

РЕШЕНИЕ

г. Новосибирск

Резолютивная часть решения оглашена «04» сентября 2014г.

В полном объеме решение изготовлено «18» сентября 2014г.

Комиссия Новосибирского УФАС России по рассмотрению дела №06-01-60-14-13 о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

председатель Комиссии: Заместитель руководителя управления – начальник отдела рекламы Т. В. Лопаткина,

Виногорова Ю. В. – главный специалист-эксперт отдела рекламы Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области;

Волохина И. В. – главный специалист-эксперт отдела рекламы Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области,

Былина Д. А. – специалист-эксперт отдела рекламы;

рассмотрев дело №06-01-60-14-13, возбужденное по признакам нарушения:

- Обществом с ограниченной ответственностью «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани» (ИНН 5401341374, ОГРН 1105476077090, дата регистрации 02.11.2010г., местонахождение: 630112, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-кт Дзержинского, д.1/1, 71),

- Обществом с ограниченной ответственностью «СибирьТрансАзия» (ИНН 2269009204, ОГРН 1082209000378, 658248, Алтайский край, Рубцовский район, с. Веселоярск, ул. Ленина, 211),

- Обществом с ограниченной ответственностью «Веста» (ИНН 5402519300, ОГРН 1095402013200, 658248, Алтайский край, Рубцовский район, с. Веселоярск, ул. Молодежная, д. 1А)

ч.1, ч.2 ст.14 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Нарушение выразилось в регистрации товарных знаков «TOPRACE», «DAGENI» и их использовании на территории Российской Федерации при осуществлении предпринимательской деятельности.

В присутствии представителей:

«...»

УСТАНОВИЛА:

В Новосибирское УФАС России поступило заявление ООО «Экспо-М» вх. №7601 от 18.09.2013г. в отношении ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани» по факту наличия в действиях последнего нарушения антимонопольного

законодательства, выразившегося в неправомерном приобретении исключительных прав на товарные знаки «TOPRACE» и «DAGENI» по отношению к товарам 25 класса МКТУ обувь различных наименований (ботинки, полуботинки, сапоги, туфли, в том числе типа кроссы, сандалии, босоножки, мужская и женская...).

С 9 сентября 2010 года по 31 января 2013 года ООО «Экспо-М» в рамках заключенного 16 февраля 2009 года с иностранным китайским контрагентом - Маньчжурской ТЭК с ОО «Ань Жунь», внешнеэкономического торгового Контракта № AR-2009-01 декларировало, ввозило на таможенную территорию РФ и реализовывало на товарном рынке обуви в России товары 25 класса МКТУ: обувь различных наименований на все сезоны года (ботинки, полуботинки, сапоги, туфли, в том числе типа кроссы, сандалии, босоножки, мужская, женская и детская....) китайского производства различных китайских торговых марок, в том числе маркированных товарными знаками «TOPRACE» и «DAGENI».

Факт ввоза данного товара на территорию РФ подтверждается таможенными декларациями, товаросопроводительными документами к ним, дополнениями к Контракту и документами таможенного контроля.

В указанный период ООО «Экспо-М» завезено на таможенную территорию РФ и в последующем реализовано в общей сложности 43 478 пар обуви 25 класса МКТУ различных наименований (ботинки, полуботинки, сапоги, туфли, в том числе типа кроссы, сандалии, босоножки, мужская и женская....) китайского производства торговых знаков «TOPRACE» и «DAGENI», маркированных словесными обозначениями «TOPRACE» и «DAGENI», из которых 30 852 пары обуви, маркированной торговым знаком «TOPRACE» и 12 626 пар обуви, маркированной торговым знаком «DAGENI».

31.01.2013г. ООО «Экспо-М» на Приаргунском таможенном посту Читинской таможни была подана очередная Декларация на товары № 10612080/310113/0000130 для таможенного оформления заявленных 12 товаров - обуви взрослой мужской и женской различных наименований вес нетто 7513 кг., брутто 8518 кг, количество пар - 9494 шт. стоимость 50 667 долларов США. При этом информация в декларации на товары и дополнение к декларации на товары на 10 листах соответствует предоставленным таможенному органу товаросопроводительным документам: инвойс № 3 от 30.01.2013г., спецификация б/н от 30.01.2013г., Упаковочный лист б/н от 30.01.2013г. и СМР № 0229803 от 30.01.13г. Поставка данной товарной партии обуви производилась в соответствии: с дополнением № 248 от 27.01.2013г. к внешнеторговому Контракту № AR-2009-01 от 16.02.2009.

В ходе проведения документального контроля таможенным органом установлено, что заявленная в товаре № 10 обувь - «ботинки мужские, взрослые, с верхом из полимерных материалов (кож. зам) с длиной стельки 24 см и более, код ЕТНВЭД ТС 6402919000 в количестве 47 мест, 364 пары, маркирована товарным знаком «TOPRACE»; заявленная в товаре № 11 данной ДТ обувь - «сапоги женские, взрослые, с верхом из полимерных материалов (коже, зам) с длиной стельки 24 см и более, код ЕТНВЭД ТС 6402919000 в количестве 57 мест, 456 пар, маркирована товарным знаком «DAGENI»; заявленная в товаре № 12 - «ботинки женские, взрослые, с верхом из полимерных материалов (кож. зам) с длиной стельки 24 см и более, код ЕТНВЭД ТС 6402919000 в количестве 2 места, 16 пар, маркирована

товарным знаком «DAGENI»,

итого 472 пары, является контрафактным товаром, т.к. Федеральной Службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 31.08.2012г. за номером RU469787 зарегистрирован товарный знак «TOPRACE» и 30.08.2012г. за номером RU469698 зарегистрирован товарный знак; «DAGENI», дата публикации 25.09.2012г. Т. е. обозначения «TOPRACE», «DAGENI» являются объектами интеллектуальной собственности – товарными знаками; правообладатель: ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмэнт Компани», юр. адрес: 630112, г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 1/1, оф. 71.

Требованием таможенного органа от 01.02.2013г. декларант – ООО "Экспо-М", был уведомлен о выявленном несоблюдении условий выпуска товаров, предусмотренных п.п. 1 п. 1 ст. 195 ТК ТС и обнаружении признаков, указывающих на то, что заявленные при декларировании сведения могут являться недостоверными, выражающиеся в том, что заявленные товарные знаки содержатся в Реестре объектов прав интеллектуальной собственности. В целях уточнения обстоятельств, имеющих значение для таможенного контроля, запрошены разрешительные документы на использование товарных знаков «TOPRACE», «DAGENI», срок для предоставления ответа и документов - до 11.02.2013г.

Требованием на корректировку сведений от 02.02.2013г. декларант - ООО "Экспо-М", также уведомлен о приостановлении срока выпуска товаров сроком на 7 рабочих дней, исчисляя его с 04.02.13г., то есть до 12.02.2013г. согласно ст. 331 ТКТС.

На электронный адрес правообладателя «...» по средствам электронной связи, таможенным органом было направлено письмо (запрос от 04.02.2013 исх. № 39-27/006) «О товарных знаках» на предмет наличия у ООО «Экспо-М» разрешения на использование спорных товарных знаков.

Ранее, обувь, маркированная данными товарными марками, беспрепятственно выпускалась таможенным органом в свободное обращение, в том числе и после официально опубликованной 25.09.12г. информации об их регистрации Роспатентом.

ООО «Экспо-М» в целях исполнения требования таможенного органа обратилось к правообладателю с просьбой о предоставлении письменного разрешения (согласия) на ввоз, декларирование и выпуск в свободное обращение и последующую реализацию товарной партии обуви с верхом из полимерных материалов 25 класса МКТУ: ботинок мужских в количестве 364 пары, маркированных товарным знаком "TOPRACE", сапог и ботинок женских в количестве 456 и 16 пар соответственно, маркированных товарным знаком "DAGENI", в общем количестве 836 пар.

По требованию представителя правообладателя размер вознаграждения за выдачу данного согласия составил 240 000 рублей. 07.02.2013г. ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмэнт Компани» в адрес ООО «Экспо-М» был выставлен Счёт № 16/1 на сумму 240 000 (двести сорок тысяч) рублей на оплату указанного вознаграждения. Платёжным поручением ООО "Экспо-М" от 08.02.2013г. в адрес ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмэнт Компани» были перечислено 100 000

рублей.

При этом ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмэнт Компани», 8 февраля 2013 года в ответ на письмо таможенного органа по средствам электронной связи было направлено Заявление исх. № 2013-11 от 08.02.13г. о том, что ООО "Экспо-М" право использования товарных знаков «TOPRACE» и «DAGENI» на территории РФ не предоставлялось, разрешения на ввоз продукции, маркированной указанным товарным знаком, не выдавалось, в связи с незаконным использованием товарных знаков просило привлечь ООО "Экспо-М" к административной ответственности.

08 февраля 2012 года ГТИ ПТП Читинской таможни, не дожидаясь окончания срока приостановки выпуска товаров и срока, данного ООО «Экспо-М» для предоставления разрешительных документов - до 12.02.13г., в отношении Общества по ст. 14.10 КоАП РФ было возбуждено два дела об административном правонарушении № 10612000-148/2.013 по товарному знаку "TOPRACE" и 10612000-149/2013 - по товарному знаку "DAGENI".

11.02.13г. Платёжным поручением №17 от 11.02.13г. ООО "Экспо-М" в адрес ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмэнт Компани» были перечислены 140000 руб.

После получения требуемой суммы ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмэнт Компани» 11.02.13г. в адрес ООО "Экспо-М" был направлен, а последним подписан, проект Лицензионного договора № 2013-5 от 11.02.13г., в доп. соглашении №1 которого был оговорен размер вознаграждения - 240000 руб. и объём товарной партии 836 пар.

12.02.2013г. ООО "Экспо-М" было оформлено Письмо-согласие б/н от 12.02.13г. на ввоз, декларирование, выпуск в свободное обращение и последующую реализацию товарной партии обуви с верхом из полимерных материалов 25 класса МКТУ, маркированных товарными знаками " TOPRACE" и "DAGENI" в общем количестве 836 пар, поступающей на таможенную территорию РФ на основании инвойса № 03 от 30.01.13г., отправленное в адрес таможенного органа по средствам электронной связи 12.02.2013г., как ООО «Экспо-М», так и ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмэнт Компани» одновременно с Заявлением исх. № 2013-12 от 08.02.2013г. об отзыве Заявления от 08.02.2013г. исх. № 2013-11 вх. № 39-27/0018.

Изложенные обстоятельства также подтверждаются перепиской между ООО «Экспо-М» и ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмэнт Компани» в период с 4 по 12 февраля 2013 года.

14.02.2013г. товары: №10 - «ботинки мужские, взрослые, с верхом из полимерных материалов (кож. зам) с длиной стельки 24 см и более, код ЕТНВЭД ТС 6402919000 в количестве 47 мест, 364 пары, маркированные товарным знаком «TOPRACE»,

- №11 - «сапоги женские, взрослые, с верхом из полимерных материалов (кож. зам) с длиной стельки 24 см и более, код ЕТНВЭД ТС 6402919000 в количестве 57 мест, 456 пар,

- №12 - «ботинки женские, взрослые, с верхом из полимерных материалов (кож. зам) с длиной стельки 24 см и более, код ЕТНВЭД ТС 6402919000 в количестве 2 места, 16 пар, в общем количестве 472 пары, маркированные товарным знаком «DAGENI»,

были изъяты в рамках вышеуказанных административных дел, согласно Протоколу изъятия от 14.02.2013г. и переданы на ответственное хранение ЗАО «Ростэк-Забайкальский».

По результатам административного расследования в отношении ООО «Экспо-М» составлены два Протокола об административном правонарушении, впоследствии в Арбитражный суд Забайкальского края Читинской таможней поданы Заявления о привлечении к административной ответственности по ст. 14.10. КоАП РФ, которые арбитражным судом были приняты к производству: по делу об административном правонарушении № 10612000-148/2013 в отношении товарного знака «TOPRACE» 13.05.2013г. было возбуждено судебное производство за № А78-3893/2013; по делу об административном правонарушении № 10612000-149/2013 в отношении товарного знака «DAGENI», 04.06.2013г. было возбуждено судебное производство за № А78-4680/2013.

Решениями Арбитражного суда Забайкальского края от 18(22).07.2013г. по делу № А78-3893/2013 от 06.08.2013г. по делу № А78-4680/2013 заявление таможенного органа было удовлетворено, приняты решения о привлечении ООО «Экспо-М» к административной ответственности по ст. 14.10. КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей и конфискацией обуви, маркированной товарным знаком «TOPRACE» и «DAGENI».

В целях предоставления Арбитражному суду Забайкальского края доказательств порядочности и законности действий по декларированию, ввозу с целью реализации спорной партии обуви, маркированной спорными товарными знаками, наличия у ООО «Экспо-М» права на их использование на безвозмездной основе (права преждепользования), ООО «Экспо-М» 26.07.13г. обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области, мотивируя статьями 5,6,8,1361,1405,1359, к ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани» о признании права преждепользования в отношении спорных товарных знаков и взыскании с последнего неосновательного обогащения в размере 240 000 рублей (Иск от 26.07.13г.), принятого к производству Арбитражного суда Новосибирской области Определением от 02.08.13г. по делу № А 45-13631/2013 (27.08.2013г. в 16:20 часов).

ООО «Экспо-М» считает, что действия ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани» по приобретению путём регистрации в Роспатенте исключительных прав на такие средства индивидуализации продукции как товарные знаки «TOPRACE» и «DAGENI» в отношении товаров 25 класса МКТУ - обуви различных наименований (ботинки, полуботинки, сапоги, туфли, в том числе типа кроссы, сандалии, босоножки, мужская и женская...) являются недобросовестной конкуренцией, так как направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности и противоречат законодательству РФ, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, причиняют/могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам, в частности ООО «Экспо-М»; на создание дискриминационных условий доступа на товарный рынок, приобретения, продажи, иной передачи товара, при которых хозяйствующий субъект или несколько хозяйствующих субъектов (в частности - ООО «Экспо-М») поставлены в неравное положение по сравнению с другим хозяйствующим субъектом; на устранение с товарного рынка обуви других хозяйствующих субъектов.

Новосибирским УФАС России данное заявление рассмотрено. По результатам

рассмотрения возбуждено настоящее дело №06-01-60-14-13 по признакам нарушения ФЗ «О защите конкуренции».

21.01.2014г. ООО «Экспо-М» было подано ходатайство о привлечении к рассмотрению дела ИП Яндовиной О.А. (ИНН 540308503574). Новосибирским УФАС России данное ходатайство было удовлетворено. 13.02.2014г. Определением об отложении рассмотрения дела №06-01-60-14-13 ИП Яндовина О. А. была привлечена к рассмотрению дела в качестве заинтересованного лица.

Также 12.02.2014г. поступило письменное ходатайство, а 13.02.2014г. представителем ООО «Экспо-М» было заявлено ходатайство о направлении дела по подведомственности в Федеральную антимонопольную службу России (г. Москва). ИП Яндовиной О. А. 12.02.2014г. представлено в Новосибирское УФАС России аналогичное ходатайство. Кроме того, ИП Яндовина О. А. ходатайствовала о рассмотрении в одном производстве дела №06-01-60-14-13 и заявления, поданного последней в Новосибирское УФАС России. В удовлетворении последнего ИП Яндовиной О. А. Комиссией Новосибирского УФАС России было отказано. Ходатайство о направлении дела по подведомственности в ФАС России ООО «Экспо-М» было оставлено без рассмотрения до момента получения документальных доказательств совершения ответчиками нарушения, предусмотренного ч.1, ч.2 ст.14 ФЗ«О защите конкуренции» при регистрации товарных знаков «TOPRACE», «DAGENI» и их использовании при осуществлении предпринимательской деятельности на территории иных субъектов Российской Федерации.

13.02.2014г. в Новосибирское УФАС России ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани» были представлены возражения на ходатайство ООО «Экспо-М» о направлении материалов дела по подведомственности, заявленное ООО «Экспо-М».

Данные возражения Комиссией Новосибирского УФАС России рассмотрены и не приняты, Определением об отложении рассмотрения дела №06-01-60-14-13 от 13.03.2014г. ходатайство ООО «Экспо-М» было удовлетворено Комиссией, материалы дела №06-01-60-14-14 переданы в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации (ул. Садовая-Кудринская, д.11, Д-242, ГСП-5, г. Москва, 123995) для решения вопроса об их рассмотрении на основании следующего.

В соответствии с п 1.4.3 Правил передачи антимонопольным органом заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства на рассмотрение в другой антимонопольный орган (утв. Приказом ФАС от 01.08.2007г. №244), передача антимонопольным органом заявлений, материалов, дел осуществляется, если в ходе рассмотрения заявления, материалов или в ходе рассмотрения дела будет установлено, что нарушение антимонопольного законодательства совершено на территории деятельности двух и более территориальных органов, то в этом случае заявление, материалы, дело направляются соответствующими территориальными органами в ФАС России для решения вопроса о рассмотрении этого заявления, материалов, дела.

В соответствии с Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства

Российской Федерации, утвержденным приказом ФАС России от 25.05.2012 № 339 (далее Административный регламент):

- заявление, материалы, указывающие на признаки нарушения антимонопольного законодательства, подаются: в соответствующий территориальный орган по месту совершения нарушения либо по месту нахождения (жительства) лица, в отношении которого подается заявление, материалы; в ФАС России независимо от места совершения нарушения либо места нахождения (жительства) лица, в отношении которого подается заявление, материалы (п. 3.12);

- заявление, материалы, указывающие на то, что нарушение антимонопольного законодательства совершено на территории двух и более субъектов Российской Федерации, направляются соответствующими территориальными органами в ФАС России для решения вопроса о рассмотрении этого заявления, материалов, уведомив об этом заявителя (п. 3.13).

Заявитель полагает, что имеются основания для направления настоящего дела по подведомственности в Федеральную антимонопольную службу России (г. Москва). Такая позиция заявителя основана на следующем.

По настоящему делу заявитель просит признать недобросовестной конкуренцией действия, связанные с приобретением и использованием ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмэнт Компани» (далее - общество) прав на товарные знаки «TOPRACE» и «DAGENI».

При этом нарушения антимонопольного законодательства, связанные с приобретением прав на указанные товарные знаки, общество осуществляет совместно с другими организациями и гражданами, которые в совокупности образуют одну группу лиц в смысле ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции».

Группа лиц состоит четырех юридических лиц, находящихся в различных субъектах РФ:

- 1) ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмэнт Компани», Новосибирская область, г. Новосибирск (ОГРН 1105476077090, ИНН 5401341374);
- 2) ООО «СибирьТрансАзия», Алтайский край, Рубцовский р-н, с. Веселоярск (ОГРН 1082209000378, ИНН 2269009204);
- 3) ООО «Либерал Вэльюз», Новосибирская область, г. Новосибирск (ОГРН 1115476004687, ИНН 5401343660);
- 4) ООО «Веста», Алтайский край, Рубцовский р-н, с. Веселоярск (ОГРН 1095402013200, ИНН 5402519300).

Недобросовестные действия, направленные на ограничение конкуренции посредством ограничения ввоза обуви, осуществляются на территории нескольких субъектов РФ, а именно: Забайкальский край, Республика Бурятия, город Москва, Новосибирская область, Краснодарский край, Алтайский край, Приморский край. При этом заявитель подтверждает данный факт тем, что в производстве судов различных регионов находятся дела об административных правонарушениях по факту незаконного использования товарного знака, одной из

сторон по которым является ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмэнт Компани», а также иски Общества к предпринимателям о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков.

Указанными действиями создаются препятствия не только для ввоза обуви российскими предпринимателями, но и ограничиваются права китайских производителей обуви данных торговых знаков - их правообладателей, которые в течение длительного времени и в значительных объемах поставляют данную обувь российским предпринимателям. Недобросовестные действия группы лиц, в которую входит и ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмэнт Компани», связанные с приобретением исключительных прав на спорные товарные знаки, не направлены на реализацию собственных прав этого лица, а совершены исключительно с целью воспрепятствования хозяйственной деятельности конкурентов.

Таким образом, нарушение антимонопольного законодательства совершено на территории двух и более субъектов Российской Федерации.

Согласно п. 3.17 Административного регламента, антимонопольный орган может передать заявление, материалы для рассмотрения в соответствующий антимонопольный орган с учетом положений [пунктов 3.12 - 3.15](#) настоящего Регламента, уведомив об этом заявителя, в течение десяти рабочих дней со дня получения заявления, материалов либо со дня установления указанных обстоятельств.

ФАС России рассмотрел ходатайство Новосибирского УФАС России. В соответствии с ч.4 ст. 39 ФЗ «О защите конкуренции», а также п. 1.4.1 Правил передачи антимонопольным органом заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства на рассмотрение в другой антимонопольный орган, утвержденных Приказом ФАС России от 01.08.2007г. №244, а также с учетом разъяснений ФАС России от 03.12.2007 № ИА/23488 по вопросу рассмотрения заявлений по признакам нарушения ч.2 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции», ФАС России поручил Новосибирскому УФАС России рассмотреть дело №06-01-60-14-13 (исх. №АК/19200/14 от 13.05.2014г.) без ограничения полномочий в соответствии с законодательством РФ.

В материалы дела 11.12.2013г. представлена позиция ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмэнт Компани» по жалобе ООО «Экспо-М», в которой изложено следующее.

Арбитражным судом Новосибирской области 09.12.2013г. рассмотрено дело № А45-13631/2013. Как сообщает ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмэнт Компани», суд не усмотрел нарушений законодательства России о конкуренции и злоупотребления правом со стороны Общества.

Регистрацию товарных знаков ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмэнт Компани» никто и никогда не оспаривал, в том числе и китайские правообладатели товарных знаков и никакие иные лица. Также, по мнению Общества, оно не ограничивает ввоз контрафактной продукции участниками ВЭД. Факт обращения Общества в таможенные органы имел место быть лишь единожды - как раз в отношении Ответчика, во всех остальных случаях, инициатива о возбуждении дел об административных правонарушениях проявлялась таможенными органами, и ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмэнт Компани» лишь отвечало на письменные

запросы, основываясь на фактических обстоятельствах.

Также, по мнению Общества, из определения «недобросовестной конкуренции», приведенной в ФЗ «О защите конкуренции», видно, что для того чтобы можно было утверждать о наличии признаков недобросовестной конкуренция у Общества должен быть умысел на то, чтобы получить преимущество при осуществлении предпринимательской деятельности, однако, по утверждению самого же ООО «Экспо-М» - ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмэнт Компани» не осуществляет никакой деятельности, связанной с введением в оборот товаров, маркированных товарными знаками, принадлежащими ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмэнт Компани», как следствие не усматривается в действиях ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмэнт Компани» признаков недобросовестной конкуренции.

С какими-либо возражениями против предоставления правовой охраны товарным знакам ООО «Экспо-М» не обращалось.

Также ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмэнт Компани» утверждает, что у китайских правообладателей, на которых ссылается заявитель, нет полномочий разрешать ввоз на территорию РФ товаров кому бы то ни было, в соответствии со ст. 1229 ГК РФ.

Говоря об ограничении в осуществлении деятельности, ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмэнт Компани» сообщает следующее. ООО «Экспо-М» ввозило на территорию РФ не только спорные товарные знаки, а также другие торговые марки, что подтверждается декларациями, которые ООО «Экспо-М» предоставило в материалы дела. Проведя примерный расчет процентного соотношения спорных товарных знаков в декларациях, ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмэнт Компани» подсчитало, что этот процент будет менее 2%.

Причем регистрация товарных знаков ни китайскими, ни российскими предпринимателями не оспаривалась (как в процессе регистрации, так и после).

В подтверждение позиции о добросовестности правообладателя Общество ссылается на постановление Федерального Арбитражного суда Уральского округа № Ф09-14085/12, в котором говорится о добросовестности правообладателя.

По мнению ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмэнт Компани», подход судов в вопросе установления момента, с которого заинтересованное лицо обладает исключительным правом на заявленное обозначение, противоречит понятию приоритета товарного знака.

Так, в силу п. 1 ст. 1484 Гражданского кодекса правовая охрана товарного знака обеспечивается на основании государственной регистрации (аналогичное разъяснение содержится в п. 1 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.07.1997 № 19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак»).

Приоритет товарного знака и, соответственно, исключительное право на товарный знак устанавливаются по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган

исполнительной власти по интеллектуальной собственности (п. 1 ст. 1491 и п. 1 ст.

1494 Гражданского кодекса).

Таким образом, невозможно установить обстоятельства, указывающие на злоупотребление правообладателя своими правами при совершении действий, связанных с регистрацией товарного знака и подпадающих под регулирование ч. 2 ст. 14 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ, при том, невозможно определить документально лицо, первоначально разработавшее указанное обозначение в зарегистрированном виде. При этом правообладатель гарантирует то, что указанные товарные знаки были разработаны сотрудниками группы компаний, в которую в настоящий момент входит ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани».

ООО «Экспо-М» указывает, что правообладатель позиционируется не как производитель. ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани» возражает: редко когда правообладатели даже общеизвестных товарных знаков юридически являются производителями.

Что касается ограничения использования товарных знаков ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани» поясняет, что в Китае и других странах существует бесчисленное количество товарных знаков, которыми маркируется обувь и ООО «Экспо-М» могло закупать для продажи на территории РФ продукцию, маркированную и другими товарными знаками и продавать ее в России.

Относительно группы компаний, использующих товарные знаки, Общество поясняет следующее.

Сведения из ЕГРЮЛ, свидетельствуют, что компании ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани», ООО «Веста» и ООО «Сибирь ТрансАзия» связаны между собой учредителями, а именно: учредители ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани» - «...» и «...», учредители ООО «Сибирь ТрансАзия» - «...» и «...», директор ООО «Веста» - «...»

Таким образом, договоры комиссии, свидетельствующие о ввозе и торговле товарами, маркированными товарными знаками, правообладателем которых является ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани» заключены с целью использования товарных знаков ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани» и для упрощения процедуры заказа на изготовление товаров за границей РФ.

Также ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани» сообщает, что в настоящий момент спорные товарные знаки имеют приоритет в международной регистрации (сведения о регистрации заявки с переводом прилагаются) перед китайской заявкой, т.к. дата приоритета более ранняя.

05.02.2014г. ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани» представлена в Новосибирское УФАС России общая правовая позиция по делу №06-01-60-14-13, состоящая, в том числе, в следующем.

Отсутствие конкуренции в целом. Как считает ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани», признаком конкурентности (основной) хозяйствующих субъектов является участие субъекта на одном и том же товарном рынке. ООО «Экспо-М» является поставщиком товаров на территории Читинской области и

Забайкальского края, что подтверждает сам заявитель, прилагая таможенные декларации в материалы настоящего дела. При этом ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани» осуществляет свою деятельность (торговлю) только на территории Свердловской области (г. Екатеринбург в частности). В подтверждение этому прилагаются договоры с эксклюзивными покупателями только на территорию г. Екатеринбурга. Также, Заявитель неограничен в возможностях ввоза и торговли на территории РФ обувью с другими обозначениями, которые не зарегистрированы как товарный знак и не охраняются в силу гражданского законодательства (т.е. товаром, который может быть заменен другим товаром в силу определения «товарный рынок»). В своем заявлении ООО «Экспо-М» указывает, что действия ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани» являются ограничением конкуренции. Учитывая разницу между субъектами на рынке в различных (далеко расположенных друг от друга) регионах, ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани» не может влиять ни на сокращение числа хозяйствующих субъектов, ни на рост или снижение цены товара (а также не владеет информацией о методах такого влияния). Также, заявитель ссылается на дискриминационные условия, которые для него якобы создает ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани», но не учитывает следующее: ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани» не ограничивает заявителя на данном товарном рынке (если не учитывать условия о территориальности), а именно торговлю таким видом товаров как обувь, и даже не ограничивает торговлю товарами, являющимися подвидами обуви (например - сапоги или полуботинки мужские и т.п.).

Также, в силу пункта 1.3 Порядка проведения анализа состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденным приказом Федеральной антимонопольной службы от 28.04.2010 № 220 (далее - Порядок № 220), для более правильного разрешения текущего спора, по мнению ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани» антимонопольному органу при доказывании вины Ответчика необходимо провести действия, указанные в данном порядке. При этом, целесообразность проведения такого анализа должна присутствовать исходя из необходимости такого анализа, в связи с отсутствием определенных доказательств обратного.

«Размытые» доказательства Заявителя, содержащие лишь предположения.

По-мнению ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани», конкуренция между заявителем и Обществом отсутствует, т.к. ООО «Экспо-М» занимается поставкой искусственных цветов из Китая (преимущественно). В связи с этим, необходимо установить долю товара «обувь» в товарообороте Заявителя, долю спорных товарных знаков в товарообороте Заявителя в категории товаров «обувь» и долю спорных товарных знаков в товарообороте Заявителя в целом. Единственным адекватным доказательством конкурентного преимущества на рынке обуви, по мнению, ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани» будет результат исследования рынка указанных товарных знаков на территории РФ и КНР: а) до даты регистрации товарных знаков правообладателя, б) после даты приоритета товарных знаков ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани».

Правовая охрана товарных знаков ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани», подтверждается свидетельствами (выданы Роспатентом после завершения процедуры государственной регистрации) на них. Таким образом,

суды, рассматривающие дела о привлечении ООО «Экспо-М» к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ, правомерно отклонили довод Общества о том, что правовым основанием использования спорного обозначения являлись товарные знаки иностранных компаний (Китайские компании, свидетельства на товарные знаки которых находятся в материалах настоящего дела), зарегистрированных в другом государстве, т.к. доказательств того, что в отношении иностранных компаний была осуществлена процедура международной регистрации, представлено не было, как и доказательств того, что права на использование товарных знаков были переданы правообладателем ООО «Экспо-М». Более того, Заявитель как участник экономической, предпринимательской деятельности, самостоятельно принял все риски, связанные с ввозом товара на территорию Российской Федерации, тогда как при соблюдении той степени заботливости и осмотрительности, которая достаточна и необходима для соблюдения требований действующего законодательства, а также прав и интересов третьих лиц, имел возможность получить необходимую информацию, касающуюся объекта интеллектуальной собственности, который предполагал использовать, либо урегулировать вопрос его использования с правообладателем, однако, не предпринял для этого никаких мер, что также позволяет сделать вывод о неправомерных действиях ООО «Экспо-М», не позволяющих ему ссылаться на то, что оно добросовестно использовало на территории РФ спорные товарные знаки. ООО «Экспо-М», являясь профессиональным участником рынка, должно быть осведомлено о свойствах, качественных и иных характеристиках товара, а также о том, что реализация товара с нанесенным на него зарегистрированным товарным знаком осуществляется с ограничениями, предусмотренными законом, несоблюдение таких ограничений влечет за собой административную ответственность. Информация об охраняемых на территории Российской Федерации объектах интеллектуальной собственности носит открытый характер, соответственно, ООО «Экспо-М» имело возможность узнать о регистрации товарных знаков и его правообладателе до момента подачи декларации на товары, однако этого не сделало. Соответственно, если суд применяет позицию законодателя, в соответствии с которой, не имеет значение наличие регистрации товарного знака на территории другого государства, если эта регистрация не преобразована в международную (чего сделано не было), ООО «Экспо-М» ошибочно полагает, что ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани» неправомерно зарегистрировало товарные знаки.

При прохождении процедуры государственной регистрации, ФИПС проверяет регистрируемые товарные знаки на возможность такой регистрации, в том числе с точки зрения добросовестности будущего правообладателя.

Заявитель при обращении к правообладателю не выражал никакого недовольства относительно добросовестности, однако после того как таможенные органы конфисковали товар у Заявителя, последний первым делом обратился с иском к правообладателю о признании за ним права преждепользования товарными знаками.

Правовая обязанность ООО «Экспо-М» как лица, ответственного за использование чужого товарного знака или сходных с ним обозначений для однородных товаров, вытекает, прежде всего, из общеправового принципа, закрепленного в ст. 15 Конституции Российской Федерации, согласно которому любое лицо должно

соблюдать Конституцию России и законы, а соответственно установленные законодательством обязанности, т.е. не только знать об их существовании, но и обеспечивать их исполнение, проявляя необходимую и достаточную степень заботливости и осмотрительности, какая требуется для надлежащего исполнения обязательств в гражданско-обязательственных частно правовых отношениях. Указанное согласуется с позицией Конституционного Суда РФ (Постановление от 27.04.2001 № 7-П).

Правовая возможность исполнения существующей обязанности определяется отсутствием объективных препятствий для выполнения указанных обязанностей, то есть обстоятельств, не зависящих от воли обязанного лица. Обстоятельств с подобной характеристикой (т.е. - обстоятельств непреодолимой силы и других непредвиденных, непреодолимых препятствий, находящихся вне контроля ООО «Экспо-М») материалами административного дела, а также судом первой инстанции, не установлено. ООО «Экспо-М», осуществляющее на постоянной основе внешнеэкономическую деятельность, действуя в нарушение требований статей 1229, 1481, 1484 ГК РФ, не имея соглашения с правообладателем, без его ведома и вопреки его интересам, осуществило ввоз на территорию таможенного союза коммерческой партии товара, однородного с товарами, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак «TOPRACE» и «DAGENI», и задекларировало данные товары в декларации на товары с целью их ввода в гражданский оборот. Подача ООО «Экспо-М» таможенной декларации на всю партию ввезенного товара без принятия соответствующих мер в целях подтверждения, что заявляемая товарная партия не содержит товаров с обозначениями, ввоз которых нарушил бы исключительные права других лиц, которые охраняются действующим законодательством Российской Федерации, при этом, заявляя именно процедуру, предусматривающую использование товара в гражданском обороте, в данном случае, рассматривается как действия ООО «Экспо-М», направленные на введение в гражданский оборот товаров с незаконным воспроизведением чужого товарного знака и сходных с ним обозначений для однородных товаров. Таким образом, ООО «Экспо-М», имело правовую и реальную возможность перед подачей таможенной декларации, до обнаружения таможенным органом фактов нарушения, убедиться, что обозначение, размещенное на товарах и упаковке к ним, использовано в отношении товара однородного с товарами, которые зарегистрированы в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ и охраняются на территории Российской Федерации. В связи с чем, для соблюдения требований законодательства РФ о защите интеллектуальной собственности ООО «Экспо-М» имело возможность до ввоза товара принять необходимые меры для заключения с правообладателем товарного знака «TOPRACE» и «DAGENI» либо его представителем лицензионного договора о предоставлении права использования данного товарного знака, либо завести иную обувь, либо обозначить правообладателю свои намерения вводить в оборот товар, маркированный указанными товарными знаками и выяснить мнение обладателя исключительного права.

Как указывает Конституционный суд в своем определении от 20 декабря 2001 года № 287-0: «Отмена исключительных прав на зарегистрированные товарные знаки, в том числе на товарные знаки, представляющие собой широко применявшиеся ранее в коммерческом обороте наименования, привела бы к свободному использованию - в смысле статьи 4 Закона - товарного знака любым

хозяйствующим субъектом, без принятия им на себя соответствующих обязательств в отношении качества продукции. Это не только нарушило бы охраняемые в соответствии со статьей 44 (часть 1) Конституции Российской Федерации права владельца интеллектуальной собственности, но и повлекло бы за собой существенное ущемление прав потребителей такой продукции».

Заявитель ссылается на аналогию права по делу о товарном знаке «HANSOL», однако не учитывает того обстоятельства, которое было положено в основу этого решения, а именно продвижение товара на рынок предпринимателем (не правообладателем). Приводя в пример указанное дело, Заявитель говорит об отсутствии доказательств использования товарных знаков, но не учитывает предоставленные в материалы дела Новосибирского УФАС России доказательства. Помимо доказательств, уже представленных в материалы дела, правообладатель может с уверенностью говорить о том, что сайт правообладателя является основным способом продвижения товара на рынок, и именно за счет сайта была реализована вся обувь, обозначенная в сводных доказательствах (декларациях, товарных накладных и пр.). Также, Заявитель утверждает, что товарные знаки «TOPRACE» и «DAGENI» стали общеизвестными на рынке обуви, однако, доказательства общеизвестности указанных знаков в материалах дела отсутствуют и никогда присутствовать не будут, т.к. эти товарные знаки не отвечают требованиям ст.ст. 1508- 1509 ГК РФ: «По заявлению лица, считающего используемый им товарный знак или используемое в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его государственной регистрации или в соответствии с международным договором Российской Федерации, либо обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности могут быть признаны общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак или это обозначение в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя. Товарный знак и обозначение, используемое в качестве товарного знака, не могут быть признаны общеизвестными товарными знаками, если они стали широко известны после даты приоритета тождественного или сходного с ними до степени смешения товарного знака другого лица, который предназначен для использования в отношении однородных товаров. Общеизвестному товарному знаку предоставляется правовая охрана, предусмотренная настоящим Кодексом для товарного знака. Предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку означает признание исключительного права на общеизвестный товарный знак. Правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно. Правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя». Более того, социальный опрос, проведенный по заказу правообладателя Новосибирским Государственным Техническим Университетом, Факультетом Бизнеса, показал отсутствие знаний не только потребителя, но и продавцов в обувных магазинах (конечного продавца обуви) о существовании этих

товарных знаков, что не может показать общеизвестность и широко распространенность этих марок обуви, а напротив, может лишь опровергнуть все доводы Заявителя, касаемые данного «факта». Более того, указанный социальный опрос подтверждает о неизвестности ООО «Экспо-М» как поставщика на территории Новосибирской области, не говоря о Свердловской области, расположенной (географически) намного дальше от местонахождения Заявителя. При этом, социальный опрос умышленно был проведен в месте наибольшего скопления обувных салонов города Новосибирска, что подтверждает объективность данного доказательства, т.е. большинство покупателей обуви сконцентрированы на территории проведения опроса, что также само по себе подчеркивает добросовестность правообладателя и его желание разобраться с данным спором, т.к. все без исключения нарушители прав на товарный знак (не только принадлежащих ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани») считают всех правообладателей кроме общеизвестных (например Адидас АГ) недобросовестными, а иные правообладатели не занимаются активной деятельностью, связанной с защитой товарного знака, в связи с чем остаются в тени судебной практики и практики антимонопольных органов. Помимо прочего, исследование популярности товарных знаков говорит об их неизвестности на рынке, на что ссылается Заявитель, а именно: «Проведенное исследование показало, что торговые марки DAGENI и TOPRACE имеют близкий к 0 уровень осведомленности у всех целевых групп. Количество респондентов указавшее, что им известна марка TOPRACE, находится на уровне 2%, что не превышает уровень стандартной статистической погрешности любого исследования, что означает отсутствие осведомленности об этой марке. Такая ситуация может объясняться двумя способами: во-первых, небольшим проникновением данных марок на рынок Новосибирска. Во-вторых, при наличии на этом рынке большого числа обувных марок, в том числе производства КНР, потребитель в основном не заостряет внимание на конкретной марке (это говорит о том, что обувь при производстве могла быть маркирована любым обозначением, которое укажет заказчик, т.е. потребитель не имеет принципов, руководствуясь которыми он покупает обувь с той или иной маркировкой. Т.е., если обувь была бы маркирована словесным обозначением, например «SHOES», потребитель не сделал бы ее для себя менее приоритетной чем «TOPRACE»), в первую очередь на качество и ценовой категории предлагаемого товара. Кроме того, обувь производства КНР вряд ли относится к товарам класса премиум, что предполагает наличие запоминаемых брендов».

Относительно наличия регистрации китайскими юридическими лицами на своей территории товарных знаков ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани» сообщает следующее: каждому правообладателю с большими объемами продаж известно о том, что предприниматели из КНР всячески пытаются создать мнение у потребителя, вводя последнего в заблуждение, применяя степень смешения. Можно сделать вывод о невозможности определить авторство словесного обозначения как товарного знака. Следовательно, не следует учитывать наличие регистрации китайских (национальных) товарных знаков. Возможность оборота товаров, маркированных товарными знаками ответчика на территории России следует решать не на уровне спора о недобросовестности правообладателя в РФ как конкурента одному из многочисленных оптовых поставщиков обуви, а на уровне договора о сотрудничестве между правообладателями разных государств, чего китайскими правообладателями, заинтересованными в продажах на территории РФ сделано не было, несмотря на готовность ответчика к такому шагу с совместным контролем качества продукции. Также, проведенный анализ

результатов опроса показал, что частные потребители, чаще всего, не имеют четкого представления о том, какие именно торговые марки являются китайскими. В своем восприятии торговых марок они часто впадают в крайности, начиная от того, что считают всю обувь, продаваемую в мультибрендовых магазинах Новосибирска китайской. Данное обстоятельство сводит на нет доводы Заявителя о заимствовании словесных обозначений, которые зарегистрированы в качестве товарных знаков, являющихся спорными в настоящем деле. Т.е. потребителю не важно наличие определенного товарного знака в качестве маркировки на обуви, изготовленной на территории КНР, что говорит о том, что Заявитель, осуществляя свою деятельность, имеет возможность ввозить и продавать обувь, маркированную одним из 1 миллиона ста тысяч товарных знаков, зарегистрированных в КНР в 25-м классе МКТУ (данные взяты из открытых интернет-источников).

Добросовестность правообладателя.

Основываясь на ст.ст. 10, 1484 ГК РФ, ч. 2 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции», ст. 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани» утверждает, что заявитель, делая выводы о наличии в действиях ответчика по приобретению исключительных прав на товарные знаки признаков недобросовестной конкуренции, исходил из того, что представленные в материалы дела доказательства являются недостаточными и не позволяют определить лицо, первоначально разработавшее указанное обозначение в зарегистрированном виде, а потому значимым для разрешения спора обстоятельством Заявитель счел первичность введения этого обозначения в оборот посредством торговли на рынке товара с использованием такого обозначения третьими лицами. Такой подход Заявителя в вопросе установления момента, с которого ответчик обладает исключительным правом на заявленные обозначения, противоречит понятию приоритета товарного знака.

Так, в силу п. 1 ст. ст. 1484 Гражданского кодекса правовая охрана товарного знака обеспечивается на основании государственной регистрации (аналогичное разъяснение содержится в п. 1 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.07.1997 № 19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак»).

Приоритет товарного знака и, соответственно, исключительное право на товарный знак устанавливаются по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (п. 1 ст. 1491 и п. 1 ст. 1494 Гражданского кодекса). Заявителем не конкретизировано, в каких действиях заявителя по отношению к его конкурентам нашло своё выражение недобропорядочность, неразумность и несправедливость при подаче заявки в Роспатент и регистрации товарных знаков. При исследовании обстоятельств хозяйственной деятельности ответчика, заявителем не установлено наличие у правообладателя объективных препятствий для более раннего, чем у заявителя получения приоритета спорного обозначения в установленном законом порядке, а также не установлено наличие причинно-следственной связи между действиями этих обществ на конкурентном рынке до регистрации товарных знаков и самим фактом регистрации этого обозначения, который расценён заявителем как акт недобросовестной конкуренции.

Таким образом, невозможно установить обстоятельства, указывающие на

злоупотребление заявителем своими правами при совершении действий, связанных с регистрацией товарного знака и подпадающих под регулирование ч. 2 ст. 14 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ, при том, что не установлена противоречивость доказательств и возможность определить лицо, первоначально разработавшее указанное обозначение в зарегистрированном виде.

В силу подп. 2 п. 6 ст. 1483 Гражданского кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет; не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Использование исключительных прав на товарный знак само по себе не дает конкурентное преимущество зарегистрировавшему его лицу. При этом действие по регистрации товарного знака не является противозаконным и не свидетельствует о том, что оно совершено исключительно с целью вытеснения с рынка других конкурентов и (или) причинения им убытков. Приобретение исключительного права на средство индивидуализации по товарному знаку не является действием, противоречащим законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добросовестности, разумности и справедливости, причинившим или могущим причинить экономический вред или вред деловой репутации общества, то есть действием, направленным на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности перед конкурентами. При таких обстоятельствах невозможно квалифицировать спорные действия правообладателя как нарушение требований ч. 2 ст. 14 Закона о защите конкуренции.

Различительная способность товаров. Сходство до степени смешения.

Как правомерно указывает заявитель: «товарные знаки на товарах ООО «Экспо-М», признанных контрафактными, изображены товарные знаки в ином виде, нежели зарегистрирован у ответчика. ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани» согласилось с наличием различительной способности логотипов на упаковке товаров, что также может свидетельствовать о наличии возможности потребителя отличить производителей товаров, что является одним из основополагающих факторов продаж. Однако, в данном случае присутствует смысл применения степени смешения. Так, например, потребитель может подумать также о том, что у того же производителя произошел так называемый рестайлинг продукции. Показатель количества таких потребителей определить с достаточной объективностью невозможно в силу многообразия вариантов, предполагаемых ответов потребителей. Именно исходя из изложенного, ФИПС во многих своих решениях описывает данную ситуацию с позиции: «Обозначения обладают сходством до степени смешения, но с учетом различной упаковки, у потребителя существует реальная возможность отличить производителя таких товаров, но при этом товары, на которых нанесен товарный знак без соответствующего разрешения правообладателя будет признан контрафактным». Следовательно, при разрешении данного спора необходимо руководствоваться мнением

компетентного органа.

Разрешительные процедуры

Заявитель утверждает, что его ввоз на территорию РФ указанных товарных знаков в силу закона должен быть оформлен путем заключения лицензионных договоров с российским правообладателем, а также говорит о наличии правообладателя со сходными товарными знаками на территории КНР. Излагая эти доводы, Заявитель не учитывает того, что помимо российского законодательства (введение в оборот контрафакта), он нарушает также законодательства КНР, экспортируя оттуда товар, охраняемый национальным законодательством о товарных знаках, без разрешения от китайского правообладателя, чем нарушает его права на средства индивидуализации.

Кроме того, ООО «Экспо-М», являясь профессиональным участником рынка, должно быть осведомлено о свойствах, качественных и иных характеристиках товара, а также о том, что реализация товара с нанесенным на него зарегистрированным товарным знаком осуществляется с ограничениями, предусмотренными законом, несоблюдение таких ограничений влечет за собой административную ответственность. Информация об охраняемых на территории Российской Федерации объектах интеллектуальной собственности носит открытый характер, соответственно, ООО «Экспо-М» имело возможность узнать о регистрации товарных знаков и его правообладателе до момента подачи декларации на товары, однако этого не сделало.

Понятие недобросовестной конкуренции.

Как указывает в своей позиции ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани», антимонопольным органом должны быть установлены все признаки, попадающие под понятие «недобросовестной конкуренции»: направленность на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности; противоречие законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости; причинение или возможность причинения убытков другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесение или возможность нанесения вреда их деловой репутации.

При этом, действия ответчика по регистрации товарных знаков направлены на защиту исключительных прав. В связи с тем, что процедура регистрации товарных знаков пройдена без замечаний (о чем говорит полученное свидетельство на товарный знак), регистрация товарных знаков была нацелена на защиту товарного знака, который сам правообладатель до момента его регистрации использовал для своих коммерческих целей. Возражений подано не было. В данном случае невозможно говорить о причиненных убытках Заявителю, т.к. согласно ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Положения статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности восприняты антимонопольным законодательством Российской Федерации и в части, касающейся запрета на недобросовестную конкуренцию (статья 10 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», статья 14 Федерального закона «О защите конкуренции»). При этом, из ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» вытекает взаимосвязь условий применения соответствующих норм данного Федерального закона и определенных ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации правовых последствий «злоупотребления правом» и «использования гражданских прав в целях ограничения конкуренции», что позволяет суду в каждом конкретном случае с помощью понятийного аппарата антимонопольного законодательства (ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции») обосновывать отказ в защите того или иного субъективного права в соответствии с п. 2 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации на основе исследования конкурентной тактики правообладателя.

Так, недобросовестная конкуренция не может рассматриваться отдельно от понятия злоупотребления правом согласно ст. 10 ГК РФ под которым понимается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав. При этом, решением суда по делу А45-13631/2013 установлено отсутствие у Ответчика злоупотребления правом, а именно: «Утверждение ООО «Экспо-М» о злоупотреблении правом при регистрации товарных знаков необоснованно, т.к. указанные товарные знаки регистрировались правообладателем с целью добросовестной торговли товарами на территории РФ».

- Производитель и правообладатель - разные лица.

Заявитель ошибочно полагает, что правообладатель должен самостоятельно производить товар, маркированный своими товарными знаками.

Называя китайских правообладателей спорных товарных знаков и приводя довод о совпадении в одном лице правообладателя и производителя, Заявитель не учитывает даже того, что правообладатель, производитель и контрактодержатель относимые к обуви под товарным знаком «TOPRACE» - разные лица (декларация № 10617040/240511/0000335). Также, Заявитель не учитывает или умышленно не говорит о том, что у товарного знака «TOPRACE» имеется 2 правообладателя, т.е. на территории КНР зарегистрировано несколько товарных знаков со словесным обозначением «TOPRACE» за разными юридическими лицами, которые также не являются производителями своих товаров и их наименование не соответствует и даже не схоже с их товарными знаками.

Нарушение исключительных прав других правообладателей.

Заявитель, говоря о недобросовестности Ответчика, ссылается на его якобы «преждепользование» товарными знаками. При всей уверенности в своей правоте, Заявитель не учитывает, что помимо товарных знаков Ответчика он вводит без разрешения правообладателей иные товарные знаки, зарегистрированные как до так и после начала его деятельности.

Не подтверждается довод заявителя о том, что правообладатель китайского ТЗ является единственным изготовителем товаров с маркировкой спорными обозначениями:

Обувь, маркированная обозначением DAGENI, производилась и производится различными компаниями, не являющимися компанией, указанной заявителем, как правообладатель китайского товарного знака и единственный производитель. Данные факты известны правообладателю из материалов таможенных проверок и судебных дел.

Обувь, маркированная обозначением TOPRACE, производилась и производится различными компаниями, не являющимися компанией, указанной заявителем, как правообладатель китайского товарного знака и единственный производитель. Данные факты известны правообладателю из материалов таможенных проверок и судебных дел.

Отсутствует прямая заинтересованность Заявителя.

Ссылаясь на свою заинтересованность в установлении недобросовестной конкуренции с целью досрочного прекращения правовой охраны указанных товарных знаков в отношении товаров 25-го класса МКТУ и неиспользование их правообладателем в отношении названных товаров ИП Яндовина О.А. обратилась с заявлением в УФАС по Новосибирской области.

В силу пункта 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Применительно к части 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

В соответствии с требованиями, изложенными в статье 1486 ГК РФ, заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 01.03.2011 №14503/10, к таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, а также осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Между тем, в материалах дела отсутствуют доказательства того, что ИП Яндовина О.А. является производителем товаров, в отношении которых заявлены требования,

в том числе однородных им.

Доказательства того, что по заказу ИП Яндовиной О.А. или под ее контролем производятся названные товары, а также совершения подготовительных действий по использованию товарных знаков в материалы дела не представлены.

При этом в материалах дела имеются доказательства продолжительных действий правообладателя по его использованию спорных товарных знаков, что опровергает довод Заявителя о том, что правообладатель не производит собственные товары под спорными знаками.

В подтверждение своей заинтересованности Заявитель указал на то, что ИП Яндовина О.А. использует оспариваемые товарные знаки, осуществляя ввоз обуви на территорию Российской Федерации.

Данный довод, по мнению Суда по интеллектуальным правам, является несостоятельным, поскольку основан на ином толковании норм материального права.

Наличие исков к Заявителю со стороны правообладателя (ответчика по делу) о защите исключительных прав на оспариваемые товарные знаки само по себе не означает заинтересованности в досрочном прекращении товарного знака, в том смысле, в котором он изложен в статье 1486 ГК РФ.

Таким образом, суду не представлена достаточная совокупность относимых и допустимых доказательств наличия у заявителя законной заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков в отношении товаров, для которых они зарегистрированы.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 № 14503/10, отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Довод Заявителя о том, что правообладатель не производит собственные товары под спорными знаками является сам по себе ошибочным, т.к. непосредственное производство товара, индивидуализированного товарным знаком (при наличии правообладания), не является необходимым условием добросовестности конкурентных действий.

Также на рассмотрении дела Комиссией Новосибирского УФАС России ООО «Веста» 22.08.2014 был представлен Отзыв, согласно которому ООО «Веста» сотрудничает с ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани» исключительно в рамках договора комиссии, а соответственно получает от них денежные средства только за услуги транспортировки (логистика). Прибыль ООО «Веста» не зависит от каких бы то ни было товарных знаков, а зависит лишь от объема продукции, при этом неважно присутствует на товаре маркировка или нет. Общество не отдает приоритет конкретному клиенту, поэтому не имеет значения для кого организует работу по логистике товаров и тем более вид товара.

Согласно ст. 990 ГК РФ 1. по договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. По

сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. Договор комиссии может быть заключен на определенный срок или без указания срока его действия, с указанием или без указания территории его исполнения, с обязательством комитента не предоставлять третьим лицам право совершать в его интересах и за его счет сделки, совершение которых поручено комиссионеру, или без такого обязательства, с условиями или без условий относительно ассортимента товаров, являющихся предметом комиссии.

Законом и иными правовыми актами могут быть предусмотрены особенности отдельных видов договора комиссии. Согласно ст. 991 ГК РФ, Комитент обязан уплатить комиссионеру вознаграждение, а в случае, когда комиссионер принял на себя ручательство за исполнение сделки третьим лицом (делькредере), также дополнительное вознаграждение в размере и в порядке, установленных в договоре комиссии. Если договором размер вознаграждения или порядок его уплаты не предусмотрен и размер вознаграждения не может быть определен исходя из условий договора, вознаграждение уплачивается после исполнения договора комиссии в размере, определяемом в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса. Если договор комиссии не был исполнен по причинам, зависящим от комитента, комиссионер сохраняет право на комиссионное вознаграждение, а также на возмещение понесенных расходов.

Таким образом, ООО «Веста» не имеет преимуществ за тем или иным товарным знаком, т.к. не занимается реализацией товаров. Также, для Общества не имеет значения вид товара, его маркировка и заказчик логистической услуги. Доходы зависят только от объема и веса товара.

Также на рассмотрении дела Комиссией Новосибирского УФАС России представителем ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани», цели регистрации рассматриваемых товарных знаков были определены как распределение рисков, диверсификации при осуществлении разноплановой деятельности на территории РФ и налоговой оптимизации. Также представитель пояснил, что ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани» было создано в 2010г., внесена запись в реестр юридических лиц с целью разделения активов, а также с целью регистрации на данное юридическое лицо товарных знаков. Также представитель пояснил, что регистрация товарных знаков осуществлена с целью возможности контроля качества продукции со стороны Общества и последующего несения ответственности за ненадлежащее качество Обществом.

Относительно регистрации именно рассматриваемых товарных знаков – «DAGENI», «TOPRACE», представитель пояснил, что были выбраны те знаки, ввоз которых осуществлялся изначально ООО «Сибирь ТрансАзия» с 2008г. (фактически – раньше). Решение о регистрации было принято еще на стадии создания ООО «Сибирь ТрансАзия».

На заседании Комиссии Новосибирского 22.07.2014г. было представлено ходатайство ООО «Сибирь ТрансАзия» об отложении рассмотрения дела в целях надлежащей подготовки представителя Общества к предстоящему заседанию Комиссии ФАС по делу №06-01-60-14-13, а также в связи с невозможностью явиться в заседание в назначенное время.

При этом ООО «Сибирь ТрансАзия» не представлено документального подтверждения наличия уважительной причины отсутствия (в соответствии со ст.47 ФЗ «О защите конкуренции»).

Также на заседание Комиссии Новосибирского УФАС России не представлен отзыв ООО «Веста».

В связи с изложенным 22.07.2014г. рассмотрение дела №06-01-60-14-13 было отложено Комиссией Новосибирского УФАС России. Рассмотрение было назначено на 28.08.2014г.

28.08.2014г. Комиссией Новосибирского УФАС России объявлен перерыв до 03.09.2014г.

На заседании Комиссии 03.09.2014г. представитель ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани» заявил ходатайство об истребовании из Новосибирской таможни сведения о результатах проверки в отношении ИП Яндовиной О. А. по заявлению Общества в период с марта по май 2013г.

Представители ООО «Экспо-М» и ИП Яндовиной О. А. выступили против удовлетворения данного ходатайства.

Комиссией Новосибирского УФАС России ходатайство ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани» об истребовании документов, удовлетворено не было, в связи с неподтверждением содержания в данном документе существенных сведений для доказывания наличия либо отсутствия нарушения в рамках дела №06-01-60-14-13.

Далее представителем ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани» было заявлено ходатайство об объявлении перерыва в заседании Комиссии Новосибирского УФАС России до 04.09.2014г. в связи с необходимостью представления дополнительных доказательств, а именно решения таможенного органа, находящегося у иного лица – «...», находящегося в г. Москве.

Комиссией Новосибирского УФАС России данное ходатайство удовлетворено не было по основаниям, изложенным выше.

Далее представителем ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани» было заявлено ходатайство об истребовании доказательств, а именно – оригиналов объяснений от «...», «...», а также оригиналов писем от правообладателей, представленных заявителем (Шаньтоуской косметической компании «Ция», обувной компании «Буань», обувной компании «Оуци», обувной компании «Цзиньгу»). По мнению представителя ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани», данные письма являются сфальсифицированными. Данная позиция обоснована следующим. ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани» сделан запрос в посольство КНР в РФ с целью осмотра и нотариального удостоверения осмотра китайского сайта – аналога сайта РФ, содержащего сведения о том или ином юридическом лице в Китае. Данный осмотр был осуществлен, но документальное подтверждение у Общества отсутствует. По заявлению представителя ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани», сведения об одном из лиц, письмо от которого представлено, в данной базе отсутствуют. Также, согласно данному сайту, имеются расхождения относительно

реквизитов данных компаний.

Представители ООО «Экспо-М» и ИП Яндовиной О. А. выступили против удовлетворения данных ходатайств, считая, что данные ходатайства направлены на затягивание рассмотрения дела и являются злоупотреблением правом ответчиком.

Комиссией Новосибирского УФАС России ходатайство ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани» об объявлении перерыва до 04.09.2014г. для предоставления дополнительных документальных доказательств фальсификации вышеназванных писем было удовлетворено, а также дополнительных доказательств, имеющих значение для рассмотрения дела по существу .

04.09.2014г. нотариально заверенный документ об осмотре сайта ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани» представлен не был. Иных доказательств ответчиком также не представлено.

При этом ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани» были заявлены ходатайства:

1) о привлечении к участию в деле в качестве заинтересованных лиц компании Вэньчжоу Чашан БуАн Шуз Ко., Лтд, (адрес) № 4, Чашан шуз маркет, Ухай, Вэньчжоу, Чжэцзян, Китай и компании YU XIAOHONG (адрес) Room 505, № 1 Qinfenzutuan, Jingshan Street, Ouhai District, Wenzhou City Zhejiang China;

2) об истребовании из компетентных органов (согласно российскому и международному законодательству) документы, подтверждающие правоспособность лиц, указанных в п.1 просительной части настоящего ходатайства;

3) о приобщении к материалам дела копии Решения Федеральной таможенной службы Сибирского таможенного управления Новосибирской таможни №06-25/03 по жалобе на решение, действия (бездействие) таможенного органа или его должностного лица от 01.03.2014г.;

4) о приобщении доказательств рекламной деятельности ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани»;

5) о привлечении в качестве заинтересованного лица Федерального института промышленной собственности (Роспатента).

Комиссией Новосибирского УФАС России ходатайства о приобщении к материалам дела документов (ходатайства 3,4) были удовлетворены. Ходатайства 1,2,5 не подлежат удовлетворению в связи отсутствием возможности влияния результатов рассмотрения дела №06-01-60-14-13 на права компании Вэньчжоу Чашан БуАн Шуз Ко., Лтд, (адрес) № 4, Чашан шуз маркет, Ухай, Вэньчжоу, Чжэцзян, Китай и компании YU XIAOHONG (адрес) Room 505, № 1 Qinfenzutuan, Jingshan Street, Ouhai District, Wenzhou City Zhejiang China, а также права Федерального института промышленной собственности (Роспатента).

Новосибирским УФАС России доводы сторон рассмотрены. По результатам рассмотрения установлено следующее.

На момент регистрации Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации рассматриваемых товарных знаков «TOPRACE» (№469787, зарегистрирован 31.08.2012г. с датой приоритета – 03.02.2011г.), «DAGENI» (№469698, зарегистрирован 30.08.2012 с датой приоритета – 01.02.2011) на территории РФ были зарегистрированы следующие юридические лица:

- Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь ТрансАзия», ИНН 2269009204, дата внесения записи в ЕГРЮЛ – 18.03.2008г., адрес (место нахождения) – 658248, Алтайский край, с. Веселоярск, ул. Ленина, 211,

учредители: «...» (10% вклада в уставный капитал), «...» (90% вклада в уставный капитал),

физическое лицо, имеющее право действовать без доверенности: директор «...»;

код вида экономической деятельности, в том числе, дополнительный – 51.47
Оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами,
основной – 51.42 Оптовая торговля одеждой, включая нательное белье, и обувью;

- Общество с ограниченной ответственностью «Веста», ИНН 5402519300, дата внесения записи в ЕГРЮЛ – 19.11.2009г., адрес (место нахождения) – 658248, Алтайский край, Рубцовский р-н, с. Веселоярск, ул. Молодежная, 1А,

учредители: «...») (100% вклада в уставный капитал),

физическое лицо, имеющее право действовать без доверенности: директор «...»).

С 24.10.2012 года физическое лицо, имеющее право действовать без доверенности: директор «...»;

код вида экономической деятельности, в том числе, дополнительный – 51.4 Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;

- Общество с ограниченной ответственностью «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани», ИНН 5401341374, дата внесения записи в ЕГРЮЛ – 02.11.2010г., адрес (место нахождения) – 630112, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-кт Дзержинского, 1/1, 71,

учредители: «...» (10% вклада в уставный капитал), «...» (90% вклада в уставный капитал),

физическое лицо, имеющее право действовать без доверенности: директор «...»;

код вида экономической деятельности, в том числе, дополнительный – 51.4 Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами.

В материалах дела представлен контракт VQX0001 от 21.11.2012г., заключенный между XINJIANG QITAI XILU CO.,LTD (Китай) (Продавец) и ООО «Веста» (ИНН 5402519300) (Покупатель). Предметом контракта является обязательство Продавца продать, а Покупателя – купить товар: обувь взрослую и детскую из различных материалов в ассортименте, а также части обуви - в соответствии со спецификациями, предусмотренными в приложении к Контракту. В свою очередь

между ООО «Веста» (Комиссионер) и ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани» (Комитент) заключен Договор комиссии №18 от 01.11.2012г. Согласно Предмету договора, комиссионер обязуется по поручению комитента и за его счет поставить из Китайской Народной Республики (КНР) в Россию и произвести таможенную очистку товаров народного потребления (ТНП), произведенных в КНР по заказу Комитента, в количестве и ассортименте, согласно Приложению.

При выполнении указанного поручения, Комиссионер совершает в интересах последнего от своего имени сделки, в том числе и внешнеэкономические (купли-продажи, поставки, транспортной экспедиции и иные не запрещенные законом) и другие юридически значимые действия, имеющие своей конечной целью поставку и таможенную очистку ТНП Комитенту.

Комитент обязан вести самостоятельно всю договорную работу с производителем ТНП, согласовывать ассортимент, количество, цену, стоимость. Комиссионер в правоотношения с производителем ТНП не вступает.

Факт ввоза ООО «Веста» товаров в 2013г. – обуви, в том числе с использованием товарных знаков DAGENI, TOYRACE, TOPRACE, подтверждается декларациями на товары, и Дополнениями к таможенным декларациям на товары.

Кроме того, между ООО «Веста» (Комиссионер) и ИП Брусницыным А. А. (Комитент), ООО «Веста» (Комиссионер) и ИП Оприш (Комитент), ООО «Веста» (Комиссионер) и ООО «АлтайОптТорг» (Комитент), ООО «Веста» (Комиссионер) и ИП Мойш Мариус (Комитент) заключены: Договор комиссии №4 от 22.11.2012г., Договор комиссии №6 от 22.11.2012г., Договор комиссии №25 от 07.06.2013г., Договор комиссии №5 от 22.11.2012г. соответственно, согласно которым комиссионер обязуется по поручению комитента и за его счет поставить из Китайской Народной Республики (КНР) в Россию (РФ) и произвести таможенную очистку товаров народного потребления (ТНП) производства КНР в количестве и ассортименте, согласно Приложению к настоящему договору.

При выполнении указанного поручения, Комиссионер совершает в интересах последнего от своего имени сделки, в том числе и внешнеэкономические (купли-продажи, поставки, транспортной экспедиции и иные не запрещенные законом) и другие юридически значимые действия, имеющие своей конечной целью поставку и таможенную очистку ТНП Комитенту.

Факт передачи товаров в 2012г., 2013г. – обуви, в том числе с использованием товарных знаков DAGENI, TOPRACE, подтверждается Актами-отчетами, Актами приема-передачи товаров по договору комиссии.

Аналогичные договоры заключены между ООО «СибирьТранс Азия» (Комиссионер) и ИП Брусницыным А. А. (Комитент) (Договор комиссии №25 на поставку товаров народного потребления от 10.08.2010г.), ООО «СибирьТранс Азия» (Комиссионер) и ИП Мойш Мариус (Комитент) (Договор комиссии №11 на поставку товаров народного потребления от 10.05.2012г.), ООО «СибирьТранс Азия» (Комиссионер) и ИП Оприш Василий (Комитент) (Договор комиссии №12 на приобретение товаров народного потребления от 15.05.2012г.).

Факт ввоза ООО «СибирьТранс Азия» и передачи товаров в 2009г.-2012г. – обуви, в том числе с использованием товарных знаков DAGENI, TOPRACE, подтверждается

инвойсами, спецификациями, товарно-транспортными накладными, Приложениями к договорам, Актами-отчетами, Актами приема-передачи товаров по договору комиссии, декларациями на товары.

Также между ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент» (Поставщик) и ИП Оприш Василием (Покупатель) заключен договор поставки №2 от 01.02.2013г., №3 от 01.04.2013г., согласно которому поставщик обязан поставить, а покупатель – принять и оплатить поставку обуви согласно прилагаемой спецификации. Количество, развернутая номенклатура (ассортимент), цены указываются в спецификации, а также в накладных, составляемых на каждую партию товара.

Согласно вышеуказанным спецификациям в феврале, марте, апреле, октябре 2013г. ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент» были поставлены в пункт назначения – г. Новосибирск, туфли женские верх и/к под п/м, арт. 9278-15, в том числе марки – DAGENI, в количестве 192 000 пар, на сумму 23 040,00 руб. марки - DUCHENG, PLOME; сапоги мужские верх и/к под п/м, арт. A29-29, 8903-6, в том числе марки – DAGENI, TOPRACE в количестве 56 000 пар, на сумму 13 200,00 руб., туфли муж верх и/к под п/м, арт. B268B, D35, марка – TOPRACE, 168 000 пар, сумма – 14 528,40 руб. Поставка данного товара также подтверждена товарными накладными.

Аналогичный по требованиям договор поставки №2 от 01.10.2012г., №1 от 16.01.2013г. заключен между ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент» (Поставщик) и ИП Брусницыным А. А. (Покупатель).

Согласно спецификациям в октябре 2012г., январе, марте 2013г. ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент» были поставлены в пункт назначения – г. Новосибирск, сапоги жен верх и/к под п/м, марки – DUCHENG, PLOME, DAGENI, TOPRACE, ELLEZA. Поставка данного товара также подтверждена товарными накладными.

В соответствии с ч.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции», группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, соответствующих одному или нескольким признакам из следующих признаков хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства); хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства).

ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани», ООО «Веста», ООО «Сибирь ТрансАзия» осуществляют деятельность на территории Российской Федерации в составе группы лиц согласно условий, установленных ст.9 ФЗ «О защите конкуренции».

Согласно ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите

конкуренции» (далее - Закон «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; недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов, направленные на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности и противоречащие законодательству РФ, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и которые причинили (могут причинить) убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанесли (могут нанести) вред их деловой репутации; 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; товар - объект гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот; дискриминационные условия - условия доступа на товарный рынок, условия производства, обмена, потребления, приобретения, продажи, иной передачи товара, при которых хозяйствующий субъект или несколько хозяйствующих субъектов поставлены в неравное положение по сравнению с другим хозяйствующим субъектом или другими хозяйствующими субъектами.

Под обычаем делового оборота ст. 5 ГК РФ признает сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, хотя и не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.

Под деловой репутацией понимается создавшееся общее мнение о деловых, профессиональных качествах, оценка производственно-хозяйственной деятельности юридического лица. Термины «добропорядочность», «разумность», «справедливость» действующим законодательством не определены. В частности, «добропорядочный» толкуется как приличный, достойный одобрения, порядочный, а термин «порядочный», в свою очередь, как честный и соответствующий принятым правилам поведения. Категории «разумность» и «справедливость» отражают различные моральные принципы, которые должны распространяться на предпринимательскую деятельность. В качестве добропорядочных не рассматриваются действия, противоречащие законодательству или обычаям делового оборота.

Под направленностью действий на получение преимуществ в предпринимательской деятельности понимается их объективная способность предоставить субъекту такие преимущества

Согласно п. 1 ст. 5 Закона, доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка

других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам.

В силу п. 1 ст. 10 Закона запрещаются действия (бездействие) хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, в том числе следующие действия (бездействие) по изъятию товара из обращения, создание дискриминационных условий, создание препятствий доступу на товарный рынок другим хозяйствующим субъектам.

В соответствии с ч. 1 ст. 14 Закона «О защите конкуренции», недобросовестная конкуренция не допускается.

Согласно ч. 2 ст. 14 Закона «О защите конкуренции», не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Согласно материалам дела, ООО «Бэст Трэйд Рисеч энд Девелопмент Компани» (дата внесения записи о создании в ЕГРЮЛ — 02.11.2010г.) в период с 01.02.11г. по 10.05.11г., было зарегистрировано 37 товарных знаков на товары 25 класса МКТУ обувь различных наименований (ботинки, полуботинки, сандалии, сапоги, туфли, спортивная обувь), в том числе, DAGENI, TOPRACE.

При этом данные знаки ранее уже были зарегистрированы на территории КНР китайским патентным ведомством, информация о регистрации которых имеется на официальном сайте <http://sbcx.saic.gov.cn/trade/> (представлено заявителем).

Арбитражным судом Новосибирской области 09.12.2013г. принято решение по делу №А45-13631/2013 по иску ООО «Экспо-М» к ООО «Бэст Трэйд Рисеч энд Девелопмент Компани». В удовлетворении иска о признании права преждепользования и взыскании неосновательного обогащения в сумме 240 000 рублей. судом отказано.

При этом Арбитражным судом Новосибирской Области не исследовался такой вопрос, как наличие в действиях ООО «Бэст Трэйд Рисеч энд Девелопмент Компани» всех признаков недобросовестной конкуренции в соответствии с нормами, установленными Законом «О защите конкуренции», в т.ч. ст. 4, ст. 14 Закона «О защите конкуренции», не давалась оценка сложившейся за несколько лет свободной практике заказа, ввоза и реализации различными предпринимателями обуви, произведенной в Китае и маркированной спорными знаками.

Из представленных материалов, в том числе, таможенных деклараций на товары, следует, что товар, маркированный рассматриваемыми обозначениями, ввозился на территорию РФ ООО «Сибирь ТрансАзия» с 2008 года, ООО «Веста» с 2012г.

ООО «Бэст Трэйд Рисеч энд девелопмент Компани», вошедшее в группу лиц с 02.11.2010 г, было информировано (в том числе через учредителей) о практике свободного заказа, ввоза и реализации обуви, произведенной в Китае и маркированной обозначениями «TOPRACE», «DAGENI».

Согласно ст. 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности

актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и Торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента. В силу ст. 10 Гражданского кодекса не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Согласно статье 8 Конституции Российской Федерации, в Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности.

Приняв решение о регистрации товарных знаков «TOPRACE», «DAGENI» и зная, что обувь, маркированная данными обозначениями, свободно ввозится с территории Китая и реализуется на российском рынке другими участниками рынка обуви, которые принимали участие в продвижении маркированного товара, общество «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмэнт Компани» зарегистрировало за собой право на использование указанных товарных знаков, ограничив тем самым право других хозяйствующих субъектов на осуществление сложившейся свободной практики ввоза обуви «TOPRACE», «DAGENI» китайского производства на территорию России, получив для себя и группы лиц ряд преимуществ перед конкурентами (в том числе вышедшими на рынок обуви «TOPRACE», «DAGENI» до него), а также причинив им убытки (в частности ООО «Экспо-М», ИП Яндовина О. А.), что в целом противоречит индивидуальным, коллективным и публичным правам и законным интересам участников гражданского оборота.

Таким образом, общество «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмэнт Компани» получило преимущества перед конкурентами (в том числе ООО «Экспо-М», ИП Яндовина О. А.) в виде возможности увеличить свою прибыль за счет ограничения прибыли последних, которые ранее имели возможность ввозить ставший широко известным товар с маркировкой «TOPRACE», «DAGENI» на территорию России без каких-либо ограничений. Преимущество, в том числе, возникает как за счет получения платы за разрешения (лицензии), так и за счет ограничения возможности реализации иными предпринимателями на рынке Российской Федерации обуви рассматриваемых марок, что освобождает рынок для товаров, реализуемых всей группы лиц и маркированных как указанными, так и иными знаками.

Материалами дела установлено, что действия общества «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмэнт Компани» повлекли убытки для конкурентов: так, ООО «Экспо-М» было неоднократно привлечено к административной ответственности по статье 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; невозможность свободного ввоза продукции из КНР повлекла вынужденный простой товара у производителя и несвоевременную реализацию; в результате конкурент вынужден либо заключать с обществом «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмэнт Компани» лицензионные соглашения, либо приобретать продукцию с маркировкой «TOPRACE», «DAGENI» у общества «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмэнт Компани» (его уполномоченного продавца).

Комиссия считает обоснованными доводы заявителя и заинтересованного лица о том, что к моменту подачи обществом «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмэнт

Компани» заявок на регистрацию товарных знаков «TOPRACE», «DAGENI», обувь, маркированная указанными обозначениями, уже продолжительный период времени ввозилась из КНР реализовывалась на российском рынке различными хозяйствующими субъектами, в т. ч. ООО «Экспо-М», ИП Яндовиной О. А. В результате чего этот товарный знак приобрел признаки широкой известности среди потребителей данной продукции и ассоциировался непосредственно с товаром - обувью, на упаковку которой был нанесен.

При этом из материалов дела не следует, что общество «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани» наделялось правами эксклюзивного дистрибьютора продукции, или продукции производимой, маркируемой либо пакуемой с использованием товарных знаков «TOPRACE», «DAGENI», или какими-либо иными аналогичными правами от правообладателя либо производителя продукции в КНР.

С учетом позиции Конституционного суда Российской Федерации, выраженной в определении от 01.04.2008 №450-0-0, согласно которому многообразие форм недобросовестной конкуренции не всегда связано с прямым противоречием законодательству, в действиях общества «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани» содержатся все необходимые признаки недобросовестной конкуренции.

Постановлением Суда № СП-21/2 по интеллектуальным правам 21.03.2014г. была утверждена "Справка по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий".

Согласно данной Справке, в соответствии с положениями параграфа 2 статьи 10.bis Парижской конвенции и пункта 1 статьи 10 ГК РФ можно квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку оцениваются все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

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 закономерно 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.

Критерием квалификации действий лица, зарегистрировавшего обозначение в качестве товарного знака, как злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции может служить предшествовавшее использование спорного обозначения.

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.

При этом 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.

При рассмотрении вопроса о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции, в качестве критерия недобросовестного поведения принимается во внимание последующее (после регистрации) поведение правообладателя.

Такое последующее поведение лица, зарегистрировавшего в качестве товарного знака обозначение, ранее использовавшееся им наравне с иными лицами, может состоять в действиях по вытеснению конкурентов с рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения.

Согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Как отмечено в части 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции, не допускается недобросовестная конкуренция, связанная не только с приобретением, но и с использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

В соответствии со статьей 10.bis Парижской конвенции для квалификации регистрации товарного знака как акта недобросовестной конкуренции оценке подлежит честность такой регистрации, которая не может быть установлена без учета цели регистрации товарного знака. В связи с этим при рассмотрении вопроса о добросовестности регистрации товарного знака исследованию могут подлежать как обстоятельства, связанные с самой регистрацией, так и последующее поведение правообладателя, из которого может быть установлена цель такой регистрации.

Соответственно, антимонопольный орган, принимая решение на основании части 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции о том, что приобретение и использование исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг является актом недобросовестной конкуренции, оценивает как саму регистрацию, так и последующее поведение лица.

Кроме того, согласно пп.1 п. 3 статьи 1483 ГК РФ, не допускается государственная

регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из смысла пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, для признания регистрации товарного знака противоречащей данной норме права достаточно лишь не реального введения в заблуждение, а лишь самой способности обозначения ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя (страница 3 Решения Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2014 по делу N СИП-141/2014).

Производителем товаров 25 класса МКТУ, маркированных обозначением «DAGENI», является Wenzhou Ouqi Shoes Co., Ltd. (ООО обувная компания «Оуци», г. Веньчжоу), которое является правообладателем товарного знака «DAGENI» в Китае, дата регистрации которого более ранняя, чем дата регистрации российского товарного знака № 469698.

Производителем товаров 25 класса МКТУ, маркированных обозначением «TOPRACE», является Wenzhou Chashan BuAn Shoes CO., LTD., которое является правообладателем товарного знака «TOPRACE» в Китае, дата регистрации которого - более ранняя, чем дата регистрации российского товарного знака № 469787.

На момент подачи заявления на регистрацию обозначения «DAGENI» в качестве товарного знака в отношении 25 класса МКТУ «01» февраля 2011 года на территории РФ уже производилась реализация данных товаров, маркированных данным обозначением, производителем которых является Wenzhou Ouqi Shoes Co., Ltd. (ООО обувная компания «Оуци», г. Веньчжоу).

На момент подачи заявления на регистрацию обозначения «TOPRACE» в качестве товарного знака в отношении 25 класса МКТУ «03» февраля 2011 года на территории РФ уже производилась реализация данных товаров, маркированных данным обозначением, производителем которых является Wenzhou Chashan BuAn Shoes CO., LTD. No. 4, Chashan shoes market, Ouhai, Wenzhou Zhejiang (CN) (ООО обувная компания «Буань», г. Вэньчжоу, Чашань, № 4, обувной рынок, Чашань, Оухай, г. Вэньчжоу, Чжэцзян, Китайская Народная Республика).

Товарный знак «DAGENI» в Китае был зарегистрирован 21.01.2011 г. Производство обуви, маркированной обозначением «DAGENI», и ее последующая реализация в РФ осуществлялась ранее, в том числе до даты подачи заявки на регистрацию обозначения «DAGENI» российским правообладателем (до «01» февраля 2011 года), что подтверждается следующими документами:

- грузовыми таможенными декларациями 2010 г., начала 2011 г. о ввозе обуви, маркированной «DAGENI», ИП Яндовиной О. А.;
- перечнем таможенных деклараций ООО «Экспо-М», которые подтверждают факт ввоза на территорию РФ в 2010, 2011 годах продукции, маркированной обозначением «DAGENI».

Товарный знак «TOPRACE» в Китае был зарегистрирован 14.03.2011 г. Производство

обуви, маркированной обозначением «TOPRACE», и ее последующая реализация в РФ осуществлялась ранее, в том числе до даты подачи заявки на регистрацию обозначения «TOPRACE» российским правообладателем (до «03» февраля 2011 года), что подтверждается следующими документами:

- грузовыми таможенными декларациями 2009 г., 2010 г., начала 2011 г. о ввозе обуви, маркированной «TOPRACE», ИП Яндовиной О. А.;
- перечнем таможенных деклараций ООО «Экспо-М», которые подтверждают факт ввоза на территорию РФ в 2010, 2011 годах продукции, маркированной обозначением.

Wenzhou Ouqi Shoes Co., Ltd. (ООО обувная компания «Оуци», г. Веньчжоу) на данный момент не производит продукцию на территории РФ, также как и Wenzhou Chashan BuAn Shoes CO., LTD. (ООО обувная компания «Буань», г. Веньчжоу, Чашань). Тем не менее, обувь, произведенная в Китае и маркированная обозначениями «DAGENI», «TOPRACE» реализуется на территории РФ множеством лиц в течении 4 лет на сегодняшний день (и в течении года на момент подачи заявки №2011702337 на регистрацию в РФ товарного знака «TOPRACE» - 16.07.2010г.). В результате чего, данная обувь, маркированная обозначениями «DAGENI», «TOPRACE» является узнаваемой на территории РФ сейчас и уже была узнаваема в 2011 году. У потребителей сформировано определенное представление о качестве, дизайне, и других свойствах данного товара, а также существуют устойчивые ассоциации, связанные с обозначениями «DAGENI», «TOPRACE».

Информация об обуви «DAGENI», «TOPRACE», произведенной в Китае, размещена на различных российских сайтах компьютерной сети Интернет (например, в поисковых системах «Яндекс» «Google»). Как следует из содержания сайтов, обозначение получило известность и на настоящий момент позволяет потребителям идентифицировать обозначение «DAGENI», «TOPRACE» с обувью китайского производителя со свойственными для нее особенностями качества, цены и дизайнерских характеристик. Потребительский рынок данной продукции по всей территории Российской Федерации достаточно обширен, также высока потребительская осведомленность о данной продукции, что подтверждается особенностью сайтов-каталогов, позволяющей любому посетителю сайта, независимо от территориальной принадлежности, ознакомиться с данной информацией, сделать заказ и приобрести данный продукт. Сайты различных компаний имеют разное территориальное расположение: г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Южно-Сахалинск, г. Саратов, г. Екатеринбург, г. Новосибирск, г. Хабаровск и др., что подтверждает территориальную обширность потребительского рынка. Таким образом, обозначения «DAGENI», «TOPRACE» являются международными брендами обуви, у потребителя идентифицируются с определенным набором характеристик и качества продукции и обозначения влияют на поведение потребителей.

Таким образом, российские потребители на данный момент идентифицируют обозначения «DAGENI», «TOPRACE» с определенным качеством, свойствами, характеристиками, дизайном товаров 25 класса МКТУ, а именно обувью, и со страной-производителем — Китаем, поэтому степень информированности российского потребителя о данных обозначениях, как об определенном бренде обуви китайского производителя, является высокой.

Правообладатель российских товарных знаков № 469698, №469787 не производит и не производил продукцию, маркированную данными обозначениями, ни до подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, ни после ее подачи и последующей регистрации обозначений. Это подтверждает, что правообладатель не принимал участие в формировании бренда «DAGENI», бренда «TOPRACE» и соответствующего представления о качестве маркированной ими обуви, ее свойств и характеристик у российских потребителей. Также правообладатель не является лицом, которое первоначально вводит товар с использованием рассматриваемых товарных знаков в оборот на территории РФ.

Кроме того, из материалов дела следует, что ООО "Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани" не является заказчиком обуви, а фактически является российской компанией, которая приобретает обувь у поставщика из Китая, ООО «Веста». ООО «Веста» является покупателем обуви в Китае и фактически осуществляет поставку данного груза в РФ.

Wenzhou Ouqi Shoes Co., Ltd. является законным производителем обуви, маркированной DAGENI, на территории Китая, поскольку обладает исключительным правом на товарный знак DAGENI № 7653792 с 28 августа 2009 года (дата приоритета). Производство данной продукции осуществлялось на территории Китая, что подтверждается представленными ГТД 2010 г. ИП Яндовиной О. А., (приложение № 4,5 возражения), а также ГТД, представленными правообладателем товарного знака, с 2008 года. В случае, если бы на территории Китая производилась обувь, маркированная DAGENI, другим лицом до 2009 года, как на это указывает правообладатель оспариваемого товарного знака на страницах 7, 8, 12 отзыва, соответствующая охрана не была бы предоставлена товарному знаку DAGENI № 7653792 Wenzhou Ouqi Shoes Co., Ltd. в отношении товаров 25 класса (обувь). Более того, в материалах дела отсутствуют, какие-либо доказательства, что обувь под данным товарным знаком производилась каким-либо иным лицом, а не Wenzhou Chashan BuAn Shoes Co., Ltd.

Намерение Wenzhou Chashan BuAn Shoes CO., LTD. (ООО обувная компания «Буань», г. Вэньчжоу, Чашань) распространить действие принадлежащего им исключительного права на территорию Российской Федерации подтверждается фактом подачи 16.07.2010 (раньше 03.02.2011 - даты подачи заявки ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани») заявки № 2010723215 на регистрацию комбинированного обозначения «TOPRACE» в качестве товарного знака в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на территории Российской Федерации. Данный интерес к законному регистрированию исключительных прав на товарный знак «TOPRACE» в РФ является более чем мотивированным, учитывая, что производимая данным лицом продукция пользуется большим спросом с 2009 г. Решение о признании заявки отозванной принято только 25.03.2011.

Также на имя данного лица зарегистрирован комбинированный товарный знак «TOYRACE» CN (China) (свидетельство №8087193) в Китае в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ; дата регистрации 07.03.2011 является более ранней, чем дата регистрации оспариваемого товарного знака - 31.08.2012. На основании данной регистрации была подана международная заявка по Мадридской системе на регистрацию комбинированного товарного знака «TOYRACE» в Российской Федерации, в Казахстане, Польше и Украине в отношении однородных

товаров, дата регистрации международной заявки №1166109 - 07.05.2013.

Следует учитывать, что вышеуказанные обозначения: обозначение «TOPRACE», поданное по заявке № 2010723215 и обозначение «TOYRACE» по международной заявке № 1166109, являются сходными до степени смешения с оспариваемым словесным товарным знаком «TOPRACE».

Согласно ст. 10 ГК РФ «не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских

прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке и, согласно Информационному письму Роспатента от 20.05.2009 №3 "Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием», заинтересованность в регистрации товарного знака не в целях его использования для индивидуализации товаров, работ и услуг, вводимых в гражданский оборот, не может считаться основанной на законе.

Как следует из положений ст. 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. Из Приказа Роспатента от 02.03.1998 №41 «О Методических рекомендациях по составлению перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака и знака обслуживания» следует: составление перечня товаров и услуг следует начинать с определения круга товаров и услуг, для которых предполагается зарегистрировать товарный знак или знак обслуживания. Это могут быть не только те товары и услуги, которые производятся и оказываются заявителем на момент оформления заявки, но также товары и услуги, которые предполагается производить и оказывать в будущем. На основании данных норм можно сделать вывод о том, что лицо, которое регистрирует обозначение в качестве товарного знака на свое имя для определенных товаров, должно руководствоваться целью индивидуализации производимых или планируемых как производимые в будущем товаров. Товарные знаки удостоверяют происхождение товара из того или иного промышленного или торгового предприятия, информируют потребителя о том, кем выпущен товар на рынок, кто является его производителем.

Таким образом, учитывая осведомленность правообладателя о том, что товары 25 класса МКТУ производятся на территории Китая, маркируются данным обозначением и реализуются на территории РФ в течение определенного времени, на момент подачи заявки на регистрацию обозначения «DAGENI», «TOPRACE» можно прийти к выводу, что правообладатель при регистрации обозначения в качестве товарного знака не имел цели индивидуализации своих товаров и, следовательно, руководствовался интересом, не основанном на законе.

Тем не менее, предоставленная правовая охрана товарному знаку «DAGENI», товарному знаку «TOPRACE» зарегистрированному на данное лицо, способствует установлению монополии на реализацию товаров 25 класса МКТУ, маркированных обозначением «DAGENI», обозначением «TOPRACE» китайских производителей на

территории РФ, и позволяет правообладателю товарного знака препятствовать реализации данных товаров на территории РФ без его согласия. На сегодняшний день в судах РФ рассматривается ряд дел с участием правообладателя товарного знака ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмэнт Компани», в частности следующие дела:

- Дело № А45-13631/2013 (Истец: ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмэнт Компани», Ответчик: ООО «Экспо-М»)- материалами дела подтверждается ввоз товара под товарными знаками TOPRACE и DAGENI через Приаргунский таможенный пост Читинской таможни (решение от 09.12.2013г.);
- Дело № А45-13848/2013 (Истец: ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмэнт Компани», Ответчик: ИП Яндовина О.А.) - материалами дела подтверждается ввоз товара под товарными знаками, зарегистрированными на имя истца через Новосибирский западный таможенный пост Новосибирской таможни;
- Дело № А51-29775/2013 (Истец: ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмэнт Компани»; Ответчик: ООО «Находкинская торговая компания «Находторг»)- материалами дела подтверждается ввоз товара под товарными знаками TOPRACE и DAGENI через Приамурский таможенный пост Хабаровской таможни;
- Дело № А51-1380/2014 (Заявитель: Находкинская таможня, Нарушитель: ООО «Находкинская торговая компания «Находторг», Потерпевший: ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмэнт Компани»)- материалами дела подтверждается ввоз товара под товарными знаками DUCHENG и DAGENI через таможенный пост «Морской порт Восточный» Находкинской таможни, п. Восточный, Россия (решение от 20.02.2014г.).

ООО «Экспо-М», также как и ИП Яндовина О. А., является импортером обуви из Китая, маркированной обозначением «DAGENI», производимой правообладателем товарного знака «DAGENI», «TOPRACE» в Китае, осуществляет ее ввоз на территорию РФ с 2010 года.

Ст. 1484 ГК РФ, устанавливающая объем исключительного права на товарный знак, раскрывает понятие «использование в гражданском обороте товарного знака», таковым считается «размещения товарного знака на товарах, в том числе 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; ... на документации, связанной с введением в гражданский оборот».

Согласно статье 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Таким образом, исключительное право на средство индивидуализации продукции может быть использовано для разрешения или запрета другим лицам использовать данное средство индивидуализации

П.3 ст. 1484 ГК РФ устанавливает, что никто не вправе использовать без разрешения

правообладателя сходные до степени смешения с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров. Следовательно, предоставление правовой охраны обозначению «DAGENI», «TOPRACE» в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью "Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани", 630112, г. Новосибирск, пр-кт Дзержинского, 1/1, оф. 71 препятствует осуществлению ООО «Экспо-М», ИП Яндовиной и другим импортерам в РФ предпринимательской деятельности по введению в гражданский оборот товаров, произведенных в Китае и правомерно маркированных обозначением «DAGENI», «TOPRACE», в результате чего ООО «Экспо-М», ИП Яндовина понесут существенные убытки.

Кроме того, 07.08.2013г. правообладателем данного товарного знака был подан иск в Арбитражный суд Новосибирской области о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, в том числе и на товарный знак «DAGENI» - дело №А45-13848/2013 (истец: ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани», ответчик: ИП Яндовина О.А.), что также подтверждает потенциальное возникновение убытков для ИП Яндовиной в будущем в сумме выплаты компенсации правообладателю.

Исследование узнаваемости рассматриваемых товарных знаков, приведенное ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани», не подтверждает отсутствие осведомленности российского потребителя об обувной марке DAGENI китайского производства. Территория данного исследования ограничена территорией г. Новосибирска, поэтому представленное исследование и заключение носит локальный характер и не может служить доказательством относительно осведомленности потребителей на территории РФ в целом. Исследование основывалось на опросе только 170 частных лиц и 30 продавцов розничных магазинов. Кроме того, исследование показало, что в целом торговая марка DAGENI ассоциируется у продавцов с категориями обуви и одежды. Что лишний раз доказывает о возможности введения потребителей в заблуждение, так как узнаваемость хоть и низкая, но имеется на территории г. Новосибирска. Несмотря на все вышеуказанные факты, выявленные в ходе исследования, заключение носит односторонне-оценочный характер, указывая на то, что торговая марка DAGENI имеет близкий к нулю уровень осведомленности у всех целевых групп, а факт узнаваемости DAGENI списывается на уровень стандартной статистической погрешности любого исследования. Таким образом, заключение в отчете не объективно отражает фактическую ситуацию, выявленную в ходе исследования.

Кроме того, выборка «потенциальных потребителей» была произведена не корректно, а именно «выходы из метро..., возле обувных магазинов, в Торговых центрах «МЕГА», «СанСити», «МетроМаркет» и т.д.», а также продавцов (СанСити, МЕГА, пр. К.Маркса), поскольку обувь, маркированная DAGENI, относится к определенной ценовой категории (300, 500, 600 рублей) и, как правило, существует очень низкая вероятность приобретения такой обуви в торговых центрах.

Утверждение правообладателя, что он «в обязательном порядке различными способами информирует потребителя о производстве и месте (стране), где товар был изготовлен по заказу заявителя», не подтверждается доказательствами, в частности на представленных этикетках продукции (фотографии образца продукции - Приложение № 16 отзыва) указывается только наименование BEST

TRADE Research and Development Co. LTD и сайт правообладателя оспариваемого товарного знака <http://nskbest.ru>. Согласно ст. 10, Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.05.2014) "О защите прав потребителей" «Информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать... адрес (место нахождения), фирменное наименование (наименование) изготовителя (исполнителя, продавца), уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера», данная информация должна доводиться до сведения потребителей «в технической документации, прилагаемой к товарам (работам, услугам), на этикетках, маркировкой или иным способом, принятым для отдельных видов товаров (работ, услуг)». На представленной этикетке отсутствует указание на место производства - Китай, а также информация об изготовителе Wenzhou Ouqi Shoes Co., Ltd. Таким образом, доказательств о надлежащем информировании потребителя не представлено.

При этом установление всех признаков недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации продукции, работ или услуг (часть 2 статьи 14 ФЗ «О защите конкуренции»), не тождественно установлению признаков оснований для отказа в регистрации товарного знака, установленных в статье 1483 Гражданского кодекса РФ, и может производиться как при отсутствии последних, так и при наличии.

В материалах дела отсутствует свидетельство того, что регистрация обозначений «DAGENI», «TOPRACE» в качестве товарных знаков на имя Общества с ограниченной ответственностью "Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент компани" обеспечивает выполнение каких-либо специальных, в том числе повышенных требований к качеству обуви, маркированной данными обозначениями, ввозимой с территории Китая и обеспечивает защиту прав потребителей, приобретающих указанную обувь, в большей мере, чем это обеспечивает законодательство Российской Федерации при отсутствии такой регистрации.

Таким образом, материалами дела доказано, что действия по регистрации ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани» в качестве товарных знаков №469787, №469698 обозначений «DAGENI», «TOPRACE» и использование исключительных прав на них всей группой лиц и в интересах данной группы, в которую входят также ООО «Сибирь Транс Азия», «ООО Веста», отвечают всем признакам недобросовестной конкуренции, установленным статьёй 4 Закона «О защите конкуренции».

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

РЕШИЛА:

1. Признать группу лиц:

Общество с ограниченной ответственностью «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани» (ИНН 5401341374, ОГРН 1105476077090, дата регистрации 02.11.2010г., местонахождение: 630112, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-кт Дзержинского, д.1/1, 71),

Общество с ограниченной ответственностью «СибирьТрансАзия» (ИНН 2269009204,

ОГРН 1082209000378, 658248, Алтайский край, Рубцовский район, с. Веселоярск, ул. Ленина, 211),

Общество с ограниченной ответственностью «Вэста» (ИНН 5402519300, ОГРН 1095402013200, 658248, Алтайский край, Рубцовский район, с. Веселоярск, ул. Молодежная, д. 1А)

нарушившими ч.2 ст.14 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», согласно которой:

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

Указанное нарушение выразилось в регистрации товарных знаков «TOPRACE» (№469787), «DAGENI» (№469698) и использовании исключительного права на них на территории Российской Федерации при осуществлении предпринимательской деятельности, что привело к приобретению преимуществ в предпринимательской деятельности в отношении других хозяйствующих субъектов при осуществлении сложившейся свободной практики ввоза обуви китайского производства и ее реализации на территории Российской Федерации.

2. Предписания об устранении нарушения не выдавать. Признать, что оснований по выдаче предписания не имеется.

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

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

Примечание. За невыполнение в установленный срок законного решения антимонопольного органа статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.