

Петербургские коллегиальные чтения – 2022

Доклад:

Подведомственность споров о нарушении прав на товарные знаки с участием в качестве ответчика физического лица – администратора доменного имени

Валерия Игоревна Белова
Патентный поверенный РФ,
Партнер ООО «ИНКО»

29.06.22 – 01.07.22
Санкт-Петербург

Администратор сайта

– это юридическое или физическое лицо, которое заключило договор с регистратором и на имя которого регистрируется домен (сайт).

Правообладатель товарного знака	VS	Юридическое лицо в качестве администратора доменного имени
Арбитражный суд		

Правообладатель товарного знака	VS	Физическое лицо в качестве администратора доменного имени
???		

Первый период (1) был до опубликования Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 24 декабря 2014 г.

Подход:

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.

№ А56-18369/2014,
№ А40-129943/2014,
№ А56-43590/2013.

П. 4 Обзора-2014 (2):

*«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)».*

№ А40-219844/2015,

№ А40-155357/2012 - формальный анализ субъектного состава,

НО...

Верховный суд РФ Определением от 4 сентября 2018 г. № 305-ЭС15-4698 отменил Постановление СИП, при этом 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...»

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 предпринимательскую 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».

Современный подход (3):

Дело №А41-85820/2019.

СИП указал, что в соответствии с п. 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).

Выводы:

1. Поскольку данный спор связан с защитой права на товарный знак – это уже экономический характер взаимоотношений сторон.

2. Создание физическим лицом сайта или другого способа адресации в сети Интернет может само по себе носить мотивы извлечения прибыли. Если доменное имя используется как инструмент коммерческого (экономического) оборота товаров или услуг, то экономический характер данного спора должен учитываться в первую очередь.

3. С практической точки зрения не менее эффективным может быть предъявление иска к фактическому пользователю сайта (указан 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 арбитражном суде.

ИНКО

АГЕНТСТВО ЗАЩИТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ

Вопросы:

www.ipinco.com

v.belova@ipinco.com

+7(383)291-34-51
