

РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ №1-14.6-163/78-01-18

Резолютивная часть оглашена «28» августа 2018 г.

Санкт-Петербург

В полном объеме решение изготовлено «10» сентября 2018 г.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

председатель:

<...> – временно исполняющий обязанности заместителя
руководителя управления,

члены:

<...> – заместитель начальника отдела антимонопольного
контроля хозяйствующих субъектов и рекламы управления,

<...> – главный специалист-эксперт отдела антимонопольного
контроля хозяйствующих субъектов и рекламы управления,

рассмотрев дело №1-14.6-163/78-01-18 по признакам нарушения ООО «Синестетика» (ранее ООО «Брэндон», адрес: 191002, Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 16, лит. Б, пом 5-Н) пункта 1 статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», которое выразилось в незаконном использовании ответчиком для индивидуализации своего брендингового агентства обозначений «брэндон» и «brandon», сходных до степени смешения с товарными знаками заявителям по свидетельствам №№ 429029 и 645257»,

в присутствии на заседании:

от заявителя <...> (по доверенности от 05.06.2018),

от ответчика <...> (по доверенности от 18.07.2018),

УСТАНОВИЛА:

В Санкт-Петербургское УФАС России поступило заявление ООО «Медиа группа» (вх.№2444/18 от 30.01.2018) относительно возможного нарушения ООО «Брэндон» антимонопольного законодательства Российской Федерации, в частности пункта 1 статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». Заявитель сообщил, что ООО «Брэндон» без разрешения правообладателя использует обозначение, которое, по мнению заявителя, сходно до степени смешения с его товарными знаками.

Стороны являются конкурентами на рынке маркетинговых и брендинговых услуг в Санкт-Петербурге. Данные выводы также подтверждаются анализом состояния конкуренции на товарном рынке, который провело управление.

ООО «Медиа группа» является правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№ 429029 и 645257. Они являются комбинированным товарными знаками, в которые включены словесные обозначения «брендсон» и «brandson» соответственно. Товарные знаки зарегистрированы для услуг, которые входят в 35 и 42 классы Международной классификации товаров и услуг.

В силу пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 цитируемой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации 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.

Пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что 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:

- 1) 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;
- 2) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
- 3) при выполнении работ, оказании услуг;
- 4) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
- 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

ООО «Брэндон» (ныне ООО «Синестетика») использует обозначение «brandon» для индивидуализации себя на товарном рынке. Оно использует данное обозначение, в частности, на своём сайте brandon.ru, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Facebook». Обозначение «брэндом» оно включило в различительную (произвольную) часть своего фирменного наименования (полного и сокращённого).

Согласно пункту 2 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в

заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.

Статьей 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» установлен запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с созданием смешения. Так, 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:

1) незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку, фирменному наименованию, коммерческому обозначению, наименованию места происхождения товара 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,

2) копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар.

Комиссия учитывает, что обозначения «брендон» и «brandon» могут быть английским именем или фамилией. Обозначения «brandson» и «брендсон» могут выступать как англоязычная фамилия.

Данные обозначения приобретают фантазийный характер именно из-за использования их на рынке маркетинговых и брендинговых услуг. Тот факт, что обозначение сторон делают отсылку к некой воображаемой фамилии лишь усиливает сходство между ними.

Комиссия оценила средства индивидуализации сторон (товарные знаки заявителя, коммерческое обозначение и фирменное наименование ответчика) и приходит к выводу, что они сходны до степени смешения между собой. Данное сходство комиссия установила с позиции типичного потребителя (хозяйствующего субъекта). Данные обозначения созвучны, отчитаются только одной буквой, визуально похожи, их различия несущественны.

В настоящее время полным фирменным наименованием ответчика является общество с ограниченной ответственностью «Синестетика», а сокращённым наименованием «Синестетика». Данные сведения внесены в единый государственный реестр юридических лиц 14.06.2018, о чём сделана запись за государственным регистрационным номером 8187847213876.

Преимущества ООО «Синестетика» (ранее ООО «Брендон»), которые оно извлекло из своего поведения на рынке, состоят в том, что было лишено необходимости вкладывать значительные средства для продвижения на рынке своих услуг с использованием коммерческого обозначения «brandon» и фирменного наименования в в прошлой редакции. Действия ответчика могут быть причиной ошибочного выбора потребителей при обращении с целью получения маркетинговых и брендинговых услуг. Вместо развития собственного бренда ООО «Синестетика» воспользовалось положительной репутацией своего конкурента ООО «Медиа группа» и стало «паразитировать» на более успешном бренде конкурента.

Ущерб, который заявителю нанесли действия ответчика, можно отнести к упущенной выгоде. Потребители, которые в обычных условиях обратились бы к заявителю с целью получения маркетинговых и брендинговых услуг, обратились за такими же услугами к ответчику.

В этой связи комиссия усмотрела в действиях ответчика нарушение с пункта 1 статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и на заседании 28 августа 2018 года приняла заключение об обстоятельствах дела. В ответ на заключение стороны представили свои письменные позиции и дополнительные доказательства.

По представленным документам и материалам комиссия отмечает следующее.

Тот факт, что доменное имя www.brandon.ru зарегистрировано 08.06.2005 не имеет сам по себе правового значения. Ответчик не доказал, что являлся администратором доменного имени www.brandon.ru с момента регистрации данного доменного имени.

Ответчик зарегистрирован в качестве юридического лица 10.05.2012. Его бессменный генеральный директор и мажоритарный участник Кузнецов А.А. никогда не был индивидуальным предпринимателем, а также не был законным представителем и (или) участником других организаций.

В этой связи комиссия не считает возможным оценивать деятельность ответчика и других участников его группы лиц без регистрации в установленном законом порядке как предпринимательскую деятельность.

Согласно данным сервиса «Wayback Machine», расположенного на сайте web.archive.org, на сайте www.brandon.ru не было какого-либо значимого наполнения до 02.10.2012. На сайте имелась «заглушка» без контактных данных владельца сайта. Информация о том, что данный сайт кем-либо используется для осуществления предпринимательской деятельности появилась лишь 02.10.2012.

Ответчик не доказал обратного. Кроме того, доменное имя заявителя brendson.com зарегистрировано 04.02.2005, то есть раньше доменного имени ответчика www.brandon.ru. Из данных сервиса «Wayback Machine» следует, что наполнение сайта www.brandon.ru имелось уже в 2008 году.

В товарных знаках заявителя по свидетельствам №№ 429029 и 645257 нет слабых словесных элементов, кроме неохраямых. Словесные обозначения «брендсон» и

«brandson» имеют самостоятельное смысловое значение. Данные обозначения нельзя разбить по слогам (на отдельные слова) и не потерять изначального смысла обозначений. Данная позиция изложена в пункте 7.1.2.1 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов (утверждено приказом Роспатента от 24.07.2018 N 128).

Ответчик представил в материалы дела письма нескольких лиц, которых указал как своих клиентов. Лица, письма которых представил ответчик, не образуют олигопсонию на товарном рынке. Исходя из представленных ответчиком писем от клиентов, не является возможным сделать вывод о низкой различительной способности товарных знаков заявителя, так как факт неосведомленности клиентов ответчика о деятельности заявителя никак не характеризует различительную способность обозначения брендингового агентства. В этой связи мнение данных лиц не исключает риска смешения обозначений ответчика и товарных знаков заявителя.

Доводы ООО «Синестетика» о тщательности выбора брендингового агентства не имеют правового значения. Наличие нескольких конкурентов, которые используют практически одинаковые обозначения, само по себе может повлечь размытие бренда правообладателя и, следовательно, риск смешения.

В этой связи комиссия отклоняет довод ООО «Синестетика» о том, что выбор исполнителя в сфере оказания брендинговых услуг происходит путем тщательного отбора подрядчика: выяснения информации о команде работающей над проектом, изучение портфолио компании, проведения тендеров и конкурсов на оказание услуг в обозначенной сфере. Описанный ответчиком способ поиска маркетингового агентства не является единственным. Наличие у конкурентов обозначений, сходных до степени смешения, может привести к смешению на этапе поиска информации об агентстве в сети Интернет или через личные связи, где отличие на одну букву («brandon» и «brandson») может привести к выбору другого подрядчика. Так же заявитель отмечает, что последствия смешения могут иметь место и в случае негативного опыта взаимодействия с одной из компаний, в результате чего за счет сходства обозначений при предоставлении рекомендации или выборе команды компания со сходным наименованием в такие рекомендации может не попасть или попасть в негативные рекомендации.

Комиссия отклоняет ссылки на другие товарные знаки. Данные товарные знаки не зарегистрированы для однородных товаров с товарными знаками заявителя. Обозначения «brandtheone» (читается как брэндзеуан) и образующее с ним серию обозначение «brandone» (читается как брэндуан) не сходны с товарными знаками заявителя (фонетически и семантически).

В соответствии с пунктом 1 статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» недобросовестной конкуренцией признаются действия, способные создать угрозу смешения. Высокий уровень сходства сравниваемых обозначений не позволяет комиссии сделать вывод о том, что особенности выбора партнера для оказания маркетинговых услуг исключают угрозу смешения обозначений

Комиссия критически относится к опросам, результаты которых представил ответчик. Ответчик провёл их на собственных страницах в социальных сетях и на площадках в социальных сетях. В материалах дела нет информации, которая подтверждает бесспорную объективность и независимость данных площадок. Кроме того, в данных опросах приняли участие Кузнецов А.А. (законный представитель ответчика) и <...> (представитель ответчика по делу).

Вместе с тем от 25 до 34,91 % опрошенных посчитали, что сравниваемые обозначения относятся к одной компании, а соответственно сходны до степени смешения. Данные цифры в обычных условиях достаточны для того, чтобы установить риск смешения.

Товарные знаки по свидетельствам №№ 429029 и 645257 являются серией товарных знаков. В материалах дела нет сведений, что у заявителя были недобросовестные цели на 09.12.2009 (дата подачи заявки на регистрацию товарного знака по свидетельству № 429029). Кроме того, в момент подачи заявки на регистрацию товарного знака по свидетельству № 429029 ответчик не был зарегистрирован в качестве юридического лица и не мог быть конкурентом заявителя.

Комиссия учитывает противоречивое поведение ответчика. Ответчик согласился с претензиями заявителя от 27.04.2017 и 23.05.2017. На короткий промежуток времени он изменил обозначения, которые использует для индивидуализации себя на рынке. Свою осведомлённость после о товарных знаках заявителя после претензий от 27.04.2017 и 23.05.2017 не отрицал.

Кроме того, на заседании 06.06.2018 законный представитель заявил, что ему стала очевидна бесперспективность использования собственных обозначений. Он пояснил, что в настоящее время считает необходимым изменить свои обозначения, которые можно затем зарегистрировать как товарные знаки.

Комиссия считает необходимым выдать ООО «Синестетика» предписание о прекращении использования обозначения «Brandon». Ответчик использует обозначение «Brandon» на своих сайтах, например, в разделе «Контакты».

Руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1 – 4 статьи 41, статьей 48, частью 1 статьи 49 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать в действиях ООО «Синестетика» (ОГРН 1127847258857, ИНН 7840470205) нарушение пункта 1 статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», которое выразилось в незаконном использовании ответчиком для индивидуализации своего брендингового агентства обозначений «брендон» и «brandon», сходных до степени смешения с товарными знаками заявителям по свидетельствам №№ 429029 и 645257.

2. Выдать ООО «Синестетика» (ОГРН 1127847258857, ИНН 7840470205) предписание, согласно которому оно должно прекратить использовать обозначение «brandon» для индивидуализации услуг, которые однородны с услугами 35 и 42 классов Международной классификации товаров, работ и услуг.

Председатель <...>
Члены <...>
<...>

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия в арбитражный суд.

Примечание. За невыполнение в установленный срок законного решения антимонопольного органа статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

78/27285/18 от 10.09.2018

ПРЕДПИСАНИЕ ПО ДЕЛУ №1-14.6-163/78-01-18

«10» сентября 2018 г.

Санкт-Петербург

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

председатель:

<...> – временно исполняющий обязанности заместителя
руководителя управления,

члены:

<...> – заместитель начальника отдела антимонопольного
контроля хозяйствующих субъектов и рекламы управления,

<...> – главный специалист-эксперт отдела антимонопольного
контроля хозяйствующих субъектов и рекламы управления,

руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частью 4 статьи 41, статьей 50 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», на основании своего решения от «10» сентября 2018 г. по делу №1-14.6-69/78-01-18 о нарушении ООО «Синестетика» (ранее ООО «Брендон», адрес: 191002, Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 16, лит. Б, пом 5-Н) пункта 1 статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. ООО «Синестетика» (адрес: 191002, Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 16, лит. Б, пом 5-Н, ОГРН 1127847258857, ИНН 7840470205) в срок до 25 декабря 2018

года прекратить нарушение пункта 1 статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», которое выразилось в незаконном использовании ответчиком для индивидуализации своего брендингового агентства обозначений «БрендОн» и «Brandon», сходных до степени смешения с товарными знаками заявителей по свидетельствам №№ 429029 и 645257, а именно: прекратить использовать обозначение «Brandon» для индивидуализации услуг, которые однородны с услугами 35 и 42 классов Международной классификации товаров, работ и услуг.

2. О выполнении настоящего предписания сообщить в антимонопольный орган не позднее пяти дней со дня его выполнения.

Председатель	<...>
Члены	<...>
	<...>

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его выдачи.

Примечание. За невыполнение в установленный срок законного предписания антимонопольного органа статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание антимонопольного органа.