

Заявитель:

ИП Ежов Д.Е.

<...>

Ответчик:

ООО «Моделист»

<...>

Заинтересованные лица:

<...>

<...>

РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ №078/01/14.4-759/2019

Резолютивная часть оглашена «17» февраля 2020 года Санкт-Петербург
В полном объеме решение изготовлено «03» марта 2020 года

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

председатель:

<...> — врио заместителя руководителя управления;

члены:

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

<...> — главный государственный инспектор отдела антимонопольного контроля хозяйствующих субъектов и рекламы управления,

рассмотрев дело №078/01/14.4-759/2019 по признакам нарушения ООО «Моделист» (ИНН 7811060116, адрес: 193231, Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 31, оф. 311) пункта 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в недобросовестной регистрации товарного знака по свидетельству №593955,

в присутствии представителей:

от <...> — <...> (представитель по доверенности б/н от 10.08.2019),

от ООО «Моделист» — <...>(генеральный директор), <...> (представитель по доверенности б/н от 08.02.2019),

<...> — лично,

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу (далее — Санкт-Петербургское УФАС России, Управление) поступило заявление ИП <...> (вх.№13004/19 от 29.04.2019) относительно возможного нарушения ООО «Моделист» антимонопольного законодательства, в частности части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в недобросовестной регистрации товарного знака по свидетельству №593955.

<...> (далее — также Заявитель) осуществляет розничную торговлю сборными масштабными моделями в специализированных магазинах и в сети Интернет. ООО «Моделист» (далее — также Ответчик) осуществляет аналогичную деятельность. С учётом изложенного, упомянутые хозяйствующие субъекты являются конкурентами на рынке реализации сборными масштабными моделями в специализированных магазинах и в сети Интернет.

ООО «Моделист» является правообладателем товарного знака по свидетельству №593955. Заявитель считает, что Ответчик стал правообладателем товарного знака по свидетельству №593955, чтобы для того, чтобы впоследствии использовать исключительное право на него недобросовестно.

Товарный знак по свидетельству №593955 зарегистрирован в отношении следующих товаров 28 класса МКТУ: игрушки с подвижными частями; игры; игры настольные; игры-конструкторы; макеты (игрушки); модели (игрушки); модели масштабные сборные (игрушки); модели транспортных средств масштабные; пазлы; фигурки (игрушки). Также данный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 16 и 35 классов МКТУ. Дата подачи заявки на регистрацию товарного знака по свидетельству №593955 — 19 октября 2015 года. Дата государственной регистрации товарного знака по свидетельству №593955 — 08 ноября 2016 года.

Товарный знак по свидетельству №593955 является комбинированным

обозначением, в которое входит словесный элемент «TRUMPETER». Словесный элемент «TRUMPETER» выполнен буквами синего цвета и находится внутри рамки такого же синего цвета. Над словесным элементом «TRUMPETER» расположено синее прямоугольное полотнище с соотношением сторон три к четырем. В центре полотнища имеется красная окружность. На переднем плане изображена золотая труба (медный духовой инструмент).

С учётом изложенного, <...> полагает, что ООО «Моделист» стало правообладателем товарного знака по свидетельству №593955 не для того, чтобы использовать данный товарный знак для индивидуализации своих товаров, а для того, чтобы запрещать своим конкурентам продавать продукцию Yatai Electric Appliances Co., Ltd. Таким образом, ООО «Моделист» своими действиями, по мнению Заявителя, стремится монополизировать право на продажи товаров китайской компании Yatai Electric Appliances Co., Ltdю

На основании изложенного издан приказ Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу от 29 июля 2019 года №363/19 о возбуждении дела и создании комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения ООО «Моделист» части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Определением от 30.08.2019 исх. №28990/19 Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России привлекла <...> и Yatai Electric Applinse Co.Ltd. к участию в рассмотрении дела в качестве заинтересованных лиц.

Частью 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» установлен запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг. Так, не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

Для целей применения данного законодательного запрета следует рассматривать исключительно совокупность действий по приобретению и использованию исключительных прав на средство индивидуализации, а не одно из них (пункте 63 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от

26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"). (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20.01.2017 N C01-1249/2016 по делу N A65-9183/2016).

Для признания действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции установлению подлежат следующие обстоятельства:

- факт использования спорного обозначения иными лицами до даты подачи заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака;
- известность правообладателю факта использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию его в качестве товарного знака;
- наличие на момент подачи заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака конкурентных отношений между правообладателем и иными хозяйствующими субъектами;
- наличие у ответчика намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) получить необоснованные преимущества за счет единоличного использования известного обозначения, причинить вред хозяйствующим субъектам - конкурентам или вытеснить их с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения;
- причинение либо вероятность причинения хозяйствующим субъектам - конкурентам вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

С точки зрения определения намерений при установлении вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на товарный знак исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения. При этом недобросовестность правообладателя должна быть, прежде всего, установлена на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурентное поведение с иными участниками рынка

посредством использования исключительного права на товарный знак, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

С точки зрения определения намерений при установлении вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на товарный знак исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения. При этом недобросовестность правообладателя должна быть прежде всего установлена на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на товарный знак, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

Вместе с тем установление недобросовестности только на стадии использования товарного знака не является самостоятельным основанием для признания приобретения исключительных прав на товарный знак недобросовестным.

При этом Управление отмечает, что в рамках настоящего дела установлению подлежит вся совокупность вышеназванных обстоятельств, поскольку при недоказанности хотя бы одного из элементов состава, действия лица не могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции.

Таким образом, недобросовестной конкуренцией могут быть признаны действия лица по регистрации товарного знака, в случае, если будет доказан:

- факт введения в оборот спорного обозначения лицами, являющимися конкурентами Ответчика, до даты приоритета товарного знака,

- факт широкой известности среди потребителей спорного обозначения как имеющего отношение к Заявителю и иным лицам,
- факт осведомленности лица, подавшего заявку о регистрации товарного знака, о широкой известности обозначения до подачи заявки. (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2016 N С01-358/2016 по делу N А40-137465/2015).

Несмотря на выдвижение требований о запрете со стороны ООО «Моделист» иным лицам, в частности <...>., применять для индивидуализации сборных масштабных моделей тождественные или сходные обозначения с товарным знаком по свидетельству №593955 Заявитель не доказал наличие у Ответчика намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение получить необоснованные преимущества за счет единоличного использования известного обозначения, предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения.

Установления осведомленности правообладателя об использовании другими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака самого по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что, приобретая исключительное право на товарный знак, лицо имело нечестную цель. Данная позиция изложена в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.11.2019 N С01-1099/2019 по делу N СИП-838/2018.

Вместе с тем наличие того факта, что лицо знало или должно было знать об использовании третьими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака, само по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения. Данная позиция изложена в решении Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2019 по делу N СИП-179/2019.

Установления осведомленности правообладателя об использовании другими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака самого по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. Данная позиция

изложена в решении Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2019 по делу N СИП-598/2019.

Сам по себе факт использования спорного обозначения до даты приоритета товарного знака не является обстоятельством, безусловно свидетельствующим о наличии в действиях лица, которое приобрело исключительное право на товарный знак, акта недобросовестной конкуренции, поскольку доказыванию подлежит совокупность обстоятельств, приведенных выше.

В частности, подлежит доказыванию широкое использование спорного обозначения иными лицами до даты подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака, а также получение обозначением известности среди потребителей в результате его использования иными лицами.

Данная позиция изложена в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 19.12.2019 N С01-1373/2019 по делу N А47-13826/2018.

Согласно подпункту 3 пункта 17 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденного приказом Министерства экономики и развития Российской Федерации от 27.08.2015 N 602, перечень документов, подтверждающих общеизвестность товарного знака или обозначения, включает в себя материалы, содержащие следующие сведения:

- об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя указываются: дата начала использования товарного знака, перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения;
- о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;
- о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты);

- о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

- о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента.

Сходный правовой подход применим к оценке широкой известности обозначения потребителям, возникновения у такого обозначения определенной репутации.

Данная позиция изложена в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 19.12.2019 N C01-1373/2019 по делу N A47-13826/2018.

Согласно представленным в материалы дела документам Заявитель вводил в оборот сборные масштабные модели и до даты регистрации (8 ноября 2016 года) товарного знака по свидетельству №593955, данный факт подтверждается договором поставки товара с ЗАО «Планета увлечений» №150914/1 от 15.09.2014, представленным в материалы дела.

Согласно п. 1-2 ч.1 ст. 49 Закона о защите конкуренции:

1. Комиссия при принятии решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства:

1) оценивает доказательства и доводы, представленные лицами, участвующими в деле;

1. оценивает заключения и пояснения экспертов, а также лиц, располагающих сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах.

Антимонопольный орган основывает свое решение на тех доказательствах, которые были представлены и исследованы в ходе рассмотрения дела, т. е. имеющие значение для данного дела факты, подтвержденные проверенными антимонопольным органом доказательствами, удовлетворяющими требования закона об их относимости и допустимости, или общеизвестными обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании, а также вытекающие из установленных фактов.

Таким образом, неполнота представленных документов препятствует квалификации действий Ответчика в качестве акта недобросовестной конкуренции ввиду отсутствия достаточных признаков.

Управление отмечает, что вопреки позиции Заявителя о том, что Ответчик не использует товарный знак «TRUMPETER» по свидетельству №593955 для индивидуализации собственной продукции, ООО «Моделист» на заседание комиссии 02.12.2019 представило упаковки коробок, реализуемой им продукцией, с использованием товарного знака по свидетельству №593955.

В качестве доказательств своей позиции Ответчик также представил в материалы дела решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.10.2019 года по делу № А56-13767/2019, в соответствии с которым удовлетворил иски ООО «Моделист» в отношении <...> Предметом искового заявления являлась защита исключительного права на товарный знак «TRUMPETER» по свидетельству №593955. Тринадцатый Арбитражный апелляционный суд постановлением от 25.02.2020 Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.10.2019 по делу № А56-13767/2019 оставил без изменения.

Также в материалы дела было представлено решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.08.2017 по делу № А56-9562/2017, в соответствии с которым удовлетворил иски ООО «Моделист» также в отношении <...> Предметом данного искового заявления также являлась защита исключительного права на товарный знак «TRUMPETER» по свидетельству №593955. Тринадцатый Арбитражный апелляционный суд постановлением от 22.12.2017 и Суд по интеллектуальным правам постановлением от 18.04.2018 оставили решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.08.2017 по делу № А56-9562/2017 без изменения.

Так Судом по интеллектуальным правам в рамках рассмотрения дела №А56-9562/2019 было установлено: «...Помимо указанного арбитражным судом на основании представленных доказательств также должно быть установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения. Таким образом, заявленный Предпринимателем довод о злоупотреблении, допущенном при регистрации знака, должен быть подтвержден соответствующими доказательствами, однако в материалах дела таких доказательств представлено не было, а ссылки Предпринимателя на такое злоупотребление носили не очевидный, предположительный характер...».

В своем письме от 17.02.2020 вх. №4912-ЭП/20 представитель Yatai Electric Appliance Co.Ltd. Пояснил, что введение товара в оборот на территорию РФ под торговой маркой «TRUMPETER» в 2014 и 2015 году осуществлял Guangzhou Huaxin Plastic Product Co.,Ltd. Начиная с 2016 года Завод «Хуасинь» поставку товара не осуществляет. Компания Yatai Electric Appliance Co.Ltd. производит реализацию своей продукции компаниям-оптовикам и мелким продавцам на территории Китая, которые, в свою очередь, направляют товар на рынок РФ. Одной из таких компаний является DESENVOLVIMENTOWASAN (MACAO) Ltd, которая в 2017 году осуществляла поставку товара ООО «Моделист». Однако, DESENVOLVIMENTOWASAN (MACAO) Ltd не являлась и не является компанией-правообладателем товарного знака «TRUMPETER».

Между тем данные пояснения никак не подтверждают и не опровергают факт преследования Ответчиком исключительно недобросовестных целей при регистрации спорного товарного знака. Кроме того, Управление оценивает введение товара в оборот только на территории Российской Федерации.

Кроме того, по состоянию на 10 января 2018 года на официальном сайте Yatai Electric Appliance Co.Ltd Ответчик был указан как официальный дистрибьютор компании (<https://web.archive.org/web/20180110113347/http://www.trumpeter-china.com/index.php?g=home&m=page&a=index&id=131&l=en>).

Согласно таможенным декларациям Ответчик в разные отрезки времени приобретал сборные масштабные модели, как у Yatai Electric Appliance Co.Ltd и DESENVOLVIMENTOWASAN (MACAO) Ltd, так и других компаний, зарегистрированных на территории КНР.

В свою очередь Заявитель не является импортером данной продукции, а осуществляет ее реализацию для потребителей после приобретения продукции на территории Российской Федерации.

В материалах дела отсутствуют доказательства, на основании которых Комиссия могла бы прийти к выводу о том, что у Ответчика были нечестные (недобросовестные) цели, когда он подал заявку на регистрацию товарных знаков по свидетельству №593955. В материалы дела не представлены доказательства того, что Ответчик решил воспользоваться репутацией своих конкурентов и (или) устранить их с общего товарного рынка.

Согласно пункту 6 Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, утверждённой постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 N СП-21/2, не могут быть признаны недобросовестными действия правообладателя по регистрации товарного знака, если спорное обозначение приобрело широкую известность благодаря хозяйственной деятельности и инвестициям такого правообладателя, имевшими место до регистрации товарного знака.

С учётом изложенного, Заявитель не представил в материалы дела №078/01/14.4-759/2019 бесспорные доказательства того, что Ответчик при подаче заявки на регистрацию товарных знаков по свидетельству №593955 преследовал недобросовестные цели. Данный факт исключает возможность признания в действиях ООО «Моделист» акта недобросовестной конкуренции, запрет на который установлен статьёй 14.4 Закона о защите конкуренции.

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

РЕШИЛА:

Прекратить рассмотрение дела №078/01/14.4-759/2019 в связи с отсутствием в действиях ООО «Моделист» (ИНН 7811060116, адрес: 193231, Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 31, оф. 311) нарушения антимонопольного законодательства.

Председатель

<...>

Члены

<...>

<...>

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