

ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ СПОРОВ О НАРУШЕНИИ ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ С УЧАСТИЕМ В КАЧЕСТВЕ ОТВЕТЧИКА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – АДМИНИСТРАТОРА ДОМЕННОГО ИМЕНИ

*В. И. БЕЛОВА,
партнер ООО «ИНКО», патентный поверенный РФ,
Новосибирск*



Нарушения исключительных прав на товарные знаки в сети Интернет в современной реальности происходят довольно часто. Один из видов такого нарушения — создание сайта с доменным именем, тождественным или сходным до степени смешения с чужим товарным знаком, без разрешения правообладателя. Лицом, ответственным за такое нарушение, как правило, выступает администратор сайта. Администратор сайта — это юридическое или физическое лицо, которое заключило договор с регистратором и на имя которого регистрируется домен (сайт).

Когда возникает спор между правообладателем товарного знака и юридическим лицом в качестве администратора доменного имени, то подведомственность спора арбитражному суду вопросов не вызывает. Но возможна ситуация, в которой с одной стороны выступает юридическое лицо со своим средством индивидуализации на рынке, а с другой — физическое лицо без статуса индивидуального предпринимателя, которое владеет доменным именем. Какой суд в этом случае будет разрешать конфликт между ними? Неочевидность ситуации послужила поводом для анализа законодательства и судебной практики.

Такой анализ показывает, что мнение законодателя по данному вопросу периодически менялось. Условно можно выделить три временных периода, когда судебный подход к подведомственности указанной выше тематики споров претерпевал изменения.

Первый период был до опубликования Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации (2014), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 24 декабря 2014 г. (далее — Обзор-2014).

Так, в 2004 г. Арбитражным судом г. Москвы, Девятым апелляционным арбитражным судом и Федеральным арбитражным судом Москов-

ского округа по спору о домене «etro.ru» (дело № А40-52842/04-110-496) была обозначена позиция, что категория дел с администратором сайта — физическим лицом подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

Ответчик по этому делу, гражданин М., не имевший статуса индивидуального предпринимателя, зарегистрировал на свое имя домен «etro.ru», с помощью которого предлагал к продаже товары и услуги, однородные товарам и услугам истца — компании, обладавшей правами на товарный знак «ETRO».

До начала судебного заседания ответчик обратился с ходатайством о прекращении производства по делу, мотивировав свое ходатайство подведомственностью данного спора суду общей юрисдикции по причине отсутствия у ответчика регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Однако арбитражный суд своим определением от 21 декабря 2004 г. отказал в удовлетворении указанного ходатайства, обосновав отказ тем, что спор возник в связи с фактически осуществляемой ответчиком предпринимательской деятельностью, а также тем, что, поскольку истец является иностранным лицом, на спор распространяется действие главы 33 АПК РФ «Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц», а также п. 9 ч. 1 ст. 247 АПК РФ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменения. Ответчик обжаловал решение первой инстанции и постановление апелляционной инстанции в суде кассационной инстанции.

Федеральный арбитражный суд Московского округа посчитал, что ссылка ответчика в кассационной жалобе на то, что он является физическим лицом, а потому спор с его участием не подлежит рассмотрению в арбитражном суде, не может служить основанием для отмены судебных актов. Суд отметил, что ответчик зарегистрировал доменное имя не в личных целях, а в целях рекламы и предложения к продаже товаров учрежденной им компании. Кроме того, с его стороны имеет место фактическое осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а потому в силу п. 4 ст. 23 ГК РФ ответчик не вправе ссылаться на то, что он не является предпринимателем. Таким образом, спор носит экономический характер.

Тем самым кассационная инстанция посчитала, что споры с участием физических лиц — администраторов спорных доменных имен, не имеющих статус индивидуального предпринимателя, но фактически осуществляющих экономическую деятельность, подлежат рассмотрению арбитражными судами, а не судами общей юрисдикции.

Далее судебная практика складывалась в том же ключе. В качестве примеров можно указать дела: по иску ОАО «КамАЗ» к ООО «Спецтехника» о защите прав на товарные знаки¹, по иску о нарушении прав на товарные знаки «TEFAL»², по доменному имени Tiguan.ru³. Фактически, так продолжалось вплоть до утверждения Президиумом ВС РФ Обзора-2014.

Подход судов, включая начавшего свою работу в 2013 г. СИП, к подведомственности споров после опубликования Обзора-2014 изменился и начался второй период.

В п. 4 Обзора-2014 к вопросу подведомственности споров, где стороной выступал администратор — физическое лицо, был изложен следующий подход:

«Из смысла норм процессуального законодательства с учетом разъяснений высших судебных инстанций следует, что гражданин может быть лицом, участвующим в арбитражном процессе в качестве стороны, исключительно в случаях, если на момент обращения в арбитражный суд он имеет государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя либо если участие гражданина без статуса индивидуального предпринимателя в арбитражном процессе предусмотрено федеральным законом (например, ст. 33 и 225.1 АПК РФ).

Иной подход к решению данного вопроса противоречил бы общей принципам разграничения юрисдикционных полномочий судов общей юрисдикции и арбитражных судов, согласно которому в основе данного разграничения должны быть заложены критерии характера спора и его субъектного состава, применяемые в совокупности».

СИП поддержал этот подход, и в качестве примера можно привести дело № А40-155357/2012.

Турецкая компания ЧИЛЕК Мобилья Санайи Ве Пазарлама Тиджарет Аноним Ширкети обратилась с исковым заявлением о пресечении нарушений исключительного права истца на товарный знак «CİLEK» путем запрета использовать (администрировать) доменные имена cilek.ru, cilek.msk.ru, chilek.ru и cilek.su ответчикам ООО «Магнола Трейд» и гражданину И. И. Хрисанфову.

¹ Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 июля 2015 г. № 13АП-12416/2015 по делу № А56-18369/2014.

² Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 июня 2015 г. по делу № А40-129943/2014.

³ Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 ноября 2013 г. по делу № А56-43590/2013.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, при этом он исходил из наличия сходства доменных имен со словесной частью зарегистрированного товарного знака. Выводы суда первой инстанции поддержал суд апелляционной инстанции.

СИП Постановлением от 19 февраля 2018 г. отменил решения нижестоящих судов и отправил дело на новое рассмотрение. Он исходил из того, что суды не проверили доводы ответчиков об отсутствии у И. И. Хрисанфова статуса индивидуального предпринимателя и, как следствие, не оценили возможность рассмотрения данного дела в арбитражном суде с учетом правил подведомственности. При этом суд отметил, что гражданские дела не подлежат рассмотрению в арбитражном суде, если хотя бы одной из сторон является гражданин, не имеющий статуса предпринимателя, либо в случае, когда гражданин имеет такой статус, но дело возникло не в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности.

По сути, СИП начал сводить такие категории споров исключительно к формальному анализу субъектного состава. Аналогичный правовой подход был отражен в определении ВС РФ от 22.03.2017 № 305-ЭС17-1759 по делу № А40-219844/2015.

Но указное судебное дело № А40-155357/2012 имело и дальнейшую историю. Верховный суд РФ Определением от 4 сентября 2018 г. № 305-ЭС15-4698 отменил Постановление СИП, решения суда первой инстанции и апелляции оставлены в силе. При этом ВС РФ исходил из следующего:

«Согласно п. 9 ч. 1 ст. 247 АПК РФ арбитражные суды рассматривают дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности с участием иностранных организаций, международных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, в случае, если спор возник из отношений, связанных с государственной регистрацией имен и других объектов и оказанием услуг в международной ассоциации информационно-телекоммуникационных сетей Интернет на территории Российской Федерации.

В пункте 14 Постановления от 27.06.2017 № 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом» Пленум ВС РФ разъяснил, что к указанным в п. 9 ч. 1 ст. 247 АПК РФ спорам следует относить в том числе споры, связанные с защитой прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации юридических лиц, осуществляющих предприни-

мательскую и иную экономическую деятельность, товаров, работ, услуг и предприятий, использованные при регистрации доменных имен в российской доменной зоне, а если регистрация осуществлена на территории Российской Федерации (регистратором выступает российское лицо), то и в иных доменных зонах».

Судебная практика ВС РФ послужила началом формирования актуального в настоящее время подхода к подведомственности споров с участием физических лиц, если им принадлежит спорное с позиции нарушения интеллектуальных прав доменное имя. Однако еще существовало сомнение, насколько такой подход применим в отношениях сторон, где нет иностранного участника. Предельную ясность в данном вопросе внесло Постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — Постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10).

Наконец, современный подход к рассматриваемому вопросу сформировался с учетом разъяснений, изложенных в п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10, в котором было указано, что независимо от субъектного состава лиц, участвующих в деле, в арбитражных судах подлежат рассмотрению споры о средствах индивидуализации (за исключением споров о наименованиях мест происхождения товаров).

В качестве примера такого подхода можно привести Постановление СИП от 18 октября 2021 г. по делу № А41-85820/2019.

ООО «Лунда» обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к Леонтьеву И. В. о запрете использования обозначений «ЛУНДА», «LUNDA» в доменных именах ЛУНДА.РФ, LUNDA.SU путем предложения о продаже, продажи, рекламы оборудования для отопления, водоснабжения и канализации, а также обязанности безвозмездной передачи прав администрирования доменных имен ЛУНДА.РФ, LUNDA.SU обществу «Лунда» и взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «LUNDA» по свидетельству РФ № 488839 в размере 200 000 руб.

Решением Арбитражного суда Московской области от 04.02.2021 по делу № А41-85820/2019 в удовлетворении ходатайства о прекращении производства по делу на основании пункта 1 части 1 статьи 150 АПК РФ отказано. Исковые требования удовлетворены частично, за исключением взыскания компенсации. Не согласившись с указанными судебными актами, ответчик обратился в СИП с кассационной жалобой.

Доводы кассационной жалобы о том, что на основании пункта 1 части 1 статьи 150 АПК РФ производство по делу подлежало прекраще-

нию, спор подлежал рассмотрению в суде общей юрисдикции, судебной коллегией СИП были признаны ошибочными.

СИП указал, что в соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 4 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10, суд, рассматривающий споры о защите интеллектуальных прав, в том числе дела о нарушениях интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на наименования мест происхождения товаров, о нарушении права преждепользования и права послепользования, споры о распоряжении исключительным правом, определяется исходя из субъектного состава участников спора и характера спорных правоотношений, если иное не установлено законом.

Независимо от субъектного состава лиц, участвующих в деле, в арбитражных судах подлежат рассмотрению споры о средствах индивидуализации (за исключением споров о наименованиях мест происхождения товаров).

Вышеприведенные разъяснения высшей судебной инстанции, изложенные в абзаце третьем пункта 4 Постановления, корреспондируют разъяснениям, изложенным в пункте 159 того же Постановления, согласно которым требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору доменного имени.

По смыслу приведенной правовой позиции соответствующие требования к администратору доменного имени могут быть предъявлены вне зависимости от наличия у него соответствующего статуса.

Таким образом, поскольку данный спор о защите права на товарный знак связан с защитой права на товарный знак и фирменное наименование, что обуславливает экономический характер спора, он подлежит рассмотрению арбитражным судом, что, по мнению автора доклада, верно.

В сегодняшних реалиях все больше внимания уделяется физическим лицам в статусе «самозанятого». Создание физическим лицом сайта или другого способа адресации в сети Интернет может само по себе носить мотивы извлечения прибыли, и если доменное имя используется как инструмент коммерческого (экономического) оборота товаров или услуг, то экономический характер данного спора должен учитываться в первую очередь, несмотря на статус физического лица.

Наконец, с практической точки зрения не менее эффективным может быть предъявление иска к фактическому пользователю сайта, то есть к той компании, которая указана на сайте и извлекает материальную выгоду из данного домена. Зачастую иск подается сразу к двум ответчикам, и в соответствии с настоящей практикой это можно сделать в арбитражный суд.