



Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ

г.Санкт-Петербург 17 января 2023 года

Дело № А56-77642/2022

Резолютивная часть решения объявлена 10 января 2023 года. Полный текст решения изготовлен 17 января 2023 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи Виноградовой Л.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Юсуповой А.А.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ИП МЕРКУЛОВ ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

ответчик 1. Даманин Игорь Валерьевич, 2. ООО "НИКА"

о запрете и взыскании компенсации

при участии:

- от истца: Горчаков Э.М. представитель по доверенности от 15.04.2021

-от ответчика: Кочетова Д.А. представитель по доверенности от 15.04.2021

установил:

Истец - ИП МЕРКУЛОВ ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ обратился в суд с иском к ответчикам – 1. Даманин Игорь Валерьевич, 2. ООО "НИКА" о запрете использования товарного знака N 764202, взыскании компенсации в размере 1 000 000,00 руб.

Ответчик -1 и Ответчик -2 представили отзыв на исковое заявление.

Суд установил следующее.

Истец указывает, что ИП Меркулов Валерий Валерьевич (далее по тексту – Истец или Правообладатель) является правообладателем товарного знака № 764202 (далее – Товарный знак). Приоритет товарного знака: 01.02.2019; дата подачи заявки: 01.02.2019 г.; дата гос. регистрации: 25.06.2020 г.

В процессе хозяйственной деятельности Истцу стал известен факт незаконного использования Товарного знака в информационной и телекоммуникационной сети общего пользования Интернет.

При проведении мониторинга открытых источников (интернет-сайтов) был выявлен факт незаконного использования Товарного знака в доменном имени: https://garage-stroy.ru/ и в контенте сайта, принадлежащего Даманину Игорю Валерьевичу (далее по тексту — Ответчик или Администратор), посредством которого осуществляется деятельность по возведению гаражей (дата регистрации доменного имени - 2019.10.06 г.).

Указанная деятельность полностью соответствует классам МКТУ, по которым зарегистрирован товарный знак № 764202, а именно - 511. Наименование доменного имени сходно до степени смешения Товарному знаку Правообладателя и Правообладатель не давал И.В. Даманину разрешение на использование принадлежащего ему Товарного знака.

При обращении по телефону, указанному на данном сайте, потребителям

объясняют, что они (потребители) обратились в компанию, которая имеет право осуществлять деятельность под Торговой маркой.

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.

Указанный выше факт, а именно использование Товарного знака в доменном имени и при рекламировании услуг на сайте, зафиксированы в протоколе осмотра доказательств (см. Приложение № 11 к настоящему иску).

19 апреля 2021 года представителем Истца был направлен адвокатский запрос № 7 в ООО «Бегет» (далее - Регистратор) о предоставлении сведений об администраторе доменного имени https://garage-stroy.ru/.

В ответ на адвокатский запрос Регистратор предоставил сведения, что администратором вышеназванного доменного имени является — Даманин Игорь Валерьевич (адрес: 193232, Санкт-Петербург, проспект Большевиков, 33к1).

Фактическими пользователями сайта являются И.В. Даманин (администратор сайта) и ООО "Ника" (ОГРН 1037828005654, ИНН 7813124189), так как в контенте сайта присутствует информация о деятельности данной компании посредством данного сайта. Соответственно, данное обстоятельство влечет их солидарную ответственность перед Истцом по требованиям о запрете использовать товарный знак и взыскании компенсации.

В соответствии с абз. 2 п. 1.2 Справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров (утверждена Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 N СП-21/4) требование о возмещении убытков за незаконное использование товарного знака при использовании доменного имени, а равно требование о взыскании компенсации (подпункт 3 пункта 1, пункт 3 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку. При этом такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

04 июня 2021 года представителем Истца в адрес Администратора была направлена претензия с требованием незамедлительного прекращения использования Товарного знака в информационной и телекоммуникационной сети общего пользования Интернет, на страницах информационного ресурса (сайта), расположенного по адресу: https://garage-stroy.ru/ и выплаты компенсации за незаконное использование Товарного знака в размере 5 000 000, 00 рублей.

Вышеназванное требование, направленное Ответчику, было возвращено Истцу 09 июля 2021 года.

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.

При этом 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, 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 (пункт 2 данной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Ответчик-1 не согласен с заявленными требованиями в силу следующего.

Иск о возмещении убытков или выплате компенсации может быть предъявлен в случае полного или частичного отказа удовлетворить претензию либо неполучения ответа на нее в тридцатидневный срок со дня направления претензии, если иной срок не предусмотрен договором.

Как следует из представленных Истцом почтовых документов, досудебная претензия была направлена Ответчику-1 на адрес: 193232, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 33, к.1 без указания квартиры. Таким образом, претензия не могла быть доставлена адресату в связи с неточным указанием его адреса отправителем. С учетом указанного, данную претензию нельзя считать направленной надлежащим образом.

В соответствии с п. 2) ч. 1 ст. 148 АПК РФ арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком.

В приложениях к исковому заявлению под пунктом 10 указан протокол осмотра доказательств. Между тем, данный документ не был представлен Истцом в полном объеме ни Ответчику-1, ни суду. В деле содержится лишь титульный лист такого протокола от 02.06.2021 г., который не дает представления о содержании осмотренного нотариусом Интернет-ресурса.

В соответствии с ч. 5 ст. 65 АПК РФ в случае, если доказательства представлены с нарушением порядка представления доказательств, установленного настоящим Кодексом, в том числе с нарушением срока представления доказательств, установленного судом, арбитражный суд вправе отнести на лицо, участвующее в деле и допустившее такое нарушение, судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела в соответствии с частью 2 статьи 111 настоящего Кодекса.

Критериями нарушения исключительного права на товарный знак является не только (1) факт использования сходного с товарным знаком обозначения, но также (2) факт его использования в целях индивидуализации однородных товаров и (3) возникновение вероятности смешения в результате такого использования. Для

установления факта нарушения исключительного права на товарный знак требуется полная совокупность указанных признаков.

Истец спорный товарный знак не использует. Поиск по спорному обозначению в поисковой системе «Яндекс» позволяет прийти к выводу о том, что фактически данный товарный знак используется юридическим лицом - ООО «Гаражстрой» (ИНН 7130031570), созданным в 2017 году, генеральным директором и единственным участником которого является Меркулов Валерий Валерьевич.

С учетом того, что ООО «Гаражстрой» правообладателем или даже лицензиатом спорного товарного знака не является, а ИП Меркулов Валерий Валерьевич в целях индивидуализации собственных товаров (услуг, работ) данный знак не использует, следует вывод о том, что в глазах потребителей данный товарный знак не ассоциируется с Истцом и его деятельностью. Следовательно, отсутствует возможность возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю (п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10), поскольку Истец под данным обозначением никаких товаров не производит, услуг не оказывает, работ не выполняет.

Согласно п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Согласно п. 2 указанной статьи ГК РФ в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

С 2014 года на спорном доменном имени был размещен Интернет-сайт одного из его предыдущих администраторов (владельцев), на котором под обозначением «ГаражСтрой» рекламировались услуги по производству каркасных гаражей из сэндвичпанелей.

Истец в феврале 2019 года подает заявку на регистрацию уже давно используемого третьими лицами обозначения «Гараж Строй» и регистрирует его именно в отношении тех видов деятельности, в которых его использовали такие третьи лица. Таким образом, Истец при регистрации своего товарного знака просто воспользовался чужим обозначением, существующим с 2012 года и продвигаемым третьими лицами в той же сфере деятельности, как минимум, с 2014 года.

Далее Истец, не используя самостоятельно зарегистрированный товарный знак, но формально являясь его правообладателем, начинает предъявлять финансовые требования на крупные суммы третьим лицам.

Действия Истца с точки зрения критериев, предусмотренных п. 1 ст. 10 ГК РФ, являются не чем иным, как злоупотреблением правом, что является самостоятельным основанием для отказа в иске.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), 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.), 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), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В Постановлении от 20.11.2012 г. № 8953/12 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

Спорный товарный знак не имеет какой-либо известности и связи с именем Истца. Напротив, сам Истец при его регистрации воспользовался уже известным обозначением, существовавшим с 2012 года.

Ответчик-1 не является индивидуальным предпринимателем и не извлекал какого-либо дохода от использования доменного имени. Указанное доменное имя было им приобретено в 2019 году в ходе планирования потенциального бизнес-проекта. На сайте была размещена предварительная информация по проекту в целях изучения потребительского спроса, однако фактически данный проект так и не был реализован.

Второй указанный в иске Ответчик (ООО «Ника») не является администратором доменного имени, не имеет технической возможности размещения по указанному адресу какой-либо информации самостоятельно и не поручал Ответчику-1 размещать какую-либо информацию по указанному адресу от своего имени.

Ответчик-2 указывает, что не является надлежащим ответчиком по данному иску, поскольку не является владельцем (администратором) доменного имени и, как следствие, не имеет технической возможности влиять на содержание Интернет-сайта, размещенного по указанному адресу.

Между Ответчиком-1 и Ответчиком-2 отсутствуют какие-либо договорные отношения, в силу которых Ответчик-1 осуществлял бы действия по администрированию доменного имени в интересах Ответчика-2.

Таким образом, администрирование доменного имени осуществляется Ответчиком-1 по своему усмотрению, без какого-либо согласования данных действий с Ответчиком-2. В силу указанного, Ответчик-2 не может нести ответственность за действия Ответчика-1 как администратора доменного имени по размещению на данном адресе какой-либо информации.

В соответствии с пп. 3) п. 1 ст. 1252 ГК РФ требование о возмещении убытков может быть заявлено правообладателем к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Истец не указывает в иске, какими именно действиями ООО «Ника», по его мнению, было нарушено исключительное право Истца на спорный товарный знак.

На стр. 8 протокола присутствует указание о том, что компания «Ника» имеет

иной адрес сайта.

На стр. 9 протокола осмотра указаны реквизиты двух лиц - ООО «Ника» и ИП Мурзич Л.Ю. При этом отсутствуют какие-либо утверждения о том, что указанным лицам принадлежит данный сайт. На каком основании и с какой целью Ответчик-1 разместил на принадлежащем ему сайте, в том числе, указание реквизитов Ответчика-2 - последнему не известно. ОГРН и ИНН организации являются открытой информацией, доступной неограниченному кругу лиц, в связи с чем любое лицо может получить доступ к таким сведениям и использовать их по своему усмотрению.

Требование о запрете использования товарного знака в сети Интернет в п.1 просительной части иска Истец выдвигает только к Ответчику-1, между тем как взыскания компенсации за использование знака требует солидарно с Ответчика-1 и Ответчика-2.

Рассмотрев доводы сторон, обстоятельства дела и представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Суд полагает необоснованным довод истца о том, что тот факт, что Даманин Игорь Валерьевич (администратор спорного домена) одновременно является родственником Даманина Валерия Владимировича (учредитель и директор ООО «Ника» - ответчик 2), означает нарушение обществом «Ника» исключительных прав истца.

Как усматривается из протокола осмотра сайта, единственное упоминание ООО «Ника» - в разделе «Контакты», при этом никакого иного контента, в котором упоминалось бы ООО «Ника» либо производимая ею продукция (услуги) на сайте не имеется. Также отсутствуют доказательства, что ООО «Ника» каким-либо образом участвует в создании товара, представленного на сайте, либо предлагало администратору спорного сайта Даманину И.В. разместить информацию о себе.

Таким образом, материалы дела не подтверждают факт нарушения ответчиком-2 исключительных прав истца, ввиду чего иск к данному ответчику не подлежит удовлетворению.

Ответчик-1 не оспаривал тот факт, что он является администратором спорного доменного имени.

Довод ответчика о ненадлежащем соблюдении истцом претензионного порядка суд отклоняет, поскольку 19 апреля 2021 года представителем Истца был направлен адвокатский запрос № 7 в ООО «Бегет» (далее - Регистратор) о предоставлении сведений об администраторе доменного имени https://garage-stroy.ru/.

В ответ на адвокатский запрос Регистратор предоставил сведения, что администратором вышеназванного доменного имени является — Даманин Игорь Валерьевич (адрес: 193232, Санкт-Петербург, проспект Большевиков, 33к1).

Таким образом, истец направил претензию на адрес, указанный самим ответчиком-1 при регистрации доменного имени.

Согласно приказу Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 утверждены Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (далее – Правила).

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 — 44 Правил. Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих

обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Суд считает обоснованными доводы Истца о тождественности товарного знака garage-stroy.ru и используемого в доменном имени Ответчика обозначения garage-stroy.ru . Ответчиком также не оспаривалось, что имеется фонетическое тождество между названием доменного имени и написанием и звучанием словесного элемента товарного знака.

Довод ответчика-1 о начале использования доменного имени ранее регистрации истцом товарного знака не может служить основанием для отказа в иске, поскольку согласно пункту 158 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", 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. При этом дата регистрации доменного имени сама по себе значения не имеет.

Доказательства, что регистрируя товарный знак, истец действовал недобросовестно, единственно с намерением причинить вред правам и интересам ответчика-1, в материалы дела не представлены. Истец является генеральным директором ООО «Гараж-Строй», которое фактически осуществляет аналогичную деятельность, ввиду чего продолжение использования ответчиком товарного знака истца в своем доменном имени влечет риск введения в заблуждение потребителей относительно лица, оказывающего данные услуги по возведению гаражей.

В судебное заседание ответчик-1 представил сведения о том, что использование спорного обозначения на сайте garage-stroy.ru полностью прекращено. Однако при этом название сайта по прежнему тождественно товарному знаку истца, и ответчик остается его администратором, ввиду чего иск подлежит удовлетворению в отношении ответчика-1, в том числе в части запрета использования обозначений, сходных с товарным знаком истца.

Также истец просит взыскать компенсацию в размере 1 000 000 рублей.

В силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в предусмотренных Кодексом случаях, ДЛЯ отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В соответствии с 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.

Рассмотрев характер нарушения, суд полагает недостаточными условия для взыскания компенсации в заявленном размере: ответчик не вводил в заблуждение потребителей, выдавая свои товары за товары истца; ответчик добровольно удалил контент с принадлежащего ему сайта по спорному адресу; истец не представил доказательства, что требовал от ответчика перевода на себя прав администрирования спорного доменного имени в целях его использования в своей коммерческой

деятельности, и что регистрация данного доменного имени ответчиком повлекла для истца убытки.

При таких обстоятельствах суд полагает соразмерной компенсацию в размере 500 000 руб., подлежащей взысканию с ответчика-1.

10.01.2023 от ответчиков-1, 2 поступили ходатайства о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя. При объявлении резолютивной части решения не был объявлен результат рассмотрения ходатайств, ввиду чего суд исправляет данную ошибку, указав распределение данных расходов.

Принимая во внимание, что отложения слушания дела дважды происходили по ходатайству истца в связи с занятостью представителя, учитывая сложность дела и характер судебного процесса, суд полагает заявленный в ходатайствах размер оплаты услуг представителя разумным и соответствующим рыночной стоимости данных услуг.

Поскольку в иске к ответчику-2 отказано, расходы взыскиваются с истца в полном размере.

Поскольку иск к ответчику-1 удовлетворен частично, расходы взыскиваются с истца пропорционально, в сумме 25 000 руб.

Расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчика-1, пропорционально в части денежного требования.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Запретить Даманину Игорю Валерьевичу, 09.03.1986 г.р., использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком № 764202 Индивидуального предпринимателя Меркулова Валерия Валерьевича в сети Интернет, в том числе в доменном имени garage-stroy.ru.

Взыскать с И.В.Даманина в пользу ИП Меркулова В.В. (ОГРНИП 313715409200150) компенсацию за незаконное использование Товарного знака в размере 500 000, 00 рублей, 17 500 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать.

В иске к ООО «Ника» отказать.

Взыскать с ИП Меркулова В.В. (ОГРНИП 313715409200150) в пользу ООО «Ника» (ОГРН 103782800564) 50 000 руб. в возмещение судебных расходов.

Взыскать с ИП Меркулова В.В. (ОГРНИП 313715409200150) в пользу И.В. Даманина 25 000 руб. в возмещение судебных расходов.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья

Виноградова Л.В.