



## ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

---

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

№ 18012/10

Москва

18 мая 2011 г.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего – Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А.;

членов Президиума: Бациева В.В., Валявиной Е.Ю., Витрянского В.В., Горячевой Ю.Ю., Завьяловой Т.В., Иванниковой Н.П., Исайчева В.Н., Козловой О.А., Маковской А.А., Першутова А.Г., Поповой Г.Г., Сарбаша С.В., Слесарева В.Л., Юхнея М.Ф. –

рассмотрел заявление компании «G.H. Mumm & Cie» (Франция) о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 17.06.2010 по делу № А40-47499/10-27-380 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 01.12.2010 по тому же делу.

В заседании приняли участие:

представители заявителя – компании «G.H. Mumm & Cie» (истца) – Кокурин И.П., Петрыкин П.А., Цыганкова Я.В., Шевырев С.В.;

Юсупов Ш.Д. (ответчик);

представители автономной некоммерческой организации «Региональный Сетевой Информационный Центр» (третьего лица) – Гринкевич А.П., Токарева К.С., Хубларян М.Т.

Заслушав и обсудив доклад судьи Поповой Г.Г., а также объяснения представителей участвующих в деле лиц, Президиум установил следующее.

Компания «G.H. Mumm & Cie» (далее – компания) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к Юсупову Ш. Д. о защите исключительных прав на товарный знак путем запрета ответчику использовать товарный знак «MUMM», принадлежащий истцу, в доменном имени mumm.ru в сети Интернет.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена автономная некоммерческая организация «Региональный Сетевой Информационный Центр» (администратор национального российского домена первого уровня .ru; далее – региональный центр).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 17.06.2010 в иске отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.09.2010, с учетом определения об исправлении опечатки от 10.05.2011, решение суда первой инстанции отменено, иск удовлетворен.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 01.12.2010 постановление суда апелляционной инстанции отменил, решение суда первой инстанции оставил в силе.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре решения суда первой инстанции и постановления

суда кассационной инстанции в порядке надзора компания просит их отменить, ссылаясь на нарушение единообразия в толковании и применении судами статей 1252, 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс, Кодекс), статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция), и оставить в силе постановление суда апелляционной инстанции.

Компания полагает, что ответчик создает препятствия для регистрации домена, воспроизводящего принадлежащий ей товарный знак, что не позволяет реализовать ее законные права на товарные знаки в российском сегменте сети Интернет.

В отзыве на заявление и дополнениях к нему региональный центр просит оставить указанные судебные акты без изменения.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и выступлениях присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что оспариваемые судебные акты подлежат отмене по следующим основаниям.

Как установлено судами и подтверждается материалами дела, компания «G.H. Mumm & Cie» является правообладателем международного товарного знака «MUMM» (регистрационное свидетельство № 505275), зарегистрированного 19.08.1986 в отношении товаров 32-го и 33-го классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ): ферментные и газированные напитки, французские вина, именно шампанское, шипучие вина, вина, алкогольные напитки и водка, ликеры и спиртные напитки.

В силу Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14.04.1891 и Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28.06.1989 указанный товарный знак имеет международную охрану, в том числе и на территории Российской Федерации.

Юсупов Ш.Д. с 24.09.2009 по 25.12.2010 (в период рассмотрения данного дела судами трех инстанций) являлся администратором домена mumm.ru.

Сочтя, что Юсупов Ш.Д., используя словесное обозначение «MUMM» в доменном имени, нарушает исключительные права владельца товарного знака, компания обратилась в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении иска, пришел к выводу, что факт размещения в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком, не свидетельствует о нарушении исключительных прав истца, поскольку доказательств использования ответчиком доменного имени mumm.ru в коммерческой деятельности не представлено.

Суд апелляционной инстанции иск удовлетворил, отменив решение суда первой инстанции как не соответствующее положениям статьи 1484 Гражданского кодекса, и указал, что вывод об отсутствии оснований для удовлетворения иска в связи с недоказанностью использования данного доменного имени в коммерческой деятельности не соответствует пункту 2 части 1 статьи 1252 Кодекса, поскольку наличие права администрирования доменного имени второго уровня, 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.

Суд кассационной инстанции постановлением суда апелляционной инстанции отменил и оставил в силе решение суда первой инстанции.

При этом суд кассационной инстанции, так же как и суд первой инстанции, исходил из того, что исключительные права истца на товарный знак ответчиком не нарушены.

Между тем, отказывая в удовлетворении искового требования, суды первой и кассационной инстанций не учли следующее.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

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 (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 Кодекса).

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 (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

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.

В постановлении от 11.11.2008 по делу № 5560/08 Президиум указал, 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 третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Судом установлено, что при регистрации домена mumm.ru использовано словесное обозначение «MUMM», тождественное товарному знаку, принадлежащему компании.

Из материалов дела следует, что компания зарегистрирована в Торговом реестре и Реестре обществ Реймс (Франция) 16.12.1920, является правообладателем товарного знака «MUMM» с 19.08.1986, производит шампанские вина под маркой «MUMM».

Таким образом, компания является лицом, которое обладает законными правами и интересами в отношении доменного имени mumm.ru.

Между тем в российской зоне сети Интернет доменное имя mumm.ru администрировалось Юсуповым Ш.Д. – лицом, не имеющим отношения к бизнесу компании и не получившим ее согласия на использование товарного знака.

У Юсупова Ш.Д. не было каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени mumm.ru, поскольку он не являлся и не является владельцем одноименного товарного знака и доменное имя не отражает его имени или фирменного наименования его компании. Ответчик не представил доказательств наличия других законных интересов в использовании спорного обозначения.

Из материалов дела следует и ответчиком не оспаривается, что сайт с доменным именем mumm.ru фактически не использовался им с момента перехода к нему прав по администрированию домена.

По сведениям регионального центра Юсупов Ш.Д. 25.12.2010 (после подачи компанией заявления о пересмотре в порядке надзора обжалуемых судебных актов) передал права по администрированию домена mumm.ru новому администратору – Dilshobek R Dadajonov, зарегистрированному в городе Андижане (Республика Узбекистан), что подтверждает отсутствие у ответчика намерения использовать сайт со спорным доменным именем.

Таким образом, действия Юсупова Ш.Д. по использованию в доменном имени mumm.ru товарного знака «MUMM», принадлежащего компании «G.H. Mumm & Cie», подлежат квалификации в качестве акта недобросовестной конкуренции, создают препятствия компании для размещения информации о ней и ее товарах с использованием данного товарного знака 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.

Поскольку на момент принятия судом апелляционной инстанции постановления ответчик осуществлял администрирование доменного имени, данное постановление об удовлетворении иска и о запрете Юсупову Ш.Д. использовать товарный знак «MUMM», принадлежащий компании, в доменном имени mumm.ru в сети Интернет является обоснованным и подлежит оставлению без изменения.

При названных обстоятельствах оспариваемые судебные акты нарушают единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права и на основании пункта 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене.

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, принятые на основании нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в настоящем постановлении толкованием, могут быть пересмотрены на основании пункта 5 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если для этого нет других препятствий.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 5 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 17.06.2010 по делу № А40-47499/10-27-380 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 01.12.2010 по тому же делу отменить.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.09.2010 по названному делу оставить без изменения.

Председательствующий

А.А. Иванов