

РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ № 06-01-10-14-17

Резолютивная часть решения оглашена «30» марта 2018 г.

Решение изготовлено в полном объеме «13» апреля 2018 г.

г. Новосибирск

Комиссия Новосибирского УФАС России по рассмотрению дел по признакам нарушения законодательства о рекламе в составе:

председатель Комиссии: И.В. Волохина - заместитель руководителя управления – начальник отдела рекламы;

члены комиссии: Ю.В. Виногорова – главный специалист-эксперт отдела рекламы;

М.О. Хрипченко – ведущий специалист-эксперт отдела рекламы;

рассмотрев дело № 06-01-10-14-17, возбужденное по признакам нарушения индивидуальным предпринимателем Костылевым В. В. (ИНН 543305512209) п. 1 ст. 14.6 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 г. «О защите конкуренции» (далее – ФЗ «О защите конкуренции»), выразившегося в использовании ИП Костылевым В.В. в своей предпринимательской деятельности товарного знака «Веселый Фейерверк» по Свидетельству №583583 от 10.08.2016г.,

в присутствии:

- заявителя – ИП Бердина С.Р.,

- представителя ответчика по делу ИП Костылева В.В. - <...> (Доверенность №3 от 17.10.2017г.),

УСТАНОВИЛА:

В адрес Новосибирского УФАС России поступило обращение индивидуального предпринимателя Бердина С.Р. (вх№ 8770 от 12.09.17г.) о нарушении индивидуальным предпринимателем Костылевым В.В. (ИНН 543305512209, ОГРНИП 304543316700156) антимонопольного законодательства, при использовании в своей предпринимательской деятельности товарного знака «Веселый фейерверк», схожего с товарным знаком заявителя.

Как указывает заявитель, в мае 2017 г., ООО «Дубль-Гис» отказало заявителю в размещении рекламы магазина "Веселый фейерверк" (магазин салютов и товаров для праздника) по причине того, что ООО «ДубльГИС» поступила претензия (требование) от ИП Костылева В.В. о прекращении размещения в электронном справочнике 2ГИС обозначения «ВЕСЕЛЫЙ ФЕЙЕРВЕРК» по отношению к ИП Бердину С.Р. В качестве доказательства обоснованности заявленных требований, ИП Костылевым В.В. предоставлено свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 583583, согласно которому обозначение «ВЕСЕЛЫЙ ФЕЙЕРВЕРК» зарегистрировано в качестве товарного знака за ИП Костылевым В.В. (дата регистрации 10.08.2016г.).

Товарный знак "Веселый фейерверк" ИП Костылев В.В. зарегистрировал в отношении таких классов №№35,41 МКТУ, как ведение бухгалтерских документов, консультации по организации бизнеса, продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения, прогнозирование экономическое, составление налоговых деклараций, передвижные библиотеки, прокат полей для гольфа, иное,

которые, по мнению заявителя, не имеют отношения к специфике наименования товарного знака «Веселый фейерверк».

Согласно копии заявки Костылева В.В., товарный знак представляет собой словесное обозначение в виде словосочетания, написанного черными буквами по белому фону.

Как указано в заявлении, в настоящий момент, у ИП Бердина С.Р. отсутствует возможность размещать обозначение «ВЕСЕЛЫЙ ФЕЙЕРВЕРК» в электронном справочнике 2ГИС в отношении своего вида деятельности. По мнению заявителя, это создает препятствия не только заявителю, как предпринимателю, осуществляющему свою деятельность с использованием данного товарного знака, но и неопределенному кругу потребителей, поскольку напрямую затрагивает их право на информацию и получение сведений о товарах, работах или услугах.

По результатам рассмотрения заявления, Новосибирским УФАС России возбуждено дело по признакам нарушения требований п. 1 ст. 14.6.Федерального закона «О защите конкуренции».

25.01.2018г. на рассмотрении дела Комиссией Новосибирского УФАС России, заявителем была высказана позиция относительно квалификации действия ответчика как признаков нарушения ст.14.4 Закона «О защите конкуренции» - приобретение и использование ИП Костылевым В.В. исключительного права на средства индивидуализации товаров, услуг ИП Бердина С.Р.

Согласно п.9 ст.4 Закона «О защите конкуренции», недобросовестная конкуренция - это 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, признаются недобросовестной конкуренцией.

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 (далее - средства индивидуализации). Данная норма, по сути, развивает положения пункта 6 части 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Сущность исключительного права заключается в праве его владельца пользоваться и распоряжаться соответствующим объектом и корреспондирующей обязанности остальных лиц воздерживаться от его несанкционированного использования, в том случае если санкция необходима. При этом использование может считаться санкционированным только при наличии разрешения на использование объекта исключительных прав, которое оформлено надлежащим образом.

В силу положений Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ услуг и предприятий, Утвержденной Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2014 года №СП-21/2, одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть 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.

Вместе с тем то, что лицо знало или должно было знать об использовании третьими 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.

Таким образом, для признания действий индивидуального предпринимателя актом недобросовестной конкуренции, необходимо выполнение следующих условий:

- 1) индивидуальный предприниматель и другой хозяйствующий субъект являются конкурентами, т.е. активно присутствуют в одном сегменте товарного рынка;
- 2) действия индивидуального предпринимателя причинили или могли причинить убытки конкурентам либо нанесли или могли нанести вред их деловой репутации;
- 3) своими действиями индивидуальный предприниматель в обязательном порядке нарушил соответствующие нормы российского законодательства, сложившиеся обычаи делового оборота, требования добропорядочности, разумности и справедливости;
- 4) конечным итогом действий индивидуального предпринимателя должно являться получение преимущества, занятие более выгодного, доминирующего положения на соответствующем товарном рынке по отношению к конкуренту.

Материалами дела установлено, что ИП Костылев В.В. приобретая исключительное право на товарный знак «Веселый фейерверк», не мог не знать о существующем на рынке пиротехнических услуг магазине «Веселый фейерверк», который ввел в оборот ИП Бердин С.Р. в мае 2015г. на территории Новосибирской области, на основании следующего.

ИП Бердин С.Р. с мая 2017 года осуществил ряд действий по продвижению наименования магазина «Веселый фейерверк», путем размещения информации в системе «Дубльгис», в радиоэфирах и посредством звуковой рекламы в ТРЦ «Галерея Новосибирск». До подачи ИП Костылевым В.В. заявки на регистрацию товарного знака «Веселый фейерверк» в августе 2015г., ИП Бердиным С.Р. уже производились мероприятия рекламного характера, в отношении данного словосочетания. Кроме того, согласно сведениям, содержащимся в электронном справочнике «Дубльгис», на территории города Новосибирска осуществляют деятельность около 60 организаций, занимающихся реализацией пиротехнических товаров, что позволяет не упускать из виду наименование, обозначения и

используемые фирменные обозначения своих конкурентов (в отличие от парикмахерских услуг, которые осуществляет более 1950 лиц).

Кроме того, если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами (например, конкурентами, в том числе наравне с последующим правообладателем), 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.

Также могут быть квалифицированы в качестве недобросовестной конкуренции действия лица по регистрации товарного знака в случае регистрации лицом обозначения, ранее использовавшегося без регистрации в качестве товарного знака только третьим лицом и получившего известность в результате именно такого использования.

Учитывая совокупность обстоятельств и хронологию событий, связанную с введением ИП Бердиным С.Р. в оборот словесного обозначения «Веселый фейерверк», можно сделать вывод, что регистрация товарного знака ИП Костылевым В.В. была предпринята для того, чтобы затруднить ИП Бердину С.Р. реализацию услуг по продаже пиротехнических изделий. То есть, ИП Костылев В.В. имел намерение воспользоваться репутацией ИП Бердина С.Р. в отношении словесного обозначения «Веселый фейерверк» и узнаваемостью такого обозначения.

Действия ИП Костылева В.В. по приобретению товарного знака формально осуществлялись в соответствии с требованиями закона, но, тем не менее, противоречили требованиям добропорядочности, разумности справедливости, поскольку ИП Костылев В.В. получил свидетельство на товарный знак № 583583 по классу 35 МКТУ на обозначение, которое уже использовалось ранее в предпринимательской деятельности конкурентом – ИП Бердиным С.Р.

Таким образом, Комиссия Новосибирского УФАС России приходит к выводу, что действия ИП Костылева В.В. по использованию исключительного права на средства индивидуализации ИП Бердина С.Р., содержат признаки нарушения требования, установленного ч. 1 ст. 14.4 Закона «О защите конкуренции».

В связи с вышеизложенным, на основании п.1 ч.1 прим.1 ст.47 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», рассмотрение дела было отложено.

01.03.2018г. Новосибирским УФАС России, по результатам рассмотрения дела № 06-01-10-14-17 было вынесено Заключение об обстоятельствах дела. Данное Заключение, в соответствии с ч.4 ст. 48.1 Закона «О защите конкуренции», было направлено сторонам по делу.

30.03.18г. на рассмотрении дела Комиссией Новосибирского УФАС России, представитель ИП Костылева В.В. заявил ходатайство, в том числе приобщив его к материалам данного дела, о проведении социологического опроса в г. Новосибирске, касающийся осведомленности жителей города о существовании и месте расположения магазина по продаже пиротехнических изделий «Веселый

фейерверк».

Новосибирское УФАС России отклоняет ходатайство «О проведении социологического опроса» по причине нецелесообразности его проведения в связи с тем, что данный опрос, проводимый в 2018г. с большой долей вероятности не сможет обеспечить объективную оценку ситуации, сложившейся в мае-июле 2015г. на рынке по продаже пиротехнических изделий в г. Новосибирске, а именно степень известности обозначения «Веселый Фейерверк», используемого ИП Бердиным С.Р. Потребителям будет сложно объективно оценить степень его информирования в 2015г. о наличии в городе магазина, индивидуализирующегося обозначением «Веселый Фейерверк», в связи с большим временным промежутком между фактами, являющимися предметом рассмотрения данного дела. Кроме того, материалами дела доказано осуществление предпринимательской деятельности ИП Костылевым В.В., аналогичной деятельности ИП Бердина С.Р. с 2017г. Таким образом, на текущий момент, потребителю может быть сложно сопоставить обозначение «Веселый Фейерверк» с ИП Бердиным С.Р. или ИП Костылевым В.В., что может привести к искажению ответов в проводимом социологическом опросе, который в силу данных обстоятельств, окажется неинформативным.

Также в адрес антимонопольного органа поступили Возражения на Заключение Комиссии от ИП Костылева В.В. (вх№2579), согласно которым, действия ИП Костылева В.В. по регистрации и использованию товарного знака № 583583 не содержат признаков нарушения ст. 14.4 ФЗ «О защите конкуренции», в связи со следующими обстоятельствами.

По мнению ИП Костылева В.В., пояснение Комиссии Новосибирского УФАС, отраженное в Заключении, следующего содержания: *«Таким образом, рассматриваемые товарные знаки имеют охрану на разные классы товаров (услуг). ИП Костылев В.В. не имеет законного основания для использования своего товарного знака № 583583 для реализации товаров для праздников, пиротехнических изделий бытового назначения. Права ИП Костылева В.В. на товарный знак распространяются только на те товары, которые указаны в свидетельстве о регистрации товарного знака»*, противоречит действующему законодательству РФ.

Товарный знак № 583583 зарегистрирован по услугам 35 и 41 класса МКТУ. В письменном отзыве ИП Костылев В.В. пояснял, что термины 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц», «услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)» относятся к услугам торговли, следовательно, ИП Костылев В.В. имеет право заниматься деятельностью, связанной с розничной и оптовой торговлей любыми товарами, в т.ч. товарами для праздников, пиротехническими изделиями бытового назначения, индивидуализируя свою торговую деятельность обозначением «Веселый Фейерверк» (размещая обозначение на вывеске магазина, в документации, связанной с торговлей различными товарами, в рекламе магазинов и др.).

Кроме того, вывод Комиссии Новосибирского УФАС, отраженный в Заключении, следующего содержания: *«Злоупотребление правом, которое выражается в том, что фактически ответчик-ИП Костылев В.В., ведет свою деятельность совершенно в другом сегменте, препятствует ИП Бердину С.Р. осуществить свою целевую деятельность - продажа пиротехнических изделий. Злоупотребление правом при*

государственной регистрации товарного знака в силу положений ст. 10 ГК РФ является основанием для отказа в защите принадлежащего правообладателю исключительного права на товарный знак», не согласуется с материалами дела и фактическими обстоятельствами. ИП Бердин С.Р. и ИП Костылев В.В. осуществляют деятельность, связанную с оказанием услуг по оптовой и розничной торговле товарами третьих лиц, в т.ч. товарами для праздника и пиротехническими товарами. Следовательно, ИП Костылев В.В. и ИП Бердин С.Р. осуществляют деятельность в одном сегменте, их целевая деятельность совпадает и они являются конкурентами.

Довод Комиссии Новосибирского УФАС, отраженный в Заключении, следующего содержания: *«Учитывая совокупность обстоятельств и хронологию событий, можно сделать вывод, что регистрация товарного знака ИП Костылевым В.В. была предпринята для того, чтобы затруднить ИП Бердину С.Р. реализацию услуг по продаже пиротехнических изделий. ИП Костылев В.В. имел намерение воспользоваться чужой репутацией - ИП Бердина С.Р. в отношении словесного обозначения «Веселый Фейерверк» и узнаваемостью такого обозначения»*, является необоснованным, не подкреплён какими-либо доказательствами и носит предположительный характер.

В материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства того, что до подачи заявки на регистрацию товарного знака № 583583 ИП Костылевым В.В., обозначение «Веселый Фейерверк» приобрело широкую известность в г. Новосибирске, как название магазина ИП Бердина С.Р. и стало узнаваемым среди потребителей г. Новосибирска. Доказательства кратковременного рекламирования обозначения «Веселый Фейерверк» ИП Бердиным С.Р. не подтверждают приобретение обозначением широкой известности в г. Новосибирске, как названия магазина ИП Бердина С.Р. и приобретение узнаваемости среди потребителей г. Новосибирска. Обозначение использовалось менее 2 месяцев до подачи ИП Костылевым В.В. заявки на товарный знак № 583583, использование носило больше подготовительный характер и не было широкомасштабным и активным, свидетельствует о том, что до подачи ИП Костылевым В.В. заявки на товарный знак № 583583 обозначение «Веселый Фейерверк» не приобрело известность и не стало узнаваемым среди потребителей, как название магазина ИП Бердина С.Р. Сам по себе факт использования ИП Бердиным С.Р. обозначения «Веселый Фейерверк» за 2 месяца до даты подачи ИП Костылевым В.В. заявки на товарный знак № 583583 не свидетельствует о том, что действия ИП Костылева по регистрации и использованию товарного знака № 583583 нарушают ст. 14.4 ФЗ «О защите конкуренции».

В силу положений п. 4 Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2014 года № СП-21/2), вместе с тем то, что лицо знало или должно было знать об использовании третьими 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 лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения».

В соответствии с п. 5 Справки, также могут быть квалифицированы в качестве недобросовестной конкуренции действия лица по регистрации товарного знака в случае регистрации лицом обозначения, ранее использовавшегося без регистрации в качестве товарного знака только третьим лицом и получившего известность в результате именно такого использования».

С целью подкрепления правовой позиции, ИП Костылев В.В. ссылается на Решение Арбитражного суда Приморского края от 14.02.2018 г. по делу № А51-18868/2017: «Арбитражный суд полагает, что оспариваемое решение ответчика недостаточно обосновано, мотивировано, принято на основании неполно исследованных обстоятельств в связи со следующим... Узнаваемость потребителями обозначений означает приобретение таким обозначением различительной способности. В соответствии с п. 2.1 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 № 39, при оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или в части следующие сведения, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования: объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением; длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке; объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением; сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением; сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением; а также иные сведения. Для вывода о приобретении обозначением высокой различительной способности необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров (услуг) со сходным обозначением иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самим товаром (услугой) и его предшествующим производителем.

Доказательством того, что обозначение «Веселый Фейерверк» до даты подачи ИП Костылевым В.В. заявки на товарный знак № 583583 приобрело известность на территории г. Новосибирска, как название магазина ИП Бердина С.Р. и стало узнаваемым среди потребителей г. Новосибирска в данном случае, по мнению ИП Костылева В.В., может быть соцопрос.

Все остальные доказательства, имеющиеся в материалах дела, по мнению ИП Костылева В.В., не могут свидетельствовать о том, что до подачи заявки на регистрацию товарного знака № 583583 ИП Костылевым В.В., обозначение «Веселый Фейерверк» приобрело широкую известность в г. Новосибирске, как название магазина ИП Бердина С.Р. и стало узнаваемым среди потребителей г. Новосибирска.

В материалах дела не имеется документов о том, что за период до 05.08.2015 г. ИП Бердин С.Р. размещал обозначение «Веселый Фейерверк» на фирменных плакатах и вывесках. Утверждение, что ИП Костылев В.В. имел намерение воспользоваться

репутацией ИП Бердина С.Р., в отношении словесного обозначения «Веселый Фейерверк», необоснованно.

Репутация — это создавшееся общее мнение о достоинствах и недостатках кого-нибудь или чего-нибудь. Из документов, имеющихся в материалах дела непонятно, какой репутацией обладал ИП Бердин С.Р. в отношении словесного обозначения «Веселый Фейерверк» до даты подачи ИП Костылевым В.В. заявки на товарный знак № 583583, учитывая то, что на момент подачи заявки на товарный знак № 583583, ИП Бердин С.Р. использовал обозначение «Веселый Фейерверк» менее 2 месяцев. В связи с чем, как считает ИП Костылев В.В., Комиссия УФАС сделала необоснованный вывод о том, что при подаче заявки на товарный знак № 583583 ИП Костылев В.В. имел намерение воспользоваться репутацией ИП Бердина С.Р. в отношении словесного обозначения «Веселый Фейерверк», т.к. ИП Костылев В.В. осуществлял свою деятельность в г. Новосибирске с 1999 года, а ИП Бердин С.Р. только появился в 2015 году в г. Новосибирске и не мог создать хоть какую-то репутацию.

ИП Костылев В.В. считает, что магазин «Веселый фейерверк» не мог получить широкую известность среди населения г. Новосибирска в период май-июль 2015г., в силу короткого времени размещения рекламной информации о данном торговом объекте. Подтверждения того, что магазин «Веселый фейерверк» вызывает ассоциацию именно с торговым объектом, в котором осуществляет предпринимательскую деятельность ИП Костылев В.В., отсутствуют.

Кроме того, ИП Костылев В.В. в настоящее время добросовестно использует обозначение «Веселый Фейерверк», зарегистрированное в качестве товарного знака № 583583. ИП Костылев В.В. не подавал в Арбитражный суд исковое заявление о взыскании с ИП Берлина С.Р. компенсации за незаконное использование товарного знака № 583583 в размере до 5 000000 рублей и его действия по регистрации и использованию товарного знака № 583583 не были направлены на вытеснение ИП Бердина С.Р. с рынка.

Заслушав доводы сторон, рассмотрев возражения ИП Костылева В.В. на Заключение об обстоятельствах дела, Комиссия Новосибирского УФАС России приходит к следующему.

В силу п. 7 ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «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.

Согласно п. 5 ст. 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 представленным документам ИП Костылев В.В. (вх.11234 от 04.12.2017)

осуществляет розничную реализацию товаров для праздника и пиротехнических изделий на территории города Новосибирска, что подтверждается единым прайс-листом для всех торговых точек. В прайс-листе перечислены товары, реализуемые ИП Костылевым В.В., среди которых: пиротехнические изделия, фестивальные шары, бенгальские свечи, хлопушки, праздничные наборы.

ИП Костылев В.В. не имеет возможности предоставить чеки с указанием адреса торговой точки и названием проданного товара за период с августа 2015 года по август 2017 года, т.к. является налогоплательщиком единого налога на вмененный доход и имеет право при осуществлении своей деятельности производить наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники при условии выдачи по требованию покупателя (клиента) документа (товарного чека, квитанции или другого документа, подтверждающего прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу) в порядке, установленном Федеральным законом от 22.05.2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа». В связи с этим, ИП Костылев В.В. при осуществлении своей деятельности по розничной торговле в магазинах применяет не контрольно-кассовую технику, а чекопечатающую машинку, которая выдает чек только покупателю.

В материалы дела ИП Костылевым В.В. представлены копии Журналов кассира-операциониста с торговой точки по адресу: г. Новосибирск, ул. Волховская, д. 30 за период с августа 2015г. по август 2017г., копии чеков с торговой точки по адресу: г. Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Выборная, д. 122/3 и г. Новосибирск, ул. Пархоменко, д. 90/1 за 2017 г., копии журналов кассиров-операционистов с торговой точки по адресу: г. Новосибирск, ул. Большевикская, д. 131, к.3, подтверждающие торговую деятельность ИП Костылева В.В. на рынке пиротехнических изделий в г. Новосибирске, до подачи ИП Костылевым В.В. заявления в Федеральное государственное бюджетное учреждение Федеральный институт промышленной собственности на регистрацию товарного знака «Веселый фейерверк».

Согласно аналитическому отчету Новосибирского УФАС России, основным видом экономической деятельности ИП Костылева В.В. является розничная торговля непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах (код по ОКВЭД 47.78.9). ИП Костылев В.В. осуществляет свою деятельность на рынке розничной реализации изделий для праздников, пиротехнических изделий бытового назначения на территории города Новосибирска: Кировский район (630119, ул. Зорге, д.191); Ленинский район (630108, пр. Энергетиков, д.8; 630045, ул. Волковская, д.30; 630136, ул. Пархоменко, д. 90/1); Октябрьский район (630126, ул.Выборная, д.122, к.6; 630083, ул. Большевикская, д.131, к.3); Калининский район (630129, ул. Курчатова, д.11, к.1).

Основным видом экономической деятельности ИП Бердина С.Р. согласно ОКВЭД является торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках (код по ОКВЭД 47.8). ИП Бердин С.Р. осуществляет свою деятельность на рынке розничной реализации изделий для праздников, пиротехнических изделий бытового назначения в городе Новосибирске, в магазине по адресу: г. Новосибирск, ул. Гоголя, д. 32А.

Согласно документам, представленным ИП Бердиным С.Р. (вх.б/н от 07.12.2017), лицо осуществляет реализацию товаров для праздника и пиротехнических изделий на территории города Новосибирска, что подтверждается чеками. В представленных чеках прописана реализуемая продукция ИП Бердиным С.Р., среди которых: шляпы, петарды, фонтаны, хлопушки, пневмохлопушки, шары с рисунками, батареи салютов, свечи для торта, украшения для автомобиля, мыльные пузыри, колпаки.

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке розничной реализации изделий для праздников, пиротехнических изделий за период с августа 2015 г. по август 2017 г. на территории города Новосибирска, входили ИП Костылев В.В. (ИНН 543305512209) и ИП Бердин С.Р. (ИНН 702000838807).

Таким образом, можно сделать вывод о наличии фактических конкурентных отношений между ИП Бердиным С.Р. и ИП Костылевым В.В. на рынке по розничной реализации изделий для праздников, пиротехнических изделий за период с августа 2015 года по август 2017 года на территории г. Новосибирска.

ИП Бердин С.Р. осуществляет свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя с 26.03.2008 года, что подтверждается копией свидетельства о регистрации в качестве ИП серия <...> выданного 26.03.2008 года ИФНС по г.Томску, с 04.05.2015 года осуществляет свою деятельность в г. Новосибирске. Вместе с тем, ИП Бердиным С.Р. был зарегистрирован товарный знак «Веселый фейерверк» в качестве цветного графического обозначения № 607145 от 01.03.2017г. по классам 04, 13 (вещества взрывчатые, вещества самовоспламеняющиеся, огни бенгальские, петарды, фейерверки), 14, 16, 21, 24, 25, 28 МКТУ.

ИП Костылев В.В. осуществляет свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя с 03.03.2003 г., что подтверждается копией свидетельства о регистрации в качестве ИП серия <...> выданного 03.03.2003 г. ИМРФ по налогам и сборам по Новосибирскому району Новосибирской области.

ИП Костылевым В.В. зарегистрирован товарный знак «Веселый фейерверк» в качестве словесного обозначения №583583 от 10.08.2016г. по классам МКТУ: 35, 41 (35- прокат офисного оборудования и аппаратов; посредничество коммерческое (обслуживание); услуги рекламные "оплата за клик"; аренда площадей для размещения рекламы; редактирование рекламных текстов; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; оформление витрин; ведение бухгалтерских документов; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; обновление рекламных материалов; оформление рекламных материалов; консультации по организации бизнеса; услуги субподрядные (коммерческая помощь); консультации по управлению бизнесом; написание резюме для третьих лиц; демонстрация товаров; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; управление гостиничным бизнесом; продвижение продаж для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; услуги стенографистов; запись сообщений (канцелярия); расклейка афиш; информация и советы коммерческие потребителям (информация потребительская товарная); помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; управление коммерческими проектами для строительных проектов; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; агентства по коммерческой информации; реклама; прокат рекламных материалов; подготовка платежных документов; услуги машинописные;

исследования маркетинговые; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; услуги по переезду предприятий; систематизация информации в компьютерных базах данных; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; управление деятельностью внештатных сотрудников; распространение образцов; изучение общественного мнения; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; консультации по управлению персоналом; публикация рекламных текстов; консультации профессиональные в области бизнеса; продажа аукционная; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); макетирование рекламы; выписка счетов; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; ведение автоматизированных баз данных; менеджмент в области творческого бизнеса; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; распространение рекламных материалов; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; реклама наружная; радиореклама; 41 - услуги музеев (презентация, выставки); производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; услуги спортивных лагерей; информация по вопросам развлечений; обучение гимнастике; прокат звукозаписей; услуги баз отдыха (развлечения); микрофильмирование; прокат радио- и телевизионных приемников; услуги по написанию сценариев; организация балов; шоу-программы; представления театральные; прокат кинофильмов; радиопередачи развлекательные; переподготовка профессиональная; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение семинаров; прокат декораций для шоу-программ; дублирование; прокат аудиооборудования; прокат видеоманитов; написание музыки; публикация интерактивная книг и периодики; услуги клубов (развлечение или просвещение); представления театрализованные; передачи развлекательные телевизионные; прокат видеофильмов; развлечение гостей; монтаж видеозаписей; сочинение музыки; образование религиозное; организация досуга; программирование спортивных состязаний; прокат видеокамер; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; услуги устных переводчиков; аренда теннисных кортов; предоставление услуг игровых залов; цирки; игры азартные; услуги по распространению билетов (развлечение); информация по вопросам воспитания и образования; услуги репетиторов, инструкторов (обучение); предоставление спортивного оборудования; услуги образовательно-воспитательные; организация и проведение концертов; прокат оборудования стадионов; услуги студий записи; организация и проведение мастер-классов (обучение); издание книг; служба новостей; клубы здоровья (оздоровительные и фитнес-тренировки); предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; обучение практическим навыкам (демонстрация); учреждения дошкольные (воспитание); организация и проведение коллоквиумов; аренда спортивных площадок; организация и проведение конгрессов).

Таким образом, рассматриваемые товарные знаки имеют охрану на разные классы товаров (услуг).

Как было сообщено заявителем, с 2015 г. ИП Бердин С.Р. начал осуществлять свою предпринимательскую деятельность в городе Новосибирске, для чего арендовал помещение, используемое в качестве магазина по адресу: г. Новосибирск, ул. Гоголя, д. 32А.

При подаче заявления на регистрацию товарного знака в Роспатент на классы МКТУ: 04, 13 (вещества взрывчатые, вещества самовоспламеняющиеся, огни бенгальские, петарды, фейерверки), 14, 16, 21, 24, 25, 28, 35, предоставлялся договор аренды помещения, в котором осуществляется предпринимательская деятельность ИП Бердиным С.Р. (г. Новосибирск, ул. Гоголя, д. 32А), где было указано, в том числе, целевое назначение данного магазина - для пиротехнических товаров, в связи с чем, предусмотрены определенные требования к самому магазину.

ИП Бердин С.Р. осуществил ряд действий, направленных на продвижение данного магазина, равно как и товара. При подаче заявления в Новосибирское УФАС России, ИП Бердиным С.Р. были представлены документы свидетельствующие о затратах на рекламную деятельность: аудиореклама, фирменные плакаты, вывески, размещение рекламной информации в информационном справочнике «Дубльгис». Реклама в справочнике «Дубльгис» распространялась регулярно, до того момента, как в мае 2017 года ООО «Дубльгис» не отказалось размещать рекламу ИП Бердина С.Р. ссылаясь на то, что ИП Костылев В.В. предъявил претензии в ООО «Дубльгис». Доказательства этому также были представлены при подаче заявления - запрос ИП Бердина С.Р. в ООО «Дубльгис» и ответ компании.

ИП Костылев В.В. зарегистрировал знак «Веселый фейерверк» на виды деятельности, такие как ведение бухгалтерской консультации бизнеса, продажа лекарственных средств и ветеринарных гигиенических препаратов, которые слабо соотносятся с обозначением «Веселый фейерверк», в то время как ИП Бердин С.Р. занимается продажей пиротехнических изделий.

При подаче ИП Бердиным С.Р. заявки на регистрацию своего товарного знака, ему было отказано в регистрации в части 35 МКТУ, в связи с регистрацией ранее ИП Костылевым В.В. товарного знака на эти виды деятельности.

В материалы дела приложены Результаты экспертизы, проведенной отделом экспертизы заявок на товарные знаки ФИПС, согласно которым, в результате проведения экспертизы комбинированного обозначения со словесными элементами "ВЕСЕЛЫЙ ФЕЙЕРВЕРК", заявленного в отношении товаров и услуг 04, 13, 14, 16, 21, 24, 25, 28, 35 классов, установлено, что оно сходно до степени смешения с товарным знаком "ВЕСЕЛЫЙ ФЕЙЕРВЕРК", зарегистрированным под №583583 на имя: Костылев Вячеслав Валентинович, 630501, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, п. Краснообск, 244, к. 307 с приоритетом от 05.08.15 для однородных услуг 35 класса. Заявленное ИП Бердиным С.Р. обозначение, не могло быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания для услуг 35 класса на основании п. 6 ст. 1483 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Действия ИП Костылева В.В. по регистрации товарного знака «Веселый фейерверк» были произведены после того, как ИП Бердин С.Р. основал деятельность в Новосибирской области. До этого времени ИП Костылев В.В. этот товарный знак не регистрировал и не использовал при осуществлении предпринимательской деятельности.

Злоупотребление правом, которое выражается в том, что фактически ответчик – ИП Костылев В.В., ведет свою деятельность в другом сегменте рынка пиротехнических изделий, чем ИП Бердин С.Р. (сегмент, в свою очередь, оценивается как группа клиентов, заинтересованная в конкретном виде товара или услугах), препятствует

последнему осуществить свою целевую деятельность - продажу пиротехнических изделий. Злоупотребление правом при государственной регистрации товарного знака в силу положений статьи 10 ГК РФ является основанием для отказа в защите принадлежащего правообладателю исключительного права на товарный знак.

Кроме того, заявитель понес убытки в связи с осуществлением действий по рекламированию, с целью продвижению своего магазина среди неопределенного круга лиц. Также понесенные ИП Бердиным С.Р. убытки связаны со сменой вывески магазина «Веселый фейерверк» на «Весенний фейерверк».

ИП Костылев В.В., в свою очередь дал следующие пояснения. Действия ИП Костылева В.В. полностью соответствуют Гражданскому Кодексу, другим законам, не противоречат принципам порядочности, законности. ИП Костылев В.В. использует товарный знак «Веселый фейерверк» №583583 от 10.08.2016г. по причине того, что он является владельцем данного товарного знака – словесного обозначения, по двум классам МКТУ по 35 классу и по 41 классу. К указанным классам относится ряд различных услуг связанных с различными областями, при этом часть услуг относится к услугам торговли на основании разъяснений Роспатента, в том числе, Информационного письма № 2 от 23.12.11г. ИП Костылев В.В. имеет право использовать товарный знак «Веселый фейерверк» для индивидуализации услуг магазина.

Товарный знак ИП Бердина С.Р. «Веселый фейерверк» № 670145 от 01.03.2017г. зарегистрирован позже, чем товарный знак ИП Костылева В.В. ИП Бердин С.Р. стал заниматься предпринимательской деятельностью позже, чем ИП Костылев В.В. Товарный знак ИП Бердина С.Р. зарегистрирован только в отношении товаров, поэтому ИП Бердин С.Р. должен использовать этот товарный знак исключительно в отношении товаров- размещать на упаковках пиротехнических товаров, рекламировать товары с этой этикеткой, размещать на вывеске, но только на товаре, использовать при указании услуг розничной/оптовой торговли (35 МКТУ).

Позиция, изложенная Новосибирским УФАС России в Заключении, относительно того, что *ИП Костылев В.В. не имеет законного основания для использования своего товарного знака № 583583 для реализации товаров для праздников, пиротехнических изделий бытового назначения. Права ИП Костылева В.В. на товарный знак распространяются только на те товары, которые указаны в свидетельстве о регистрации товарного знака, основывается на том, что регистрация товарного знака по классу 35МКТУ включают в себя услуги: посредничество, коммерческую помощь, продажу лекарственных средств, препаратов медицинского назначения, услуги в области общественных отношений, демонстрация товаров, продвижение продаж для третьих лиц, реклама, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, распространение образцов, продажа аукционная, услуги снабженческие для третьих лиц, маркетинг, реклама наружная. Указанные понятия не являются синонимами понятий «реализация товаров в магазине», «продажа розничная», «торговля пиротехническими изделиями» и тому подобных терминов, характеризующих слово «торговля» - процесс обслуживание покупателей.*

Кроме того, вид услуги «снабженческие услуги для третьих лиц» представляет собой совокупность процессов: закупка товаров, доставка, хранение, предпродажная подготовка. То есть, посреднические действия между заказчиком

и исполнителем, а не рыночные отношения между торговой точкой и потребителем физическим лицом.

Как было установлено антимонопольным органом - ИП Костылев В.В. и ИП Бердин С.Р. являются фактическими конкурентами на рынке по продаже пиротехнических изделий в силу того, что оба лица фактически занимаются реализацией одного вида продукции, однако, в силу различий классов МКТУ, присвоенных ИП Костылеву В.В. и ИП Бердину С.Р., сегмент рынка отличается – товары: 04 МКТУ свечи, 13 МКТУ взрывчатые вещества, 14 МКТУ украшения, 28 МКТУ игрушки; 35 МКТУ посредничество, продвижение продаж для третьих лиц, продажа аукционная, услуги снабженческие для третьих лиц, то есть приведенные услуги и товары не являются родственными или однотипными.

Комиссия Новосибирского УФАС России не поддерживает доводы ИП Костылева В.В. относительно распространения ИП Бердиным С.Р. в мае-июле 2015г. информации не массово характера в силу того, что понятие «массовый» подразумевает собой распространение информации неограниченному кругу лиц путем размещения печатных и аудио-, аудиовизуальных сообщений и материалов (абз.2 ст.2 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»).

Оказание рекламных услуг в сфере телевидения, радио, прессы, наружной рекламы, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не выделяется в отдельные товарные рынки. Главной целью лица, работающего на рынке средств массовой информации, является доведение информации до аудитории. Деятельность на рынке средств массовой информации предусматривает использование различных взаимозаменяемых форм периодического распространения массовой информации (телевидение, радио, периодические печатные издания, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет") при доведении необходимой информации до аудитории (письмо ФАС России от 20.02.2018 N АК/11383/18).

Таким образом, при распространении ИП Бердиным С.Р. рекламной информации о товарах, реализуемых магазином «Веселый фейерверк» в мае-августе 2015г. посредством звуковой рекламы в ТРЦ «Галерея Новосибирск» и в радиопрограммах «Радио Маяк Новосибирск», «Городская Волна», «Радио Юнитон», а также листовок форматом А6 и плакатов форматом А1 на территории г. Новосибирска, ИП Бердин С.Р. увеличивал охват аудитории - потенциальных покупателей. При этом данными действиями ИП Бердина С.Р. обозначение «Веселый фейерверк» приобретало различительную способность, т.к. данное обозначение являлось уникальным на момент начала распространения рекламной информации ИП Бердиным С.Р. На рынке пиротехнических изделий деятельность каким-либо лицом, использовавшим обозначение «Веселый фейерверк» не велась (в т.ч. и ИП Костылевым В.В.). Использование обозначения заявителем началось непосредственно после факта регистрации его как товарного знака – 10.08.2016г., т.е. более чем через год, после как ИП Бердин С.Р. начал предпринимать действия по продвижению спорного обозначения на рынке и реализации товаров с использованием данного обозначения.

Термин "приобретение" исключительных прав на средства индивидуализации понимается исходя из соответствующих положений ГК РФ. Под использованием исключительных прав на средства индивидуализации исходя, в частности, из ст. 1483 ГК РФ, понимается в том числе их размещение на этикетках, упаковках

товаров, в документации, в доменных именах, т.е. выполнение ими непосредственной задачи по отличию их обладателя и реализуемых им товаров (услуг) от других хозяйствующих субъектов и их товаров (услуг). Под недобросовестным приобретением исключительных прав на средства индивидуализации понимаются действия хозяйствующего субъекта, выразившиеся в умышленном приобретении исключительных прав на обозначение, которое уже определенное время использовалось конкурентом в качестве средства индивидуализации своей деятельности, производимых и реализуемых товаров, приобрело определенную узнаваемость у потребителей. При этом в случае недобросовестного приобретения исключительных прав на товарный знак такое обозначение ранее не было зарегистрировано в установленном порядке в качестве товарного знака, несмотря на широкое его использование его обладателем в предпринимательской деятельности. Использование исключительных прав на обозначения в целях недобросовестной конкуренции влечет возникновение вероятности или фактическое наступление последствий в виде смешения на рынке и введения в заблуждение в отношении производителя товара (услуги) - действий хозяйствующего субъекта, направленных на возникновение смешения с товарами конкурента, с помощью размещения принадлежащего ему товарного знака на однородных товарах.

Факт введения потребителя в заблуждение относительно истинного производителя товаров и/или услуг, получение несправедливого преимущества – отсутствие необходимости затрат на «раскрутку» товарного знака, поскольку действия по вложению финансовых средств в узнаваемость бренда «Веселый фейерверк» были предприняты иным лицом – конкурентом, либо факт причинения вреда конкуренту, посредством создания ему препятствий в использовании того же самого, но не зарегистрированного знака- запрет на размещение рекламы в справочнике «Дубльгис», является злоупотреблением правом.

Одним из видов недобросовестной конкуренции является злоупотребление исключительным правом обладания на зарегистрированный товарный знак. Под злоупотреблением правом следует понимать действия лица в границах предоставленного ему права, но в противоречии с его целевым назначением, принципами доброй совести, разумности и наносящие другим лицам вред.

При подаче на регистрацию словесного обозначения «Веселый фейерверк» в качестве товарного знака и в дальнейшем при использовании полученного знака на магазине «ААА Веселый фейерверк», реализующем пиротехнические изделия, ИП Костылев В.В. воспользовался уже существующим обозначением, которое ранее ввел на рынок, при осуществлении своей предпринимательской деятельности, его конкурент ИП Бердин С.Р. посредством использования комбинированного средства индивидуализации магазина «Веселый фейерверк», реализующего пиротехнические изделия.

В данном случае, регистрация и использование словесного обозначения «Веселый фейерверк» применительно к торговой точке – магазину по реализации пиротехнических изделий, тождественного наименованию магазина конкурента, создает возможность возникновения ситуации по смешению участников рынка, что представляет собой факт недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23, ч.ч.1-4 ст.41, ч.1 ст.49, ст. 50 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Комиссия

Новосибирского УФАС России,

РЕШИЛА:

1. Признать индивидуального предпринимателя Костылева Вячеслава Валентиновича (ИНН 543305512209, ОГРНИП 304543316700156) нарушившим:

п. 1 ст. 14.4 Федерального закона «О защите конкуренции», согласно которому не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

Нарушение выразилось в приобретении и использовании ИП Костылевым В.В. исключительного права на товарный знак «Веселый фейерверк» по свидетельству № 583583 классу 35МКТУ, тождественный обозначению, которое ранее использовалось в предпринимательской деятельности ИП Бердиным С.Р.

2. Признать, что оснований для принятия иных мер по пресечению и (или) устранению последствий нарушения антимонопольного законодательства отсутствуют.