

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о назначении дела № 08/01/14.4-31/2020 о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению

07 июля 2020 г.

г. Москва

Председатель Комиссии ФАС России по рассмотрению объединенного дела о нарушении антимонопольного законодательства <...>

У С Т А Н О В И Л:

В Федеральную антимонопольную службу поступило заявление ИП Шуравко Владимира Михайловича (далее также – Заявитель) о нарушении антимонопольного законодательства со стороны ИП Кривулина Виталия Николаевича (далее также – Ответчик), выразившемся в приобретении и использовании исключительного права на словесный товарный знак «ТОРНАДО» по свидетельству № 440845.

Заявитель зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 02.11.2004 (ОГРНИП 304324330700141), основным видом деятельности является производство прочих готовых металлических изделий (код ОКВЭД 25.9). До марта 2020 года являлся участником и генеральным директором ООО «Компания Интерметалл». С 2009 года осуществляет производство и реализацию на территории Российской Федерации ручных орудий и инструментов для сада, в том числе ручных культиваторов «ТОРНАДО» (в настоящее время «ТОРНАДИКА»).

Ответчик зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 27.03.2006 (ОГРНИП 306672508600023), основной вид деятельности производство инструмента (код ОКВЭД 25.73). Является учредителем и генеральным директором ООО «ТОРНАДО ТУЛС» (зарегистрировано 21.11.2019, ОГРН 1196733021275, ИНН 6732188288), в настоящее время производит и реализует на территории Российской Федерации ручные орудия и инструмент для сада, а именно ручной культиватор «ТОРНАДО». Реализация осуществляется в том числе посредством Интернет-сайта с доменным именем tornado-tools.com, владельцем которого является ООО «ТОРНАДО ТУЛС» (контактное лицо

<...>), как это следует из ответа регистратора указанного сайта ООО «Бегет» на запрос ФАС России.

Таким образом, Заявитель и Ответчик осуществляют аналогичную предпринимательскую деятельность и являются хозяйствующими субъектами – конкурентами на товарном рынке Российской Федерации ручных орудий и инструмента для сада.

Ответчику принадлежало изобретение «Ручной культиватор» по патенту № 2153787, зарегистрированное 10.08.2000 с датой начала отсчета срока действия патента 01.06.1999, правовая охрана которого в настоящее время не действует.

Между Заявителем и Ответчиком 01.07.2009 был заключен договор о предоставлении исключительной лицензии на право использования изобретения «Ручной культиватор» по патенту № 2153787 на срок действия патента (зарегистрирован Роспатентом 18.08.2009 № РД0053716). Действие договора прекратилось 01.06.2019.

При заключении договора между Заявителем и Ответчиком была достигнута договоренность – маркировать производимые изделия обозначением «Торнадо» (установлено решением Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2020 по делу № СИП-721/2019).

Из представленных как Заявителем, так и Ответчиком, документов следует, что Заявитель производил с 2009 года ручные культиваторы «Торнадо» в соответствии с заключенным с Ответчиком договором исключительной лицензии и реализовывал данную продукцию на территории Российской Федерации с 2010 года, осуществляя ее рекламное продвижение, что подтверждается представленными договорами, товарными накладными, актами, отчетами по продажам культиватора «Торнадо» за период с 2010 по 2019 годы с указанием отчислений Ответчику.

При этом в своих письменных пояснениях Ответчик указывает, что он и Заявитель совместно производили продукцию «Торнадо» с 2010 года. Однако из представленных документов усматриваются следующие обстоятельства.

Ответчику принадлежит исключительное право на словесный товарный знак «ТОРНАДО» по свидетельству № 440845, зарегистрированный 11.07.2011 с датой приоритета 26.04.2010 в отношении товаров 08 класса МКТУ: ручные орудия и инструменты; инвентарь садово-огородный с ручным управлением; инструменты ручные с ручным приводом; культиваторы.

При этом из документов, полученных по запросу ФАС России из Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), следует, что Ответчиком приобретено исключительное право на обозначение «ТОРНАДО» в отношении товаров 08 класса МКТУ после принятия Роспатентом решения от 19.05.2011 об удовлетворении заявления ИП Кривулина В.Н. от 27.01.2011 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «ТОРНАДО» по свидетельству № 310889 в отношении всех товаров 08 класса МКТУ по причине его неиспользования предыдущим правообладателем <...>.

Обосновывая свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного «ТОРНАДО» по свидетельству № 310889 в отношении всех товаров 08 класса МКТУ, Ответчик в заявлении от 27.01.2011 указал, что он является правообладателем исключительных прав на изобретение «Ручной культиватор», известное потребителям в качестве ручного культиватора – корнеудалителя «Торнадо» и реализуемое через сеть магазинов товаров для работ на земельных участках с доменным именем dachka-sad.ru. Также Ответчиком были представлены в Роспатент следующие доказательства реализации им продукции: договор поставки от 21.04.2009; договор поставки от 15.12.2009 № 15; договор поставки от 01.02.2010 № 3; договор поставки от 18.03.2010 № 9; товарные накладные за 2010 год на поставку ручных культиваторов «Торнадо»; оборотно-сальдовая ведомость за период 01.01.2010 – 24.12.2010; счета и платежные поручения за изготовление листовок и буклетов культиватора «Торнадо» за 2009-2010 годы и акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 26.01.2011 с ООО «ТМ ДИДЖИТАЛ», а также скриншот Интернет-сайта с доменным именем dachka-sad.ru, на котором была размещена информация о том, что магазин «Зеленая сотка» работает исключительно с производителем и изобретателем данного инструмента Кривулиным В.Н., и копия листовки, согласно которой рыхлитель-корнеудалитель «Торнадо-мини» может быть заказан по телефонам и электронной почте <...>.

Таким образом, на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака «ТОРНАДО» (26.04.2010) и приобретения исключительного права на данное обозначение (11.07.2011), Ответчик сам осуществлял реализацию ручного культиватора «Торнадо» своего производства, из чего следует, что в данный период имели место конкурентные отношения между Ответчиком и его лицензиатом (Заявителем), поскольку оба лица вводили в гражданский оборот тождественный инструмент под тождественным обозначением. При этом Ответчику доподлинно было известно об использовании Заявителем в гражданском обороте спорного обозначения, так как по договору исключительной лицензии на использование изобретения Ответчик получал отчеты о производстве и реализации выпускаемых культиваторов «Торнадо» и соответствующие

выплаты, что подтверждается, например, отчетом по продажам ручного культиватора «Торнадо» за отчетный период с 01.01.2010 по 30.04.2010, подписанным Ответчиком.

Представленные документы свидетельствуют о том, что в конце 2010 года Заявитель приобрел у Ответчика производственное оборудование и сырье (счет № 94 от 06.10.2010; товарная накладная от 06.10.10 № 94; платежные поручения от 14.10.2010 № 730, от 12.11.2010 № 819), что свидетельствует о прекращении Ответчиком собственного производства указанной продукции. Более того, из представленных Ответчиком товарных накладных, счетов и платежных поручений за 2011-2012 годы следует, что Ответчик в дальнейшем сам закупал у Заявителя ручные культиваторы «Торнадо» и «Торнадо-мини».

Между тем, действие лицензионного договора, заключенного между Заявителем и Ответчиком, прекратилось 01.06.2019.

Из письменных пояснений Ответчика и решения Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2020 по делу № СИП-721/2019 усматривается, что Ответчиком с конца 2018 года были осуществлены подготовительные действия для начала собственного производства данной продукции, что подтверждается договором аренды производственного помещения № 01/09/2018 от 01.09.2018 и товарными накладными и счетами-фактурами на приобретение производственного оборудования – фрезерных и токарных станков, профилирующей машины и пресса.

Осуществление реализации культиваторов «Торнадо» Ответчиком подтверждается представленными договорами и товарными накладными за 2018-2019 годы.

На Интернет-сайте с доменным именем tornado-tools.com размещена информация о том, что с 2020 года компания под руководством изобретателя оригинального культиватора «ТОРНАДО» Кривулина Виталия Николаевича вновь запускает производство серии культиваторов «ТОРНАДО», что подтверждается протоколом осмотра доказательств от 05.06.2020, составленного нотариусом Жуковского нотариального округа Брянской области <...>.

Вместе с тем, из письменных пояснений Ответчика следует, что 23.04.2019 Ответчик направил Заявителю претензию о нарушении исключительных прав на товарный знак № 440845 (в материалы дела не представлена), в которой указал на недопустимость нарушения его прав, необходимость выплаты компенсации за незаконное использование товарного знака, а также на прекращение его дальнейшего использования.

Кроме того, Ответчик также обратился в арбитражные суды с исками к контрагентам Заявителя и ООО «Компания Интерметалл»:

- дело № А40-70515/2020 по иску к ООО «ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ» о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «Торнадо» № 440845 в размере 250 000 руб., о прекращении реализации товаров МКТУ «Ручные орудия и инструменты; ножевые изделия; вилки и ложки; холодное оружие; бритвы» с нанесенной маркировкой «Торнадо»; об обязанности опубликовать на сайте www.vseinstrumenti.ru решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя;

- дело № А40-46879/2020 по иску к ООО «Студио Модерна» о защите прав на товарный знак по свидетельству № 440845 и взыскании компенсации в размере 9 543 570 рублей;

- дело № А40-44870/2020 по иску к ООО «ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ» о взыскании 9 543 570 рублей в связи с незаконной реализацией товара;

- дело № А41-96456/2019 по иску к ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК» о взыскании 166 691 914 рублей (с изменением суммы до 149 990 000 рублей).

При этом на Интернет-сайте с доменным именем tornado-tools.com размещена информация о том, что оригинальный культиватор «Торнадо» производится с 1999 года, а также: «Культиватор «Торнадо» зарегистрированная торговая марка. Опасайтесь копий и подделок!».

В соответствии со статьей 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Федерального закона 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.

В силу статьи 14.4 Закона «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и

использованием исключительного **права** на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

Из представленных материалов усматривается, что Ответчик приобрел исключительное право на словесное обозначение «ТОРНАДО», доподлинно зная о том, что данное обозначение используется его конкурентом – производителем ручных культиваторов «Торнадо», получая в период 2010-2019 годов отчеты о реализации указанной продукции, поскольку из количества реализованной продукции исчислялись платежи по лицензионному договору. Заявитель с 2009 года производил в соответствии с лицензионным договором на использование изобретения «Ручной культиватор» по патенту № 2153787 ручной культиватор «Торнадо», названный так по согласованию с Ответчиком, осуществляя расширение линейки продукции и вкладывая денежные средства в продвижение ручных садовых инструментов «Торнадо». Например, в период 2011-2013 годов на рекламные услуги Заявителем было истрачено более 3 млн. рублей.

Ответчик в конце 2010 года производство продукции прекратил и сам приобретал данный инструмент у Заявителя. В 2018 году, перед окончанием действия лицензионного договора, заключенного между ним и Заявителем, Ответчик начал подготовку к открытию собственного производства данной продукции, а впоследствии обратился с претензионным письмом к Заявителю и в арбитражные суды с исками к контрагентам Заявителя с требованиями о прекращении использования товарного знака «ТОРНАДО» и выплате компенсации за его незаконное использование.

На основании изложенного издан приказ ФАС России от 06.07.2020 № 609/20 о возбуждении дела и создании Комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения ИП Кривулиным Виталием Николаевичем (ОГРНИП 306672508600023, ИНН 672400015060, адрес: 214501, Смоленская обл., Михневское сельское поселение, д. Боровая, ул. Луговая, д. 2) статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Руководствуясь частью 13 статьи 44 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

О П Р Е Д Е Л И Л:

1. Назначить дело № 08/01/14.4-31/2020 о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению **на 05.08.2020 в 15.00** по адресу: г. Москва, Уланский пер., д. 16, корп. 1.

2. Привлечь к участию в рассмотрении дела № 08/01/14.4-31/2020 о нарушении антимонопольного законодательства в качестве:

ответчика:

ИП Кривулина Виталия Николаевича (ОГРНИП 306672508600023, ИНН 672400015060, адрес: 214501, Смоленская обл., Михневское сельское поселение, д. Боровая, ул. Луговая, д. 2);

заявителя:

ИП Шуравко Владимира Михайловича (ОГРНИП 304324330700141, ИНН 6449013609, адрес: ул. Звездная, д. 38, г. Жуковка, Брянская обл., 242700).

3. ИП Кривулину В.Н. представить в ФАС России **к 05.08.2020**:

- документы, подтверждающие осуществление ИП Кривулиным В.Н. производства и/или реализации ручного культиватора «Торнадо» в период с 2011 по 2018 годы (договоры аренды производственных помещений, договоры на приобретение основных средств; договоры на приобретение сырья и комплектующих; договоры поставки с приложением спецификаций и товарных накладных и прочее);

- договор аренды производственного помещения № 01/09/2018 от 01.09.2018;

- универсальные передаточные документы о приобретении в 2017 и 2018 годах валковой профилирующей машины, токарного станка, фрезерного станка и прессы;

- копию обращения в ОМВД России по району Кунцево г. Москвы, по которому вынесено постановление от 23.11.2019 об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ;

- копию заявления в отношении <...>, поданного в УЭБиПК УМВД России по Смоленской области и зарегистрированного в книге учета сообщений о преступлениях за № 4615 от 06.04.2020;

- копию заявления в отношении <...>, поданного в УФСБ России по Смоленской области и переданного в УЭБиПК УМВД России по

Смоленской области и зарегистрированного в книге учета сообщений о преступлениях за № 4816 от 10.04.2020.