

**ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД**

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной сторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ruадрес веб.сайта: <http://www.9aas.arbitr.ru>**ПОСТАНОВЛЕНИЕ****№ 09АП-29924/2019-ГК**

г. Москва

09 июля 2019 года

Дело № А40-77364/18

Резолютивная часть постановления объявлена 02 июля 2019 года

Постановление изготовлено в полном объеме 09 июля 2019 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей В.Р. Валиева, Д.В. Пирожкова,

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.М. Кулиш,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью «РАЗВИТИЕ»

на решение Арбитражного суда города Москвы от 14 ноября 2018 года

по делу № А40-77364/18, принятое судьей Е.Н. Киселевой,

по иску Общества с ограниченной ответственностью «РАЗВИТИЕ»

(ОГРН: 1085260011407; 603093, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Деловая улица, 7)

к Обществу с ограниченной ответственностью «ШТОРМ»

(ОГРН: 1177746067960; 109202, город Москва, Фрезерная 2-я улица, дом 14 строение

1б, офис 314), Матюшину Андрею Игоревичу

третье лицо: ООО «Регистратор Доменов»

о защите исключительных прав на товарный знак

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Шварева А.В. по доверенности от 01.02.2018

от ответчиков: от Матюшина А.И. – Матюшин А.И. (лично, паспорт), от Общества с ограниченной ответственностью «ШТОРМ» - извещен, представитель не явился.

от третьего лица: извещено, представитель не явился

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «РАЗВИТИЕ» (далее – ООО «РАЗВИТИЕ», истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Матюшину Андрею Игоревичу (далее - Матюшин А.И., ответчик 1), Обществу с ограниченной ответственностью «ШТОРМ» (далее – ООО «ШТОРМ», ответчик 2), о запрещении использовать Матюшину А.И. товарный знак «NORDSTORM» в доменном имени «nord-storm.ru» в сети Интернет; об обязанности Матюшина А.И. передать права на доменное имя «nord-storm.ru» ООО «РАЗВИТИЕ» в течение 3 календарных дней с момента вступления решения в законную силу; о запрещении ООО «Шторм» и Матюшину А.И. (генеральному директору ООО «Шторм») использовать товарные знаки и обозначения: «NORDDENALISTORM», «DENALINORDSTORM», «NORDSTORM», «NORDSTORMDENALI» при продаже

товаров и оказании услуг в отношении 25,37,40 классов МКТУ на сайте «denali.com.ru» и во всей сети Интернет; об обязанности Матюшина А.И. опубликовать опровержение объявления о переименовании товарного знака «NORD STORM» в «NORD DENALI» на главной странице принадлежащего Матюшену А.И. сайта «www.denali.com.ru» (с учетом заявленных уточнений исковых требований, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ)).

Исковые требования заявлены на основании статей 12, 1250, 1252,1478, 1484, 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и мотивированы тем, что ответчики незаконно использовали в своей хозяйствующей деятельности исключительные права, принадлежащие истцу на товарный знак. Также истец считает, что в действиях ответчиков по регистрации и использованию домена «nord-storm.ru» имеются признаки злоупотребления правом, поскольку из прилагаемых доказательств следует, что ответчик 1 - владелец доменов «nord-storm.ru» и «denali.com.ru», согласно выписки из ЕГРЮЛ, является учредителем и генеральным директором ответчика 2 (ООО «Шторм») - лица, чьи однородные товары предлагаются к продаже, используя возможность переадресации с сайта «nord-storm.ru» на сайт «www.denali.com.ru». По мнению истца, в действиях ответчиков присутствуют элементы недобросовестной конкуренции в хозяйственной деятельности.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО «Регистратор Доменов».

Решением Арбитражного суда города Москвы от 14.11.2018 производство по делу в части исковых требований к Матюшину А.И. прекращено, запрещено ООО «Шторм» использовать товарный знак «NORDSTORM» при продаже товаров и оказании услуг в отношении 25, 37, 40 классов МКТУ на сайте www.denali.com.ru и в сети Интернет. В удовлетворении остальной части исковых требований к ООО «Шторм» отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2019 решение Арбитражного суда города Москвы от 14.11.2018 отменено в части прекращения производства по требованиям к Матюшину Андрею Игоревичу и в части отказа в запрете использовать ООО «Шторм» обозначений сходных до степени смешения с товарным знаком истца.

Запрещено использовать Матюшину А.И. товарный знак «NORDSTORM» в доменном имени «nord-storm.ru» в сети Интернет.

Матюшин А.И. обязан передать права на доменное имя «nord-storm.ru» ООО «РАЗВИТИЕ» в течение 10 дней с момента изготовления постановления в полном объеме.

Запрещено ООО «ШТОРМ» и Матюшину А.И. (генеральному директору ООО «ШТОРМ») использовать товарные знаки и обозначения: «NORDDENALISTORM», «DENALINORDSTORM», «NORDSTORM», «NORDSTORMDENALI» при продаже товаров и оказании услуг в отношении 25,37,40 классов МКТУ на сайте «denali.com.ru» и во всей сети Интернет. В остальной части решение от 14 ноября 2018 года по делу № А40-77364/18 оставлено без изменения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 13.05.2019 постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2019 по делу № А40-77364/2018 в части отмены решения Арбитражного суда города Москвы от 14.11.2018 по тому же делу в части прекращения производства по требованиям к Матюшину Андрею Игоревичу оставлено без изменения, при этом, суд кассационной инстанции, согласился с необоснованностью выводов суда первой инстанции и отменой решения в части прекращения производства по требованиям к Матюшину А.И.

В остальной части постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2019 по делу № А40-77364/2018 судом кассационной инстанции отменено.

Дело в данной части направлено на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 13.05.2019 установил отсутствие правового значения в определении даты приоритета действующих товарных знаков истца «NORDSTORM» и товарного знака ответчика «NORDENALI», а указал на необходимость установления, использует ли ответчик принадлежащий ему товарный знак именно в том виде, в котором он зарегистрирован.

Суд по интеллектуальным правам указал на преждевременность выводов, сделанных при удовлетворении требований истца об обязанности Матюшина А.И. передать права на доменное имя «nordstorm.ru» обществу «РАЗВИТИЕ» и о запрете Матюшину А.И. использовать товарный знак «NORDSTORM» в доменном имени «nordstorm.ru» в сети Интернет, поскольку критерии аннулирования, передачи, регистрации или изменения доменного имени в совокупности судом апелляционной инстанции не исследовались.

Кроме того, суд кассационной инстанции указал на незаконность выводов апелляционного суда об отсутствии признаков исполнимости судебного акта в требовании к Матюшину А.И. о публикации опровержения заявления о переименовании товарного знака «NORDSTORM» в «NORDENALISTORM» на главной странице сайта «www.denali.com.ru».

В заседании суда апелляционной инстанции 26.06.2019 объявлялся перерыв.

Явившись в судебное заседание 02.07.2019 представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал.

Представители ответчиков возражали против удовлетворения жалобы истца.

Третье лицо, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, представителей в суд апелляционной инстанции не направило.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей истца и ответчиков, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд приходит к следующим выводам.

Как установлено судом апелляционной инстанции, ООО «Развитие» является правообладателем товарного знака «NORDSTORM» по свидетельству № 487393, дата приоритета 10.10.2011, дата регистрации 21.05.2013. Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 25, 37, 40 класса МКТУ.

Матюшин А.И. является администратором доменных имен «nord-storm.ru» и «denali.com.ru» в сети Интернет и генеральным директором и участником ООО «ШТОРМ».

ООО «ШТОРМ» является правообладателем товарного знака «NORDENALI» по свидетельству № 648445, дата приоритета 05.05.2017, дата регистрации 20.03.2018. Правовая охрана указанному товарному знаку 25, 35, 37, 40 предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров классов МКТУ.

Протоколом осмотра доказательств от 16.11.2017 на сайте «nord-storm.ru» зафиксировано объявление: «С 2017 года торговая марка одежды NORDSTORM переименована в NORDDENALISTORM».

Протоколом осмотра доказательств от 16.11.2017 на сайте «nord-storm.ru» зафиксированы рекламные изображения курток маркированных товарным знаком «NORDSTORM».

Протоколом осмотра доказательств от 16.11.2017 на сайте «denali.com.ru» зафиксированы рекламные изображения курток маркированных товарным знаком «NORDSTORM» и рекламные изображения курток маркированных обозначениями «NORDDENALISTORM», «DENALINORDSTORM», «NORDSTORMDENALI».

Протоколом осмотра доказательств от 20.03.2018 сайта «nord-storm.ru» зафиксирован факт автоматической переадресации на сайт «denali.com.ru» при наборе в строке поиска адреса «nord-storm.ru».

Протоколом осмотра доказательств от 15.06.2018 на сайте «denali.com.ru» зафиксировано объявление следующего содержания: «С 2017 года торговая марка одежды NORDSTORM переименована в NORDDENALI».

В обоснование заявленных требований, истец указал на то, что доменные имена «nord-storm.ru» и «denali.com.ru» были зарегистрированы за Матюшиным А.И., который осуществлял его администрирование, то есть по своему усмотрению определял порядок его использования, осуществлял организационную и техническую поддержку его функционирования.

Однако ООО «РАЗВИТИЕ» не передавало прав на товарный знак Матюшину А.И., а также прав на размещение рекламных изображений курток и продвижения товаров на администрируемых Матюшиным А.И. сайтах.

Исходя из положения подпункта 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, доменным именем признается символическое обозначение, предназначенное для сетевой адресации. Основными функциями доменного имени являются: обеспечение доступа к определенной информации, а также индивидуализация информационного ресурса, содержащего эту информацию, и его владельца.

При рассмотрении доменных споров судами могут применяться положения статьи 10 ГК РФ и статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, далее – Парижская конвенция), в параграфе 2 которой отмечено, что актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В силу пункта 1 статьи 5 ГК РФ обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.

По спорам о доменных именах, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, при рассмотрении вопросов о недобросовестности лица, участвующего в деле, суд в соответствии с пунктом 1 статьи 5, пунктами 1 и 2 статьи 10 ГК РФ, параграфами 2 и 3 статьи 10.bis Парижской конвенции для установления содержания честных обычаев при регистрации и использовании (администрировании, делегировании и других действий) доменных имен может использовать положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN), в том числе в ее параграфах 4 (a), 4 (b) и 4 (c).

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.11.2008 № 5560/08.

В силу параграфов 4 (a) (i-iii) Политики аннулирование, передача регистрации или изменение доменного имени производится на основании совокупности следующих критериев: (i) спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца; (ii) у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени; (iii) спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

Суд апелляционной инстанции из представленных в материалы дела доказательств установил совокупность критериев для удовлетворения заявленных требований истца о запрещении использовать Матюшину А.И. товарный знак «NORDSTORM» в доменном имени «nord-storm.ru» в сети Интернет.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 13 Обзора Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122, вопрос о сходстве обозначений является вопросом факта и может быть разрешен судом без назначения экспертизы и специальных знаний не требует.

При простом фонетическом и визуальном сравнениях наименования доменного имени «nord-storm.ru» и товарного знака «NORDSTORM» факт их сходности до степени смешения очевиден и не оспорен ответчиком.

Действия Матюшина А.И., связанные с регистрацией и использованием доменного имени «nord-storm.ru» сходного до степени смешения с товарным знаком «NORDSTORM» направлены на нарушение исключительных прав истца, подпадают под критерии, сформулированные в Единой политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN).

Материалами дела установлено, что Матюшин А.И. при регистрации домена «nord-storm.ru» не являлся лицом, использующим в своей коммерческой деятельности указанное доменное имя, также не являлся и широко известным под спорным доменным именем лицом.

Истец, как правообладатель, имеет исключительное право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом, в том числе, в сети Интернет.

В российской зоне сети Интернет доменное имя «nord-storm.ru» администрируется Матюшиным А.И. – лицом, не получившим от истца согласия на использование товарного знака, имеющего охрану на территории Российской Федерации, с отсутствующим закреплением законных прав и интересов в отношении доменного имени «nord-storm.ru», поскольку он не являлся и не является владельцем одноименного товарного знака, а доменное имя не отражает его фирменного наименования.

Согласно статьи 10 bis Конвенции (Парижской) по охране промышленной собственности 1883 г. подлежит запрету всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Недобросовестность регистрации и использования доменного имени администратором доменного имени (ответчиком), указанная в параграфе 4 (a)(iii), согласно параграфам 4 (b)(i - iv) Политики определяется как одно или несколько из следующих ниже обстоятельств, например: обстоятельства, указывающие на то, что администратор доменного имени регистрировал или приобрел доменное имя с основной целью его продажи, сдачи в аренду или передачи использования другим способом истцу, являющемуся правообладателем исключительного права на товарный знак, либо конкуренту истца за денежную сумму, превышающую подтвержденные расходы администратора доменного имени, прямо относящиеся к приобретению доменного имени; администратор доменного имени зарегистрировал доменное имя с целью помешать правообладателю исключительного права на товарный знак использовать спорное доменное имя при условии, что раньше администратор доменного имени уже снимался подобного рода деятельностью; администратор доменного имени зарегистрировал доменное имя главным образом для того, чтобы помешать деятельности конкурента; 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.

Согласно пункту 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно статье 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1).

Материалами дела установлено, что Матюшин А. И. является администратором сайтов «nord-storm.ru» и «denali.com.ru»

Матюшин А.И. является генеральным директором и учредителем ООО «ШТОРМ». Общество «ШТОРМ» является правообладателем товарного знака «NORDENALI».

Матюшин А.И. разместил на сайте «nord-storm.ru» объявление о переименовании товарного знака истца «NORDSTORM» в обозначение «NORDDENALISTORM».

Протоколом осмотра доказательств от 16.11.2017 на сайте «nordstorm.ru» зафиксированы рекламные изображения курток, маркированных товарным знаком «NORDSTORM» с их рекламой и предложением о продаже.

Затем, 20.03.2018, протоколом осмотра доказательств сайта «nord-storm.ru» был зафиксирован факт автоматической переадресации на сайт «denali.com.ru» при наборе в строке поиска адреса «nord-storm.ru».

Протоколом осмотра доказательств от 15.06.2018 на сайте «denali.com.ru» было зафиксировано объявление следующего содержания: «С 2017 года торговая марка одежды NORDSTORM переименована в NORDDENALI».

Следовательно, вышеуказанные объявления были умышленно опубликованы Матюшиным А.И. для введения потребителей продукции истца в заблуждение, с целью смешения товарного знака истца с товарным знаком ООО «ШТОРМ» и их продукции, для последующего восприятия потребителями обоих товарных знаков, как принадлежащих одному и тому же предприятию.

Таким образом, при анализе указанных обстоятельств, суд апелляционной инстанции установил сходство доменного имени «nord-storm.ru» до степени смешения с товарным знаком «NORDSTORM», отсутствие у Матюшина А.И. прав и законных интересов в отношении доменного имени «nord-storm.ru», факт недобросовестной регистрации и использования доменного имени «nord-storm.ru».

Указанная совокупность критериев установлена также при анализе требований истца об обязанности Матюшина Андрея Игоревича передать права на доменное имя «nord-storm.ru» ООО «РАЗВИТИЕ» в течение 3 календарных дней с момента вступления решения в законную силу, вкуче с представленными в материалы дела доказательствами.

В соответствии с пунктом 6 Положения «О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах», утвержденным решением Координационного центра национального домена сети Интернет № 2012-07/47 от 20.09.2012 (далее - Положение о процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах), регистратор самостоятельно прекращает право администрирования доменного имени в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после вступления в законную силу и получения от истца регистратором копии судебного акта: запрещающего администратору использование в доменном имени обозначения, правами на которое обладает истец, и/или запрещающего администратору использование соответствующего доменного имени и/или признающего администрирование домена администратором нарушением прав истца (если применение такого средства восстановления нарушенного права не противоречит судебному акту).

При этом согласно пункту 6.3. Положения о процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах, лицо, в пользу которого вынесен судебный акт, пользуется преимущественным правом регистрации доменного имени.

Согласно части 1 статьи 174 АПК РФ при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает срок их совершения.

В данном случае суд счел необходимым установить 10-дневный срок для передачи домена.

Ответчик ссылается на то, что на момент рассмотрения дела доменное имя nord-storm.ru не принадлежит Матюшину А.И., поскольку домен был передан истцу.

Согласно части 1 статьи 325 АПК РФ если приведенный в исполнение судебный акт отменен полностью или в части и принят новый судебный акт о полном или частичном отказе в иске, либо иск оставлен без рассмотрения, либо производство по делу прекращено, ответчику возвращается все то, что было взыскано с него в пользу истца по отмененному или измененному в соответствующей части судебному акту.

Учитывая изложенное, доводы ответчика в указанной части подлежат отклонению как необоснованные.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ, юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) 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; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) 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 (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Согласно Постановлению Президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.02.2017 № С01-1275/2016 по делу СИП-314/2016, добавление к слову других словесных элементов не делает новое обозначение не сходным с товарным знаком.

Как отмечено в Постановлении Президиума ВАС РФ от 18.06.2013 № 2050/13, добавление к товарному знаку слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с этим товарным знаком.

Согласно Постановлению Президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2017 по делу № СИП-666/2016, Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.04.2012 № 16577/11, при сравнении обозначений, используемых правообладателем для индивидуализации товаров и услуг, и обозначений, используемых ответчиками, суд обязан учитывать, что вывод об использовании обозначения с изменениями должен быть основан на восприятии не отдельных элементов, а товарного знака в целом (общего впечатления).

ООО «Шторм» является правообладателем товарного знака «NORDENALI», зарегистрированного для 25, 35, 37, 40 классов МКТУ на основании свидетельства № 648445 от 20.03.2018, приоритет от 05.05.2017, а также имеет фирменное наименование на русском языке «ШТОРМ».

Вместе с тем, Матюшин А.И. и ООО «ШТОРМ» используют товарный знак истца и сходные с ним до степени смешения обозначения «NORDDENALISTORM», «DENALINORDSTORM», «NORDSTORMDENALI» на администрируемом Матюшиным А.И. сайте с доменным именем «denali.com.ru».

Как установлено судом апелляционной инстанции, ответчики используют в коммерческих целях товарный знак «NORDENALI», принадлежащий ООО «ШТОРМ» не в том виде, в котором он зарегистрирован, а добавляют к нему обозначение «STORM», при маркировке своего товара и размещении рекламных объявлений о продаже, на администрируемом Матюшиным А.И. сайте «denali.com.ru».

Так, словесный элемент «NORDSTORM» фонетически входит в словосочетание «NORDDENALISTORM», что, безусловно, обуславливает наличие сходства между противопоставляемыми обозначениями и товарным знаком истца, словесный элемент полностью состоящий из товарного знака «NORDSTORM» в используемых обозначениях ответчиками («NORDDENALISTORM», «DENALINORDSTORM», «NORDSTORM», «NORDSTORMDENALI») является наиболее значимым, доминирующим, поскольку занимает большее положение в соответствующем словосочетании, является оригинальным элементом, который не носит описательного характера.

Различие противопоставляемых обозначений за счет включения в состав названных обозначений дополнительного словесного элемента «Denali», занимающего последнее и/или незначительное место в целом, не свидетельствует об отсутствии их звукового сходства и сходства по фонетическому критерию.

Правовая охрана товарному знаку истца предоставлена в числе прочих для товара «одежда, обувь, головные уборы» (25 класс МКТУ). В свою очередь ответчики, как установлено протоколами осмотра доказательств, свидетельством на товарный знак

«NORDENALI», выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «ШТОРМ», осуществляют деятельность по продаже и рекламе (введению в гражданский оборот) товар «одежда, обувь, головные уборы» (25 класс МКТУ).

Согласно позиций, содержащихся в Постановлениях Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 № 2979/06 и от 18.06.2013 № 2050/13, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию; для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя. В данном же случае из установленных обстоятельств имеет место реальное смешение.

Ответчики, возражая против заявленных требований, указали на то, что ООО «ШТОРМ» обладает фирменным наименованием на английском языке – STORM.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в едином государственном реестре юридических лиц содержатся следующие сведения: полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, фирменное наименование для коммерческих организаций на русском языке. В случае, если в учредительных документах юридического лица его наименование указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, в едином государственном реестре юридических лиц указывается также наименование юридического лица на этих языках.

С учетом указанных положений, а также ввиду отсутствия в едином государственном реестре юридических лиц сведений о наличии у общества «ШТОРМ» фирменного наименования на иностранном языке, доводы ответчиков в указанной части подлежат отклонению.

Доводы ответчиков в части удовлетворения требований о запрете использовать товарные знаки и обозначения: «NORDDENALISTORM», «DENALINORDSTORM», «NORDSTORMDENALI» и необходимости оспорить правовую охрану товарного знака NORDENALI подлежат отклонению, поскольку настоящий спор не связан с оспариванием предоставления правовой охраны товарному знаку, принадлежащего ответчику.

Кроме того, в опровержении возражений ответчиков, суд апелляционной инстанции отмечает, что для постановки выводов о сходстве или не сходстве обозначений в материалах дела не обязательно должно содержаться решение Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности или заключения эксперта в части охраны интеллектуальной собственности.

Исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 13 Обзора от 13.12.2007 № 122, вопрос о сходстве обозначений является вопросом факта и может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Доводы в части регистрации доменного имени произошедшей ранее регистрации товарного знака «NORDSTORM», подлежат отклонению, как не имеющий правового значения, поскольку, как разъяснено в пункте 33 Постановления № 10, пункт 1 статьи 1225 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана на основании и в порядке, предусмотренных частью четвертой ГК РФ, при этом к числу результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, охраняемых в этом порядке, не отнесены, в частности, доменные имена, наименования некоммерческих организаций.

Доводы ответчика относительно отсутствия сходства между используемых им обозначений и спорным товарным знаком, отклоняются судебной коллегией, поскольку противоречат установленным судом апелляционной инстанции нарушений, допущенных ответчиками, на основании оценки доказательств, представленных в материалы дела.

Таким образом, требования истца о запрещении ООО «ШТОРМ» и Матюшину Андрею Игоревичу (генеральному директору ООО «ШТОРМ») использовать товарные знаки и обозначения: «NORDDENALISTORM», «DENALINORDSTORM», «NORDSTORM», «NORDSTORMDENALI» при продаже товаров и оказании услуг в отношении 25,37,40 классов МКТУ на сайте «denali.com.ru» и во всей сети Интернет, заявлены правомерно и обоснованно.

В отношении требований об обязанности Матюшина Андрея Игоревича опубликовать опровержение объявления о переименовании товарного знака «NORDSTORM» в «NORDDENALI» на главной странице сайта «www.denali.com.ru» суд отмечает следующее.

В соответствии со статьей 152 ГК РФ гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Опровержение должно быть сделано тем же способом, которым были распространены сведения о гражданине, или другим аналогичным способом.

В силу положений пункта 11 статьи 152 Кодекса правила данной статьи о защите деловой репутации гражданина применяются к защите деловой репутации юридического лица.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц», с требованием об опровержении распространенной информации может обратиться юридическое лицо которые считает, что о нем распространены не соответствующие действительности сведения.

Согласно того же Постановления, не соответствующими действительности сведениями являются утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведения.

Согласно Определению Верховного Суда РФ от 27.02.2018 № 309-ЭС17-23545 по делу № А60-60916/2016, если доказан факт, что распространителем сведений, не соответствующих действительности является администратор доменного имени, соответственно, он и должен нести ответственность за содержание размещенной на соответствующем сайте информации.

ООО «Развитие» доказало публикацию сведений несоответствующих действительности со стороны Матюшина А.И., посредством предоставления нотариальных протоколов доказательств - от 15.06.2018 интернет-сайта denali.com.ru., на которых имеется объявление несоответствующее действительности:

- На сайте denali.com.ru «С 2017 года торговая марка одежды NORD STORM переименована в NORD DENALI».

Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования: о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 17 Постановления № 3, при удовлетворении иска суд в резолютивной части решения обязан указать способ опровержения не соответствующих действительности порочащих сведений и при необходимости изложить текст такого опровержения, где должно быть указано, какие именно сведения являются не соответствующими действительности порочащими сведениями, когда и как они были распространены, а также определить срок (применительно к установленному статьей 44 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»), в течение которого оно должно последовать. Опровержение, распространяемое в средстве массовой информации в соответствии со статьей 152 ГК РФ, может быть облечено в форму сообщения о принятом по данному делу судебном решении, включая публикацию текста судебного решения.

Следовательно, требование истца об обязанности Матюшина А.И. опубликовать опровержение заявления о переименовании товарного знака «NORDSTORM» в «NORDDENALI» на главной странице сайта «www.denali.com.ru» законно и обосновано.

Согласно пункту 2 статьи 269 АПК РФ по результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новый судебный акт. В случае отмены решения арбитражного суда первой инстанции апелляционным судом принимается новый судебный акт.

Государственная пошлина по иску и апелляционной жалобе подлежит распределению в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 176, 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 14 ноября 2018 года по делу № А40-77364/18 отменить.

Запретить использовать Матюшину Андрею Игоревичу товарный знак «NORDSTORM» в доменном имени «nord-storm.ru» в сети Интернет.

Обязать Матюшина Андрея Игоревича передать права на доменное имя «nord-storm.ru» ООО «РАЗВИТИЕ» в течение 10 дней с момента изготовления постановления в полном объеме.

Запретить ООО «ШТОРМ» и Матюшину Андрею Игоревичу (генеральному директору ООО «ШТОРМ») использовать товарные знаки и обозначения: «NORDDENALISTORM», «DENALINORDSTORM», «NORDSTORM», «NORDSTORMDENALI» при продаже товаров и оказании услуг в отношении 25,37,40 классов МКТУ на сайте «denali.com.ru» и во всей сети Интернет.

Обязать Матюшина Андрея Игоревича опубликовать опровержение объявления о переименовании товарного знака «NORDSTORM» в «NORDDENALI» на главной странице сайта «www.denali.com.ru».

Взыскать с Матюшина Андрея Игоревича в пользу Общества с ограниченной ответственностью «РАЗВИТИЕ» (ОГРН: 1085260011407; 603093, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Деловая улица, 7) 23 625 (Двадцать три тысячи шестьсот двадцать пять) рублей расходов по оплате государственной пошлины при подаче иска и апелляционной жалобы.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ШТОРМ» (ОГРН: 1177746067960; 109202, город Москва, Фрезерная 2-я улица, дом 14 строение 1б, офис 314) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «РАЗВИТИЕ» (ОГРН: 1085260011407; 603093, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Деловая улица, 7) 3 375 (Три тысячи триста семьдесят пять) рублей расходов по оплате государственной пошлины при подаче иска и апелляционной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья:

Н.И. Левченко

Судьи:

В.Р. Валиев

Д.В. Пирожков