ООО «НОЕМИ»

150022, г. Ярославль, пр-т Фрунзе, д. 3, оф.16

ИП ...

ИП ...

РЕШЕНИЕ

по делу № 076/01/14.4-517/2019

о нарушении антимонопольного законодательства

26 ноября 2019 г. г. Ярославль

(решение в полном объеме изготовлено 05.12.2019)

Комиссия Ярославского УФАС в составе:

председатель Комиссии – заместитель руководителя Ярославского УФАС России Е.В. Гудкевич,

члены Комиссии – начальник отдела антимонопольного контроля Ярославского УФАС России А.А. Суровцева, ведущий специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля Ярославского УФАС России Г.Н. Черногорова,

рассмотрев дело № 076/01/14.4-517/2019 о нарушении антимонопольного законодательства, возбужденное в отношении общества с ограниченной ответственностью «НОЕМИ» (далее — ООО «НОЕМИ», Общество), ИНН 7604325251, ОГРН 1177627015433, адрес местонахождения: г. Ярославль, пр-т Фрунзе, д. 3, оф. 16, по признакам

нарушения части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), выразившегося в приобретении исключительного права и использовании товарного знака «Evona», тождественного коммерческому обозначению, используемому ИП ... и ИП ...,

установила:

дело возбуждено по заявлению ИП ... и ИП ... (далее также - Заявители), поступившему из ФАС России (вх. №7467 от 09.08.2019), о нарушении ООО «НОЕМИ» антимонопольного законодательства, выразившемся в приобретении исключительного права и использовании товарного знака «Evona», тождественного коммерческому обозначению, используемому ИП ... и ИП ...

В ходе рассмотрения дела установлены следующие фактические обстоятельства.

Согласно сведениям, содержащимся в ЕГРИП, ИП ... с 15.07.2004 осуществляет предпринимательскую деятельность по розничной торговле одеждой в специализированных магазинах. ИП ... также осуществляет предпринимательскую деятельность по розничной торговле одеждой в специализированных магазинах.

В соответствии со сведениями, содержащимся в ЕГРЮЛ, ООО «НОЕМИ», ОГРН 1177627015433, зарегистрировано в качестве юридического лица 10.05.2017, основной вид деятельности — розничная торговля одеждой в специализированных магазинах.

Согласно проведенному Ярославским УФАС России анализу состояния конкуренции ИП ..., ИП ... и ООО «НОЕМИ» осуществляют деятельность на одном товарном рынке, следовательно, являются конкурентами.

Согласно документам и сведениям, представленным ИП ... и ИП ..., они с 2005 г. совместно осуществляют предпринимательскую деятельность по розничной торговле предметами женской одежды и аксессуарами под незарегистрированным коммерческим обозначением «Evona», на территории Российской Федерации на настоящий момент функционирует 31 магазин. В подтверждение данных доводов заявителями представлены следующие документы, содержащие указание на используемое коммерческое обозначение «Evona»:

-копия договора от 14.09.2005 No-238740/NIC-D;

-копия трудового договора от 15.05.2007 № 6;

-копия трудового договора от 18.07.2008 № 29;

-копия трудового договора от 31.12.2008 № 11;

-копия трудового договора от 17.02.2009 № 3;

-копия договора аренды нежилого помещения от 28.03.2008;

-копия долгосрочного договора аренды помещений от 01.11.2011;

-копия договора на техническое обслуживание от 01.05.2013 № 1-5Э;

-копия договора аренды нежилых помещений от 21.10.2013 № 453-10/13-3Б;

-копия договора от 24.09.2014 №КР С 4 24/09/14 на сервисное обслуживание теплового насоса;

-копия договора от 21.07.2015 № 712;

-копия договора от 15.12.2015 № 533 об охране объекта, оборудованного средствами сигнализации (КТС).

Как следует из содержания трудового договора от 30.10.2015 № 40, ... была трудоустроена на должность директора магазина «Evona» в ТЦ «Коллаж», расположенный по адресу: ... Приказом ИП ... от 20.06.2017 № 40 трудовой договор с ... прекращен с 23.06.2017.

В соответствии с протоколом учредительного собрания ООО «НОЕМИ» от 02.05.2017 ... является соучредителем Общества с долей в уставном капитале — 10 %.

22 мая 2017 г. ООО «НОЕМИ» направило в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию товарного знака, состоящего из словесного обозначения «Evona». 24.09.2018 товарный знак «Evona» № 672456 зарегистрирован за правообладателем — ООО «НОЕМИ», для товаров 14, 18 и 35 класса МКТУ.

Таким образом, ООО «НОЕМИ» на момент подачи заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности располагало сведениями о том, что коммерческое обозначение «Evona» используется иными хозяйствующими субъектами — ИП ... и ИП ... В связи с вышеизложенным Комиссия Ярославского УФАС России отклоняет довод ООО «НОЕМИ» об отсутствии у Общества сведений об использовании обозначения «Evona» иными хозяйствующими субъектами.

14 ноября 2018 г. между ООО «НОЕМИ» и ООО «Армада» заключен

лицензионный договор №07/Л, предметом которого является предоставление ООО «Армада» на срок действия настоящего договора неисключительной лицензии на использование товарного знака «Evona», зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24 сентября 2018 г., согласно заявке №2017721257. Выполнение сторонами обязательств по данному договору подтверждается копией платежных поручений от 13.05.2019 №855 и от 07.05.2019 №843.

14 декабря 2018 г. между ООО «НОЕМИ» и ООО «Рассвет» заключен лицензионный договор №09/Л, предметом которого является предоставление ООО «Рассвет» на срок действия настоящего договора неисключительной лицензии на использование товарного знака «Evona», зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24 сентября 2018 г., согласно заявке №2017721257. Выполнение сторонами обязательств по данному договору подтверждается актом о сдаче-приемке выполненных работ от 13.06.2019 №9/Л/1, а также платежными поручениями от 30.04.2019 №22 и от 06.05.2019 №23.

В связи с заключением ООО «НОЕМИ» вышеуказанных лицензионных договоров в свидетельство на товарный знак №672456 «Evona» были внесены изменения, а именно указание на обладателей неисключительной лицензии на товарный знак — ООО «Рассвет» и ООО «Армада».

Использование Обществом товарного знака «Evona» путем размещения его на этикетках товаров (предметов одежды) подтверждается копей товарной накладной от 24.12.2018 №041, согласно которой Обществом (поставщик) осуществлена поставка одежды в адрес ООО «Армада» (грузополучатель) на общую сумму 100945 рублей, а также копий платежного поручения от 30.04.2019 №839. Согласно товарной накладной от 20.02.2019 №003 Обществом осуществлена поставка одежды в адрес ООО «Рассвет» на общую сумму 26024 рублей.

Продвижение товарного знака «Evona» осуществляется Обществом также путем его размещения на интернет-сайте https://evonafashion.com/ (администратором сайта является ООО «НОЕМИ»), а также путем размещения рекламных объявлений франшизы товарного знака «Evona», что подтверждается копией акта от 27.05.2019 №151457 и платежного поручения от 17.05.2019 №51 на сумму 6600 рублей.

Общество направило в адрес ИП ... и ИП ... претензии, в которых просит в срок до 01.07.2019 прекратить использование товарного знака №672456, а также выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав на

данный товарный знак в размере 500 000 рублей.

9 июля 2019 г. ООО «НОЕМИ» обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с исковыми заявлениями к ИП ... и ИП ... об обязании прекратить использование товарного знака №672456 и о взыскании 100 000 руб. компенсации. Указанные исковые требования рассматриваются Арбитражным судом Ярославской области в рамках дела А82-13320/2019.

В связи с тем, что спор между Заявителями и ООО «НОЕМИ» относительно права ИП ... и ИП ... использовать коммерческое обозначение «Evona» в претензионном порядке не был урегулирован, Заявители начали использовать иное коммерческое обозначение — Shatte. Согласно пояснениям ИП ... и ИП ... после урегулирования спора с ООО «НОЕМИ» о праве на коммерческое обозначение «Evona» Заявители планируют продолжить его использование.

В соответствии со статьей 1538 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения.

В статье 1539 ГК РФ предусмотрено, что правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках,

бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет», если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории (пункт 1 статьи 1539 ГК РФ).

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 (пункт 2 статьи 1539 ГК РФ).

Лицо, нарушившее правила пункта 2 настоящей статьи, обязано по требованию правообладателя прекратить использование коммерческого обозначения и возместить правообладателю причиненные убытки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Статьей 1480 ГК РФ закреплено, что государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков) в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 настоящего Кодекса.

В соответствии со статьей 1481 ГК РФ на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно статье 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

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

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) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

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.

В соответствии со статьей 1491 ГК РФ исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган

исполнительной власти по интеллектуальной собственности либо в случае регистрации товарного знака по выделенной заявке с даты подачи первоначальной заявки.

Срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права.

Продление срока действия исключительного права на товарный знак возможно неограниченное число раз.

По ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи указанного заявления.

Согласно части 6 статьи 1252 ГК РФ если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, **преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее,** либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Частью 1 статьи 14.4 Закона 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.

Согласно пункту 9 статьи 4 Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Согласно пункту 4 статьи 4 Закона о защите конкуренции товарный рынок - сфера обращения товара (в том числе товара иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или

взаимозаменяемых товаров (далее - определенный товар), в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами;

Согласно пункту 5 статьи 4 Закона о защите конкуренции хозяйствующий субъект - коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации.

Согласно пункту 7 статьи 4 Закона о защите конкуренции конкуренция — соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

При этом, в соответствии с положениями параграфа 2 статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883) актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Одним из обстоятельств, которые свидетельствуют о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, является то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

ООО «НОЕМИ», имея достоверную информацию о том, что обозначение «Evona» используется иными хозяйствующими субъектами — ИП и ИП , зарегистрировало данное обозначение в качестве товарного знака и

стало его использовать.

Кроме того, если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами (например, конкурентами), регистрация товарного знака одним из конкурентов могла быть произведена исключительно с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

Разрешая вопрос о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции, необходимо принимать во внимание последующее (после регистрации товарного знака) поведение правообладателя.

ООО «НОЕМИ» направило в адрес Заявителей претензии с требованиями прекратить использования обозначения «Evona», а также обратилось с аналогичными исковыми заявлениями в суд, что свидетельствует о намерении Общества вытеснить своих конкурентов с товарного рынка.

Действия ООО «НОЕМИ» по регистрации и использованию товарного знака № 672456 «Evona» причинили и способны в дальнейшем причинить убытки ИП и ИП , которые были вынуждены понести затраты на введение в оборот иного обозначения — «Shatte», а также лишены возможности получать прибыль от использования обозначения «Evona», продвижение которого Заявители осуществляли непрерывно с 2007 г.

ООО «НОЕМИ» с вменяемым нарушением антимонопольного законодательства не согласно, правовая позиция Общества состоит в следующем.

1.
    1.
        1. ИП и ИП с мая 2019 г. прекратили использование обозначения «Evona» и начали использовать обозначение «Shatte», что свидетельствует об отсутствии у Заявителей заинтересованности в использовании обозначения «Evona».

Вместе с тем, утверждение Общества об отсутствии у Заявителей заинтересованности в использовании обозначения «Evona» противоречит позиции Заявителей, оглашенной на заседаниях Комиссии по рассмотрению дела №076/01/14.4-517/2019, а также не подтверждается какими-либо доказательствами, в связи с чем отклоняется Комиссией Ярославского УФАС России.

1.
    1.
        2. Обозначение, используемое хозяйствующим субъектом для индивидуализации своего предприятия, может быть признано охраняемым законом коммерческим обозначением только при условии его соответствия критериям, предусмотренным статьями 1538 и 1539 ГК РФ, в частности оно должно обладать достаточными различительными признаками. По мнению Общества, в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие что коммерческое обозначение «Evona» соответствует указанному критерию.

Вместе с тем, Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) при регистрации товарного знака «Evona» по свидетельству № 672456 была проведена экспертиза обозначения «Evona», которое признано обладающим достаточными различительными признаками для предоставления обозначению правовой охраны.

На основании вышеизложенного Комиссия Ярославского УФАС России приходит к выводу, что действия ООО «НОЕМИ» по регистрации и использованию товарного знака № 672456 «Evona» нарушают запрет, установленный частью 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции.

Руководствуясь частью 2 статьи 14.4, статьей 23, частью 1 статьи 39, статьей 41, статьей 49 Закона о защите конкуренции,

решила:

1.
    1. Признать действия ООО «НОЕМИ» по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак «Evona» по свидетельству № 672456 актом недобросовестной конкуренции, запрет на которую установлен частью 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции.
    2. Разъяснить сторонам, что в соответствии с частью 2 стать 14.4

Закона о защите конкуренции, решение антимонопольного органа о нарушении положений части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции в отношении приобретения и использования исключительного права на товарный знак направляется заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

3. Передать должностному лицу Ярославского УФАС России материалы дела для решения вопроса о возбуждении административного производства в отношении ООО «НОЕМИ».

Председатель Комиссии Е.В. Гудкевич

Члены Комиссии А.А. Суровцева

Г.Н. Черногорова

Решение антимонопольного органа может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня принятия решения. Дела об обжаловании решения антимонопольного органа подведомственны арбитражному суду. Решение территориального антимонопольного органа может быть также обжаловано в коллегиальный орган федерального антимонопольного органа.