

АЛЕРТ №13 от 06.08.2018 «Лизинговые киберсквоттеры»

Правообладатель вправе запретить использование своего фирменного наименования в доменном имени, но не вправе требовать исключить его из наименования нарушителя

[Решение Арбитражного суда республики Крым от 26.06.2018 по делу № А83-734/2017](#)

Фабула

В 2014 году Российский Национальный Коммерческий Банк (РНКБ Банк (ПАО)), собственником которого стало Росимущество, переместил свой головной офис в Симферополь и стал первым и крупнейшим российским банком на территории Республики Крым.

В августе 2016 года банк сообщил о возможном создании собственной страховой компании и планировал начало ведения лизинговой и факторинговой деятельности.

18.10.2016 в ИФНС по г. Симферополю физическим лицом зарегистрировано **ООО «РНКБ ЛИЗИНГ»**, основным видом деятельности которого являлась «деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)».

10.11.2016 ООО «РНКБ ЛИЗИНГ» зарегистрировало доменное имя [«гк-рнкблизинг.рф»](#), где впоследствии был размещен сайт с рекламной информацией о финансовых услугах.

Позиции сторон

02.02.2017 банк РНКБ предъявил иск ООО «РНКБ ЛИЗИНГ», в котором просил исключить из фирменного наименования обозначение «РНКБ»; запретить использования фирменного наименования «РНКБ» при предоставлении финансовых услуг, в число которых входит финансовая аренда» (лизинг) и прекратить использования фирменного наименования «РНКБ» в доменном имени [«гк-рнкблизинг.рф»](#).

Параллельно, 06.03.2017 банком создана лизинговая компания ООО ЛК РНКБ, а 22.06.2017 ООО «РНКБ ЛИЗИНГ», в свою очередь,

предъявило иск ООО ЛК РНКБ с требованием прекратить использование фирменного наименования сходного до степени смешения.

Банк обосновывал свои требования тем, что он является правообладателем товарных знаков по классам в отношении услуг, в число которых входит «финансовая аренда» (лизинг). Сокращенное фирменное наименование Банка с аббревиатурой «РНКБ» зарегистрировано и используется с 15.05.1991, а «лизинговые операции» относятся к видам деятельности банка согласно уставу.

ООО "РНКБ ЛИЗИНГ" возражало против требований, указывая что фирменное наименование не тождественно, поскольку содержит указание на иную организационно-правовую форму, банк не представил доказательств ведения лизинговой деятельности, а полное наименование «РЕГИОНАЛЬНОЕ НЕЗАВИСИМОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ЛИЗИНГОВОЕ БЮРО «РНКБ ЛИЗИНГ».

Решением Арбитражного суда республики Крым от 26.06.2018 исковые требования банка [удовлетворены частично](#).

Производство по иску ООО «РНКБ ЛИЗИНГ» к лизинговой компании банка [приостановлено](#).

Решение суда

Суд, сравнив фирменные наименования, пришел к выводу об их сходстве до степени смешения в силу сходства их общего зрительного впечатления, что уже свидетельствует о нарушении исключительного права на фирменное наименование.

Как указал суд доменное имя было зарегистрировано ООО «РНКБ ЛИЗИНГ» позднее даты приоритета товарного знака банка.

Исходя из этого, суд удовлетворил требования банка об обязанности прекратить использование товарного знака и фирменного наименования «РНКБ» в доменном имени гк-рнкблизинг.рф.

«... Действия по регистрации спорного доменного имени уже сами по себе создают угрозу нарушения исключительного права на товарный знак, поскольку обладание правами администратора доменного имени влечет невозможность регистрации тождественного доменного имени на имя правообладателя товарного знака.»

При этом, требование об обязанности ответчика исключить из своего фирменного наименования обозначение «РНКБ» суд оставил без удовлетворения.

Как указано в решении в силу пункта 4 статьи 1474 ГК РФ именно ответчику принадлежит право выбора способа, посредством которого будет прекращено нарушение исключительного права на фирменное наименование. Это может прекращение аналогичных видов деятельности или изменение фирменного наименования. Более того, по мнению суда, с иском об изменении фирменного наименования может обратиться только орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

Оценка

Согласно тексту отказ в удовлетворении требования об исключении из фирменного наименования обозначение «РНКБ» был обусловлен позицией вышестоящей инстанции в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 06.06.2018 по делу № [A83-733/2017](https://www.starelegal.ru/analit/83733/).

Именно там приведены доводы о положениях пункта 4 статьи 1474 ГК РФ с указанием на их неправильное применение нижестоящими судами.

Подобная вездливость к тексту положений Гражданского кодекса выглядит недостаточно оправданной.

Получается ситуация, в которой лицо может защитить свои права на фирменное наименование и товарный знак путем запрета регистрации сходных доменных имен (киберсквоттинга). Это законодательством специально не регулируется и, видимо, следует из общих положений о добросовестности.

Однако требовать исключения фирменного наименования и товарного знака из фирменного наименования нарушителя нельзя, поскольку регулирование, запрещающее такие действие, существует, и у нарушителя есть право выбора как устранять нарушения (статьи 1474 ГК РФ).

Подписаться на обзоры можете на сайте: www.starelegal.ru.

Архив доступен на сайте Подкомитета Торгово-промышленной палаты РФ по лизингу tpprf-leasing.ru/analit_starelegal/.

Информационное письмо подготовили



Кирилл Зимарев
Партнер
zimarev@starelegal.ru



Андрей Емелин
Юрист
emelin@starelegal.ru