



Куда: В Девятый арбитражный апелляционный суд 127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной сторожки, 12

Истец: Лукашевский Андрей Александрович
Паспорт: 45 15 492266 выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Ярославский.
Дата выдачи: 25.02.2016
Дата рождения: 06.02.1971
129347, Москва, ул. Палехская, д. 147, кв. 12.

Ответчик: ООО “Регистратор доменных имен РЕГ.РУ”
ОГРН 1067746613494
125252, г. Москва, проезд Березовой рощи, дом 12, этаж 2, комн.4
Представитель: Игнатович Е.А.

Дело: № А40-54403/2020

Дата: 15.12.2020

Отзыв на апелляционную жалобу

12 октября 2020 г. Арбитражным судом г. Москвы было вынесено Решение по делу № А40-54403/2020, в соответствии с которым решил:

- Запретить Лукашевскому Андрею Александровичу использование в доменном имени «www-reg.ru» обозначения reg.ru.
- Запретить Лукашевскому Андрею Александровичу использование доменного имени «www-reg.ru».
- Взыскать с Лукашевского Андрея Александровича в пользу ООО “Регистратор доменных имен РЕГ.РУ” компенсацию в размере 500 000 руб., расходы на нотариальные услуги в размере 13 200 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 13 000 руб.
- Взыскать с Лукашевского Андрея Александровича в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 12 000 руб.

18 ноября 2020 г. Лукашевским Андреем Александровичем была подана апелляционная жалоба в Девятый арбитражный апелляционный суд на Решение № А40-54403/2020 Арбитражного суда г. Москвы от 12 октября 2020 г.

ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» является правообладателем товарных знаков № 395762, 361213, 429251 и 551746, информация о регистрации которых содержится в открытом реестре Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Также Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» (далее ООО «РЕГ.РУ») было аккредитовано в качестве регистратора доменных имен в домене .RU «30» марта 2007 г. на основании Информационного письма № 500/5 от Координационного центра национального домена сети Интернет и осуществляет деятельность в соответствии с текущей версией Правил регистрации доменных имен в домене RU и договором № 13-1 от «30» марта 2007 года между ООО «РЕГ.РУ» и АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», а также в соответствии с любыми применимыми и обязательными для аккредитованного регистратора политиками ICANN и Правилами операторов реестра.

1. Фактические обстоятельства нарушения прав REG.RU

В сети Интернет 16.06.2009 года было зарегистрировано доменное имя "www-reg.ru" в наименовании которого используются товарные знаки и фирменное наименование ООО "РЕГ.РУ". Доменное имя "www-reg.ru" является сходным до степени смешения товарными знаками и фирменным наименованием ООО "РЕГ.РУ" в виду тождественного фонетического обозначения.

Администратором доменного имени "www-reg.ru" является Лукашевский Андрей Александрович, что подтверждается ответом ООО «Регистратор Р01» №150-СР от 05.02.2020 на адвокатский запрос.

Согласно положениям ст. 6.1. Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» Адвокат вправе направлять в органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации в порядке, установленном законом, адвокатский запрос. Адвокатский запрос является официальным обращением по входящим в компетенцию указанных органов и организаций вопросам о предоставлении справок, характеристик и иных документов, необходимых для оказания квалифицированной юридической помощи. Форма и порядок подачи адвокатского запроса предусмотрены в п. 3 ст. 6.1. Закона об адвокатуре.

В соответствии с п. 9.1.5. Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ Регистратор вправе сообщить информацию о полном наименовании (имени) Администратора и его местонахождении (местожительстве) по письменному мотивированному запросу третьих лиц, содержащему обязательство использовать полученную информацию исключительно для целей предъявления судебного иска.

ООО "РЕГ.РУ" не предоставляло разрешения администратору домена "www-reg.ru" права на использование товарных знаков и фирменного наименования REG.RU в связи с чем их использование неправомерно.

Доменное имя "www-reg.ru" содержит обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком "reg.ru". Более того, Интернет-сайт, размещенный по адресу: "www-reg.ru", используется, в частности для рекламы услуг, однородных товарам, в отношении которых распространяется защита товарного знака "reg.ru". Сайт "www-reg.ru" предлагает выбор и регистрацию доменных имен, что является идентичной деятельностью ООО "РЕГ.РУ". Тайпсквоттинг – недобросовестная регистрация доменных имен, идентичных популярным

ресурсам, но с опечатками, которые могут допустить пользователи. Так например, при вводе “WWW.reg.ru”, пользователи попадают на сайт ООО "РЕГ.РУ", а при вводе "www-reg.ru" на сайт правонарушителя. Три символа “WWW” в начале доменного имени www-reg.ru являются попыткой ввести пользователя в заблуждение относительно того, что Пользователь находится по адресу “WWW.reg.ru” (англ. World Wide Web), но на самом деле, Пользователь попадает на страницу “WWW.WWW-reg.ru”.

Указанные выше факты не только свидетельствуют о смешении доменного имени "www-reg.ru" с товарными знаками ООО “РЕГ.РУ”, но и намеренных попытках ввести Пользователей в заблуждение относительно принадлежности домена.

2. Правовое обоснование нарушения прав REG.RU и сходства доменного имени товарным знакам REG.RU.

На доменном имени "www-reg.ru" содержится нарушение исключительных прав ООО "РЕГ.РУ". Указанное доменное имя сходно до степени смешения с товарными знаками Правообладателя ООО "РЕГ.РУ" № 361213, 429251.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 ГК РФ юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233 ГК РФ), если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается разрешением на его использование. Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя.

Также согласно подп.5 п.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.

Согласно абзацу шестому пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Кроме того, осуществление предпринимательской деятельности с использованием сайта, сходного до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим ООО «РЕГ.РУ», является актом недобросовестной конкуренции. Арбитражные суды и Суд по интеллектуальным правам используют и ссылаются в том числе на Парижскую Конвенцию по охране промышленной собственности в спорах, касающихся недобросовестной конкуренции с использованием доменных имен. В соответствии со статьей 10.bis Парижской Конвенции по охране промышленной собственности:

(2) «Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах»

(3) В частности, подлежат запрету:

1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в

отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Указанный выше факт является актом недобросовестной конкуренции в том числе в соответствии с Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 N СП-21/4 "Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров". Также согласно приложению к справке по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2014 г. N СП-21/4 сказано, что:

Недобросовестность регистрации и использования доменного имени администратором доменного имени (ответчиком), указанная в параграфе 4(a)(iii), согласно параграфам 4(b)(i - iv) Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) (далее - Политика) определяется как одно или несколько из следующих ниже обстоятельств, например:

(iii) администратор доменного имени зарегистрировал доменное имя главным образом для того, чтобы помешать деятельности конкурента;

(iv) используя доменное имя, администратор доменного имени намеренно привлекал с коммерческой целью пользователей сети "Интернет" на свой веб-сайт или иной ресурс сети "Интернет" путем создания сходства с товарным знаком истца, который якобы является участником (или учредителем), спонсором, партнером или поддерживает веб-сайт администратора спорного доменного имени или иной ресурс, либо товар или услугу, предоставляемую на веб-сайте администратора спорного доменного имени или ином ресурсе.

Также в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10:

п. 158: По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Вместе с тем правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ). Поэтому нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

Действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной

конкуренции. В этом случае исходя из целей регистрации доменного имени нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация.

Таким образом, в противоречии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ, Лукашевский Андрей Александрович незаконно администрирует доменное имя www-reg.ru.

3. Правовое основание денежных требований к Лукашевскому Андрею Александровичу

Постановление Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 N 8-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса указывает, что расчет компенсации за нарушение исключительных прав надлежит производить, с учетом степени вины правонарушителя. Каждое рассматриваемое дело является индивидуальным, содержащим в себе уникальную совокупность доказательств, различность совершаемых сторонами действий при нарушении исключительных прав, в связи с чем, при рассмотрении каждого дела суд оценивает размер и характер причиненного ущерба, степень вины правонарушителя и иные существенные обстоятельства.

Согласно абзацу шестому пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с п. 4 ст. 1515 ГК РФ Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

- 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
- 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10:

П. 59 абзац 3: Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

4. Фактическое обоснование размера денежных требований к Лукашевскому Андрею Александровичу

Согласно п. 62 Постановления Пленума, при определении размера компенсации суд учитывает, в частности:

1. Обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике).

Товарный знак №361213 “reg.ru” зарегистрирован 22.06.2007 года. Дата присвоения ОГРН ООО “РЕГ.РУ” : 22.05.2006. С указанной даты ООО “РЕГ.РУ” является одним из самых известных регистраторов и хостинг провайдеров на территории рунета. В соответствии со сведениями

statonline.ru (сервис, собирающий и анализирующий статистику в доменных зонах .RU / .РФ / .SU), на дату 2020-03-10 ООО “РЕГ.РУ” обслуживает 40.72% от общего числа доменов в доменной зоне .RU. Таким образом, ООО “РЕГ.РУ” является лидером на рынке услуг, которые предлагает ответчик на своем сайте (буквальное оглавление сайта - Интернет-магазин доменных имён для сайтов). При запросе “Регистрация доменов” поисковой сервис Google также отображает ООО “РЕГ.РУ” на первых строчках в выдаче на запрос.

Таким образом ООО “РЕГ.РУ” является самым известным регистратором в русскоязычном сегменте сети интернет.

2. Характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.).

В соответствии с Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 N СП-21/4 "Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров":

Администратор доменного имени не может снять с себя ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак и (или) переложить ее на другое лицо посредством заключения какого-либо договора, в частности так называемого договора об аренде доменного имени.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации":

78. Владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта, поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации (часть 2 статьи 10 Федерального закона ""Об информации, информационных технологиях и о защите информации""), презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресуемого на соответствующий сайт.

Таким образом, администрирование доменного имени осуществляется Лукашевым Андреем Александровичем самостоятельно. Ответственность за использование доменного имени несет Администратор доменного имени (Лукашевский Андрей Александрович).

3. Срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно).

В соответствии с выпиской из публичного реестра WhoIs, регистрация доменного имени www-reg.ru была произведена 2009-06-16. Таким образом, деятельность, нарушающая права ООО “РЕГ.РУ”, ведется более 10 лет.

В разделе на сайте “О нас” (последняя страница нотариального осмотра) также указано:

Нашему доменному порталу – уже 10 лет! Мы работаем для Вас с июня 2009 года (в этом можно легко убедиться на страницах вебархива), когда многих ресурсов аналогичной направленности – например Telderi.ru – ещё и в планах не было (эта биржа доменов и сайтов

появилась только в 2011-м году, в этом можно легко убедиться, посмотрев Whois для домена – март 2011 года)!

4. Являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя,

Использование результатов интеллектуальной деятельности ООО “РЕГ.РУ” является единственным видом хозяйственной деятельности Ответчика.

Таким образом, ООО “РЕГ.РУ” оценивает общий размер компенсации за неправомерное использование товарного знака reg.ru в доменном имени и на сайте www-reg.ru в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

5. Опечатки в решении суда первой инстанции

При изготовлении полного текста указанного решения, в его вводной части, арбитражным судом первой инстанции допущена опечатка - неправильно указана стадия процесса при вынесении решения: вместо "судебном заседании дело по иску" ошибочно указано "предварительном судебном заседании дело по иску.", а также допущена орфографическая ошибка на 3й странице текста решения: вместо "Интернет-сайт" ошибочно указано "Иинтернет-сайт".

Указанные ошибки считаем несущественными, однако, в соответствии со ст. АПК РФ суд вправе по своей инициативе исправить допущенные описки, опечатки и арифметические ошибки, не затрагивая существа судебного акта.

Согласно пункту 38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции": Арбитражный суд апелляционной инстанции в порядке, определенном статьей 179 АПК РФ, вправе по своей инициативе или по заявлению указанных в части 3 статьи 179 Кодекса лиц исправить допущенные в постановлении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 262 АПК РФ ООО “Регистратор доменных имен РЕГ.РУ” заявляет свои возражения относительно апелляционной жалобы на Решение Арбитражного суда г. Москвы от 12 октября 2020 г. по делу № А40-54403/2020.

Просим:

1. Учесть доводы, приведенные в отзыве при рассмотрении апелляционной жалобы Лукашевского Андрея Александровича от 18 ноября 2020 г.

2. Оставить Решение Арбитражного суда г. Москвы от 12 октября 2020 г. по делу № А40-54403/2020 без изменения.

3. Оставить апелляционную жалобу Лукашевского Андрея Александровича от 18 ноября 2020 г. без удовлетворения.

Приложения:

- 1) Документ, подтверждающий направление отзыва Ответчику.
- 2) Доверенность.

Представитель
ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»

Игнатович Е.А.