



**Арбитражный суд Московской области**  
107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  
<http://asmo.arbitr.ru/>  
**Именем Российской Федерации**  
**Р Е Ш Е Н И Е**

г. Москва

21 апреля 2016 года

Дело №А41-88366/15

Резолютивная часть решения объявлена 18 апреля 2016 года

Полный текст решения изготовлен 21 апреля 2016 года

Арбитражный суд Московской области в составе:

председательствующий судья М.А.Худгарян,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Духаниным И.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

Компания "Самсунг Электроникс Ко., Лтд"

к Литовченко А.О., ООО «Транс Торг» (ИНН: 7715999538)

третье лицо: ЗАО «РСИЦ»

о взыскании компенсации и запрете использовать обозначение «SAMSUNG», сходное до степени смешения с товарным знаком №268518, в том числе в сети Интернет в доменном имени [samsungrussia.ru](http://samsungrussia.ru) и на сайте [www.samsungrussia.ru](http://www.samsungrussia.ru), взыскании расходов на нотариальные услуги в размере 7 000 руб.,

при участии в судебном заседании - согласно протоколу,

**УСТАНОВИЛ:**

Компания "Самсунг Электроникс Ко., Лтд" обратилась в Арбитражный суд Московской области с заявлением к Литовченко А.О. о запрете использовать обозначение «SAMSUNG», сходное до степени смешения с товарным знаком № 268518, в том числе в сети Интернет в доменном имени [samsungrussia.ru](http://samsungrussia.ru) и на сайте [www.samsungrussia.ru](http://www.samsungrussia.ru); суммы компенсации в размере 300 000 рублей; расходов по госпошлине в размере 15 000 рублей; расходов на нотариальные услуги (осмотр сайта [www.samsungrussia.ru](http://www.samsungrussia.ru)) в размере 7 000 рублей.

Определением суда от 03 ноября 2015 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечено ЗАО «РСИЦ» (ИНН: 7733573894).

Определением суда от 10 февраля 2016 года ООО «Транс Торг» привлечено к участию в деле в качестве соответчика.

Отвод составу суда не заявлен.

В судебном заседании обеспечена явка представителя истца и представителя ответчика Литовченко А.О.

Ответчик ООО «Транс Торг» и третье лицо в судебное заседание своих представителей не направили, надлежащим образом извещены о времени и месте проведения заседания. В соответствии со ст.123, ч.3 ст.156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в отсутствие надлежаще извещенного ответчика.

Ответчик Литовченко А.О. по исковым требованиям возражал на основаниях, изложенных в отзыве.

Возражений ответчиком ООО «Транс Торг» не представлено, ходатайство не заявлено.

Третье лицо оставило разрешение спора на усмотрение суда.

Представитель истца заявил ходатайство об уточнении исковых требований, а именно просит взыскать сумму компенсации с Литовченко А.О. в размере 150 000 руб., с ООО «Транс Торг» (ИНН: 7715999538) в размере 150 000 руб., просит запретить ответчикам использовать обозначение «SAMSUNG», сходное до степени смешения с товарным знаком №268518, в том числе в сети Интернет в доменном имени samsungrussia.ru и на сайте www.samsungrussia.ru, просит взыскать с ответчиков сумму расходов на нотариальные услуги в размере 7 000 руб.

Суд принял данные уточнения иска к рассмотрению в порядке ст. 49 АПК РФ.

Рассмотрев материалы дела и представленные доказательства, исследовав их, выслушав представителей истца и ответчика Литовченко А.О., суд находит иск подлежащим удовлетворению частично в связи со следующим.

Из материалов дела следует, что компания "Самсунг Электроникс Ко., Лтд" является владельцем товарного знака и обладателем исключительного права на товарный знак «SAMSUNG», что подтверждается Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 268518, дата приоритета 05.05.2003 г., дата регистрации 12.05.2004 г., срок действия регистрации 05.05.2023 г., в отношении различных товаров 07 класса МКТУ, в том числе для таких товаров как машины и станки, 09 класса МКТУ, в том числе для таких товаров как: «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений, оборудование для обработки информации и компьютеры», 37 класса МКТУ — ремонт, установка оборудования, 42 класса МКТУ - исследования в области науки и промышленности, программирование.

При осуществлении коммерческо-хозяйственной деятельности истцу стало известно, что ответчик Литовченко А.О. в доменном имени SAMSUNGRUSSIA.RU незаконно использует обозначение «SAMSUNG», сходное до степени смешения с товарным знаком № 268518, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.samsungrussia.ru ответчик указал, что является сервисным центром SAMSUNG, в связи с чем потребитель продукции правообладателя вводится в заблуждение.

Истец ссылается на то, что потребителям при обращении по телефону, указанному на данном сайте, объясняют, что на данном сайте расположена информация об официальном сервисном центре SAMSUNG в Москве и способ осуществления контакта с данным сервисным центром.

Недобросовестной признается реклама, которая в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» и ст. 14 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» рекламирует продажу, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг.

Указанные выше факты, а именно использование товарного знака «SAMSUNG» в доменном имени и при рекламировании услуг на сайте, зафиксированы в протоколе осмотра доказательств 77 АБ 7840393 от 21 августа 2015 года, зарегистрировано в реестре за № 2-1369 (т. 1 л. д. 48).

Из материалов дела следует, что за нотариальный осмотр сайта www.samsungrussia.ru была уплачена денежная сумма в размере 7 000 рублей, что усматривается из протокола осмотра доказательств от 21 августа 2015 года.

Судом установлено, что на 21.08.2015 года администратором домена samsungrussia.ru являлся ответчик Литовченко А.О., что подтверждается ответом на запрос Иск. № 2324-С от 25.08.2015 года от регистратора доменных имен, ЗАО «РЦИЦ» (т. 1 л. д. 69).

Ответчик Литовченко А.О. передал право администрирования юридическому лицу ООО «Транс Торг» 16.11.2015 г., что подтверждается пояснениями третьего лица по иску от 28.01.2016 г. (т. 1 л. д. 82).

Фактическое использование ресурсов сайта в сети Интернет, на котором размещена информация, невозможно без участия в той или иной форме администратора (владельца) домена, владеющего паролем для размещения информации по соответствующему доменному имени в Интернет-сайте.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в домене RU, администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, т.е. определяет порядок использования домена. Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течении срока действия регистрации.

Таким образом, ответственность за содержание информации на сайте администратора домена должен нести владелец домена, т.к. фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего ресурса.

У потребителей данный Интернет-ресурс ассоциируется как фирменный сервисный центр от Компании-правообладателя товарного знака «SAMSUNG», что не соответствует действительности. Указанный сервисный центр не принадлежит истцу.

Гражданским законодательством Российской Федерации предусмотрены два законных основания для использования товарного знака правообладателя – договор об отчуждении исключительного права на товарный знак (ст.1488 Гражданского кодекса Российской Федерации) и лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака (ст. 489 ГК РФ).

Однако из материалов дела следует, что между истцом и ответчиками отсутствует договор об отчуждении исключительного права на товарный знак и лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака.

Таким образом, использование ответчиками обозначения с товарным знаком истца по свидетельству №268518 без согласия правообладателя является нарушением исключительного права Компании «Самсунг Электронике Ко., Лтд» на соответствующий товарный знак.

В соответствии с ч. 1 ст. 1484 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами. В соответствии с ч. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не может 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. Согласно 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: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 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.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными приказом Роспатента

от 05.03.2003 года №32, при решении вопроса сходства до степени смешения комбинированных обозначений, исследуются и оцениваются отдельные его элементы (словесные и графические), значимость положения, занимаемого тождественными или сходными элементами. Данные элементы оцениваются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

На основании п. 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Согласно п.п. 14.4.2.3 Правил при установлении сходства изобразительных и объемных обозначений до степени смешения изобразительные и объемные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.)
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно п.п. 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Схожесть до степени смешения используемых ответчиком в доменном имени словесного обозначения «samsungrussia» и словесного обозначения «SAMSUNG» в совокупности означенных выше критериев.

Оба обозначения имеют слово «Samsung», которое определяет основное смысловое сходство этих обозначений.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 года №122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует, т.е. является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Таким образом, суд считает, что использование спорного товарного знака «SAMSUNG» и обозначения «samsungrussia», содержащего словесный элемент «Samsung» и обладающего их общими фонетическими, графическими и смысловыми элементами для однородных услуг, создает реальную угрозу их смешения.

Согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации «в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ», если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами.

В результате незаконного использования обозначения «SAMSUNG», сходного до степени смешения с товарным знаком № 268518, исключительное право на которое принадлежит Компании «Самсунг Электронике Ко., Лтд.», правообладателю причиняется ущерб в виде недополученных доходов из-за уменьшения покупательского спроса на продукцию истца, введения потребителей в заблуждение.

В силу п. 4 ст. 1515 ГК РФ истец просит суд взыскать с ответчиков сумму компенсации с Литовченко А.О. в размере 150 000 руб., с ООО «Транс Торг» (ИНН: 7715999538) в размере 150 000 руб., просит запретить ответчикам использовать обозначение «SAMSUNG», сходное до степени смешения с товарным знаком №268518, в том числе в сети Интернет в доменном имени samsungrussia.ru и на сайте www.samsungrussia.ru, просит взыскать с ответчиков сумму расходов на нотариальные услуги в размере 7 000 руб.

При рассмотрении настоящего спора суд принял во внимание то, что между Литовченко А.О. (подрядчик) и ООО «Транс Торг» (заказчик), 01.04.2015 г. заключён договор №01041501 на разработку сайта samsungrussia.ru (т. 2 л. д. 6-10).

Согласно п. 1. 1 договора Подрядчик обязуется в согласованные с Заказчиком сроки выполнить работы в объеме, предусмотренном Техническим Задаaniem (Приложение 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договор.

В соответствии с техническим заданием назначением сайта, созданного в тематике «обслуживание и ремонт», является предоставление посетителям сайта информации о Компании, её товарах и ценах, размещение на сайте информации об ассортименте Компании и условиях покупки. Цель - улучшение восприятия Компании пользователями в интернете и увеличение количества продаж. Объем и состав текстовой, графической информации и дизайн сайта основывается на материалах, предоставленных Заказчиком, размер и вид шрифта сайта, кнопки управления определяются на усмотрение Подрядчика. Остальные положения (верстка сайта, оформление рисунков, язык сайта и др.) оговорены сторонами договора и закреплены в документе.

Ответчик Литовченко А.О. по заявленным исковым требованиям возражал, ссылался на договор об уступке права на доменное имя, подписанный между Литовченко А.О. (правообладатель) и ООО «Транс Торг» (Правоприобретатель) (т. 1 л. д. 75).

Ответчик указывал на п. 1.1, согласно которому Правообладатель передаёт, а Правоприобретатель получает право на администрирование доменного имени samsungrussia.ru, в дальнейшем именуемые соответственно «Право администрирования» и «Домен».

В соответствии с п.2.1 данного договора Правообладатель подтверждает, что владеет Правом администрирования Домена с 01.04.2015г. на основании и согласно Договора об оказании услуг № 544869/NIC-D, заключённого 13.08.2008 г. между Правообладателем и Регистратором, именуемое далее «Регистратор» и являющейся аккредитованным регистратором доменных имён в зоне .RU. Факт наличия Права администрирования Домена подтверждается соответствующей записью в реестре доменных имён зоны .RU, в дальнейшем именуемом «Реестр».

Согласно п. 2.2 данного договора Правообладатель подтверждает, что Право администрирования Домена оплачено им до «01» апреля 2016 г., о чём в Реестре имеется соответствующая запись. Правообладатель заявляет, что на момент заключения настоящего Договора ему не известно о фактах наличия каких-либо ограничений, связанных с реализацией Права администрирования Домена, равно как и о любых притязаниях третьих лиц на указанное Право администрирования (п. 2.3).

Кроме того, п. 2.4. данного договора установлено, что Правоприобретатель подтверждает, что между ним и Регистратором заключён Договор об оказании услуг №544869/NIC-D от «13» августа 2008 г., и Правоприобретателю известны порядок осуществления и размеры платежей, обязательства по уплате которых возникли и (или) возникнут в силу заключения указанного Договора.

Из пункта 2.5. данного договора следует, что Правоприобретатель подтверждает свою готовность принять на себя все сопутствующие риски, связанные с фактом реализации им Права администрирования Домена, а из п. 2.6 – Правоприобретатель заявляет, что его действия по получению Права администрирования Домена связаны с реализацией исключительно собственных интересов.

Вместе с тем, п. 3.1.2 данного договора установлено, что Правообладатель обязуется явиться в офис Регистратора самостоятельно или обеспечить явку своего полномочного представителя для обеспечения процесса передачи Правоприобретателю Права администрирования Домена.

Как следует из материалов дела, фактически данное право было передано от Литовченко А.О. юридическому лицу ООО «Транс Торг» только 16 ноября 2015 г. (т. 1 л. д. 82).

Согласно ответу ЗАО «РСИЦ» на запрос ответчика Литовченко А.О. (т. 1 л. д. 78), доменное имя [samsungrussia.ru](http://samsungrussia.ru) было зарегистрировано в АО «РСИЦ» 01.04.2015 года. Литовченко А.О. являлся Администратором доменного имени [samsungrussia.ru](http://samsungrussia.ru) с 01.04.2015 года по 16.11.2015 года. С 16.11.2015 года и по настоящее время Литовченко А.О., не является Администратором домена [samsungrussia.ru](http://samsungrussia.ru).

Судом установлено, что первый нотариальный осмотр сайта [www.samsungrussia.ru](http://www.samsungrussia.ru) был произведён 21 августа 2015 года (т. 1 л. д. 48).

Суд пришёл к выводу о том, что на момент 21.08.2015 г. вышеуказанный сайт был использован Литовченко А.О..

Владелец интернет-сайта должен нести ответственность за размещение информации, противоречащей закону, поскольку именно он является лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего интернет-ресурса.

Ответчик Литовченко А.О. ненадлежащее исполнил свои обязанности по отслеживанию информации, расположенной на рассматриваемом сайте и в рассматриваемом доменном имени.

Кроме того, являясь стороной Договора об оказании услуг №544869/NIC-D, заключённого 13.08.2008 г. между Правообладателем и Регистратором, Литовченко А.О. при достаточной степени заботливости и осмотрительности имел возможность добросовестно нести ответственность за информацию, размещенную на рассматриваемом интернет-сайте.

Вместе с тем судом установлено, что на момент рассмотрения спора ответчик Литовченко А.О. не являлся администратором домена [samsungrussia.ru](http://samsungrussia.ru).

Следовательно, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении иска в части запрета Литовченко А.О. использовать обозначение «SAMSUNG», сходное до степени смешения с товарным знаком №268518, в том числе в сети Интернет в доменном имени [samsungrussia.ru](http://samsungrussia.ru) и на сайте [www.samsungrussia.ru](http://www.samsungrussia.ru), поскольку соответствующие доказательства использования на дату рассмотрения спора суду не представлены.

Из материалов дела следует, что право администрирования было передано от Литовченко А.О. 16.11.2015 г. юридическому лицу ООО «Транс Торг» (т. 1 л. д. 82).

Кроме того, нотариальным протоколом осмотра доказательств 77 АБ 9438537 от 02 марта 2016 года, зарегистрированного в реестре за № 1-367, было зафиксировано использование ответчиком ООО «Транс Торг» товарного знака «SAMSUNG» в доменном имени и при рекламировании услуг на сайте. Стоимость нотариальных услуг составила 7 000 руб. 00 коп..

В материалы дела ответчик ООО «Транс Торг» возражений не представил, ходатайства не заявил, исковые требования не оспорил.

Суд считает исковые требования в части нарушения ООО «Транс Торг» исключительных прав истца, а именно использования обозначения «SAMSUNG», сходного до степени смешения с товарным знаком №268518, в том числе в сети Интернет в доменном имени [samsungrussia.ru](http://samsungrussia.ru) и на сайте [www.samsungrussia.ru](http://www.samsungrussia.ru), доказанными.

В соответствии с пунктом 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. №5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, пп. 1 п. 4 ст. 1515 или пп. 1 п. 2 ст. 1537 ГК Российской Федерации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Вместе с тем оснований для уменьшения размера компенсации, в том числе до минимального размера, в данном случае суд не находит, так как ответчиками не проявлена должная осмотрительность и заботливость, необходимая в предпринимательской и хозяйственной деятельности с целью недопущения нарушения исключительных прав истца.

В рамках настоящего спора истцом были заявлены судебные расходы в части расходов на нотариальные услуги в размере 7000 рублей.

Учитывая то, что актами нотариальных осмотров, представленных в материалах дела, подтверждены факты нарушения исключительных прав истца как ответчиком Литовченко А.О., так и ответчиком ООО «Транс Торг», суд считает возможным взыскать с ответчиков в данной части судебные расходы в равном размере.

Следовательно, следует взыскать с Литовченко А.О. и с ООО «Транс Торг» по 3.500 руб. 00 коп. расходов на нотариальные услуги.

Расходы по госпошине подлежат взысканию с ответчиков в пользу истца пропорционально удовлетворенному требованию.

Руководствуясь ст. ст. 110, 167 -171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

#### **РЕШИЛ:**

Иск удовлетворить частично.

1. Взыскать с Литовченко А.О. в пользу Компания "Самсунг Электроникс Ко., Лтд" компенсацию в размере 150 000 руб. 00 коп., 3.500 руб. 00 коп. расходов на нотариальные услуги, расходы по госпошине в размере 4 500 руб. 00 коп..

2. Запретить ООО «Транс Торг» (ИНН: 7715999538) использовать обозначение «SAMSUNG», сходное до степени смешения с товарным знаком №268518, в том числе в сети Интернет в доменном имени samsungrussia.ru и на сайте www.samsungrussia.ru,

3. Взыскать с ООО «Транс Торг» в пользу Компания "Самсунг Электроникс Ко., Лтд" компенсацию в размере 150 000 руб. 00 коп., 3 500 руб. 00 коп. расходов на нотариальные услуги, расходы по госпошине в размере 10 500 руб. 00 коп..

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке.

**Судья**

**М.А.Худгарян**