

## РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ № 078/01/14.4-1598/2020

Резолютивная часть оглашена «13» мая 2021 года Санкт-Петербург

В полном объеме решение изготовлено «21» мая 2021 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,

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

рассмотрев дело № 078/01/14.4-1598/2020 по признакам нарушения ИП Лапина М.А. (ОГРНИП 304781407500149, ИНН 781407782480, <...>) части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в использовании товарного знака по свидетельству № 760208, без разрешения правообладателя,

в присутствии представителей:

от ИП Нехамкина Д.В. — <...>,

от ИП Лапина М.А. — <...>,

### **УСТАНОВИЛ:**

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу (далее — Управление, Санкт-Петербургское УФАС России) поступило заявление ИП Нехамкина Д.В. (вх. № 33988-ИП/20 от 17.09.2020) относительно возможного нарушения ИП Лапина М.А. части 1 статьи 14.4 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее также — Закон о защите конкуренции), выразившегося в недобросовестной

регистрации товарного знака по свидетельству № 760208.

В результате анализа заявлений и представленных документов установлено следующее.

ИП Лапин М.А. (далее также — Ответчик) является правообладателем товарного знака по свидетельству № 760208, который представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесное выражение «Тот самый для двоих». Данный товар зарегистрирован для 10 класса МКТУ (товары для взрослых).

ИП Нехамкин Д.В. (далее также — Заявитель) считает, что спорный товарный знак был зарегистрирован Ответчиком недобросовестно, поскольку данный товарный знак, является тождественным с коммерческим обозначением Заявителя — «Тот самый для двоих».

С момента регистрации товарного знака по свидетельству № 760208 Ответчик стал осуществлять деятельность, связанную с прекращением использования Заявителем его коммерческого обозначения. Данный факт, по мнению ИП Нехамкина Д.В. свидетельствует о недобросовестных целях регистрации спорного товарного знака.

Из представленной в материалы дела информации следует, что Заявитель и Ответчик осуществляют деятельность на одном товарном рынке — рынке реализации товаров для взрослых.

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. Так, не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

Статья 39.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» не предусматривает выдачу предупреждения в случае, если антимонопольный орган выявит признаки нарушения статьи 14.4 данного Федерального закона в действиях хозяйствующих субъектов. Следовательно, антимонопольный орган возбуждает дело о нарушении антимонопольного законодательства непосредственно после того, как выявит признаки нарушения статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

На основании изложенного издан приказ Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу от 18 декабря 2020 года

№ 492/20 о возбуждении дела и создании комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения ИП Лапина М.А. части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Для целей применения законодательного запрета по статье 14.4 Закона о защите конкуренции 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 конкурентирование 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).

Согласно представленным в материалы дела документам ИП. Лапин М.А. стал использовать обозначение «тот самый» раньше даты регистрации

товарного знака с февраля 2019 года (договор на изготовление упаковочных коробок и рекламных листовок б/н от 23.02.19), тогда как, дата начала использования спорного обозначения ИП Нехамкиным Д.В (06.08.19 — дата регистрации доменного имени «тот самый»).

Письмом от 24.02.2021 вх. № 6370/21 Ответчиком также в материалы дела было представлено Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее — Роспатент) от 05 февраля 2021 года об отказе в удовлетворении возражения на регистрацию товарного знака по свидетельству № 760208. Таким образом, правовая регистрация товарного знака по свидетельству № 760208 была оставлена в силе. Из текста заключения по результатам рассмотрения Роспатентом возражения Заявителя против регистрации товарного знака по свидетельству № 760208 следует: *«Из представленных лицом, подавшим возражение, документов усматривается, что ИП Нехамкин Д.В. осуществляет хозяйственную деятельность по реализации товаров 10 класса МКТУ под обозначением «Тот самый».*

*Вместе с тем, представленные материалы, свидетельствуют только о торговой деятельности.*

*В подтверждение своей фактической деятельности лицо, подавшее возражение, представило кассовые чеки, счета-фактуры, согласно которым осуществляло реализацию товаров интимного назначения, что соответствует виду деятельности торговля прочая, указанной в выписке из ЕГРИП.*

*Вместе с тем, никаких документов, подтверждающих производственную деятельность лица, подавшего возражения, возражение и приложенные к нему материалы, не содержат.*

*Более того, товары, которые представлены к продаже в магазине ИП Нехамкина Д.В. маркированы иными обозначениями, что также указывает только на то, что лицо, подавшее возражение, занимается реализацией продукции.*

*Кроме того, в возражении отсутствуют сведения о приобретении обозначением «Тот самый» известности среди потребителей до даты приоритета оспариваемого товарного знака, то есть в период с августа 2019 по 28 ноября 2019 года...».*

*«Таким образом, довод лица, подавшего возражение, об известности российскому потребителю магазина «Тот самый» до даты приоритета оспариваемого товарного знака указанными материалами не подтверждается».*

В материалах дела также отсутствуют доказательства, на основании которых Комиссия могла бы однозначно прийти к выводу о том, что у Ответчика были нечестные (недобросовестные) цели, когда он подал заявку на регистрацию товарного знака по свидетельству № 760208. В материалы дела не представлены доказательства того, что Ответчик решил воспользоваться репутацией своих конкурентов и (или) устранить их с общего товарного рынка.

Заявитель, представленными материалами, не доказал наличие у Ответчика намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение 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.

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 № 078/01/14.4-1598/2020 бесспорные доказательства того, что Ответчик при подаче заявки на регистрацию товарного знака по свидетельству № 760208 преследовал недобросовестные цели. Данный факт исключает возможность признания в действиях ИП Лапина М.А. акта недобросовестной конкуренции, запрет на который установлен статьёй 14.4 Закона о защите конкуренции.

На основании изложенного выше, Комиссия не усматривает в действиях Ответчиков нарушения антимонопольного законодательства.

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:**

1. Прекратить рассмотрение дела № 078/01/14.4-1598/2020 в связи с отсутствием в действиях ИП Лапина М.А. (ОГРНИП 304781407500149, ИНН 781407782480, <...>) нарушения антимонопольного законодательства.

Председатель <...>

Члены <...><...>

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