



АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Ставрополь
02 марта 2017 года

Дело № А63-14046/2016

Резолютивная часть решения объявлена 27 февраля 2017 года.
Решение изготовлено в полном объеме 02 марта 2017 года.

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Гладских Н.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Игнатьковым А.А., рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Новгодент», г. Ставрополь, ОГРН 1052604293565 к индивидуальному предпринимателю Оленеву Егору Николаевичу, п. Новотерский, ОГРНИП 307264911600110 третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора, «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», г. Москва, ОГРН 1067746613494 о запрете использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком № 580076 в частности использовать слова «Mercury» и «Меркурий», в том числе в сети Интернет, и в том числе в доменном имени «mercury-dental.ru»; о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака № 580076 в размере 500 000 руб. при участии в судебном заседании представителя от истца – Разумова П.В. по доверенности № б/н от 30.09.2016, в отсутствие ответчика, 3-го лица, надлежаще извещенных о времени и месте судебного заседания, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

УСТАНОВИЛ:

ООО «Новгодент», г. Ставрополь, ОГРН 1052604293565, (далее – истец, общество) обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю Оленеву Егору Николаевичу, Ставропольский край, Минераловодский район, п. Новотерский, ОГРНИП 307264911600110, (далее – ответчик, предприниматель), третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора, «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», г. Москва, ОГРН 1067746613494 о запрете использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком № 580076 в частности использовать слова «Mercury» и

«Меркурий», в том числе в сети Интернет, и в том числе в доменном имени «mercury-dental.ru»; о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака № 580076 в размере 500 000 руб.

В судебном заседании, 23.01.2017 года, представитель ответчика – Русинов В.А. заявил суду, о том, что ответчиком не используется доменное имя «mercury-dental.ru».

В судебном заседании 23.01.2017 года, суд в присутствии сторон открыл сайт «mercury-dental.ru» и распечатал его данные. Представитель ответчика заявил об отложении рассмотрения дела для принятия мер по закрытию (блокировке) спорного доменного имени с указанным обозначением.

Определением суда от 23.01.2017 рассмотрение дела отложено в судебное заседание на 20.02.2017.

Ответчик, 3-е лицо не явились в судебное заседание.

Ответчик заявленные требования не оспорил, доводы, возражения на иск не обосновал, отзыв на исковое заявление не представил.

Третье лицо не представило истребованные судом документы, отзыв на исковое заявление.

Суд рассматривает дело по имеющимся в нем документам в отсутствие ответчика, 3-его лица, извещенных судом в установленном законом порядке о дате и времени рассмотрения дела - ст.156 АПК РФ.

Представитель истца в судебном заседании представил дополнительные документы к исковому заявлению.

В судебном заседании объявлен перерыв до 27.02.2017 в 15 час. 30 мин для исследования судом представленных документов.

После перерыва заседание продолжено 27.02.2017 в 15 час. 30 мин. с участием представителя истца, в отсутствие ответчика, 3-го лица.

Истец в судебном заседании поддержал заявленные требования, просил суд удовлетворить их в полном объеме.

Заявленные требования истец мотивировал тем, что у ответчика не имеется каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени «mercury-dental.ru», поскольку он не является владельцем схожего до степени смешения товарного знака, доменное имя не отражает фирменного наименования ответчика, и в настоящее время ответчик не использует доменное имя для размещения какой-либо информации в сети Интернет.

При этом, действия ответчика по использованию в доменном имени «mercury-dental.ru», сходного до степени смешения с товарным знаком «Mercury» по свидетельству № 580076, истец просил квалифицировать в качестве акта недобросовестной конкуренции,

поскольку он создает препятствия обществу для размещения информации о нем и предлагаемых им к продаже товарах с использованием товарного знака «mercury» в названном домене российской зоны сети Интернет.

Истец считает, что предпринимателем предлагается к продаже и продается с использованием спорного доменного имени стоматологическое оборудование с маркировкой, тождественной обозначению товарного знака ООО «Новгодент», что является серьезным нарушением прав правообладателя, а также обуславливает размер требуемой истцом компенсации в размере 500 000 руб.

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия от 03.10.2016 с требованием о прекращении использования товарного знака истца в доменном имени и выплате компенсации в размере 500 000 рублей, которая ответчиком была не удовлетворена, что послужило основанием к заявленному иску, который истец просил суд удовлетворить.

Исследовав материалы дела, доводы истца, 3-его лица, представленные ответчиком документы, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению частично.

Из материалов дела установлено, что ООО «Новгодент» является правообладателем товарного знака «Меркурий» по свидетельству № 580076 с приоритетом от 12 мая 2015 года в отношении товаров 10 класса МКТУ на территории Российской Федерации, а именно: аппаратура и инструменты стоматологические; аппаратура стоматологическая электрическая; аппараты и установки рентгеновские для медицинских целей; боры стоматологические; зубы искусственные; кресла зубоврачебные; кресла медицинские или зубные.

Как пояснил суду истец, данный товарный знак размещается на стоматологическом оборудовании, которое импортируется из Китая в Российскую Федерацию на основании контракта эксклюзивного представителя № ANYA-NOV/2016, заключенного с компанией Foshan Anya Medical Technology Co., Ltd. (Фошань Ания Медикал Технолоджи Ко., Лтд, КНР).

Данное стоматологическое оборудование «Mercury» разрешено к импорту, продаже и применению на территории Российской Федерации, что подтверждается регистрационным удостоверением на медицинское изделие № РЗН 2015/2700, выданным Росздравнадзором РФ.

Для осуществления продажи стоматологического оборудования в сети Интернет ООО «Новгодент» решило зарегистрировать доменное имя второго уровня с обозначением «mercury», однако в ходе поиска свободных доменных имен выяснилось, что домен с использованием товарного знака истца уже был зарегистрирован индивидуальным предпринимателем Оленевым Егором Николаевичем – ОГРНИП ОГРН ИП 307264911600110, ИНН 263003340220).

Из ответа от 23.09.2016 года, исх. № 119163 регистратора ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» следует, что ответчик с 19.02.2013 является администратором доменного имени «mercury-dental.ru».

Факт осуществления ИП Оленевым Е.Н. деятельности, направленной на рекламу, предложение к реализации, и продаже медицинского оборудования «Меркурий», «Mercury», путем размещения соответствующей информации на сайте сети Интернет «mercury-dental.ru» подтверждается представленными в материалы дела протоколом осмотра письменного доказательства от 15.09.2016 года № 26АА2651089, составленным Фатиной Н.Г., нотариусом Ставропольского городского нотариального округа.

В соответствии с указанным протоколом осмотра доказательств от 15.09.2016 года произведен осмотр информации в сети Интернет по адресу: [http:// mercury-dental.ru /](http://mercury-dental.ru/).

В соответствии с указанным протоколом осмотра доказательств от 15.09.2016 года набором в поисковом окне имени сайта mercury-dental.ru получен доступ к главной странице сайта, содержащей указание на назначение «Стоматологическое оборудование МеркурийMercury оптом и в розницу».

Указанная страница сайта распечатана и приобщена к протоколу осмотра (приложение № 7 к протоколу). Раздел «О нас» содержит собой текстовую и видео-презентацию компании-владельца сайта. Текст представляет компанию как поставщика и импортера стоматологического оборудования (приложение № 8 к протоколу). Видео-ролики изображают фрагменты складских полок. Раздел «каталог» содержит перечень оборудования, в том числе – стоматологические установки Mercury2000, Mercury 3000, Mercury 4800I, Mercury 3600 (приложение № 9 к протоколу). В разделе «Контакты» содержится информация о почтовых адресах, номерах телефонов и адресах электронной почты различных отделов (приложение № 10 к протоколу).

В судебном заседании, состоявшемся 23.01.2017 года, суд в присутствии сторон открыл сайт «mercury-dental.ru» и распечатал его данные, из которых следует, что в разделе «каталог» ответчиком предлагается к продаже:

- «Стоматологическое медицинское оборудование Меркурий Mercury Replica оптом и в розницу от производителя. Рассрочка Лизинг Кредит. Все оборудование представленное на нашем сайте производится в Китае под контролем нашей компанией напрямую- это обусловлено низкой ценой покупки оборудования... Только сертифицированное оборудование Расширенная гарантия 3 года на все оборудование»

-«Стоматологическая установка Меркурий (Mercury) 48001 складывающееся кресло Всегда на складе более 100 установок каждой модели Прямой импорт оборудования из Китая Оптовые и розничные продажи».

Истцом представлены в материалы дела распечатки с интернет-сайта с доменным именем mercury-dental.ru предложения к продаже стоматологического медицинского оборудования через юридические лица, в которых ответчик выступает в качестве руководителя и учредителя.

Суду представлены истцом доказательства письменных обращений к ООО «Новгодент» ряда покупателей (ООО «Платон» г.Новокубанск, ООО «Ультрамед» г.Уфа, ООО «Стоммакс» г.Н.Новгород и т.д.) стоматологического оборудования «Стоматологическая установка Меркурий 3000 ReplicaНовинка-2016», «Стоматологическая установка Меркурий 3600» и др., которое было им предложено в сети Интернет на сайте «mercury-dental.ru» в разделе «каталог» с выставлением к оплате счетов и заключением договоров поставки с ООО «Денталсервис», ген.директор Оленев Е.Н, ООО«Юнимед», ген.директор Оленев Е.Н.

Из вышеизложенного следует, что ряд покупателей были введены предпринимателем в заблуждение, поскольку предлагалось к продаже и было продано с использованием спорного доменного имени стоматологическое оборудование с маркировкой, тождественной обозначению товарного знака ООО «Новгодент», что подтверждает недобросовестность действий ответчика, является серьезным нарушением прав правообладателя, а также влияет на репутацию последнего на сложившемся рынке продаж вышеуказанного медицинского стоматологического оборудования.

На день рассмотрения дела суду не представлены доказательства, что ответчиком прекращено использование обозначений «Mercury» и «Меркурий» в сети интернет при использовании доменного имени mercury-dental.ru, а также использование в HTML-кодах заголовка, описания и ключевых словах сайта словесных обозначений Mercury» и «Меркурий».

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - 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, если указанным 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 этим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

При этом 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 (пункт 2 данной статьи).

Пунктом 3 той же статьи предусмотрено, что 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.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, вопрос о сходстве

до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При этом в силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 этих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 44 Правил).

На основании ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

Истец в качестве доказательства по делу представил суду исследование о тождестве представленных обозначений за №44 от 05.10.2016 патентного поверенного Торшиной Т.А.

Из вышеуказанного исследования следует, что доменном имени mercury-dental.ru словесный элемент «Mercury» расположен на первом месте, выделяет обозначение по семантическому и фонетическому признаку. При этом, исходя из содержания сайта mercury-dental.ru, товары, реализуемые через сайт относятся к стоматологическому оборудованию.

По мнению патентного поверенного, словесный элемент «dental» является описательным и общепринятым понятием, указывающим на отрасль, связанную с медицинской деятельностью в области стоматологии, данный термин является общеупотребимым, смысл этого обозначения понятен рядовому потребителю без дополнительных рассуждений и домысливания. Словесный элемент «dental» широко используется многими производителями и организациями в доменных именах сети Интернет посвященных стоматологии, как в России, так и за рубежом. Словесный элемент «RU» в обозначении является общеупотребительным доменом первого (верхнего) уровня, относящегося к России и используемым значительным количеством пользователей. В силу чего словесные элементы «dental» и «ru» являются неохранными элементами и не влияют на различительную способность всего обозначения.

Патентный в исследовании о тождестве представленных обозначений сделал вывод о том, что комбинированное обозначение товарного знака по свидетельству по свидетельству N 580076, обозначение доменного имени «mercury-dental.ru», администратором которого является Оленев Егор Николаевич, словесные обозначения «Mercury» и «Меркурий», размещенные в сети интернет на страницах сайта mercury-dental.ru, имеют высокую степень тождества, а их использование для маркировки товаров разными изготовителями (продавцами, распространителями), способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 316-ФЗ «О патентных поверенных» патентный поверенный в пределах специализации, указанной в Реестре, вправе давать консультации по вопросам правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, защиты интеллектуальных прав, приобретения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, распоряжения такими правами, а также проводить патентные исследования и анализ обстоятельств, обуславливающих выбор объекта правовой охраны.

В соответствии с п. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Согласно ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1). Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (часть 2). Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами (часть 4). Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы (часть 5).

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности по внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном их исследовании, суд считает, что используемое ответчиком ИП Оленевым Е.Н. наименование «mercury», являющееся частью доменного имени второго уровня «mercury-dental.ru», сходно до степени смешения с товарным знаком «mercury», принадлежащим истцу. Словесное обозначение «mercury», являющееся доминирующей оригинальной частью домена mercury-dental.ru, сходно до степени смешения по фонетическому и семантическому признакам с товарным знаком истца по свидетельству № 580076 в 10 классе МКТУ.

В случае коммерческого использования доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком или иным средством индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку, не имеет правового значение момент регистрации доменного имени.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг.

Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах, не только при исследовании вопроса о добросовестности регистрации доменного имени, но и при рассмотрении вопроса о его использовании, и, опровергая довод ответчика о том, что такая недобросовестность отсутствует вследствие того, что исключительное право товарный знак возникло у истца позднее.

Суд учитывает, что положения статьи 10.bis Парижской конвенции при рассмотрении вопроса о недобросовестной регистрации доменного имени применяются и к действиям

администратора по использованию доменного имени, создающему возможность его смешения с товарным знаком или иным средством индивидуализации истца.

Аналогичная позиция сформирована в определении Верховного Суда РФ от 22.04.2016 № 305-ЭС16-2580 по делу № А41-11219/2015 и постановлении Суда по интеллектуальным правам от 25 декабря 2015 г. по делу № А41-11219/2015, определении ВАС РФ от 10_04_2013 № ВАС-3958 13; постановлении ФАС Московского округа от 16 мая 2013 г. по делу №А40-34586/12-51-276; постановлении ФАС Уральского округа от 25 декабря 2012 г. № Ф09-12061/12.

В силу пункта 1 статьи 38 Закона № 323-ФЗ медицинскими изделиями являются любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по назначению, включая специальное программное обеспечение, и предназначенные производителем для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций организма, предотвращения или прерывания беременности, функциональное назначение которых не реализуется путем фармакологического, иммунологического, генетического или метаболического воздействия на организм человека.

Согласно пункту 4 статьи 38 Закона № 323-ФЗ на территории РФ разрешается обращение медицинских изделий, зарегистрированных в порядке, установленном Правительством РФ, уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти (Росздравнадзором).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 утверждены Правила государственной регистрации медицинских изделий (далее - Правила), в соответствии с пунктом 6 которого документом, подтверждающим факт государственной регистрации медицинского изделия, является регистрационное удостоверение на медицинское изделие.

Документом, подтверждающим государственную регистрацию, а, следовательно, и законность обращения, безопасность, качество медицинского изделия, иные полезные свойства медицинского изделия, а также допустимость применения медицинского изделия для оказания медицинской помощи гражданам является регистрационное удостоверение на медицинское изделие, выданное и зарегистрированное в установленном вышеуказанными нормативными правовыми актами порядке. Без наличия данного регистрационного удостоверения продажа медицинского оборудования запрещена.

Право на продажу медицинского оборудования истцом подтверждается регистрационным удостоверением на медицинское изделие № РЗН 2015/2700, выданным Росздравнадзором РФ.

Ответчиком регистрационные удостоверения на продажу медицинского оборудования суду не представлены.

Материалов дела не подтверждено, что истец наделял ИП Оленева Е.Н. правами использования указанного товарного знака, давал ему согласие на использование в целях идентификации реализуемых товаров на территории Российской Федерации обозначения «Mercury» и «Меркурий». Доказательств обратного суду не представлено.

Таким образом, ответчик, предлагая к продаже медицинское оборудование марки «Mercury» и «Меркурий» без получения на него соответствующего регистрационного удостоверения, не имеет законного экономического интереса в использовании данного доменного имени «mercury-dental.ru».

Действия ответчика создают угрозу нарушения исключительного права истца на товарный знак «Меркурий», поскольку обладание правами администратора доменного имени влечет за собой право ответчика использовать доменное имя для адресации в сети Интернет к информации к любым товарам и услугам, в том числе однородным товарам и услугам, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак «Меркурий».

Совершение индивидуальным предпринимателем Оленевым Е.Н. действий по использованию в предпринимательской деятельности предложений по реализации товаров под торговой маркой «Mercury» и «Меркурий», для целей рекламы путем размещения указанной информации на сайте, влечет нарушение исключительных прав истца на товарный знак, и применение ответственности.

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю принято решение по делу №29 от 26.12.2016 о нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации, на основании которого индивидуальному предпринимателю Оленеву Егору Николаевичу выдано предписание №13 от 23.12.2016, согласно которого последнему предписано в 15-дневный срок с момента получения предписания прекратить нарушение статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно:

- ИП Оленеву Егору Николаевичу прекратить незаконное использование обозначений, тождественных товарным знакам «mercury» и «woson» либо сходных с ними до степени смешения, путем их размещения на товарах, этикетках, упаковках или использования иным образом в отношении товаров, которые продаются либо иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также путем его использования

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая размещение в доменном имени и при других способах адресации.

На основании изложенного, учитывая, что у ответчика нет законных оснований для использования товарного знака «Меркурий» суд признает администрирование домена «mercury-dental.ru» не законным, удовлетворяет требования истца о запрете индивидуальному предпринимателю Оленеву Егору Николаевичу Ставропольский край, Минераловодский район, п. Новотерский, ОГРНИП 307264911600110, использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком № 580076 в частности использовать слова «Mercury» и «Меркурий», в том числе в сети Интернет, и в доменном имени «mercury-dental.ru».

Пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пунктах 43.2 и 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также

соразмерности компенсации последствиям нарушения. Размер компенсации определяется судом, исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков.

Оценивая заявленный истцом размер компенсации, суд полагает, что истец не в полном объеме представил доказательств наступления для него отрицательных последствий имущественного характера, вызванных фактом незаконного использования товарного знака.

Тем не менее, учитывая продолжительный срок фактического использования спорного товарного знака в части индивидуализации товаров на сайте с доменным именем mercury-dental.ru, факт использования ответчиком доменного имени и обозначения товаров наименованием «Mercury» и «Меркурий» после принятия судом обеспечительных мер определением от 09.11.2016 года, исходя из необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, суд считает возможным снизить размер компенсации до 300 000 руб., в остальной части заявленной компенсации в иске отказать.

В этой связи, суд приходит к выводу о том, что требование истца о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак подлежит удовлетворению в части взыскания с ИП Оленева Е.Н. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 300 000 руб.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию уплаченная им государственная пошлина пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Руководствуясь статьями 65, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

заявленные исковые требования удовлетворить частично.

Запретить индивидуальному предпринимателю Оленеву Егору Николаевичу Ставропольский край, Минераловодский район, п. Новотерский, ОГРНИП 307264911600110, использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком № 580076 в частности использовать слова «Mercury» и «Меркурий», в том числе в сети Интернет, а также в доменном имени «mercury-dental.ru».

Взыскать с индивидуального предпринимателя Оленева Егора Николаевича Ставропольский край, Минераловодский район, п. Новотерский, ОГРНИП 307264911600110, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Новгодент», г. Ставрополь, ОГРН 1052604293565 компенсацию за незаконное использование товарного знака № 580076 в размере 300 000 рублей, государственную пошлину 13 800 рублей.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

В остальной части иска отказать.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья

Н.В. Гладских