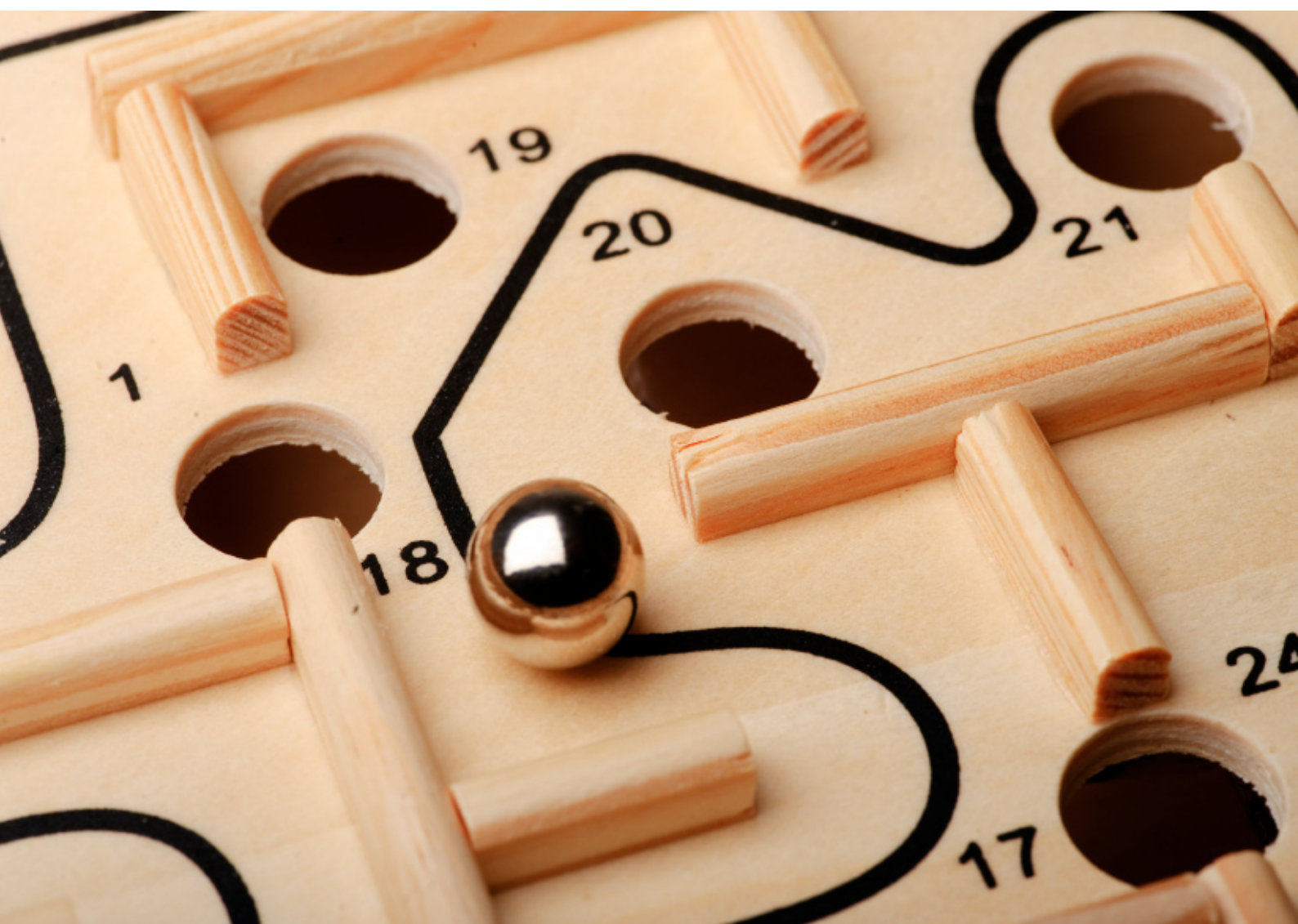


# Четкая формулировка исковых требований – залог успеха

Постановление Президиума ВАС РФ от 04.06.2013 № 445/13  
(опубликовано 08.08.2013)

[WWW.VEGASLEX.RU](http://WWW.VEGASLEX.RU)

АВГУСТ 2013



## Президиум ВАС РФ рассмотрел дело о нарушении прав на товарный знак путем использования товарного знака в доменном имени.

Истцом в рамках данного дела было заявлено требование об обязании ответчиков (нарушитель, регистратор, координационный центр) отменить регистрацию доменного имени «тёплый дом.рф», предоставить преимущественное право регистрации названного доменного имени истцу, как правообладателю соответствующего товарного знака, взыскать с нарушителя компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак.

Судами всех трех инстанций был установлен факт нарушения исключительных прав истца на товарный знак (несмотря на то, что за ответчиком зарегистрированы права на аналогичный товарный знак по другим классам МКТУ). При этом суды исходили из того, что товарный знак истца с более ранним приоритетом имеет преимущество как средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее (п. 6 ст. 1252 ГК РФ), а также того факта, что регистрация на имя ответчика товарного знака была произведена после регистрации соответствующего домена.

С учетом данных обстоятельств действия ответчика по регистрации домена были признаны судами актом недобросовестной конкуренции (на основании ст. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности).

Однако, несмотря на то, что суды признали наличие в действиях ответчика признаков недобросовестной конкуренции, в удовлетворении требований истца об отмене регистрации доменного имени, о предоставлении истцу преимущественного права регистрации спорного доменного имени истцу, как правообладате-

лю соответствующего товарного знака, было отказано.

ВАС РФ выявил имеющееся в судебных актах противоречие: признание действий ответчика незаконными, с одной стороны, и отказ в заявленных истцом требованиях относительно отмены регистрации доменного имени, с другой.

Как указал Президиум, заявленные в таком виде требования, действительно, не подлежали удовлетворению, однако судами не были учтены доводы истца, приведенные в обоснование его требований. Исходя из целей обращения в суд, судам следовало рассмотреть вопрос о запрете администратору использовать соответствующий домен, что позволило бы регистратору на основании вступившего в силу судебного решения аннулировать регистрацию доменного имени (исключить информацию о доменном имени из реестра)<sup>1</sup>.

ВАС РФ, не передавая дело на новое рассмотрение, принял решение о запрете ответчику использовать доменное имя «тёплый дом.рф», не признав тем самым формальный подход нижестоящих судов к сформулированным истцом требованиям.

Несмотря на то, что данное дело формирует позитивный тренд в пользу отказа от излишнего формализма (*есть оговорка о возможности пересмотра аналогичных дел*), нельзя недооценивать важность формулировок, используемых при заявлении исковых требований.

<sup>1</sup> Как указал Президиум, для совершения регистратором действий по аннулированию домена необходимо наличие в резолютивной части судебного решения прямого указания на необходимость совершения регистратором данных действий.

## КОНТАКТЫ



АЛЕКСАНДРА  
ВАСЮХНОВА

руководитель Группы  
технологий и инвестиций

[Vasukhnova@vegaslex.ru](mailto:Vasukhnova@vegaslex.ru)



ИРИНА  
ГОНЧАРЕНКО

юрист Группы  
технологий и инвестиций

[Goncharenko@vegaslex.ru](mailto:Goncharenko@vegaslex.ru)

Подробную информацию о продуктах и услугах VEGAS LEX можете узнать на [www.vegaslex.ru](http://www.vegaslex.ru).

В данном выпуске собран обзор последних изменений судебной практики. К изложенному материалу следует относиться как к информации для сведения, а не как к профессиональной рекомендации.

VEGAS LEX рекомендует обратиться за профессиональной консультацией по любому вопросу.

© Юридическая фирма VEGAS LEX

VEGAS LEX – одна из ведущих российских юридических фирм, предоставляющая широкий спектр правовых услуг. Основанная в 1995 году, Фирма объединяет более 100 юристов, офисы в Москве, Волгограде, Краснодаре и ряд региональных партнеров.

## НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

- Взаимоотношения с государственными органами. Нормотворчество
- Вопросы конкуренции. Антимонопольное регулирование
- Отраслевое право. Топливо-энергетический комплекс
- Техническое регулирование
- Разрешение споров и досудебное урегулирование конфликтов. Медиация
- Проекты с иностранным элементом. Международный арбитраж. Международные сделки. Локализация
- ГЧП и инфраструктурные проекты
- Недвижимость. Земля. Строительство
- Корпоративные вопросы и M&A. Юридическая экспертиза
- Инвестиции. Проектное финансирование
- Инновационные проекты
- Комплаенс. Антикоррупционный комплаенс и противодействие корпоративному мошенничеству
- Международное налогообложение
- Налоговый консалтинг
- Ценные бумаги, листинг, секьюритизация
- Интеллектуальная собственность
- Отраслевое право. Экологическое право

## ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ:

- Авиация
- ЖКХ
- Информационные технологии
- Инфраструктура и ГЧП
- Машиностроение
- Metallургия
- Нанотехнологии
- Недвижимость
- Недропользование
- Пищевая промышленность
- Страхование
- Строительство
- Телекоммуникации
- Транспорт
- ТЭК
- Тяжелая и легкая промышленность
- Фармацевтика
- Финансы
- Химия и нефтехимия

## ПРИЗНАНИЯ И НАГРАДЫ:

- European Legal Experts 2013
- Best Lawyers 2012
- International Financial Law Review 2013
  - ▶ Реструктуризация и банкротство
  - ▶ Слияния и поглощения
  - ▶ Проектное финансирование
- Chambers Europe 2013
  - ▶ Государственно-частное партнерство
  - ▶ Антимонопольные вопросы
  - ▶ Разрешение споров
- The Legal 500 Europe, Middle East&Africa 2013
  - ▶ Государственно-частное партнерство
  - ▶ Разрешение споров
  - ▶ Недвижимость
  - ▶ Корпоративная практика, M&A
- ▶ Налоги
- ▶ Энергетика и природные ресурсы
- Право.Ru-300, 2012
  - ▶ Антимонопольное право
  - ▶ Коммерческая недвижимость/строительство
  - ▶ Природные ресурсы/энергетика
  - ▶ Налоговое право
  - ▶ Арбитраж
  - ▶ Интеллектуальная собственность
  - ▶ Международный арбитраж
- PLC which lawyer? 2012
  - ▶ Антимонопольное право
  - ▶ Страхование

## НАШИ КЛИЕНТЫ:

Внешэкономбанк, РусГидро, РОСНАНО, СИТРОНИКС, Газпром нефть, Газпром добыча Астрахань, Мосэнергосбыт, МРСК Центра, МРСК Волги, Белон, ФосАгро АГ, РОСНО, Ильюшин Финанс Ко, Русские фонды, РЕКО-Гарантия, Сан ИнБев, МТС, R-Quadrat, НОСНТИЕФ, MAN, British Airways, Rockwool, MTD Products

## СОТРУДНИЧЕСТВО:

Министерство экономического развития РФ, Министерство транспорта РФ, Министерство регионального развития РФ, Федеральная антимонопольная служба РФ, Федеральная служба по тарифам РФ, Федеральная служба по финансовым рынкам РФ, комитеты Государственной Думы и Совета Федерации, ГК Внешэкономбанк, федеральные агентства (Росморречфлот, Росжелдор, Росавтодор, Госстрой), комитеты по собственности и защите конкуренции, ГЧП и инвестициям РСПП, Комиссия по защите прав инвесторов при НФА, Агентство Стратегических инициатив и т.д.

### МОСКВА

Тел.: +7 (495) 933 08 00  
Факс: +7 (495) 933 08 02  
vegaslex@vegaslex.ru

### ВОЛГОГРАД

Тел.: +7 (8442) 266 312/313/314/315  
Факс: +7 (8442) 26 63 16  
volgograd@vegaslex.ru

### КРАСНОДАР

Тел.: +7 (861) 274 74 08  
Факс: +7 (861) 274 74 09  
krasnodar@vegaslex.ru