



14020011071896

5_29600068



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ

г. Москва

19 августа 2021 года

Дело № А40-143156/20-5-1062

Резолютивная часть объявлена: 06 июля 2021 года

Решение в полном объеме изготовлено: 19 августа 2021 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Киселёвой Е.Н., единолично,

при ведении протокола помощником Амбаловой И.А.

рассмотрев в судебном заседании дело

по иску Бионорика СЕ/ Bionogica SE (Кершенштайнер Штрассе 11-15, Д-92318 Ноймаркт, Германия)

к ответчикам: 1. DATAHOST LTD/ ДАТАХОСТ ЛТД (111111, Комната 102, цокольный этаж, здание Блэйк, угол улиц Эйр и Хатсон, Белиз сити, Белиз), 2. Общество с ограниченной ответственностью «Сэйлнэймс» (115093, Москва город, улица Серпуховская б., дом 44, этаж 3, помещение I, ком. 19, РМ И2, ОГРН: 1057748734064, Дата присвоения ОГРН: 24.10.2005, ИНН: 7705693660), 3. КАРАЯМА ИНВЕСТМЕНТ ЛТД (KARAYAMA INVESTMENT LTD) (3st Floor, Dekk House, Zippora Street Providence I 8008-Mahe Seychelles).

о защите исключительных прав на товарные знаки

в заседании приняли участие:

от истца: Артемьев В.С. по доверенности от 15.09.2019 г., диплом; Попонина Е. М. по доверенности от 13.01.2021 г., диплом.

от ответчика 1: не явился, извещен.

от ответчика 2: Глушенков А.В., по доверенности от 23.12.2020г., удостоверение № 9368 от 16.02.2016 года

от ответчика 3: не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

Бионорика СЕ/ Bionogica SE (далее – истец) обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ответчикам: DATAHOST LTD/ ДАТАХОСТ ЛТД, Общество с ограниченной ответственностью «Сэйлнэймс», КАРАЯМА ИНВЕСТМЕНТ ЛТД (KARAYAMA INVESTMENT LTD) в котором с учетом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ просит суд, признать администрирование доменных имен sinupret.ru bronchipret.ru mastodynnon.ru. КАРАЯМА ИНВЕСТМЕНТ ЛТД (KARAYAMA INVESTMENT LTD), DATAHOST LTD (ДАТАХОСТ ЛТД.) нарушением права компании «Бионорика СЕ» на использование товарных знаков по международным регистрациям №№ 607191, 682663, 979765, 620701, 682056, 607193, 682664.

Запретить КАРАЯМА ИНВЕСТМЕНТ ЛТД (KARAYAMA INVESTMENT LTD), DATAHOST LTD (ДАТАХОСТ ЛТД.) использование принадлежащих компании «Бионорика СЕ» товарных знаков по международным регистрациям №№ 607191, 682663, 979765, 620701, 682056, 607193, 682664, в том числе, использование в доменных именах sinupret.ru bronchipret.ru mastodynnon.ru.

Обязать КАРАЯМА ИНВЕСТМЕНТ ЛТД (KARAYAMA INVESTMENT LTD) и Общество с ограниченной ответственностью «СэйлНэмс» (ИНН 7705693660) аннулировать регистрацию доменных имен sinupret.ru bronchipret.ru mastodynnon.ru, запретить Обществу с ограниченной ответственностью «СэйлНэмс» (ИНН 7705693660) регистрацию доменных имен sinupret.ru bronchipret.ru mastodynnon.ru в отношении всех лиц, кроме компании «Бионорика СЕ», обязать Общество с ограниченной ответственностью «СэйлНэмс» (ИНН 7705693660) прекратить действия по поддержке доменных имен sinupret.ru bronchipret.ru mastodynnon.ru в отношении всех лиц, кроме компании «Бионорика СЕ».

Обязать КАРАЯМА ИНВЕСТМЕНТ ЛТД (KARAYAMA INVESTMENT LTD) безвозмездно передать право администрирования доменных имен sinupret.ru bronchipret.ru mastodynnon.ru. в пользу компании «Бионорика СЕ» не позднее 5 календарных дней с даты вступления решения суда по настоящему делу в силу.

Истец заявленные требования с учетом уточнений поддержал полном объеме.

Представители ответчиков 1, 3, извещенные надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства в судебное заседание не явились, мотивированного отзыва на исковое заявление, каких-либо иных доказательств в обоснование своих позиций в материалы дела также не представили.

Суд, с учетом мнения истца и ответчика-2, считает возможным рассмотреть спор в отсутствие представителей ответчиков 1,3 в порядке ст.ст. 123, 136, 156 АПК РФ по имеющимся в материалах дела доказательствам.

Рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив по правилам ст. 71 АПК РФ, имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, Компании Бионорика СЕ / Bionorica SE (далее также – «Истец»), принадлежит исключительное право на ряд товарных знаков, в том числе, по международным регистрациям №№ 607191, 682663, 979765, 620701, 682056, 607193, 682664, включающим в себя словесные элементы «sinupret», «bronchipret», «mastodynnon». При этом истцу стало известно, что ответчики без его согласия зарегистрировали тождественные доменные имена.

Нарушение выразилось в использовании обозначений, имеющих степень сходства, приближенную к тождественности, с товарными знаками истца в составе доменных имен sinupret.ru; bronchipret.ru; mastodynnon.ru.

Как указал истец, последний является одним из ведущих мировых производителей лекарственных средств растительного происхождения. Компания истца осуществляет свою деятельность на фармацевтическом рынке более 80-ти лет и имеет представительства по всему миру, в связи с чем приобрела высокую репутацию среди потребителей и широкую известность.

На территории Российской Федерации компания истца стала осуществлять деятельность с 1997 года 1. В течение более двух десятилетий фитопрепараты «Бионорики» с научно подтвержденными терапевтическими эффектами заслужили большее уважение и доверие со стороны как потребителей, так и практикующих врачей благодаря своей эффективности и хорошей переносимости.

Истцу стало известно, что ответчик-1, пытаясь воспользоваться известностью средств индивидуализации компании «Бионорика СЕ», зарегистрировал на свое имя ряд доменных имен: sinupret.ru, bronchipret.ru, mastodynnon.ru (далее также – «Спорные доменные имена»).

При этом в ходе судебного разбирательства установлено, что к администратором доменных имен, является компания КАРАЯМА ИНВЕСТМЕНТ ЛТД (KARAYAMA INVESTMENT LTD), адрес: 3st Floor, Dekk House, Zippora Street Providence 1 8008 - Mahe Seychelles, в связи с чем, указанное лицо по ходатайству истца было привлечено в качестве соответчика по делу на основании ст. 46 АПК РФ.

Таким образом, истец считает, что администрирование доменных имен sinupret.ru bronchipret.ru mastodynop.ru ответчиком-1 и ответчиком-3 является нарушением исключительных прав истца на товарный знак.

На основании вышеизложенного, истец обратился в суд с настоящим иском.

Непосредственно исследовав доводы истца в указанной выше части, суд пришел к выводу о частичной обоснованности заявленных исковых требований в силу следующих обстоятельств.

Исходя из п. 1 ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации). Правила ГК РФ о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Так, в силу пп. 1, 3 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (Правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (ст. 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

При этом в соответствии со ст. 1229 ГК РФ Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование товарного знака. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующий товарный знак без согласия Правообладателя. Использование средства индивидуализации без согласия Правообладателя является незаконным и влечет установленную законом ответственность.

Так, Раздел 1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.09 № 197 устанавливает, что Рекомендации могут быть использованы также при решении вопросов о тождестве и сходстве товарных знаков, возникающих в ходе рассмотрения судебными, антимонопольными, правоохранительными органами дел, связанных с нарушением исключительного права на товарный знак.

В соответствии с Разделом 3, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохранных элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цвето-графического решения и др.

Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности - больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Пункт 4.1. словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Пункт 4.2. устанавливает, что сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Согласно п. 4.2.1.1. Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; - ударение.

Как усматривается из представленных доказательств, доменные имена sinupret.ru bronchipret.ru mastodynnon.ru администратором, которого в настоящее время является Ответчик-3, а на момент подачи иска являлся ответчик-1 полностью тождественны товарным знакам принадлежащим истцу по международным регистрациям №№ 607191, 682663, 979765, 620701, 682056, 607193, 682664.

Кроме того, согласно 4.2.2.1. графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

В рассматриваемом случае, обозначение, используемое Ответчиками, сходно до степени смешения с товарными знаками Истца по всем признакам, относящимся к графическому сходству элементов.

В соответствии с п. 4.2.2.3. оригинальное графическое исполнение словесного обозначения может привести к восприятию его как изобразительного обозначения, а не словесного.

Пункт 5.2. устанавливает, что сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В пункте 5.2.1. отмечается, что при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые, уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

Согласно п. 5.2.2. Поскольку зрительное восприятие отдельного зрительного объекта начинается с его внешнего контура, то именно он запоминается в первую очередь. Поэтому оценку сходства обозначений целесообразно основывать на сходстве их внешней формы, не принимая во внимание незначительное расхождение во внутренних деталях обозначений.

Как усматривается из представленных доказательств, спорные обозначения, используемые в доменных именах, сходны до степени смешения с товарными знаками истца, а именно: имеется звуковое (фонетическое) и по смысловое (семантическое) сходство обозначения «bronchipret» с товарными знаками 620701 (Bronchipret), 682056 (БРОНХИПРЕТ); обозначения «sinupret» с товарными знаками 607191 (Sinupret), 682663 (Синупрет), 979765 (Синупрет); обозначения «mastodynnon» с товарными знаками 607193 (Mastodynnon), 682664 (Мастодинон).

Как установлено судом в ходе судебного разбирательства по делу, истец в

установленном законом порядке не предоставлял ответчикам разрешения на использование товарных знаков по международным регистрациям №№ 607191, 682663, 979765, 620701, 682056, 607193, 682664 в том числе в сети Интернет.

Размещение в доменных именах sinupret.ru bronchipret.ru mastodynnon.ru без разрешения правообладателя товарных знаков по международным регистрациям №№ 607191, 682663, 979765, 620701, 682056, 607193, 682664 является правонарушением по смыслу нормы пункта 3 статьи 1484 ГК РФ.

Таким образом, при администрировании доменов sinupret.ru bronchipret.ru mastodynnon.ru является неправомерным использование товарных знаков по международным регистрациям №№ 607191, 682663, 979765, 620701, 682056, 607193, 682664.

Факт использования соответствующих товарных знаков на спорном интернет ресурсе, ответчиками не оспорено.

На основании изложенных обстоятельств, учитывая наличие достаточных доказательств нарушения ответчиком-3 исключительных прав истца на товарные знаки по международным регистрациям №№ 607191, 682663, 979765, 620701, 682056, 607193, 682664, суд признает обоснованными и подлежащими удовлетворению требования истца в части признания администрирования доменных имен sinupret.ru, bronchipret.ru, mastodynnon.ru КАРАЯМА ИНВЕСТМЕНТ ЛТД (KARAYAMA INVESTMENT LTD) нарушением права Бионорика СЕ/ Bionorica SE на использование товарных знаков по международным регистрациям №№ 607191, 682663, 979765, 620701, 632056, 607193, 682664, а также запрета КАРАЯМА ИНВЕСТМЕНТ ЛТД (KARAYAMA INVESTMENT LTD), использовать принадлежащие Бионорика СЕ/ Bionorica SE товарных знаков по международным регистрациям №№ 607191, 682663, 979765, 620701, 682056, 607193, 682664 в доменных именах sinupret.ru, bronchipret.ru, mastodynnon.ru

Как указано выше, истец настоящим исковым заявлением также просит обязать КАРАЯМА ИНВЕСТМЕНТ ЛТД (KARAYAMA INVESTMENT LTD) безвозмездно передать право администрирования доменных имен sinupret.ru, bronchipret.ru, mastodynnon.ru. в пользу Бионорика СЕ/ Bionorica SE не позднее 5 календарных дней с даты вступления решения суда по настоящему делу в силу, в указанной части требований, суд отмечает следующее.

Согласно статье 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется путем: признания права; восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; признания недействительным решения собрания; признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; самозащиты права; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношения; неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону; иными способами, предусмотренными законом.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными этим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права

Правомочие на защиту исключительного права на товарный знак реализуется на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления в суд искового требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, обращенного к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующий

результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя (пункт 1 статьи 1229 ГК РФ).

Исключительному праву на использование товарного знака как абсолютному праву корреспондирует обязанность неопределенного круга третьих лиц по недопущению использования обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком правообладателя в отношении однородных товаров (см. п. 1.1 Справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров, утв. Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 № СП-21/4).

Как пояснил истец, ответчик не запрашивал и не получал согласие Правообладателя на использование Товарного знака и обозначений, сходных до степени смешения с Товарным знаком, в доменном имени, следовательно, использование сходного до степени смешения обозначения в Доменном имени является незаконным.

Таким образом, факт открытия Интернет страниц с доменными именами, включающими обозначение идентичное товарным знакам истца, следует рассматривать как использование товарных знаков при отсутствии разрешения правообладателя, то есть незаконное использование, нарушающее исключительное право истца на Товарные знаки.

Регистрация данных доменов на имя ответчика нарушает исключительное право истца на Товарные знаки, а также препятствует действиям истца по использованию Товарных знаков в сети Интернет, в том числе путем использования товарных знаков в доменных именах второго уровня в российском сегменте сети Интернет. Истец, при осуществлении своей деятельности, лишен возможности разместить информацию о себе с использованием принадлежащего ему Товарных знаков в общедоступном российской сегменте Интернет.

При таких обстоятельствах, использование доменных имен sinupret.ru, bronchipret.ru, mastodynop.ru, а также использование обозначения, тождественного Товарным знакам, на сайтах, размещенных под указанными доменными именами, направлено на получение необоснованных преимуществ в конкурентной борьбе. Сам факт владения в сети Интернет страницей, в доменном имени которой содержится обозначение, идентичное Товарному знаку, создает для ответчика возможность привлекать на свою страницу потенциальных потребителей услуг, аналогичных тем, для которых Товарный знак используется истцом.

В соответствии с положениями ст. 10 bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883) (в ред. от 02.10.1979), все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента запрещены как акты недобросовестной конкуренции.

В силу п. 1 ст. 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку хозяйствующего субъекта-конкурента либо сходного с ними до степени смешения, путем его 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.

В силу пункта 1 статьи 5 ГК РФ обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.

По спорам о доменных именах, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, при рассмотрении вопросов о недобросовестности лица, участвующего в деле, суд в соответствии с пунктом 1 статьи 5, пунктами 1 и 2 статьи 10 ГК РФ, параграфами 2 и 3 статьи 10.bis Парижской конвенции для установления содержания честных обычаев при регистрации и использовании (администрировании, делегировании и других действий) доменных имен может использовать положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) (далее — Политика), в том числе в ее параграфах 4(a), 4(b) и 4(c).

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.11.2008 № 5560/08.

В силу параграфов 4(a) (i – iii) Политики аннулирование, передача регистрации или изменение доменного имени производится на основании совокупности следующих критериев: (i) спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца; (ii) у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени; (iii) спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

В соответствии с пунктом 6 Положения о процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах, утвержденным решением Координационного центра национального домена сети Интернет № 2012-07/47 от 20.09.2012 (далее – Положение от 20.09.2012), регистратор самостоятельно прекращает право администрирования доменного имени в течение 45 календарных дней после вступления в законную силу и получения от истца регистратором копии судебного акта: запрещающего администратору использование в доменном имени обозначения, правами на которое обладает истец, и/или запрещающего администратору использование соответствующего доменного имени и/или признающего администрирование домена администратором нарушением прав истца (если применение такого средства восстановления нарушенного права не противоречит судебному акту).

При этом согласно пункту 6.3 названного Положения лицо, в пользу которого вынесен судебный акт, пользуется преимущественным правом регистрации доменного имени.

Ответчик нарушает исключительные права истца на Товарный знак, создавая препятствия истцу для регистрации домена, воспроизводящего принадлежащие ему Товарный знак, что не позволяет реализовать законные права на товарные знаки в сети Интернет. Следовательно, истец при осуществлении своей деятельности лишен возможности разместить информацию о себе с использованием принадлежащего ему Товарного знака в общедоступном российской сегменте Интернет.

При таких обстоятельствах, использование доменных имен `sinupret.ru`, `bronchipret.ru`, `mastodynnon.ru`, а также использование обозначений, тождественных Товарным знакам, на сайтах, размещенных под указанными доменными именами, направлено на получение необоснованных преимуществ в конкурентной борьбе. Сам факт владения в сети Интернет страницей, в доменном имени которой содержится обозначение, идентичное Товарному знаку, создает для ответчика возможность привлекать на свою страницу потенциальных потребителей услуг, аналогичных тем, для которых Товарный знак используется истцом.

Правилами регистрации доменных имен такая передача не запрещена, кроме того перечень способов защиты гражданских, в том числе исключительных прав, предусмотренный статьями 12 и 1252 ГК РФ носят не исчерпывающий характер

Способы защиты гражданских прав направлены на обеспечение защиты прав и свобод и восстановление нарушенных прав, что следует, в том числе, из определений Конституционного Суда Российской Федерации от 27.05.2010 № 732-О-О, от 15.07.2010 № 948-О-О, от 23.09.2010 № 1179-О-О, от 25.09.2014 № 2258-О.

Гражданское законодательство не ограничивает субъекта в выборе способа защиты нарушенного права, при этом в силу статьи 9 ГК РФ вправе осуществить этот выбор по своему усмотрению, но избранный лицом способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и спорного правоотношения и непосредственно привести к восстановлению нарушенного права.

При этом требование о безвозмездной передаче прав администрирования при наличии нарушения исключительного права на товарный знак может быть удовлетворено судом, о чем свидетельствует правовая позиция, изложенная в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2018 по делу № А40-206553/2015, от 11.03.2015 по делу № А79-1204/2014, от 15.12.2014 по делу № А41-401/2014, от 24.02.2014 по делу № А40-5128/2013, от 03.02.2014 по делу № А56-79350/2012

Кроме того, суд отмечает, что в ГК РФ и иных нормативных акта такой способ защиты гражданских прав, как безвозмездная передача правообладателю товарного знака права администрирования спорного доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком истца, явным образом не предусмотрен.

Вместе с тем перечень способов защиты гражданских, в том числе исключительных прав, предусмотренный статьями 12 и 1252 ГК РФ носят не исчерпывающий характер. Как следствие суд пришел к выводу, что препятствия для передачи обществом права администрирования доменного имени истцу отсутствуют, а актами в сфере регулирования доменных имен такая передача не запрещена.

Указанное соответствует правовой позиции, изложенной в Определении ВС РФ № 305-ЭС19-14656 от 31.10.2019г.

Таким образом, суд приходит к выводу об удовлетворении требований в части обязанности КАРАЯМА ИНВЕСТМЕНТ ЛТД (KARAYAMA INVESTMENT LTD) безвозмездно передать право администрирования доменных имен sinupret.ru, bronchipret.ru, mastodynnon.ru. в пользу Бионорика СЕ/ Bionorica SE не позднее 5 календарных дней с даты вступления решения суда по настоящему делу в силу, так как наличие у ответчика рассматриваемых доменных имен является нарушением исключительного права на Товарные знаки.

Наряду с изложенным, требования истца к DATAHOST LTD/ ДАТАХОСТ ЛТД судом отклоняются, поскольку на дату рассмотрения спора, администратором доменных имен sinupret.ru, bronchipret.ru, mastodynnon.ru является КАРАЯМА ИНВЕСТМЕНТ ЛТД (KARAYAMA INVESTMENT LTD).

Суд также отклоняет требования истца об обязанности КАРАЯМА ИНВЕСТМЕНТ ЛТД (KARAYAMA INVESTMENT LTD) и Общество с ограниченной ответственностью «СэйлНэмс» (ИНН 7705693660) аннулировать регистрацию доменных имен sinupret.ru bronchipret.ru mastodynnon.ru, запретить Обществу с ограниченной ответственностью «СэйлНэмс» (ИНН 7705693660) регистрацию доменных имен sinupret.ru bronchipret.ru mastodynnon.ru в отношении всех лиц, кроме компании «Бионорика СЕ», обязать Общество с ограниченной ответственностью «СэйлНэмс» (ИНН 7705693660) прекратить действия по поддержке доменных имен sinupret.ru, bronchipret.ru, mastodynnon.ru в отношении всех лиц, кроме компании «Бионорика СЕ», в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 ГК РФ арбитражный суд осуществляет защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.

Согласно части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном названным Кодексом.

Защита гражданских прав осуществляется способами, перечисленными в статье 12 ГК РФ, а также иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Истец свободен в выборе способа защиты своего нарушенного права, однако избранный им способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и спорного правоотношения, характеру нарушения. В тех случаях, когда закон

предусматривает для конкретного правоотношения определенный способ защиты, то лицо, обращающееся в суд, вправе воспользоваться именно этим способом защиты.

Судом удовлетворено требование о передаче права администрирования доменных имен sinupret.ru, bronchipret.ru, mastodynnon.ru. в пользу Бионорика СЕ/ Bionorica SE.

Согласно ст. 6 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», статей 16 и 182 АПК РФ судебные решения должны отвечать общеправовому принципу исполнимости судебных актов.

В соответствии со статьей 16 АПК РФ вступившие в законную силу судебные акты являются обязательными для исполнения. Между тем, по смыслу главы 20 АПК РФ суд должен принимать исполнимые судебные акты.

Вместе с тем, удовлетворение требований истца об обязанности КАРАЯМА ИНВЕСТМЕНТ ЛТД (KARAYAMA INVESTMENT LTD) аннулировать регистрацию доменных имен sinupret.ru bronchipret.ru mastodynnon.ru приведет к невозможности исполнения решения суда о передаче доменного имени в пользу истца.

Учитывая изложенное суд считает, что требование истца в соответствующей части в том виде, в котором оно сформулировано, не отвечает принципу исполнимости и правовой определенности судебного акта, в связи с чем, данное требование удовлетворению не подлежит.

Также, требования к регистратору Общество с ограниченной ответственностью «СэйлНэмс» не подлежат удовлетворению в полном объеме, поскольку указанное лицо, в данном случае, является ненадлежащим ответчиком.

Регистрация доменного имени - внесение в Реестр сведений о доменном имени, его администраторе и иных сведений, установленных Правилами регистрации доменных имен в доменах.RU и.РФ, утвержденных решением Координационного центра от 05.10.2011 N 2011-18/81 (далее - Правила).

В целях предотвращения возможных нарушений пользователю рекомендуется перед подачей заявки убедиться в отсутствии сходных с регистрируемым доменным именем товарных знаков, фирменных наименований, другой интеллектуальной собственности, наименований некоммерческих организаций и государственных органов (п. 3.1.4 Правил).

Поскольку регистратор не вправе отказать в регистрации выбранного пользователем доменного имени на основаниях, не предусмотренных настоящими Правилами, пользователь (администратор) 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 (п. 3.1.3 Правил).

Таким образом, именно на администратора доменного имени возложена обязанность по соблюдению прав третьих лиц при выборе и регистрации домена.

При этом, регистратор доменного имени не может отказать в регистрации доменного имени по основаниям, не предусмотренными Правилами.

На основании изложенного суд считает, что все претензии и жалобы, связанные с нарушением прав на товарный знак в результате регистрации и использования доменного имени второго уровня в домене .RU и .РФ, а также исковые требования, связанные с нарушением прав на товарный знак, должны адресоваться непосредственно администратору соответствующего доменного имени.

Кроме того, требование истца об обязанности ООО «СэйлНэмс» прекратить действия по поддержке доменных имен sinupret.ru, bronchipret.ru, mastodynnon.ru в отношении всех лиц, кроме компании «Бионорика СЕ» является абстрактным.

Меры, предусмотренные статьей 1252 ГК РФ (в том числе требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения), являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права и применяются в связи с конкретным правонарушением.

Абстрактные требования об общем запрете на будущее в любое время не ограниченному кругу лиц, использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона не подлежат удовлетворению.

Запрет может быть установлен только в случае установления правонарушения конкретным лицом.

В силу п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

На основании изложенного, требования истца подлежат частичному удовлетворению.

Расходы по госпошине распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ и относятся на ответчика.

Руководствуясь ст.ст. 4, 9, 64-66, 71, 75, 110, 168-170,176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Признать администрирование доменных имен sinupret.ru, bronchipret.ru, mastodynnon.ru. КАРАЯМА ИНВЕСТМЕНТ ЛТД (KARAYAMA INVESTMENT LTD) нарушением права Бионорика СЕ/ Bionorica SE на использование товарных знаков по международным регистрациям №№ 607191, 682663, 979765, 620701, 632056, 607193, 682664.

Запретить КАРАЯМА ИНВЕСТМЕНТ ЛТД (KARAYAMA INVESTMENT LTD), использование принадлежащих Бионорика СЕ/ Bionorica SE товарных знаков по международным регистрациям №№ 607191, 682663, 979765, 620701, 682056, 607193, 682664 в доменных именах sinupret.ru, bronchipret.ru, mastodynnon.ru.

Обязать КАРАЯМА ИНВЕСТМЕНТ ЛТД (KARAYAMA INVESTMENT LTD) безвозмездно передать право администрирования доменных имен sinupret.ru, bronchipret.ru, mastodynnon.ru. в пользу Бионорика СЕ/ Bionorica SE не позднее 5 календарных дней с даты вступления решения суда по настоящему делу в силу.

Взыскать с КАРАЯМА ИНВЕСТМЕНТ ЛТД (KARAYAMA INVESTMENT LTD) в пользу Бионорика СЕ/ Bionorica SE 12 000 (двенадцать тысяч) руб. 00 коп. расходов по оплате госпошины.

В остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с даты его принятия.

Судья

Е.Н. Киселева

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 16.06.2020 13:49:23
Кому выдана "Киселёва " Евгения Николаевна