



## Арбитражный суд Мурманской области

ул. Академика Книповича, д.20, г. Мурманск, 183038, <http://murmansk.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

# РЕШЕНИЕ

город Мурманск  
10 февраля 2023 года

дело №А42-6665/2022

резолютивная часть решения объявлена 9 февраля 2023 года.

Арбитражный суд Мурманской области в составе судьи Лесного Ивана Анатольевича, при ведении протокола с использованием средств аудиозаписи помощником судьи Юнсон В.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Яндекс" к Северову Александру Геннадьевичу, третье лицо – общество с ограниченной ответственностью "Регистратор доменных имен рег.ру", о запрете использования товарного знака и взыскании, при участии в заседании представителей: от истца – Волковой М.А. по доверенности от 08.11.2022 (посредством веб-конференции),

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Яндекс", место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16, ОГРН 1027700229193, ИНН 7736207543, обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с иском к Северову Александру Геннадьевичу, место регистрации: г. Москва, ОГРН 321519000021830, ИНН 519056432023, о признании администрирования домена yandex-drive.ru Северовым Александром Геннадьевичем нарушением исключительных прав ООО «Яндекс» на общеизвестный товарный знак «yandex» (№ 164), признанного общеизвестным с 01.01.2012 г., о запрете использования общеизвестного товарного знака "yandex" (№ 164) в материалах и доменном имени веб-сайта yandex-drive.ru и взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 100 000 рублей.

К участию в деле в качестве третьего лица привлечено общество с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имен Рег.Ру», место нахождения: 123308, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, 3-я Хорошёвская ул., д. 2, стр. 1, этаж/помещ./ком. 1/1/12, ОГРН 1067746613494, ИНН 7733568767.

29.08.2022 иск принят для рассмотрения в порядке упрощенного производства.

31.10.2022 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, с учетом отсутствия сведений об извещении ответчика по адресу места жительства.

При принятии иска к производству адресом регистрации ответчика являлся г. Мурманск, в процессе производства по делу было установлено, что 04.10.2022 Северов Александр Геннадьевич был зарегистрирован в г. Москве, с учетом пункта 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.12.2021 № 46 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции", части 1 статьи 39 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), дело рассмотрено с учетом правил подсудности.

Ответчик и третье лицо, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явились.

Ответчик отзыв на иск не представил, исковые требования не оспорил.

Общество «Рег.ру» сообщило, что регистрация доменного имени yandex-drive.ru была осуществлена по заявлению ответчика. Администратор доменного имени в соответствии с регистрационными данными является Северов Александр Геннадьевич.

От истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований от 17.08.2022, общество просит о запрете использования общеизвестного товарного знака "yandex" (№ 164) в материалах и доменном имени веб-сайта yandex-drive.ru. и взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 100 000 рублей.

Представить истца поддерживает иск с учетом уточнений.

Уточнение требований соответствует статье 49 АПК РФ, принято судом.

Как следует из представленных доказательств, общество с ограниченной ответственностью «Яндекс» является правообладателем общеизвестного товарного знака «yandex» (№ 164), что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) Роспатента (дата публикации: 25.03.2016) с датой вступления в силу решения о признании товарного знака общеизвестным: 20.02.2016, датой, с которой товарный знак признан общеизвестным: 01.01.2012, датой внесения записи в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков: 20.02.2016, в отношении товаров и услуг 35 (реклама интерактивная в компьютерной сети), 42 (предоставление поисковых средств для Интернета) классов МКТУ.

В сети интернет зарегистрирован сайт yandex-drive.ru, использующий в доменном имени, обозначение сходное до степени смешения с товарным знаком «yandex» (№ 164).

Истец не давал своего согласия на использование товарного знака в доменном имени, использование обозначения, тождественного товарному знаку в доменном имени вводит потребителей в заблуждение относительно принадлежности интернет-сайта истцу или его уполномоченным представителям, нарушение прав на товарный знак имеет длящийся характер: доменное имя было зарегистрировано 08.12.2017, согласно данным сервиса WhoIs.

Согласно информации, предоставленной обществом «Рег.ру» администратором доменного имени yandex-drive.ru является ответчик.

В претензии от 31.03.2022 истец потребовал прекратить незаконное использование интеллектуальной собственности, в т.ч. использование товарных знаков в доменных именах и URL страниц сайтов ответчика в сети Интернет, направить доказательства прекращения использования товарного знака «yandex», а также выплатить обществу компенсацию за нарушение его исключительных прав, а впоследствии обратился в суд.

Согласно разъяснению, изложенному в абзаце третьем пункта 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), 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).

Поскольку иск к ответчику заявлен в защиту исключительных прав на товарные знаки, отсутствие у ответчика статуса индивидуального предпринимателя не является обстоятельством, исключающим отнесение спора к компетенции арбитражного суда.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 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.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного кодекса любым не противоречащим закону способом (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ).

В пункте 2 статьи 1484 ГК РФ предусмотрены, в частности следующие способы осуществления исключительного права на товарный знак: 1) 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; 2) путем использования товарного знака при выполнении работ, оказании услуг; 3) путем размещения товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) путем размещения товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) путем размещения товарного знака 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).

Таким образом, использование без согласия правообладателя при выполнении работ, оказании услуг, тождественного товарному знаку правообладателя или сходного с ним до степени смешения, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет (пункт 6 статьи 1252 ГК РФ).

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт наличия указанного права и его принадлежность истцу, а также факт его нарушения ответчиком путем использования обозначения, тождественного либо сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров и/или услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникает вероятность смешения. В бремя доказывания ответчика входит подтверждение правомерности использования спорного обозначения.

Факт принадлежности истцу исключительных прав на указанные в иске товарные знаки (знаки обслуживания) подтвержден представленными доказательствами, не оспаривается, установлен.

В силу перечисленных выше норм гражданского законодательства нарушением исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) является использование без разрешения правообладателя тождественного либо сходного обозначения в отношении идентичных либо однородных услуг, указанных в регистрации товарного знака.

В абзаце пятом пункта 162 Постановления № 10 разъяснено: установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Согласно пункту 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 № 309-ЭС16-15153.

При оценке сравниваемых обозначений на предмет тождества или сходства до степени смешения следует руководствоваться Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически

значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482).

В соответствии с пунктом 41 Правил № 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком) - если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 Правил № 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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;

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, 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.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При определении сходства обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеется, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений

(высокой, средней, низкой) и степени однородности товаров (услуг) для обычных потребителей соответствующих товаров, которая так же как и сходство может быть высокой, средней или низкой.

При этом такая вероятность может существовать и при низкой степени сходства, но идентичности (высокой степени однородности) услуг, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве или высокой степени сходства спорного обозначения и товарного знака.

Вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

С учетом приведенных правовых норм и правовых позиций высшей судебной инстанции в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

При сопоставлении спорных обозначений на сайте ответчика с товарным знаком истца с точки зрения их графического и визуального сходства суд приходит к выводу о том, что ответчик для индивидуализации реализуемых товаров (услуг) использует принадлежащие истцу товарный знак (знак обслуживания) "yandex" (№ 164).

Согласно подпункту 2 пункта 1 пункту 3 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

В случаях, предусмотренных ГК РФ 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.

В силу пункта 4 статьи 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; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно

размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пунктах 59, 62 Постановления № 10 разъяснено: компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

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.

Учитывая, что истец не передавал ответчику в установленном порядке исключительные права на использование товарного знака (знака обслуживания), не является его представителем или дилером, доказательств обратного суду не представлено, суд считает, что иск о запрете Северову Александру Геннадьевичу использовать общеизвестный товарный знак "yandex" (№ 164) в материалах и доменном имени веб-сайта yandex-drive.ru, следует удовлетворить.

Поскольку своими действиями ответчик вводит в заблуждение неограниченный круг лиц, что может повлечь формирование негативного имиджа и отрицательной деловой репутации истца, суд считает, что требование о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака (знака обслуживания) подлежит удовлетворению.

При определении размера компенсации суд учитывает характер допущенного нарушения, повторность совершения нарушения, срок незаконного использования

результата интеллектуальной деятельности, использование товарного знака с целью продвижения товаров и услуг, привлечения к своему сайту пользователей в целях получения прибыли. Исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд считает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию за незаконное использование товарного знака в заявленном размере (100 000 рублей).

Истцом были понесены почтовые расходы по направлению иска и претензии ответчику, что подтверждается материалами дела.

Почтовые расходы разумны, обоснованы и подлежат взысканию в сумме 156 рублей в соответствии со статьями 106, 110 АПК РФ.

Платежным поручением от 06.07.2022 № 151390 истец перечислил в федеральный бюджет 10000 рублей государственной пошлины (6000 рублей за требование неимущественного характера, 4000 рублей за требование имущественного характера), чек-ордером от 12.01.2023 операция 19 истец перечислил в федеральный бюджет 3000 рублей за заявление о принятии обеспечительных мер.

Определением от 16.01.2023 заявление о принятии обеспечительных мер удовлетворено.

На основании статьи 110 АПК РФ судебные расходы, связанные с оплатой госпошлины подлежат отнесению на ответчика в пользу истца.

Судебный акт выполнен в форме электронного документа, поэтому в соответствии с частью 1 статьи 177 АПК РФ, он направляется лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам посредством его размещения в установленном порядке в сети интернет в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия. По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Мурманской области

решил:

запретить Северову Александру Геннадьевичу использование общеизвестного товарного знака "yandex" (№ 164) в материалах и доменном имени веб-сайта yandex-drive.ru.

Взыскать с Северова Александра Геннадьевича в пользу общества с ограниченной ответственностью "Яндекс" 100 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав и 13 156 рублей судебных расходов.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца со дня принятия.

Судья

Электронная подпись действительна.  
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство  
Дата 25.01.2022 5:16:37  
Кому выдана Лесной Иван Анатольевич

Лесной И.А.