услуг, для индивидуализации которых товарные знаки зарегистрированы, при этом ответчик не имеет отношения к бизнесу истца, не получал согласия на использования товарного знака и не имеет каких либо законных права и интересов в отношении домена. Таким образом, ответчик должен прекратить нарушать исключительные права истца на основании ст.ст. 10, 1229, 1252, 1474, 1484, 1515 ГК РФ.

Отзыв в материалы дела не поступил.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте проведения предварительного судебного заседания, а также о рассмотрении спора по существу в случае его неявки и в отсутствие заявленных возражений против завершения предварительного судебного заседания и открытия судебного заседания в I инстанции, в заседание не явился, возражений против открытия судебного заседания в I инстанции непосредственно после завершения предварительного судебного заседания не заявил. С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного

заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, суд рассмотрел спор в его отсутствие на основании ст.ст.121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п.5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011г. №12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ».

Заслушав представителя истца, исследовав и оценив в совокупности представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака «iBroker» по свидетельству № 492411 в отношении услуг 35,36,39 класса МКТУ(приоритет от 19.09.2011).

Ответчик в свою очередь является администратором домена ibroker.ru, что подтверждается справкой ЗАО «РСИЦ» от 03.10.2014.

В силу ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом. 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 при оказании услуг, в предложениях об оказании услуг, 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.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением) (пункт 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с [подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252](#) Гражданского кодекса одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или 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. Этот вывод согласуется с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

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 третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно(постановление Президиума от 11.11.2008 по делу N 5560/08 Президиум).

При регистрации домена ibroker.ru использовано словесное обозначение «iBroker» , тождественное с товарным знаком по свидетельству №492411 действия ответчика по использованию в доменном имени товарного знака, принадлежащего истцу, подлежит квалификации в качестве акта недобросовестной конкуренции, создают препятствия компании истца для размещения информации о ней и ее товарах с использованием товарных знаков в названном домене российской зоны сети Интернет и нарушают исключительное право истца, предусмотренное [подпунктом 5 пункта 2](#)

статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

Таким образом, требования истца в части запрета использовать обозначение, тождественного с товарным знаком №492411 в доменном имени ibroker.ru в сети Интернет обоснованны и подлежат удовлетворению.

Вместе с тем суд не находит оснований для удовлетворения иска в части признания действия администратора домена нарушением исключительных прав, поскольку указанное требование, по сути, является основания иска и основания для удовлетворения требований о защите исключительных прав, т.е истцом избран в этой части ненадлежащий способ защиты.

Кроме того, суд не находит оснований для удовлетворения требований в части обязанности передать доменное имя, поскольку истец не обосновал, на основании какой нормы права должен быть произведена принудительная передача доменного имени, при условии что отношения сторон, связанные с администрированием доменных имен, регулируются Порядком и Правилами регистрации доменных имен в домене.RU и.РФ, утвержденными решением Координационного центра национального домена сети Интернет N 2011-18/81 от 05.10.2011, являющимися обязательными для участников правоотношений по регистрации доменных имен в доменах.RU и.РФ

Согласно пунктам 9.3.1, 9.3.2 Правил следует, что порядок представления и проверки информации, представляемой администратором и подлежащей хранению в Реестре, устанавливается регистратором. В случае изменения информации, подлежащей хранению в Реестре, администратор обязан незамедлительно уведомлять регистратора о таких изменениях, направляя последнему соответствующую заявку. В случае изменения информации, предназначенной для идентификации, администратор обязан представить регистратору подтверждающие изменения документы.

Лицо, которому передается право администрирования, должно заключить с регистратором договор об оказании услуг регистрации доменных имен и подтвердить свое согласие на получение права администрирования в соответствии с указанным договором.

Право администрирования доменного имени считается переданным с момента изменения в Реестр информации об администраторе доменного имени.

При этом факт наличия незаконного использования тождественного обозначения с товарными знаками сам по себе не свидетельствует о возникновении у истца прав на администрирование домена и обязанность ответчика передать доменное имя первому.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины относятся на сторон пропорционально удовлетворенным требованиям.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 156, 167-171 АПК РФ,

РЕШИЛ:

Запретить Потапову Александру Анатольевичу использование обозначение ibroker, сходного до степени смешения с товарным знаком iBroker по свидетельству №492411, в доменном имени ibroker.ru в сети Интернет.

В удовлетворении остальной части иска отказать

Взыскать с Потапова Александра Анатольевича в пользу закрытого акционерного общества "Гринвэй" 4 000(четыре тысячи) руб. в возмещение расходов по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении месяца с даты его принятия.

Судья:

А.В.Мищенко

