



СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Огородный проезд, д. 5 стр. 2, Москва, 127254

<http://ipc.arbitr.ru>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва

23 ноября 2017 года

Дело № А07-488/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 16 ноября 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 23 ноября 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Васильевой Т.В., Кручининой Н.А.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества «Выставка достижений народного хозяйства» (пр-т Мира, д. 119, Москва, 129223, ОГРН 1027700008874) на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 28.03.2017 по делу № А07-488/2017 (судья Хомутова С.И.) и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2017 (судьи Малышева И.А., Арямов А.А., Бояршинова Е.В.)

по иску акционерного общества «Выставка достижений народного хозяйства» к обществу с ограниченной ответственностью «Экспо-плаза» (ул. Менделеева, д. 158, Респ. Башкортостан, г. Уфа, 450080, ОГРН 1130280034576) о защите исключительных прав на товарный знак.

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества «Выставка достижений народного хозяйства» – Чернышов Д.В. (по доверенности от 11.07.2017 № ВДНХ-17-1-152/14);

от общества с ограниченной ответственностью «Экспо-плаза» – Алексеев А.В. (по доверенности от 01.06.2017) и Быковский А.В. (по доверенности



от 07.11.2017).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество «Выставка достижений народного хозяйства» (далее – общество «ВДНХ») обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к обществу с ограниченной ответственностью «Экспо-Плаза» (далее – общество «Экспо-плаза»), в котором просило запретить обществу «Экспо-Плаза» использовать обозначения «ВДНХ» и «vdnh» в доменном имени vdnh-ufa.ru и на сайте [www.http://vdmh-ufa.ru](http://vdmh-ufa.ru); в рекламной печатной продукции; в социальных сетях (vk/com>vdmhexpo_ufa); на фасадах зданий, рекламных растяжках, билбордах и иных рекламных конструкциях.

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 28.03.2017, оставленным без изменения постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2017 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество «ВДНХ» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

Заявитель кассационной жалобы, ссылаясь на то что он является правообладателем общеизвестного товарного знака, указывает, что ответчик использует аббревиатуры, сходные до степени смешения с его товарным знаком для услуг по сдаче в аренду помещений, что свидетельствует о использовании обществом «Экспо-Плаза» товарного знака общества «ВДНХ», тогда как он, как правообладатель, своего согласия на такое использование ответчику не давал.

В свою очередь, по мнению общества «ВДНХ», выводы судов об обратном, являются ошибочными, в том числе в связи с тем, что они не дали надлежащую правовую оценку имеющимся в деле доказательствам, что свидетельствует о не полном выяснения обстоятельств имеющих значение для разрешения настоящего дела.

В судебном заседании представитель общества «ВДНХ» поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

Представители общества «Экспо-Плаза» выступили по доводам, изложенным в отзыве, в удовлетворении кассационной жалобы просили отказать, оставив в силе решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.


Рассмотрев кассационную жалобу общества «ВДНХ», проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и соблюдения норм процессуального права, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела при принятии обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции пришел к следующему выводу.

Как установлено судами, общество «ВДНХ» является правообладателем общеизвестного товарного знака «ВДНХ» по свидетельству Российской Федерации № 153, зарегистрированного в отношении услуг 35-го «организация


выставок» и 41-го «организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга» классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ), с датой приоритета от 01.12.1991.

Также истцу принадлежат исключительные права на товарный знак




«  » по свидетельству Российской Федерации № 205187 (дата приоритета



от 18.05.2000), товарный знак «  » по свидетельству Российской Федерации



№ 268017 (дата приоритета от 24.04.2003), товарный знак «  » по свидетельству Российской Федерации № 336794 (дата приоритета от 10.07.2006).

Вместе с тем, обращаясь с настоящим иском, истец указал, что ему стало известно о том, что ответчик нарушает его исключительные права на товарные знаки, используя на страницах своего интернет сайта, в социальной сети, рекламной печатной продукции, рекламных растяжках и билбордах, аббревиатуры «vdnh» и «ВДНХ», в том числе наряду со словом «Экспо».

Поскольку направленная обществом «ВДНХ» в адрес общества «Экспо-Плаза» претензия от 26.08.2016 № ВДНХ-7-88/16 последним была оставлена без удовлетворения, данное обстоятельство послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, установив, что термин ВДНХ был введен в г. Уфа в обиход в 1972 году, поскольку обозначает место проведения выставок, а следовательно, не применяется ответчиком в значении товарного знака, зарегистрированного за истцом, указав, что истцом также не было представлено доказательств, что именно обществом «Экспо-Плаза» используется термин ВДНХ на страницах интернет сайта, в социальной сети, рекламной печатной продукции,

рекламных растяжках и билбордах, в связи с тем, что имеющиеся в деле доказательства, содержащие термин ВДНХ, не содержат наименования ответчика – общества «Экспо-Плаза», которые также были представлены из сети Интернет в нарушение закона без нотариального удостоверения, а также определив, что словесное обозначение товарного знака истца и аббревиатуры «ВДНХ», имеющейся на представленных истцом доказательствах, имеют существенное различие по дизайну, ввиду чего они не являются тождественными, а также сходными до степени смешения между собой, пришел к выводу о том, что истцом не был доказан факт нарушения ответчиком его исключительных прав на товарный знак, в связи с чем отказал в удовлетворении исковых требований.

Суд апелляционной инстанции, оставляя в силе оспариваемое решение суда первой инстанции, указанные выводы поддержал, а также отметил, что в материалах дела не имеется доказательств того, что обществом «Экспо-Плаза» термин «ВДНХ» был применен в качестве товарного знака при совершении действий, которые способны вызвать смешение в отношении предприятий, продуктов либо промышленной или торговой деятельности конкурента прав, поскольку ответчик занимается деятельностью по сдаче в аренду нежилых помещений, тогда как выставки и досуг не организует, конкурентом истца не является, термин «ВДНХ» для обозначения своей деятельности, товаров (работ, услуг) не использует, тогда как термины «ВДНХ» и «ВДНХ-Экспо» в г. Уфа используются повсеместно неограниченным кругом лиц для обозначения местонахождения зданий и сооружений на месте расположения бывшей Выставки достижений народного хозяйства Башкирской АССР, которая была организована с 1972 года, и проводилась в выставочном комплексе по адресу: г. Уфа, ул. Менделеева, д. 158, где в настоящее время и расположена организация ответчика.

Вместе с тем, Суд по интеллектуальным правам полагает, что указанные выводы судов первой и апелляционной инстанций были сделаны ими при неправильном применении как норм процессуального, так и норм материального

права, которыми также не была дана надлежащая правовая оценка всем представленным в материалы дела доказательствам.

Как указано в статье 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, 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

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие 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. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат 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 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.

Согласно пункту 2 той же статьи 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: 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; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 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).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят

следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как указали суды, истцом было выявлено, что в доменном имени, а также на страницах сайта <http://vdnh-ufa.ru>, и в печатной продукции используется словесное обозначение «ВДНХ» в различных вариациях, которые являются сходными до степени смешения с товарными знаками общества «ВДНХ», в подтверждение данного обстоятельства им в материалы дела были представлены скриншоты, в том числе вышеуказанной Интернет-страницы (том 1, л.д. 48-50).

Однако, как указывалось ранее, суды пришли к выводу о том, что обществом «ВДНХ» в материалы дела не было представлено доказательств того, что обществом «Экспо-Плаза» термин «ВДНХ» был применен в качестве товарного знака при совершении действий, которые способны вызвать смешение в глазах потребителей, поскольку ответчик занимается деятельностью по сдаче в аренду нежилых помещений, тогда как выставки и досуг не организует, конкурентом истца не является, термин «ВДНХ» для обозначения своей деятельности, товаров (работ, услуг) не использует, в связи с тем, что данное распространённое в г. Уфа обозначение используется различными юридическими лицами для названия места бывшей Выставки достижений народного хозяйства Башкирской АССР, которая была организована с 1972 года.

Таким образом, поскольку суды установили, что применение данного термина «ВДНХ» не может являться нарушением исключительных прав истца на товарный знак, и наряду с тем, что обществом «ВДНХ» в материалы дела не было

представлено доказательств использования ответчиком данного термина для обозначения его деятельности, товаров, работ, услуг способами, перечисленными в исковом заявлении, они пришли к выводу о том, что исковые требования удовлетворению не подлежат.

Вместе с тем, коллегия судей суда кассационной инстанции не может согласиться с указанными выводами судов по следующим основаниям.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения обозначений может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Как указано в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее – Обзор), при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В силу пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32 (далее – Правила) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В пункте 14.4.2.2 Правил отмечено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что в соответствии с пунктами 14.4.3 и 45 Правил, и пунктом 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198 (далее – Методические рекомендации № 198), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В пункте 42 Обзора разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги – это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно пункту 3.1 Методических рекомендаций № 198 вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же

источнику происхождения. Систематизация МКТУ и место сопоставляемых товаров и услуг в этой классификации не влияет на оценку однородности товаров и услуг.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным. Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

В соответствии с пунктом 3.6 Методических рекомендаций № 198 степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Указанные правила в полной мере относятся и к определению однородности услуг.

Кроме того, следует учитывать, что общество «ВДНХ» является правообладателем общеизвестного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 153, в отношении которого, согласно пункту 3 статьи 1508 ГК РФ правовая охрана распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

Вместе с тем, Суд по интеллектуальным правам не усматривает из содержания оспариваемых судебных актов, на основании каких положений действующего законодательства суд первой инстанции пришел к выводу о том, что товарные знаки истца и словесное обозначение «ВДНХ», имеющееся на

представленных истцом в материалы дела доказательствах, имеют существенное различие по дизайну, ввиду чего они не являются тождественными, а также сходными до степени смешения между собой, который также не был опровергнут судом апелляционной инстанции, поскольку выводы судов в указанной части в нарушение установленных частью 4 статьи 170 и частью 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации положений, определяющих требования к содержанию судебных актов, отсутствуют.

Суд по интеллектуальным правам также признает необоснованным вывод судов о том, что представленным истцом в материалы дела доказательствам, которыми он подтверждал, что именно обществом «Экспо-Плаза» используется термин ВДНХ на страницах интернет сайта, в социальной сети, рекламной печатной продукции, рекламных растяжках и билбордах, требуется нотариальное заверение, поскольку какими-либо ссылками на соответствующие нормы права, устанавливающие, в рассматриваемом случае для истца, предусмотренные законом обязательные требования по представлению в суд именно нотариально-удостоверенных доказательств, они не подтверждены.

Суды, придя к указанному выводу, не учли, что понятие электронного документа содержится в пункте 2 статьи 434 ГК РФ, в соответствии с которым электронным документом, передаваемым по каналам связи, признается информация, подготовленная, отправленная, полученная или хранимая с помощью электронных, магнитных, оптических либо аналогичных средств, включая обмен информацией в электронной форме и электронную почту.

Кроме того, основанием для вывода о том, что информация в сети «Интернет» имеет признаки электронного документа, являются положения пункта 11.1 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – Закон о защите информации), согласно которым электронный документ - документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин,

а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в электронных системах.

Согласно части 1 статьи 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу.

В соответствии с частью 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

В силу части 3 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации документы, полученные посредством факсимильной, электронной или иной связи, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также документы, подписанные электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, допускаются в качестве письменных доказательств в случаях и порядке, которые предусмотрены этим Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или договором.

При этом, следует учитывать, что, хотя сама по себе информация, размещенная в сети «Интернет», не отличается статичностью, в материалы дела такая информация представляется в распечатанном виде, что позволяет представляемые в материалы дела доказательства отнести к письменным.

Изложенное позволяет сделать вывод, что информация, полученная с использованием сети «Интернет» и представляемая для приобщения к материалам дела на бумажном носителе, в силу статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является письменным доказательством.

Статьей 78 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации регламентирован порядок осмотра и исследования письменных и вещественных доказательств по месту их нахождения, в процессе которых составляется

протокол совершения отдельного процессуального действия с приложением фотоснимков, аудио- и видеозаписей.

Следовательно, лица, участвующие в деле, могут самостоятельно фиксировать находящуюся в сети «Интернет» информацию доступными им средствами и представлять ее в материалы дела в виде скриншотов интернет-страниц, распечаток различных информационных ресурсов, распечаток электронной переписки и прочее.

Однако такие носители должны содержать дату фиксации информации (дату изготовления скриншота, дату распечатки сведений информационного ресурса и т.п.), а также должны быть заверены подписью представляющего их лица (представителя).

При этом оценка письменных доказательств, полученных с использованием сети «Интернет», на предмет их относимости к рассматриваемому делу производится судом исходя из содержащейся в них информации с учетом даты ее фиксации по общим правилам, применительно к предмету заявленных требований, обстоятельствам, подлежащим установлению в рамках конкретного спора. При этом подлежит исследованию наличие или отсутствие в такой информации сведений о фактах, подтверждающих или опровергающих обстоятельства, на которые лица, участвующие в деле, ссылаются как на основание своих доводов и возражений.

Однако если такая информация представляется одновременно с иском заявлением, она, очевидно, относится к периоду, предшествующему подаче иска, то есть относится к периоду доказывания, тогда как в случае, невозможности определения даты или периода размещения данной информации и ее фиксации, или когда такая информация представлена в материалы дела после обращения в суд, данные обстоятельства не позволяют суду признать соответствующие доказательства относимыми к периоду доказывания.

В случае, когда юридически значимой является дата размещения информации в сети «Интернет», соответствующий носитель должен содержать и эту дату.

В силу пункта 18 статьи 35 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1 (далее - Основы) обеспечение доказательств относится к нотариальным действиям, совершаемым нотариусами.

Согласно статье 1 Основ нотариус, совершая нотариальные действия, действует от имени Российской Федерации.

Статьей 102 Основ установлено, что по просьбе заинтересованных лиц нотариус обеспечивает доказательства, необходимые в случае возникновения дела в суде или административном органе, если имеются основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным.

Обеспечение доказательств, размещенных в сети «Интернет», осуществляется путем их осмотра (статья 103 Основ) и фиксации посредством составления протокола с указанием в нем обстоятельств, обнаруженных при осмотре (пункт 45 приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 15.03.2000 № 91 «Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации»).

Нотариальный протокол осмотра доказательств является сам по себе письменным доказательством, отвечающим критерию допустимости.

Из изложенных норм права следует, что лицом, участвующим в деле, может быть самостоятельно зафиксирована находящееся в сети «Интернет» информация доступными ему средствами, и представлена в материалы дела в виде скриншотов интернет-страниц, распечаток различных информационных ресурсов, распечаток электронной переписки и прочее, которая, в свою очередь, относится к числу письменных доказательств, однако которая, должна содержать дату фиксации информации (дату изготовления скриншота, дату распечатки сведений информационного ресурса и т.п.), а также должна быть заверена подписью представляющего ее лица (представителя).

Вместе с тем, нотариальный протокол осмотра доказательств, являющийся также письменным доказательством, может быть выполнен нотариусом только по

просьбе заинтересованных лиц, в случае, если имеются основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным.

Тогда как закон не устанавливает для лиц, участвующих в деле, обязанности по представлению в суд доказательств, находящихся в сети «Интернет», только лишь посредством нотариального протокола осмотра доказательств.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам считает, что вывод судов о том, что информация, зафиксированная истцом в сети Интернет (том 1 л.д. 47-50) должна была быть в обязательном порядке заверена нотариусом, не соответствует нормам материального и процессуального права.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам полагает необходимым обратить внимание, что придя к выводу о том, что истцом не был доказан факт того, что именно обществом «Экспо-Плаза» используется термин ВДНХ на страницах интернет сайта, в социальной сети, рекламной печатной продукции, рекламных растяжках и билбордах, судами, в свою очередь, не исследовался вопрос о том, кто является администратором доменного имени vdnh-ufa.ru и Интернет сайта [www.http://vdmh-ufa.ru](http://vdmh-ufa.ru).

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 1.1 Правил регистрации доменных имен в доменах RU и РФ (далее – Правила регистрации доменов) администратором доменного имени является лицо, на имя которого зарегистрировано предназначенное для сетевой адресации символическое обозначение (доменное имя).

Согласно Правилам регистрации доменов администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, то есть определяет порядок пользования доменом.

Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Администрирование обычно включает в себя: обеспечение функционирования сервера, на котором располагается сайт; поддержание сайта в

работоспособном состоянии и обеспечение его доступности; осуществление инсталляции программного обеспечения, необходимого для функционирования сайта, регистрацию сотрудников, обслуживающих сайт, и предоставление права на изменение информации на сайте; обеспечение размещения информации на сайте; осуществление постоянного мониторинга за состоянием системы безопасности сервисов, внесение изменений в структуру и дизайн сайта и т.п. Администратор домена - физическое лицо, или индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, на которого зарегистрировано доменное имя.

Следовательно, исходя из изложенных норм права, ответственность за содержание информации на сайте несет именно администратор домена, так как использование ресурсов сайта без его контроля невозможно, поскольку именно 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.

Таким образом, поскольку общество «ВДНХ», как установили суды доказало факт принадлежности ему исключительных прав на общеизвестный товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 153 и товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 205187, № 268017 и № 336794, и исковые требования им были заявлены на основании статьи 1252 ГК РФ, который полагал, что ответчик нарушает его исключительные права на товарные знаки, используя в доменном имени `vdnh-ufa.ru` и на сайте `www.http://vdnh-ufa.ru`, в социальной сети (`vk/com>vdnhexpo_ufa`), рекламной печатной продукции, рекламных растяжках и билбордах, аббревиатуры «`vdnh`» и «ВДНХ», принимая во внимание, что администрирование доменного имени, исходя из понятия «доменное имя», приведенного в пункте 15 статьи 2 Закона о защите информации, представляет собой владение средством идентификации сайта в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной на сайте, лицом, определяющим возможность его наполнения контентом, а следовательно,

ответственность за распространение содержания соответствующего сайта через сеть «Интернет» несет администратор доменного имени, тогда как учитывая, что судами не исследовался вопрос о том, кто является администратором доменного имени vdnh-ufa.ru и Интернет сайта [www.http://vdnh-ufa.ru](http://vdnh-ufa.ru) на момент совершения предполагаемого правонарушения, коллегия судей признает несостоятельным вывод судов о том, что истцом не представлено доказательств, что именно обществом «Экспо-Плаза» используется термин ВДНХ на страницах интернет сайта, в социальной сети, рекламной печатной продукции, рекламных растяжках и билбордах, поскольку он сделан без учета подпункта 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, в соответствии с которым, размещение товарного знака в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации, является способом использования такого товарного знака, и влечет применения к такому лицу мер гражданско-правовой ответственности, если зарегистрированный, и обладающий охраноспособностью товарный знак им используется без разрешения правообладателя.

Также признается необоснованным вывод судов о том, что термин ВДНХ был введен в обиход в 1972 году, и обозначает место проведения выставок в г. Уфа, а следовательно, не применяется ответчиком в значении товарного знака, зарегистрированного за истцом, поскольку суд кассационной инстанции отмечает, что право преждепользования, установленное статьей 1361 ГК РФ, действует только в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, а законодательство о товарных знаках не устанавливает защиты для преждепользователя, функциональное назначение права преждепользования, известного патентному праву, исключает применение данного института при столкновении интересов лица, использующего обозначение товара, схожего до степени смешения с чужим товарным знаком, и интересов правообладателя товарного знака.

Тогда как в пункте 63 совместного постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с

введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

При этом, использование в своей хозяйственной деятельности спорного обозначения иными юридическими лицами, не свидетельствует об отсутствии нарушения исключительных прав истца на принадлежащие ему товарные знаки именно ответчиком по делу.

Следовательно, выводы судов о том, что требования общества «ВДНХ» не основаны на законе, не соответствуют примененным нормам права.

Таким образом, поскольку в обжалуемых судебных актах не приведен анализ использования/неиспользования ответчиком обозначения тождественного либо сходного до степени смешения с товарными знаками истца в смысле статьи 1484 ГК РФ, суд кассационной инстанции признает вывод судов о том, что обществом «Экспо-Плаза» термин «ВДНХ» не был применен в качестве товарного знака, противоречащим положениям вышеназванного нормативно-правового акта, а также статей 1484 и 1508 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, решение, постановление которого отменено или изменено, если этим судом нарушены нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 288 настоящего Кодекса основанием для отмены решения, постановления,

или если выводы, содержащиеся в обжалуемых решении, постановлении, не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам. При направлении дела на новое рассмотрение суд может указать на необходимость рассмотрения дела коллегиальным составом судей и (или) в ином судебном составе.

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Неправильным применением норм материального права являются: неприменение закона, подлежащего применению; применение закона, не подлежащего применению; неправильное истолкование закона (часть 2 указанной статьи).

Нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления.

Таким образом, принимая во внимание, что суды при разрешении настоящего спора не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы судов о нарушении ответчиком исключительных прав истца на принадлежащие ему средства индивидуализации, что не позволило принять законный и обоснованный судебный акт, а также были неправильно применены нормы материального права, и нормы процессуального права, тогда как установление вышеназванных обстоятельств имеет существенное значение для рассмотрения настоящего дела, учитывая, что устранение данных обстоятельств невозможно в суде кассационной

инстанции в силу ограниченности его полномочий (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), суд кассационной инстанции приходит к выводу о наличии правовых оснований для отмены решения Арбитражного суда Республики Башкортостан от 28.03.2017 по делу № А07-488/2017 и постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2017 по тому же делу, с направлением дела, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

При новом рассмотрении дела суду надлежит рассмотреть все заявленные исковые требования к ответчику, исследовать и оценить все существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, в частности установить, кто являлся администратором доменного имени vdnh-ufa.ru и Интернет сайта [www.http://vdnh-ufa.ru](http://vdnh-ufa.ru) на момент зафиксированного в сети Интернет истцом использования словесных обозначений «vdnh/ВДНХ» в доменном имени и на указанном интернет сайте, установить сходство товарных знаков истца либо отсутствие такового с используемыми на представленных истцом в материалы дела доказательствах обозначениями, с учетом положений действующего законодательства, установить однородность услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца с услугами, в отношении которых были использованы принадлежащие ему средства индивидуализации (с учетом пункта 3 статьи 1508 ГК РФ), а в случае наличия указанных обстоятельств, установить, каким из способов, в смысле статьи 1484 ГК РФ, ответчиком было допущено нарушение исключительных прав на принадлежащие истцу товарные знаки, в том числе с учетом имеющегося в материалах дела (том. 1 л.д. 25) письма от 26.09.2016 № 292, направленного в адрес общества «ВДНХ» обществом «Экспо-Плаза», и исходя из заявленных требований и возражений к ним, дать надлежащую оценку доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, а также представленным по делу

доказательствам, и, с учетом подлежащих применению норм материального и процессуального права, принять обоснованный судебный акт.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 28.03.2017 по делу № А07-488/2017 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2017 по тому же делу отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.А. Кручинина