

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**

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

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

г. Москва

28 ноября 2011 года

Дело № А40-40435/11
26-307**Резолютивная часть решения объявлена**
Мотивированное решение изготовлено**21 ноября 2011 года**
28 ноября 2011 года

Арбитражный суд в составе
судьи Н.Ю.Каревой
при ведении протокола судебного заседания секретарем Цитлидзе Т.М.
рассмотрел в судебном заседании дело по иску Компании Бруквэйл Файненс Лимитед
к Завадскому Владимиру Владимировичу
3-е лицо ЗАО «РСИЦ»
о защите прав на товарный знак

в заседании приняли участие:

от истца – Фролов С.С. по доверенности от 06.04.2011г., Савицкий П.Е. по
доверенности от 28.06.2011г.,
от ответчика – не явился,
от 3-его лица – Гринкевич А.П. по доверенности от 09.12.2010г.

УСТАНОВИЛ: Компания Бруквэйл Файненс Лимитед обратилась к Завадскому Владимиру Владимировичу с участием 3-е го лица Закрытого акционерного общества «РСИЦ» о признать администрирования доменов «mirax.me» и «mirax.tv» нарушением исключительных прав на товарный знак, запрете использовать товарный знак в доменных именах «mirax.me» и «mirax.tv» в сети Интернет, обязанности ответчика передать права на доменные имена «mirax.me» и «mirax.tv» в соответствии с правилами ЗАО «РСИЦ» в течение пяти дней с момента вступления решения в законную силу и взыскании 50 000руб. компенсации за нарушение использования товарного знака MIRAX.

Ответчик в судебное заседание не явился, определение, направленное по адресу, подтвержденному выпиской из домовой книги, возвратилось в суд с отметкой почтового отделения «адресат не значится». При таких обстоятельствах, суд считает ответчика извещенным в порядке ст. 123 АПК РФ.

Спор рассматривается в соответствии со ст. 156 АПК РФ в отсутствие представителя ответчика.

Истец поддержал заявленные требования, просил их удовлетворить в полном объеме.

Оценив материалы дела, выслушав лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.

Материалы дела свидетельствуют, что истец в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов, является правообладателем товарных знаков (знаков обслуживания), содержащих обозначение «MIRAX» и «МИРАКС» на английском и русском языках, что подтверждается свидетельствами на

товарный знак (знак обслуживания) № 275056 с приоритетом от 26.07.04г. со сроком действия до 26.07.14г., в отношении 05, 16, 35-39, 42; классов МКТУ, № 333002 с приоритетом от 19.04.07г. со сроком действия до 19.04.17г., в отношении 1 - 45 (все классы) МКТУ и № 324705 (товарный знак на русском языке) с приоритетом от 17.05.05г. со сроком действия до 17.05.15г., в отношении всех классов МКТУ(с 1 - 45классы).

Истец обратился к 3-ему лицу за регистрацией доменных имен: MIRAX.ME и MIRAX.TV.

Однако, 3-е лицо отказало истцу в регистрации, поскольку 31.01.11г. вышеуказанные доменные имена уже были зарегистрированы на Завадского Владимира, что подтверждается копией протокола о производстве осмотра письменных доказательств, приобщенной к материалам дела.

Ответчик, является администратором доменных имён MIRAX.ME и MIRAX.TV., которые зарегистрированы 31.01.2011. ЗАО «РСИЦ».

Администратор домена это физическое лицо, индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, на которого зарегистрировано доменное имя.

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 Интернет-ресурса.

Ответчик, как администратор доменного имени, определяет порядок использования домена, несет ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

В соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе 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 (пп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

В соответствии со п. 3 ст. 1484 ГК РФ не допускается использование 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 порядке п. 1 ст. 1229 ГК РФ, правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим кодексом.

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Так, истец не давал своего согласия ответчику на использования товарных знаков, правообладателем которых он является.

Доменные имена MIRAX.ME и MIRAX.TV, зарегистрированные ответчиком, включают в себя слово «MIRAX» на английском языке, полностью идентичное до

степени смешения товарному знаку MIRAX, а также товарному знаку «МИРАКС» на русском языке, что соответствует до степени смешения английской транскрипции слова «MIRAX».

Согласно подпункту «А» п. 14.4.2.2. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.03г. № 32 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

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; ударение.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

При этом, вышеуказанные признаки, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Слова «MIRAX» и «МИРАКС» в силу специфики самих средств индивидуализации не могут сравниваться по сходству графической (визуальной) составляющей, но полностью идентичны по звуковым (фонетическим) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно вышеуказанным Правилам 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. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.07 № 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Таким образом, очевидно, что использование ответчиком без разрешения истца элемента товарного знака того же обозначения (MIRAX) в доменных именах MIRAX.ME и MIRAX.TV, зарегистрированных ответчиком, нарушает исключительное право истца на использование товарного знака в гражданском обороте, поскольку может вызвать смешение разных субъектов и создать впечатление о наличии связей или особых отношений между ними.

При этом, доменные имена - «mirax.me» и «mirax.tv» используются ответчиком в сети Интернет, которая представляет собой объединение компьютеров, соединенных друг с другом посредством телефонной либо иной связи. С помощью этой сети можно передавать, получать информацию с одного компьютера на другой, обмениваться информацией. Возможности данной сети широко используются коммерческими организациями для продвижения своих товаров на рынок, для покупки и их продажи.

При выборе доменных имен в сети Интернет владельцы информационных ресурсов останавливаются на максимально простых и логичных именах (слово, группа букв и т.п.), которые обычно ассоциируются у потребителей непосредственно с конкретным участником хозяйственного оборота или его деятельностью.

Так, сам факт открытия Интернет-страницы с доменным именем, включающим обозначение, идентичное товарному знаку истца, рассматривается как использование товарного знака при отсутствии разрешения правообладателя.

Содержащаяся на такой странице информация может повлечь за собой создание у потенциальных потребителей товаров и услуг неверное впечатление о сути реализуемых правообладателем товарного знака «MIRAX» товарах и оказываемых им услугах.

Кроме того, регистрация ответчиком доменного имени, содержащего обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, является препятствием к использованию своих товарных знаков в сети Интернет.

Таким образом, суд пришел к выводу, что требование о признании администрирования доменов «mirax.me» и «mirax.tv» является нарушением исключительных прав истца на товарный знак.

Кроме того, истец просит взыскать с ответчика 50 000руб. 00коп. компенсации.

В соответствии со ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

Согласно ст. 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом, по усмотрению суда.

Суд, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, считает сумму компенсации в размере 50.000 рублей обоснованной и разумной с учетом представленных истцом доказательств.

Расходы по госпошине на основании ст. 110 АПК РФ относятся на ответчика.

На основании ст. ст. 1229, 1250, 1252, 1253, 1301, 1477, 1484, 1515 ГК РФ, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 167-170, 176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Признать администрирования доменов «mirax.me» и «mirax.tv» Завадским Владимиром Владимировичем нарушением исключительных прав Компании Бруквэйл Файненс Лимитед на товарный знак.

Запретить Завадскому Владимиру Владимировичу использовать товарный знака Компании Бруквэйл Файненс Лимитед в доменных именах «mirax.me» и «mirax.tv» в сети Интернет.

Обязать Завадского Владимира Владимировича передать пава на доменные имена «mirax.me» и «mirax.tv» Компании Бруквэйл Файненс Лимитед в соответствии с правилами ЗАО «РСИЦ» в течение пяти дней с момента вступления решения в законную силу.

Взыскать с Завадского Владимира Владимировича в пользу Компании Бруквэйл Файненс Лимитед 50 000(пятьдесят тысяч)рублей компенсации за нарушение использования товарного знака MIRAX и 8 000(восемь тысяч)рублей расходов по уплате госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный Апелляционный суд в течении месяца со дня принятия.

Судья

Н.Ю.Карева