



АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Ставрополь

Дело № А63 –14047/2016.

16 февраля 2017 года.

Резолютивная часть решения объявлена 15 февраля 2017 года.

Мотивированное решение изготовлено 16 февраля 2017 года.

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Довнар О.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Греховодовой Н.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Нинбо Цзянбэй Восон Медикал Инструмент Ко. ЛТД, КНР, г. Нинбо («NINGBO JIANGBEI WOSON MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD, Ningbo, China»), к индивидуальному предпринимателю Оленеву Егору Николаевичу, Ставропольский край, Минераловодский район, п. Новотерский, ОГРНИП 307264911600110, третьего лица общество с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имен «РЕГ.РУ», г. Москва, общество с ограниченной ответственностью «Новгодент», г. Ставрополь, ОГРН 1052604293565, о запрете использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком № 1217447, слово «woson» и «восон», в том числе в сети Интернет и в доменном имени «woson.ru», о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака по международной регистрации №1217447 в размере 500 000 руб., при участии в заседании суда от истца – Разумова П.В. представитель по доверенности б/н от 20.09.2016, от третьего лица ООО «Новгодент» - Разумова П.В., представитель по доверенности б/н от 30.09.2016 года, в отсутствие ответчика и третьего лица ООО «Регистратор доменный имён РЕГ.РУ» (извещены),

У С Т А Н О В И Л:

Нинбо Цзянбэй Восон Медикал Инструмент Ко. ЛТД, КНР, г. Нинбо («NINGBO JIANGBEI WOSON MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD, Ningbo, China») (далее – истец, ООО «Нинбо Цзянбэй Восон Медикал Инструмент Ко. ЛТД») обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю Оленеву Егору Николаевичу (далее – ответчик, ИП Оленев Е.Н.) с исковым заявлением о запрете ответчику использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком

№ 1217447 в частности использовать слова «woson» и «восон», в том числе в сети Интернет, и в доменном имени «woson.ru», а также о взыскании с ответчика компенсации за незаконное использование товарного знака по международной регистрации № 1217447 в размере 500000 рублей.

В обоснование заявленных требований истец указал, что является правообладателем товарного знака «WOSON». Из общедоступных источников сети интернет истцу стало известно, что на сайте www.woson.ru, производится продажа стоматологического оборудования под наименованием «woson», «восон», Оленев Е.Н. с 24.02. 2012 года является администратором доменного имени «woson.ru». Истец заявил, что не имеет никакого отношения к веб-сайту www.woson.ru, в связи с чем предоставил полномочия ООО «Новгодент» оказывать помощь в блокировании данного домена. По мнению истца, словесное обозначение «woson» является доминирующей оригинальной частью домена woson.ru, сходно до степени смешения по фонетическому и семантическому признакам с товарным знаком истца по свидетельству № 1217447. Администрирование ответчиком домена без разрешения истца свидетельствует о недобросовестной конкуренции, а также создает препятствия истцу для размещения в сети Интернет информации о нем и его товарах с использованием своего товарного знака и нарушает исключительное право истца.

Определениями суда от 10.11.2016 года, от 12.12.2016 года к участию в деле привлечены в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, общество с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имен «РЕГ.РУ», ОГРН 1067746613494, общество с ограниченной ответственностью «Новгодент», г. Ставрополь, ОГРН 1052604293565.

В отзыве ответчик ИП Оленев Е.Н. возражал против удовлетворения заявленных требований, ссылаясь на то, что спорное доменное имя за ответчиком зарегистрировано 24 февраля 2012 года и используется им для продажи стоматологического оборудования woson. Ответчик указывает на то, что у него имеется контракт № 789 от 16.01.2013 года заключенный с компанией «Woson Dental LLC» г. Тбилиси, Грузия, в рамках которого ответчик производит поставки продукции из Грузии. Ответчик считает, что у него есть право на продажу стоматологического оборудования с наименованием Woson на территории РФ, а также полагает, что заявленный истцом размер компенсации является завышенным, не соразмерен характеру, последствиям нарушения, степени вины, пояснив, что истцом не представлены доказательства, обосновывающие расчет суммы компенсации. Просил отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме. Представил протокол осмотра доказательств от 13.01.2017 года 26АА2249646,

выполненный нотариусом по Железноводскому городскому нотариальному округу Ставропольского края, в качестве доказательств прекращения нарушения прав на товарный знак и контракт № 789 от 16.01.2013 года, заключенный с компанией «Woson Dental LLC», г. Тбилиси Грузия, в подтверждение возможности маркировки им товаров с обозначениями «woson» и «восон» при предложении и реализации товаров в Российской Федерации.

В отзыве третье лицо ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» сообщило, что на момент приема заявки на регистрацию доменное имя woson.ru не было зарегистрировано в реестре, не входило в перечень зарегистрированных доменных имен в соответствии с п. 3.2.1. Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ (далее – Правила регистрации доменных имен). ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», являясь регистратором доменного имени, не несет ответственности за выбор администратором названия доменных имен, а также за информацию, расположенную на доменных именах. Администрирование доменного имени woson.ru осуществляется Оленевым Е.Н. самостоятельно и ответственность за использование доменного имени, в том числе и за информацию, расположенную на нем, в соответствии с Правилами несет администратор доменного имени.

Ответчик ИП Оленев Е.Н. в судебное заседание 14.02.2017 не явился, о месте и времени судебного разбирательства извещен в порядке части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

На основании статьи 123, 156 АПК РФ судебное разбирательство проводилось в отсутствие ответчика, надлежащим образом извещенного о дате рассмотрения спора, суд учитывает, что истцу и его представителю известно о дате рассмотрения дела, принимая во внимание их участие в заседаниях суда по данному делу. Ходатайств и заявлений о причинах неявки либо отложении рассмотрения дела ответчиком не заявлено.

На основании статьи 163 АПК РФ в судебном заседании 14.02.2017 для изучения предоставленных истцом и третьими лицами ООО «Новгодент» письменных пояснений, а ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» отзыва на исковое заявление по инициативе суда объявлен перерыв до 10 час. 00 мин. 15.02.2017. После перерыва заседание продолжено при участии представителя истца и третьего лица – ООО «Новгодент».

Представитель истца и третьего лица ООО «Новгодент» пояснил, что ответчиком с использованием доменного имени woson.ru предлагается к продаже в сети интернет медицинское оборудование, несмотря на принятые определением суда обеспечительные меры от 22.12.2016 года и возбуждение приставом-исполнителем исполнительных

производств. В материалы дела представлены распечатки с интернет-сайта woson.ru в разделе каталог подтверждающие, что на дату рассмотрения дела ответчиком предлагается к продаже медицинское оборудование WOSON. Пояснил, что при использовании указанного сайта через компанию ООО «Юнимед» (ОГРН 1152651025340), руководителем и учредителем которой является ответчик, заключались сделки по продаже стоматологического оборудования.

Истец настаивает на том, что ИП Оленевым Е.Н. предлагается к продаже и продается с использованием спорного доменного имени стоматологическое оборудование с маркировкой, тождественной обозначению товарного знака истца, что является серьезным нарушением прав правообладателя, а также обуславливает размер требуемой истцом компенсации в размере 500000 руб. По факту ввоза на территорию фальсифицированного стоматологического оборудования в отношении Оленева Е.Н. возбуждено уголовное дело № 1650302, что подтверждается постановлением о возбуждении уголовного дела от 21.12.2016 года, вынесенного следователем Минераловодского следственного отдела на транспорте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд находит иск подлежащим частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что Компания Нинбо Цзянбэй Восон Медикал Инструмент ко., Лтд», Китай, на основании лицензии 02348692 (лицензия на осуществление импортно-экспортной деятельности) является поставщиком медицинского оборудования на территорию Российской Федерации. Истец также является правообладателем комбинированного товарного знака «WOSON» с номером международной регистрации 1217447 в 10 классе МКТУ, а именно: лампы для медицинских целей; приборы и инструменты медицинские; аппараты диагностические для медицинских целей; аппараты дезинфекционные для медицинских целей; стоматологическое оборудование; аппараты рентгеновские для медицинских целей; аппаратура для гальванотерапии. Дата базовой регистрации 07.06.2008 года, номер базовой регистрации 4772581. Дата приоритета международной заявки 02.05.2014 года, номер международной заявки 1217447. Дата регистрации знака на территории РФ в соответствии с Мадридским протоколом 25.09.2015 года. Срок действия регистрации истекает 02.05.2024 года.

Истец в рамках заключенного с ООО «Новгодент» контракта эксклюзивного представителя № WOS-NOV2016 dt. 15.01.2016 года (далее – «Контракт») предоставил исключительные права на эксклюзивный импорт стоматологического оборудования на

территорию Российской Федерации, произведенного компанией «Нинбо Цзянбей Восон Медикал Инструмент ко., Лтд», Китай как производителем товара (п. 1.1. Контракта).

Истец через ООО «Новгодент» осуществляет импорт стоматологического оборудования торговой марки Woson из Китая в Российскую Федерацию. В соответствии с Приложением № 1 к контракту предметом поставок является оборудование Woson, которое разрешено к импорту, продаже и применению на территории Российской Федерации, что подтверждено Регистрационными удостоверениями № ФСЗ 2012/13223 от 22.11.2012, № РЗН 2013/9 от 25.01.2013, выданными Росздравнадзором компании Нинбо Цзянбей Восон Медикал Инструмент ко., Лтд.

Истцу из общедоступных источников стало известно, что на сайте www.woson.ru производится продажа медицинского оборудования под наименованием «woson», «восон». Из ответа исх. № 119164 от 23.09.2016 года регистратора ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» следует, что индивидуальный предприниматель Оленев Егор Николаевич с 24 февраля 2012 года является администратором доменного имени «[woson.ru](http://www.woson.ru)».

В протоколе осмотра доказательств от 15.09.2016 года N 26АА2651089 информационного ресурса, составленного нотариусом города Ставрополя, на страницах сайта сети Интернет [woson.ru](http://www.woson.ru), при осмотре установлено следующее: набором в поисковом окне имени сайта [woson.ru](http://www.woson.ru) получен доступ к главной странице сайта, содержащей указание на назначение: «Импорт и продажа стоматологического оборудования». При отправлении на печать указанная страница сайта видоизменяется, однако текстовое содержание остается прежним (приложение №2 к протоколу осмотра). Раздел «О нас» изложен на английском языке и содержит презентацию компании Woson Medical Instrument Co. Ltd, специализирующейся на производстве, продаже и обслуживании стоматологического оборудования (приложение №3 протоколу осмотра). Раздел «Каталог» имеет подразделы «Стоматологические установки», «Автоклавы», аспирационные системы, дистилляторы, ультразвуковые мойки, компрессоры, очистители наконечников и другие. В подразделе «Стоматологические установки» указан перечень установок, в том числе – WOSON WOD 550, WOSON WOD 730, WOSON WOD 330 (приложение № 4 к протоколу). В подразделе «Автоклавы» перечислены автоклавы Tanzo D 18 и Tanzo E 18 (приложение № 5 к протоколу).

В заседании 23.01.2017 года судом исследован представленный ответчиком протокол осмотра доказательств от 13.01.2017 года 26АА2249646, выполненный нотариусом по Железноводскому городскому нотариальному округу Ставропольского

края, в соответствии с которым нотариусом были осмотрены основные пункты меню сайта woson.ru. При этом в указанном протоколе описаны не все страницы сайта, а именно не проверено содержание страниц (подразделов) раздела «каталог» с переходом на ссылки предлагаемых к продаже в данных подразделах товаров. Судом проанализировано содержание распечаток страниц (подразделов) раздела «каталог» сайта woson.ru по состоянию на 14.02.2017 года, из которых следует, что на указанном сайте предлагается к продаже ультразвуковая мойка WOSON CLEAN35 розничной стоимостью 7800 руб., компрессор WOSON WOP 120 розничной стоимостью 35000 руб., компрессор WOSON WOP 180 розничной стоимостью 65000 руб., компрессор WOSON WOP 90 розничной стоимостью 32000 руб., очиститель наконечников WOSON LUB909 розничной стоимостью 25000 руб.

Истцом представлены доказательства заключения между ООО «ОПТИМА» и ООО «ЮНИМЕД», учредителем и директором которой является ответчик, с использованием интернет-сайта woson.ru разовой сделки купли-продажи медицинского оборудования - автоклава woson 17L на сумму 80000 руб., что подтверждается отправкой с почты e-mail 34248@mail.ru, указанной в разделе «контакты» сайта от компании ООО «Юнимед» Счет-Договора № 525 от 07.12.2016 года с предложением покупки товара – автоклава woson 17L на сумму 80000 руб. и оплатой данного счета покупателем ООО «Оптима» по платежному поручению от 07.12.2016 № 529.

Исковые требования основаны тем, что истец не наделял ИП Оленева Е.Н. правами использования указанного товарного знака, не давал ему согласия на использование в целях идентификации реализуемых товаров на территории Российской Федерации обозначения " WOSON" («ВОСОН»).

Как следует из декларации вебсайта от 22.06.2016 года Компания Нинбо Цзянбей Восон Медикал Инструмент ко., Лтд заявила, что данная компания не имеет никакого отношения к веб-сайту www.woson.ru и просит оказывать всяческую помощь в блокирования данного домена. На главной странице www.woson.ru есть приветствие, сделанное от имени компании, продукты которой указаны в каталоге, вся информация размещена без разрешения компании Нинбо Цзянбей Восон Медикал Инструмент ко., Лтд и разрешения представителя и эксклюзивного уполномоченного представителя на территории Российской Федерации – ООО «Новгодент».

Декларацией вебсайта от 22.06.2016 года компания Нинбо Цзянбей Восон Медикал Инструмент ко., Лтд наделила ООО «Новгодент» правом блокирования доменного имени www.woson.ru и представления интересов китайской компании в судах Российской Федерации.

ООО «Новгодент» (уполномоченное лицо истца) 04 октября 2016 года в адрес ответчика направлена претензия с требованием о прекращении использования товарного знака истца в доменном имени и выплате компенсации за незаконное использование товарного знака. Требования ответчиком не исполнены, что явилось основанием для обращения сданным иском. Истец также заявил, что ответчиком на момент рассмотрения дела не прекращено использование доменного имени woson.ru, а также не прекращено предложение к продаже на указанном сайте товаров с обозначением, схожим до степени смешения с товарным знаком истца.

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.

Судом из ответа регистратора ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» исх. № 119164 от 23.09.2016 года установлено, что индивидуальный предприниматель Оленев Егор Николаевич с 24 февраля 2012 года является администратором доменного имени «woson.ru».

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в домене RU, поскольку регистратор не вправе отказать в регистрации выбранного пользователем доменного имени, пользователь самостоятельно несет ответственность за выбор доменного имени и за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и регистрацией доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

Таким образом, судом установлено, что ответчик является владельцами сайта woson.ru. Исходя из сведений, размещенных на указанном сайте сети Интернет, суд приходит к выводу, что коммерческие предложения по реализации товаров со спорным товарным знаком размещены в интересах ответчика и ООО «Юнимед», руководителем и учредителем которой является предприниматель.

Факт осуществления ИП Оленевым Е.Н. деятельности, направленной на рекламу, коммерческое предложение к реализации и продаже медицинского оборудования "WOSON", путем размещения соответствующей информации на сайте сети Интернет woson.ru подтверждается протоколами осмотра письменного доказательства от

15.09.2016 года N 26АА2651089 (представлен истцом), от 13.01.2017 года 26АА2249646 (представлен ответчиком).

Ответчиком не было предпринято мер по признанию действий нотариусов города Ставрополя и города Железноводска незаконными. Указанные выше доказательства (протоколы осмотра) не оспорены, заявления об их фальсификации или исключении из числа доказательств ответчиком не заявлено.

Судом установлено, что истец не наделял ответчика правами использования спорного товарного знака «WOSON», не давал ему согласия на его использование. Доказательств обратному суду не представлено.

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 N 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 N 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.

Анализируя представленные обозначения товарного знака и обозначение медицинского оборудования на сайте и само доменное имя woson.ru, суд приходит к выводу, что используемое ответчиком ИП Оленевым Е.Н. наименование «woson», являющееся частью доменного имени второго уровня, сходно до степени смешения с товарным знаком «woson», принадлежащим истцу. Словесное обозначение «woson», являющееся доминирующей оригинальной частью домена woson.ru, сходно до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству N 1217447 в 10 классе МКТУ. Суд

приходит к выводу о том, что заключение, составленное патентным поверенным о сходстве товарного знака исх. № 45 от 05.10.2016 года, в реестре 1409, соответствует Правилам и принимает заключение как допустимое доказательство схожести до степени смешения обозначение товарного знака с обозначением медицинского оборудования на сайте и доменного имени woson.ru.

Как следует из анализа предоставленных сведений с сайта <http://web.archive.org>, фактически ответчик начал использовать интернет-сайт woson.ru и разместил на нем информацию в конце ноября 2015 года, таким образом, использование доменного имени ответчиком началось после возникновения даты приоритета истца на товарный знак в Российской Федерации – 25.09.2015 года.

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.

Возникновение у ответчика права на использование домена woson.ru ранее, получения даты приоритета Нинбо Цзянбей Восон Медикал Инструмент ко., Лтд на товарный знак woson в Российской Федерации, правового значения не имеет, поскольку ИП Оленев Е.Н. предлагает к продаже и реализует с использованием доменного имени woson.ru медицинское оборудование с маркировкой woson без получения на данное оборудование регистрационного удостоверения Росздравнадзора Российской Федерации.

В силу пункта 1 статьи 38 Закона N 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 N 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 N 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. Без наличия данного регистрационного удостоверения продажа медицинского оборудования запрещена.

Таким образом, ответчик, предлагая к продаже медицинское стоматологическое оборудование марки woson, без получения на него соответствующего регистрационного удостоверения, не имеет законного экономического интереса в использовании данного доменного имени woson.ru.

Действия ответчика создают угрозу нарушения исключительного права истца на товарный знак N1217447, 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 N1217447.

Суд отклоняет довод ответчика о том, что недобросовестность в его действиях отсутствует вследствие того, что исключительное право товарный знак возникло у истца позднее, принимая во внимание, 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 N 305-ЭС16-2580 по делу N А41-11219/2015 и Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 25 декабря 2015 г. по делу N А41-11219/2015, Определении ВАС РФ от 10_04_2013 N ВАС-3958 13; Постановлении ФАС Московского округа от 16 мая 2013 г. по делу N А40-34586/12-51-276; Постановлении ФАС Уральского округа от 25 декабря 2012 г. N Ф09-12061/12.

Суд также считает несостоятельными доводы ответчика о возможности маркировки им товаров обозначениями «woson» и «восон» при предложении и реализации товаров в Российской Федерации при наличии заключенного контракта № 789 от 16.01.2013 года компанией «Woson Dental LLC», г. Тбилиси Грузия. Суд принимает во внимание, что предпринимателем не предоставлены доказательства регистрации указанной компанией прав на тождественные средства индивидуализации в

Российской Федерации, право на фирменное наименование в соответствии со статьей 1475 ГК РФ действует только на территории Российской Федерации и должно быть включено в единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации. В соответствии с пунктом 2 статьи 1474 ГК РФ распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования) не допускается. В силу чего, право на фирменное наименование грузинской компании «Woson Dental LLC» не распространяется на территорию Российской Федерации, и не позволяет ответчику использовать данное наименование для маркировки товаров «woson» и «восон» на территории России. Кроме того, суду не представлены доказательства фактического исполнения контракта № 789 от 16.01.2013 года; таможенные документы о выпуске на территорию РФ товара с указанной маркировкой, инвойсы и таможенные декларации о перемещении товара с территории Грузии в материалах дела также отсутствуют.

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

Пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в том числе в виде требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Недобросовестность действий ответчика в отсутствие у него законного права в использовании указанного доменного имени и продаже медицинского оборудования с маркированным обозначениями «woson» и «восон» подтверждено материалами дела.

Суд, установив несанкционированное использование обозначение товарного знака истца, удовлетворяет его требование и обязывает ответчика прекратить использование использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком N 1217447 в частности использовать слова «woson» и «восон», в том числе в сети Интернет, и в доменном имени «woson.ru».

В случаях, предусмотренных 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 (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ).

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.

Заявляемое истцом требование о взыскании компенсации должно быть определено в исковом заявлении в твердой сумме. Ответчик же вправе оспаривать как сам факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации. Суд оценивает представленные сторонами доказательства (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) и на их основе принимает решение о размере подлежащей взысканию компенсации, руководствуясь принципами разумности и справедливости, исходя из характера нарушения и иных значимых обстоятельств.

Истец определил размер компенсации, подлежащей взысканию в сумме 500 000 рублей исходя из п.п. 1 п.4 ст.1515 ГК РФ.

Суд, удовлетворяя исковые требования частично, принимает во внимание, разъяснения пунктов 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» о том, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

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 за неправомерное использование произведения должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в то имущественное положение, в котором он находился бы, если бы произведение использовалось правомерно.

Оценивая заявленный истцом размер компенсации, а именно продолжительный срок фактического использования спорного товарного знака в части индивидуализации товаров на сайте с доменным именем woson.ru с ноября 2015 года, среднерыночную стоимость предлагаемого на Интернет-сайте медицинского оборудования, факт использования ответчиком доменного имени и обозначения товаров наименование «woson» на дату рассмотрения спора, исходя из необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, суд считает возможным удовлетворить требования истца о взыскании компенсации в размере 300 000 руб. Суд считает, что истец не в полном объеме представил доказательства наступления для него отрицательных последствий имущественного характера, вызванных фактом незаконного использования товарного знака, поэтому в остальной части иска отказывает.

Таким образом, 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 остальной части суд отказывает.

На основании статьи 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Поскольку требования истца удовлетворены частично, на основании статьи 110 АПК РФ с ответчика ИП Оленева Е.Н. в пользу истца подлежит взысканию 7800 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-171, 180-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

исковые требования компании Нинбо Цзянбэй Восон Медикал Инструмент Ко. ЛТД, КНР, г. Нинбо («NINGBO JIANGBEI WOSON MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD, Ningbo, China») 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 N 1217447, в частности использовать слова «woson» и «восон», в том числе в сети Интернет и в доменном имени «woson.ru».

Взыскать с индивидуального предпринимателя Оленева Егора Николаевича Ставропольский край, Минераловодский район, п. Новотерский, ОГРНИП 307264911600110, в пользу Нинбо Цзянбэй Восон Медикал Инструмент Ко. ЛТД, КНР, г. Нинбо («NINGBO JIANGBEI WOSON MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD, Ningbo, China») компенсацию за незаконное использование товарного знака по международной регистрации N 1217447 в размере 300 000 рублей, государственную пошлину 7 800 рублей.

В остальной части иска отказать.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

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 Суд по интеллектуальным правам 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

О.Н.Довнар