

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**

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

<http://www.msk.arbitr.ru>**Именем Российской Федерации****Р Е Ш Е Н И Е****г. Москва****Дело № А40-126951/10-67-216****31.12.2010г.**

Резолютивная часть решения объявлена 24.12.2010г.

Полный текст решения изготовлен 31.12.2011г.

Арбитражный суд в составе

судьи Г.В. Черенковой

при ведении протокола секретарем с/з Гришиной Н.Ю.

рассмотрел в судебном заседании дело по иску

Фуджикура Лтд.

к ответчику - Хорькову Николаю Юрьевичу

3-е лицо – АНО «РСИЦ»

о защите прав на товарный знак, фирменное наименование и взыскании 100 000 руб.

В судебное заседание явились:

от истца – Богачева А.Е. дов. от 04.02.2010г.

от ответчика – Колосов В.А. дов. от 23.11.2010г.

от 3-го лица – н/я

Суд

**УСТАНОВИЛ:**

Компания Фуджикура Лтд. (Япония) обратилась в арбитражный суд с иском к гражданину Хорькову Николаю Юрьевичу о защите исключительных прав на фирменное наименование и товарные знаки:

- по свидетельству РФ № 391427;

- международной регистрации № 1002227

путем запрещения ответчику использовать обозначение «fujikura» при администрировании доменного имени «fujikura.su» и взыскания 100 000 руб. компенсации.

Ответчик иск оспорил, ссылаясь на то, что не использует сайт «[www.fujikura.su](http://www.fujikura.su)» для предложения к продаже, рекламы либо иного введения в гражданский оборот товаров, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца, а доменное имя «fujikura.su» зарегистрировано ранее дат приоритета обоих товарных знаков; не используется также в качестве средства индивидуализации и фирменное наименование истца.

Изучив материалы дела, оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что иск подлежит удовлетворению.

Истец Компания «Фуджикура Лтд.» является юридическим лицом по законодательству Японии.

Истец является владельцем исключительных прав на комбинированные товарные знаки со словесным обозначением «Fujikura»:

- по свидетельству РФ № 391427 с приоритетом 09.10.07г. и

- международной регистрации № 1002227 от 17.03.09г. в отношении товаров 09 класса МКТУ, относящихся к оптоволоконным системам передачи данных.

Истец зарегистрирован в качестве юридического лица 18.03.1910г. под фирменным наименованием «Fujikura Ltd.», что подтверждается выпиской из Торгового реестра, выданной Токийской Торгово-промышленной палатой. Московское представительство компании «Фуджикура Лтд.» было аккредитовано и внесено в Сводный Государственный реестр представительств иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ, 08 августа 2003г., что подтверждается материалами дела.

Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации введена в действие с 01.01.2008.

В силу статьи 5 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» она применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до 01.01.2008, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникли после 31.12.2007. Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, охраняемые на день введения в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ, продолжают охраняться в соответствии с правилами части четвертой Кодекса.

В соответствии со статьей 138 Гражданского кодекса РФ, фирменное наименование является средством индивидуализации юридического лица и по своему правовому положению приравнивается к результатам объектам интеллектуальной собственности. Использование средств индивидуализации, которые являются объектом исключительных прав, может осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 4 статьи 54 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования. Лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное фирменное наименование, по требованию обладателя права на фирменное наименование обязано прекратить его использование и возместить причиненные убытки.

Согласно статье 1474 Гражданского кодекса РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

В соответствии со ст. 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование средства индивидуализации.

В соответствии со ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, для которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации. При этом 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.

Ответчик является владельцем и администратором домена «fujikura.su» с 08.06.2007г.

Из нотариального протокола обеспечения доказательств от 30.12.09г. следует, что на веб-сайте ответчика «[www.fujikura.su](http://www.fujikura.su)» в сети Интернет потребителю

предлагается информация о товарах, маркированных обозначением «Fujikura» однородных тем, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца, при этом на сайте размещается также комбинированное обозначение, тождественное товарным знакам истца.

Также на сайте «[www.fujikura.su](http://www.fujikura.su)» размещается информация о том, что продукция компании «Fujikura» может быть приобретена в компании «Fibertool» Москва, ул.Верхняя Масловка, 20, с указанием номеров телефонов и сайта «<http://fibertool.ru>», с помощью гиперссылки на который потребитель получает информацию о предложении к продаже товаров 09 класса МКТУ, в том числе и других производителей – конкурентов истца.

Совершенно очевидно, что словесное обозначение «fujikura», являющееся доминирующей оригинальной частью домена «fujikura.su», тождественное оригинальной части фирменного наименования истца и сходное до степени смешения по фонетическому и семантическому признакам с товарными знаками истца № 391427 и № 1002227, используется ответчиком в доменном имени «fujikura.su» с целью рекламы и предложения к продаже товаров, однородных товарам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца.

Такое использование без согласия правообладателя является нарушением его исключительных прав и подлежит защите в силу ст. 1252 ГК РФ путем пресечения действий, нарушающих исключительные права и взыскания компенсации.

В соответствии с «Регламентом регистрации доменов» администратор домена – лицо, на имя которого зарегистрирован домен; администратор домена определяет порядок его использования, осуществление организационной и технической поддержки его функционирования, т.е. запрет администрирования домена влечет запрет его использования.

Такой способ защиты исключительных прав на товарный знак как взыскание компенсации от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей предусмотрен нормами ст. 1515 ГК РФ вместо взыскания убытков, которые в спорных правоотношениях истец несет в результате уменьшения спроса на его продукцию за счет привлечения внимания потребителей к продукции его конкурентов на рынке оптоволоконных систем передачи данных.

Принимая во внимание установленный факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на два товарных знака, заявленный истцом размер компенсации в 100 000 руб. суд признает разумным.

Неправомерны возражения ответчика о том, что более ранняя регистрация на его имя домена «fujikura.su», чем приоритет товарных знаков истца, влечет отказ в удовлетворении исковых требований.

Фирменное наименование Истца «Фуджикура Лтд.» (Fujikura Ltd.) охраняется на территории РФ, в том числе и на основании положений ст. 8, 10 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, устанавливающих, что фирменное наименование охраняется во всех странах Союза, без обязательной заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака; при этом подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов, промышленной или торговой деятельности конкурента.

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации согласно части 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации являются составной частью её правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Кроме того, в силу ст. 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Суд считает. Что в действиях ответчика по регистрации и использованию домена «fujikura.su» имеются признаки злоупотребления правом.

Из материалов дела следует, что ответчик – владелец домена «fujikura.su» согласно выписки из ЕГРЮЛ являлся учредителем и генеральным директором ООО «Файбертул» (Fibertool Ltd.) – лица, чьи однородные товары ответчик предлагает к продаже, используя возможность переадресации с сайта «[www.fujikura.su](http://www.fujikura.su)» на сайт «[www.fibertool.ru](http://www.fibertool.ru)».

Указанные действия ответчика свидетельствует о недобросовестном использовании при регистрации домена обозначения «fujikura» как оригинальной части фирменного наименования истца и дальнейшем недобросовестном использовании ответчиком сайта «[www.fujikura.su](http://www.fujikura.su)» с размещением на нем обозначений сходных с товарными знаками истца, и возможностью переадресации на сайт «[www.fibertool.ru](http://www.fibertool.ru)» в целях воспользоваться известностью компании «Fujikura Ltd.» на рынке оптоволоконной продукции для рекламы продукции конкурентов истца.

В силу ст. 10 ГК РФ суд отказывает в защите права, которым сторона злоупотребляет.

На основании ст. 110 АПК РФ расходы истца по госпошлине в сумме 10 000 руб. относятся на ответчика.

Руководствуясь ст.ст. 10, 1229, 1252, 1474, 1484, 1515 ГК РФ, ст. 110, 167-171 АПК РФ, суд

#### **РЕШИЛ:**

Запретить Хорькову Николаю Юрьевичу использовать обозначение «fujikura» при администрировании доменного имени «fujikura.su».

Взыскать с Хорькова Николая Юрьевича 100 000 руб. компенсации и 10 000 руб. расходов по госпошлине.

Возвратить ООО «Юридическая фирма «Городисский и партнеры», представляющему истца, из доходов федерального бюджета 6 000 руб. госпошлины, оплаченной п/п № 2308 от 19.10.2010г.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.

**Судья:**

**Черенкова Г.В.**