

# РЕШЕНИЕ

по делу № 08/01/14.4-31/2020

о нарушении антимонопольного законодательства

г. Москва

Резолютивная часть решения оглашена «09» ноября 2020 г.

В полном объеме решение изготовлено «27» ноября 2020 г.

Комиссия Федеральной антимонопольной службы по рассмотрению дела № 08/01/14.4-31/2020 о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

<...>,

рассмотрев в присутствии <...>,

дело № 08/01/14.4-31/2020 о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения ИП Кривулиным Виталием Николаевичем (ОГРНИП 306672508600023, ИНН 672400015060, адрес: 214501, Смоленская обл., Михневское сельское поселение, д. Боровая, ул. Луговая, д. 2) статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон «О защите конкуренции»),

## **УСТАНОВИЛА:**

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

В обоснование своих требований, Заявитель указал, что между Заявителем и Ответчиком был заключен лицензионный договор от 01.07.2009 на использование изобретения «Ручной культиватор» по патенту № 2153787, в соответствии с которым Заявитель начал

производство ручного культиватора под наименованием «Торнадо». Данное наименование было присвоено товару по взаимной договоренности между Заявителем и Ответчиком. Однако Ответчик зарегистрировал данное обозначение в качестве товарного знака, не сообщив об этом Заявителю, и после окончания действия правовой охраны патента начал собственное производство культиватора «Торнадо», одновременно предъявив претензии контрагентам Заявителя о нарушении исключительных прав на товарный знак «Торнадо».

Ответчик с данными требованиями не согласился, указав, что он является добросовестным правообладателем, никоим образом не нарушает права Заявителя. Им предъявлены претензии к производителю контрафактной продукции ООО «Компания Интерметалл». Будучи бенефициаром производителя контрафактной продукции, Заявитель недобросовестно реализует свои права и предпринимает попытки таким образом оказать давление на правообладателя с целью склонить отказаться от товарного знака «Торнадо».

Проанализировав имеющиеся в материалах дела № 08/01/14.4-31/2020 о нарушении антимонопольного законодательства доказательства и установленные по делу обстоятельства, заслушав представителей лиц, участвующих в рассмотрении дела, Комиссия ФАС России установила следующее.

Заявитель зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 02.11.2004 (ОГРНИП 304324330700141), основным видом деятельности является производство прочих готовых металлических изделий (код ОКВЭД 25.9). С 2009 года осуществляет производство и реализацию на территории Российской Федерации ручных орудий и инструментов для сада и огорода, в том числе ручных культиваторов «ТОРНАДО» (в настоящее время продукция реализуется под обозначением «ТОРНАДИКА»). В период 2006-2020 годов являлся единственным участником и до 30.09.2014 года генеральным директором ООО «Компания Интерметалл» (ОГРН 1063243001690, адрес: 242700, Брянская обл., Жуковский р-н, г. Жуковка, ул. Рабочая, д. 2А), зарегистрированного в качестве юридического лица 03.02.2006.

Следовательно, ИП Шуравко В.М. и ООО «Компания Интерметалл» до марта 2020 г. составляли группу лиц по основаниям пункта 1 части 1 статьи 9 Закона «О защите конкуренции».

Ответчик зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 27.03.2006 (ОГРНИП 306672508600023), основной вид деятельности производство инструмента (код ОКВЭД 25.73). Является

учредителем и генеральным директором ООО «ТОРНАДО ТУЛС» (зарегистрировано 21.11.2019, ОГРН 1196733021275, ИНН 6732188288), в настоящее время производит и реализует на территории Российской Федерации ручные орудия и инструменты для сада и огорода, а именно ручной культиватор «ТОРНАДО». Реализация осуществляется в том числе посредством Интернет-сайта с доменным именем tornado-tools.com, владельцем которого является ООО «ТОРНАДО ТУЛС» (контактное лицо <...>), как это следует из ответа регистратора указанного сайта ООО «Бегет» на запрос ФАС России (т. 2 л.д. 337-338).

Таким образом, Заявитель и Ответчик осуществляют аналогичную предпринимательскую деятельность и являются хозяйствующими субъектами – конкурентами на товарном рынке Российской Федерации ручных орудий и инструментов для сада и огорода, что подтверждается также кратким обзором состояния конкуренции на соответствующем товарном рынке.

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

Согласно представленным пояснениям Ответчик самостоятельно производил и реализовывал изобретенный культиватор, который ранее (до 2007 года) носил наименование «Краб» или «культиватор Кривулина», но позже, в 2008 году, им было принято решение назвать ручной культиватор «Торнадо».

Согласно представленным Ответчиком документам, в том числе товарным накладным (т. 3 л.д. 307-443, т. 4 л.д. 1-159), в период с 24.03.2008 по 01.12.2008 им было реализовано 2908 штук культиваторов «Торнадо», за 2009 год – 11921 штука и 1800 штук культиваторов «Торнадо-мини», за 2010 год – 8125 штук и 2082 штуки культиваторов «Торнадо-мини».

При этом из документов, полученных по запросу ФАС России из Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) (т. 2 л.д. 216-261), следует, что Ответчиком приобретено исключительное право на обозначение «ТОРНАДО» в отношении товаров 08 класса МКТУ после принятия Роспатентом решения от 19.05.2011 об удовлетворении заявления ИП Кривулина В.Н. от 27.01.2011 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «ТОРНАДО» по свидетельству № 310889 в отношении всех товаров 08 класса МКТУ по причине его неиспользования предыдущим правообладателем Пшенниковым Д.А.

Обосновывая свою заинтересованность в досрочном прекращении

правовой охраны товарного «ТОРНАДО» по свидетельству № 310889 в отношении всех товаров 08 класса МКТУ, Ответчик в заявлении от 27.01.2011 указал, что он является правообладателем исключительных прав на изобретение «Ручной культиватор», известное потребителям в качестве ручного культиватора – корнеудалителя «Торнадо» и реализуемое через сеть магазинов товаров для работ на земельных участках с доменным именем dachka-sad.ru. Также Ответчиком были представлены в Роспатент следующие доказательства реализации им продукции: договор поставки от 21.04.2009; договор поставки от 15.12.2009 № 15; договор поставки от 01.02.2010 № 3; договор поставки от 18.03.2010 № 9; товарные накладные за 2010 год на поставку ручных культиваторов «Торнадо»; оборотно-сальдовая ведомость за период 01.01.2010 – 24.12.2010; счета и платежные поручения за изготовление листовок и буклетов культиватора «Торнадо» за 2009-2010 годы и акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 26.01.2011 с ООО «ТМ ДИДЖИТАЛ», а также скриншот от 21.12.2010 Интернет-сайта с доменным именем dachka-sad.ru, на котором была размещена информация о том, что магазин «Зеленая сотка» работает исключительно с производителем и изобретателем данного инструмента Кривулиным В.Н., и копия листовки, согласно которой рыхлитель-корнеудалитель «Торнадо-мини» может быть заказан по телефонам и электронной почте <...>.

Из представленных документов следует, что Ответчиком был заключен договор с ООО «ТМ ДИДЖИТАЛ» на изготовление рекламных материалов: листовок и буклетов «Торнадо». В соответствии с актом сверки взаимных расчетов по состоянию на 26.01.2011 по данному договору были произведены рекламные материалы в период 2009 – 2010 годов на сумму 81490,55 рублей.

При этом материалами дела не подтверждается довод Ответчика, отраженный в дополнительных пояснениях (вх. № 172678/20 от 12.10.2020) о том, что с начала 2007 года Ответчик осуществлял деятельность по представлению широкому кругу потребителей культиватора с наименованием «Торнадо» (т. 4, л.д. 325). Видеоматериал, представленный Ответчиком на флеш-носителе и датированный 25.05.2007, свидетельствует о том, что культиватор именовался «Краб». Представленные письма потребителей указывают на то, что информация о культиваторе, размещенная в журналах «Приусадебное хозяйство» (№ 2, 2007 год) и «Сад и огород» (№ 2, 2007 год), на которую ссылался в пояснениях Ответчик, не содержала наименования культиватора, поскольку потребители (заказчики – физические лица) либо никак его не именуют, либо именуют «культиватор Кривулина».

Ответчиком представлены также видеоматериалы, датированные 10.12.2008 и 08.12.2010. Однако отсутствует какое-либо документальное

подтверждение факта опубликования указанных видеоматериалов в каких-либо, в том числе рекламных, целях.

Ответчиком также представлен счет № зн/78 от 22.04.2008 от ЗАО ОП ВВЦ «Цветоводство и озеленение» и квитанция на оплату экспозиционной площади и регистрационного взноса в сумме 32250,00 рублей (т. 4, л.д. 322-323) за участие в Экспозиции «Цветоводство и озеленение» в 2008 году. Согласно пояснениям Ответчика он принимал участие в выставке с культиватором «Торнадо».

Таким образом, из материалов дела следует, что Ответчиком производились и реализовывались с 24.03.2008 и до конца 2010 года ручные культиваторы «Торнадо» и «Торнадо-мини», количество которых за указанный период составило 22954 и 3882 штук соответственно.

За этот же период рекламные расходы Ответчика составили 113740,55 рублей.

Представленные документы свидетельствуют о том, что в конце 2010 года Заявитель приобрел у Ответчика производственное оборудование и сырье (счет № 94 от 06.10.2010 – т. 1 л.д. 395-396; товарная накладная от 06.10.10 № 94; платежные поручения от 14.10.2010 № 730, от 12.11.2010 № 819 – т. 1 л.д. 408-411), что свидетельствует о прекращении Ответчиком собственного производства указанной продукции. Прекращение производства и реализации продукции под наименованием «ТОРНАДО» в период 2011-2018 годов подтверждено также Ответчиком на заседании Комиссии ФАС России 03.09.2020.

Также в 2011 году Заявитель приобрел у Ответчика остаток ручных культиваторов «Торнадо-мини», что подтверждается товарными накладными и платежными поручениями (т. 1 л.д. 365-394), а также внутренним отчетом результатов производства и реализации ручного культиватора «Торнадо» за 2011 год (т. 5 л.д. 114).

Из представленных Ответчиком товарных накладных, счетов и платежных поручений за 2011-2012 годы следует, что Ответчик в дальнейшем сам закупал у Заявителя ручные культиваторы «Торнадо» (т. 1 л.д. 399-407).

Из материалов дела следует, что Заявитель и Ответчик 01.07.2009 заключили договор о предоставлении исключительной лицензии на право использования изобретения «Ручной культиватор» по патенту № 2153787 на срок действия патента (зарегистрирован Роспатентом 18.08.2009 № РД0053716) (т. 2, л.д. 177-182). Действие договора прекратилось 01.06.2019 в связи с прекращением правовой охраны изобретения.

Согласно пункту 2.1 указанного договора Лицензиар (Ответчик) предоставлял Лицензиату (Заявителю) на срок действия настоящего договора и за вознаграждение, уплачиваемое Лицензиатом, исключительную лицензию на использование Изобретения на всей территории любым не противоречащим закону способом, включая, но не ограничиваясь, производство и реализацию продукции по лицензии.

В силу пункта 2.2 Лицензиар сохранял за собой право в период действия настоящего договора использовать изобретение на территории с письменного согласия Лицензиата в виде дополнительного соглашения к данному договору.

Заключая договор исключительной лицензии, Ответчик фактически передал Заявителю эксклюзивное право на производство культиватора по своему изобретению, поскольку никогда не обращался за согласием на использование изобретения.

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

В своих письменных пояснениях (вх. ФАС России № 106734/20 от 18.06.2020) Ответчик указывает, что он и Заявитель совместно производили продукцию «Торнадо» с 2010 года (т. 1, л.д. 438), данное обстоятельство также отражено в решении Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2020 по делу № СИП-721/2019 и в консолидированной позиции Ответчика по делу, приобщенной к материалам дела на заседании Комиссии ФАС России 09.11.2020.

Из представленных как Заявителем, так и Ответчиком, документов следует, что Заявитель производил с 2009 года ручные культиваторы в соответствии с заключенным с Ответчиком договором исключительной лицензии и реализовывал данную продукцию под наименованием «Торнадо» на территории Российской Федерации с 2010 года, что подтверждается представленными договорами, товарными накладными, актами, счетами и отчетами по продажам культиватора «Торнадо» за период 2010 - 2019 годов с указанием отчислений Ответчику (т. 1, л.д. 2-291).

В частности, Ответчиком представлен отчет ИП Шуравко В.М. по продажам ручного культиватора «Торнадо», произведенного по договору о предоставлении исключительной лицензии от 01.07.2009, зарегистрированного Роспатентом за № РД0053716 от 18 августа 2009 г., за отчетный период с 01.01.2010 по 30.04.2010, датированный 30.04.2010. Отчет содержит сведения о реализации ручного культиватора

«Торнадо», начиная с февраля 2010 г. Отчет содержит подпись и печать Ответчика. Согласно данному отчету за четыре месяца 2010 года было произведено 15 544 штуки, а реализовано 15 337 штук культиватора «ТОРНАДО» (т. 1, л.д. 63).

Кроме того, Ответчиком представлен сводный отчет по продажам ручного культиватора «Торнадо», произведенного в период 2010-2018 годов, содержащий сведения о количестве произведенного и реализованного товара, а также о сумме вознаграждения Ответчика (т. 1, л.д. 417-418). Цифры производства и реализации культиватора «ТОРНАДО» за четыре месяца 2010 года совпадают с отчетом от 30.04.2010.

В свою очередь, Заявителем представлен сводный отчет об оплате за реализованный культиватор «ТОРНАДО» за 2010 год, содержащий сведения о дате оплаты, содержании операции (наименование контрагента), товаре и сумме прихода (т. 1, л.д. 150-157).

Согласно сводному отчету по продажам ручного культиватора «Торнадо», произведенного в период 2010-2018 годов, в указанный период (за 9 лет) суммарное производство составило 350895 штук, а реализация – 319876 штук.

Также согласно информационному письму от 12.03.2020 № 18 Заявитель осуществлял рекламное продвижение культиватора «Торнадо» в период 2011-2013 годов, на что затратил денежные средства в размере более 3 млн. рублей (т. 1 л.д. 169). Согласно представленным в материалы дела документам рекламирование продукции Заявителя осуществлялось в соответствии с договорами, заключенными с:

- ООО «Современные медиа» (№ 047 от 23.03.2009, № 030 от 27.02.2012, № 097 от 26.07.2012, № 016 от 05.02.2013) на размещение рекламных материалов в газете «Комсомольская правда»;
- ООО «Легион-Медиа» (№ 67 от 02.03.2010) на размещение рекламных материалов на телеканалах «Первый», «Россия» и «Петербург-5 канал»;
- ООО «Интервидео» (№ ИВ-16/03/2012-1 от 16.03.2012) на размещение рекламных материалов на телеканале «Россия 1 Калуга».

Заявителем также был заключен договор от 15.01.2010 № 9 с ООО «ТМ-Диджитал» на выполнение полиграфических работ, в рамках которого в период 2010-2015 годов были изготовлены рекламные буклеты, плакаты и листовки марки «Торнадо» на общую сумму 358 885 рублей (т. 5 л.д. 119-132). Также согласно представленным накладным (т. 5 л.д. 133-134, 138) изготовление рекламной продукции марки «Торнадо» в 2015-2016 годах

осуществляло ГУП «Брянское областное полиграфическое объединение» на общую сумму 74173,6 рубля.

Кроме того, Заявителем представлены документы, свидетельствующие о рекламных расходах в период 2014-2018 годов по договорам с ЗАО «Издательский дом «Пронто-Центр» (№ 266 от 03.03.2014), ООО «ВиАр Медиа. Брянск» (№ 28С от 19.02.2016), а также в соответствии с актами и платежными поручениями ИП Журавлевой М.Н., ООО «Аргумент», ООО «Простор-Медиа Плюс», ООО «Медиа-Центр», ООО «ФМ», на общую сумму 663447,36 рублей (т. 6 л.д. 1-143).

Осмотр представленного Ответчиком образца ручного культиватора «Торнадо», а также имеющиеся в материалах дела фотографии упаковки ручного культиватора «Торнадо», с нанесенной на упаковку надписью об изготовителе ООО «Компания Интерметалл» (т. 6 л.д. 212-214, л.д. 233), указывают на то, что предложение продукции к реализации осуществлялось также через Интернет-сайт с доменным именем [intermetall32.ru](http://intermetall32.ru).

Согласно данным сервиса Whois интернет-ресурса [nic.ru](http://nic.ru) администратором указанного домена, зарегистрированного 31.07.2009, является ООО «Компания Интерметалл».

Таким образом, продвижение продукции с наименованием «Торнадо» осуществлялось совместными усилиями группы лиц Заявителя.

Из представленных документов следует, что ООО «Компания Интерметалл» затрачено на услуги по продвижению сайта в поисковых системах за 2013 год – 144000 рублей (т. 5 л.д. 272-301), за услуги по продвижению сайта и разработке информационного ресурса (сайта) за 2014 год – 169 900 рублей (т. 5 л.д. 242-271), за услуги по продвижению сайта в поисковых системах за 2015 год – 144 000 рублей (т. 5 л.д. 213-241), за услуги по продвижению сайта в поисковых системах и по техподдержке информационного ресурса за 2016 год – 63 000 рублей (т. 5 л.д. 173-211). Таким образом, на разработку, поддержку и продвижение сайта в поисковых системах за период 2013-2016 годов было затрачено 520 900 рублей.

Также продвижение на товарном рынке культиватора «Торнадо» и иных ручных садовых инструментов под данным обозначением осуществлялось контрагентами Заявителя посредством предложения к продаже через Интернет-сайты с доменными именами [tornado-spb.ru](http://tornado-spb.ru), [bayplus.ru](http://bayplus.ru), [tornadoshop.ru](http://tornadoshop.ru), [mosmarketru.ru](http://mosmarketru.ru), [semenann.ru](http://semenann.ru), что подтверждается договорами, товарными накладными и распечатками web-страниц указанных сайтов из интернет-архива, расположенного по адресу <https://archive.org/web> (т. 5 л.д. 305-324).

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

08.10.2019 Ответчик обратился в Прокуратуру г. Москвы с заявлением (рег. № 233442 от 21.10.2019) в отношении реализации ООО «Леруа Мерлен Восток» контрафактной продукции (культиватор «ТОРНАДО»), поставленной по договору с ООО «Компания Интерметалл» (т. 3 л.д. 122-125).

Также Ответчик обратился в арбитражные суды с исками к контрагентам Заявителя и ООО «Компания Интерметалл», по которым возбуждены (т. 2 л.д. 339-346):

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

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

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

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

Свои действия Ответчик обосновывает следующим. Не позднее марта 2019 года Ответчику стало известно, что ООО «Леруа Мерлен Восток» реализуются товары с маркировкой «ТОРНАДО» в больших объемах. 14.03.2019 была совершена закупка следующих товаров: рычаг для культиватора ТОРНАДО, ручной культиватор ТОРНАДО, культиватор-картофелекопатель ТОРНАДО, лопата эргономичная ТОРНАДО с нанесенной маркировкой товарного знака «ТОРНАДО». Было установлено, что производителем ручного культиватора ТОРНАДО

является ООО «Компания Интерметалл», которую Ответчик – правообладатель соответствующего товарного знака не уполномочивал на осуществление использования товарного знака «ТОРНАДО» (т. 1 л.д. 436-440, т. 3 л.д. 303-305).

При этом в пояснениях Комиссии ФАС России, в том числе на заседании 03.09.2020, Ответчик и его представитель неоднократно подчеркивали, что никаких претензий Заявителю никогда не предъявлялось, все претензии заявлены только в отношении ООО «Компания Интерметалл», как лица, которому не давалось согласия на использование обозначения «ТОРНАДО» (т. 6 л.д. 221-225, 232-236).

Из собранных по делу о нарушении антимонопольного законодательства документов и пояснений лиц, участвующих в деле, Комиссией ФАС России установлены следующие обстоятельства.

Ответчик с марта 2008 года производил и реализовывал на товарном рынке Российской Федерации ручной культиватор «ТОРНАДО».

Между Заявителем и Ответчиком 01.07.2009 был заключен договор о предоставлении исключительной лицензии на право использования изобретения «Ручной культиватор» по патенту № 2153787 на срок действия патента, согласно которому исключалось самостоятельное использование Ответчиком (лицензиаром) изобретения без письменного согласия Заявителя (лицензиата). Заявитель начал реализацию продукции с использованием данного изобретения с января 2010 года.

При этом между Заявителем и Ответчиком была достигнута договоренность – маркировать производимые изделия обозначением «Торнадо».

Однако Ответчик продолжал производство и реализовывал ручной культиватор «Торнадо» вплоть до конца 2010 года.

Таким образом, на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака «ТОРНАДО» (26.04.2010) имели место конкурентные отношения между Ответчиком и его лицензиатом (Заявителем), поскольку оба лица вводили в гражданский оборот тождественный инструмент под тождественным обозначением. Ответчику доподлинно было известно об использовании Заявителем в гражданском обороте спорного обозначения, поскольку производство осуществлялось совместно Заявителем и Ответчиком. Кроме того, по договору исключительной лицензии на использование изобретения Ответчик получал отчеты о производстве и реализации выпускаемых культиваторов «Торнадо» и соответствующие выплаты, что подтверждается, например, отчетом по продажам ручного культиватора «Торнадо» за отчетный период с

01.01.2010 по 30.04.2010, подписанным Ответчиком.

При этом из материалов дела следует, что сам Ответчик не собирался самостоятельно использовать зарегистрированное обозначение «ТОРНАДО» для индивидуализации собственной продукции, относящейся к 08 классу МКТУ, что следует из содержания договора исключительной лицензии от 01.07.2009, а также из дальнейших действий Ответчика по продаже в конце 2010 года Заявителю производственного оборудования и остатков сырья и комплектующих. Прекращение производства и реализации продукции под наименованием «ТОРНАДО» в период 2011-2018 годов подтверждено также Ответчиком на заседании Комиссии ФАС России 03.09.2020.

Начало реализации Ответчиком культиваторов «Торнадо» с 2018 года подтверждается представленными договорами и товарными накладными:

- договором поставки от 15.03.2018 № 005-18 с ООО «БЭСТ ИНВЕСТ» и товарной накладной от 18.04.19 № 6 на 10 культиваторов ручных «Торнадо» (т. 3 л.д. 77-80);
- договором поставки от 13.06.2018 № 007-18 с ООО «АВАЛЕФ» и товарной накладной от 08.04.2019 № 5 на 12 культиваторов ручных «Торнадо» (т. 3 л.д. 73-76);
- договором поставки от 20.03.2019 № 012-19 с ООО «АРТЭКС» и товарной накладной от 04.04.2019 № 4 на 5 культиваторов ручных «Торнадо» (т. 3 л.д. 69-72).

Из письменных пояснений Ответчика и решения Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2020 по делу № СИП-721/2019 усматривается, что Ответчиком в 2018 году были осуществлены подготовительные действия для начала собственного производства данной продукции, что подтверждается:

- договором аренды производственного помещения № 01/09/2018 от 01.09.2018 и актом от 01.09.2018 приема-передачи объекта (т. 3 л.д. 86-95);
- счетом-фактурой от 27.12.2017 № 3558 и товарной накладной от 27.12.2017 № 3464 на приобретение валковой профилирующей машины UPV 12.5;
- счетом-фактурой на приобретение пресса кривошипного КД-2126 (дата получения 21.06.2018);
- счетом-фактурой от 17.12.2018 № 274 на приобретение станка вертикально-фрезерного ВМ 131 ВФ 1 (дата получения 17.12.2018);

- счетом-фактурой на приобретение станка токарно-винторезного 16Б 16КА (дата отгрузки 12.04.2018) (т. 3 л.д. 81-85).

Исходя из анализа вышеперечисленных документов, Комиссия ФАС России критически относится к представленным договорами поставки культиватора «Торнадо» от 15.03.2018 № 005-18 с ООО «БЭСТ ИНВЕСТ» и от 13.06.2018 № 007-18 с ООО «АВАЛЕФ», как к подтверждению поставки продукции собственного производства Ответчика в 2018 году. Комиссия ФАС России полагает, что производство собственной продукции Ответчиком не могло начаться ранее начала 2019 года с учетом заключения договора аренды производственного помещения и времени приобретения производственного оборудования. Каких-либо документов, опровергающих данный вывод, в материалах дела не имеется.

Вместе с тем, на Интернет-сайте с доменным именем tornado-tools.com размещена информация о том, что с 2020 года компания под руководством изобретателя оригинального культиватора «ТОРНАДО» <...> вновь запускает производство серии культиваторов «ТОРНАДО», что подтверждается протоколом осмотра доказательств от 05.06.2020, составленного нотариусом <...> (т. 2 л.д. 316-327).

Как было указано выше, владельцем Интернет-сайта с доменным именем tornado-tools.com является ООО «ТОРНАДО ТУЛС» (контактное лицо Кривулин В.Н.), составляющее с Ответчиком группу лиц в соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 9 Закона «О защите конкуренции».

Таким образом, сам Ответчик относит возобновление производства и введения в гражданский оборот серии культиваторов «ТОРНАДО» к началу 2020 года, то есть Ответчик начал самостоятельное производство и реализацию культиваторов с использованием принадлежащего ему товарного знака «ТОРНАДО» только после окончания 01.06.2019 действия договора исключительной лицензии от 01.07.2009 на право использования изобретения «Ручной культиватор» по патенту № 2153787 на срок действия патента, заключенного с Заявителем.

Именно к окончанию действия лицензионного договора от 01.07.2009 (01.06.2019) приурочено также начало Ответчиком претензионной работы, связанной с использованием товарного знака «ТОРНАДО»:

- 14.03.2019 осуществлена закупка продукции с товарным знаком «ТОРНАДО»;

- 10.04.2019 представителем Ответчика даны объяснения ст. о/у по ОВД 4-го отдела УЭБ и ПК УМВД России по Смоленской области <...> ,

согласно которым Ответчиком 23.04.2019 была направлена в адрес ООО «Леруа Мерлен Восток» претензия о нарушении исключительных прав на товарный знак № 440845, где указано на недопустимость нарушения его прав, необходимость выплаты компенсации за незаконное использование товарного знака и прекращение его дальнейшего использования.

В объяснениях представитель Ответчика указал, что ООО «Компания Интерметалл» (производитель контрафактной продукции) поставляет продукцию в ООО «Компания Интерметалл», ООО «Интернет Решения», ООО «Студия Модерна», ООО «ХозЛэнд», ООО «ТД «УРАЛХОЗТОРГ», ООО «Всеинструменты.ру», которые являются реализаторами контрафактной продукции (т. 3 л.д. 126-129);

- 25.06.2019 ООО «Леруа Мерлен Восток» направлен адвокатский запрос № 13 (т. 3 л.д. 120);

- 08.10.2019 направлено заявление Прокурору города Москвы о незаконной реализации ООО «Леруа Мерлен Восток» продукции с нанесенной маркировкой «ТОРНАДО» и незаконным использованием товарного знака «ТОРНАДО» (т. 3 л.д. 122-125);

- 11.03.2020 Ответчик обратился с досудебной претензией к ООО «Компания Интерметалл» (т. 3 л.д. 47-49) о нарушении исключительных прав на товарный знак № 440845, в которой потребовал перечислить в пользу Ответчика денежные средства в размере 250 010 680 рублей в связи с незаконной реализацией товаров с нанесенной маркировкой товарного знака «ТОРНАДО» в адрес ООО «Леруа Мерлен Восток» за период с 2013 по 2019 год; изъять из оборота и уничтожить за свой счет товары, этикетки, упаковки товаров, рекламную продукцию, на которых размещен товарный знак «ТОРНАДО» № 440845 или иное сходное до степени смешения изображение.

В 2019 году Ответчик обратился в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО «Леруа Мерлен Восток», а в 2020 году в Арбитражный суд города Москвы с исками к ООО «ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ», ООО «Студии Модерна», ООО «ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ» - контрагентам ООО «Компания Интерметалл» по договорам поставки продукции с товарным знаком «ТОРНАДО».

При этом при наличии договоренности между Заявителем и Ответчиком об использовании Заявителем обозначения «ТОРНАДО» при осуществлении совместного производства ручных культиваторов в рамках лицензионного договора от 01.07.2009 Заявитель не располагал информацией о том, что обозначение было зарегистрировано Ответчиком в качестве товарного знака. Заявитель многократно и

последовательно заявлял об этом обстоятельстве в различных документах: в ответе на досудебную претензию (т. 3 л.д. 42-46), в заявлении в ФАС России (т. 2 л.д. 170-176), в позиции по судебному делу № СИП-721/2019.

Неосведомленность Заявителя о наличии регистрации используемого им обозначения «ТОРНАДО» подтверждает «Отказное письмо» от 12.07.2013, подписанное Заявителем в качестве генерального директора ООО «Компания Интерметалл», в котором он подтверждает, что все размещенные на товаре (упаковке) словесные и визуальные обозначения не зарегистрированы в качестве товарного знака или наименования места происхождения товара (т. 1 л.д. 431). Указанное «Отказное письмо» предоставлялось в ООО «Леруа Мерлен Восток» при заключении договора поставки.

Кроме того, данное обстоятельство подтверждает также поведение Заявителя после начала производства и введения в оборот культиватора с наименованием «Торнадо», а именно: значительные вложения в продвижение товара на рынке и рекламные расходы, а также весьма существенное расширение линейки продукции с наименованием «Торнадо». Так:

- в 2011 году осваивается производство ручного культиватора картофелекопателя «Торнадо» согласно внутреннему отчету результатов производства и реализации ручного культиватора «Торнадо» за 2011 год (т. 5 л.д. 114),

- в 2012 году начато освоение производства ручного культиватора «Торнадо-мини» согласно внутреннему отчету результатов производства и реализации ручного культиватора «Торнадо» за 2012 год (т. 5 л.д. 112),

- в 2013 году освоено и запущено производство и реализация вил садовых «Торнадо-3» и вил садовых «Торнадо-4» согласно внутреннему отчету результатов производства и реализации ручного культиватора «Торнадо» за 2013 год (т. 5 л.д. 111),

- в 2014 году началась реализация ручного культиватора «Торнадо» сетевой компанией ООО «Леруа Мерлен Восток» через ООО «Компания Интерметалл», что позволило в 2014 году освоить и запустить производство и реализацию новой продукции: бура Торнадо, рычага Торнадо, лопаты снеговой и совковой Торнадо, согласно внутреннему отчету результатов производства и реализации ручного культиватора «Торнадо» за 2014 год (т. 5 л.д. 104),

- в 2015 году освоено и запущено производство и реализация новой продукции: бура Торнадо ПРОФИ согласно внутреннему отчету

результатов производства и реализации ручного культиватора «Торнадо» за 2015 год (т. 5 л.д. 99).

Таким образом, к 2015 году линейка бренда «ТОРНАДО» составляла уже 9 наименований ручных инструментов для сада и огорода.

Однако подобное расширение и популяризация бренда «ТОРНАДО» со стороны Заявителя представляется коммерчески неоправданным решением при условии осведомленности Заявителя о том, что данное обозначение является зарегистрированным товарным знаком, исключительные права на который принадлежат иному лицу (не производителю продукции) с учетом того, что устная договоренность об использовании наименования относилась только к одному виду продукции – ручному культиватору-корнеудалителю «ТОРНАДО».

Одновременно позиция Ответчика по данному вопросу претерпевала изменения в ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Первоначально в ходе рассмотрения Ответчик заявлял о том, что не сообщал о факте регистрации товарного знака, поскольку не был обязан об этом сообщать, данные сведения являются общедоступными, реестры открытыми (пояснения на заседании Комиссии ФАС России 03.09.2020). Однако на заседании Комиссии ФАС России 09.11.2020 Ответчик заявил об осведомленности Заявителя о регистрации товарного знака «ТОРНАДО». В возражении на заключение об обстоятельствах от 28.10.2020 (т. 6 л.д. 221-225) и в письменной консолидированной позиции Ответчика по делу содержится утверждение о том, что Заявитель знал о регистрации Ответчиком товарного знака, что указанное обстоятельство прямо следовало из достигнутых договоренностей.

Однако из указанных объяснений не усматривается, какие именно договоренности имеет в виду Ответчик и как они указывают на осведомленность Заявителя о подаче заявки Ответчиком на регистрацию товарного знака и дальнейшем приобретении им исключительных прав на обозначение «ТОРНАДО».

Исходя из вышеизложенного представляется обоснованным вывод о том, что у Заявителя отсутствовала информация о действиях Ответчика по приобретению исключительных прав на товарный знак «ТОРНАДО» по свидетельству № 440845, зарегистрированный 11.07.2011 с датой приоритета 26.04.2010 в отношении товаров 08 класса МКТУ: ручные орудия и инструменты; инвентарь садово-огородный с ручным управлением; инструменты ручные с ручным приводом; культиваторы; полольники; орудия сельскохозяйственные с ручным управлением;

разрыхлители ручные.

Между тем, с точки зрения требований добропорядочности, разумности и справедливости при осуществлении совместного производства представляется несоответствующим честным обычаям в промышленных и торговых делах неинформирование партнера по бизнесу о весьма значимых для бизнеса действиях, имеющих отдаленные последствия.

Ссылка Ответчика на то, что данные о зарегистрированных товарных знаках являются открытыми и общедоступными, Комиссией ФАС России не принимается, поскольку исходя из представлений о добропорядочности партнерских отношений у Заявителя не было оснований для осуществления патентного поиска.

Вместе с тем, Комиссия ФАС России полагает необходимым отметить, что для целей рассмотрения настоящего дела имеет значение установление целеполагания правообладателя (Ответчика) на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака. Добросовестность либо ее отсутствие в момент подачи заявки может подтверждаться дальнейшим поведением правообладателя, выражающимся в том числе в действиях по реализации принадлежащего ему исключительного права на соответствующий товарный знак.

Вопреки утверждению Ответчика в материалах дела не имеется достаточных доказательств того, что изобретенный им культиватор под наименованием «Торнадо» приобрел известность на соответствующем товарном рынке за время его производства и реализации Ответчиком. За почти три года реализация культиваторов «Торнадо» составила 22954 штуки и «Торнадо-мини» - 3882 штуки. Доказательств осуществления Ответчиком каких-либо существенных вложений в продвижение и рекламирование культиватора «Торнадо» в материалах дела также не имеется. Доказательства того, что культиватор под наименованием «Торнадо» тесно связан в сознании массового потребителя с Ответчиком, в материалах дела отсутствуют.

Соответственно, у Ответчика отсутствуют основания для утверждения о том, что на дату приоритета товарного знака «ТОРНАДО» данное обозначение приобрело известность в отношении его деятельности.

Вместе с тем, договорившись с Заявителем о том, что при выпуске ручного культиватора Заявитель будет использовать то же наименование, что до заключения договора исключительной лицензии использовал Ответчик, а затем получив исключительные права на это наименование, Ответчик тем сам получил возможность, не вкладывая денег в производство и продвижение продукции, фактически присвоить все результаты усилий Заявителя, связанных с развитием и

популяризацией бренда «ТОРНАДО» в течение 10 лет, по истечении срока действия договора исключительной лицензии на изобретение «Ручной культиватор» по патенту № 2153787. Данное целеполагание Ответчика полностью подтверждается его дальнейшими действиями.

Как неоднократно подчеркивалось Ответчиком, отображено в возражении на заключение об обстоятельствах от 28.10.2020 (т. 6 л.д. 221-225) и повторено в консолидированной позиции по делу (т. 6 л.д. 232-236), никаких претензий Заявителю никогда не предъявлялось, все претензии заявлены только в отношении ООО «Компания Интерметалл», которое является неправомочным производителем продукции «ТОРНАДО».

При этом Ответчик ранее ссылался на судебное дело № А41-96456/2019, в рамках которого между Ответчиком и ООО «Леруа Мерлен Восток» было заключено мировое соглашение об уплате ООО «Леруа Мерлен Восток» в пользу Ответчика 149 990 000 рублей за реализацию контрафактной продукции.

На постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 02.07.2020 по делу № А41-96456/2019 Ответчик ссылался как на подтверждение того, что ООО «Компания Интерметалл» является производителем контрафактной продукции.

Однако постановлением Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2020 по указанному делу постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 02.07.2020 было отменено и оставлено в силе определение Арбитражного суда Московской области от 23.03.2020 об отказе в утверждении мирового соглашения по этому же делу.

В возражении на заключение об обстоятельствах от 28.10.2020 (т. 6 л.д. 221-225) и в консолидированной позиции по делу Ответчик ссылается на не вступившее в законную силу решение Арбитражного суда города Москвы от 20.10.2020 по делу № А40-46879/2020, согласно которому установлено, что производителем контрафактной продукции, реализуемой ООО «Студио Модерна», является ООО «Компания Интерметалл», что подтверждается договором поставки товара от 21.02.2017 № 1-100072, маркировкой, нанесенной на упаковку товара. То есть вывод суда о том, что ООО «Компания Интерметалл» является производителем контрафактной продукции сделан на основании договора поставки товара от 21.02.2017 № 1-100072 и маркировки, нанесенной на упаковку представленного образца товара.

Однако материалы дела свидетельствуют о нижеследующем.

Согласно письму ООО «Леруа Мерлен Восток» от 27.08.2019 № 00/1121 продукция под обозначением «ТОРНАДО» поставлялась ООО «Компания

Интерметалл» в соответствии с договором поставки от 01.11.2013 № 07946. Данное письмо являлось ответом на адвокатский запрос представителя Ответчика от 25.06.2019 № 13 (т. 3 л.д. 120). Копия договора была направлена вместе с ответом Ответчику и его представителю (т. 3 л.д. 99-119).

Из копии договора поставки от 01.11.2013 № 07946, заключенного между ООО «Компания Интерметалл» и ООО «Леруа Мерлен Восток», следует, что со стороны ООО «Компания Интерметалл» договор подписан его генеральным директором Шуравко Владимиром Михайловичем.

Согласно имеющимся в материалах дела документам ООО «Компания Интерметалл» (ОГРН 1063243001690, адрес: 242700, Брянская обл., Жуковский р-н, г. Жуковка, ул. Рабочая, д. 2А), зарегистрированная 03.02.2006, была учреждена Шуравко В.М., который до марта 2020 г. являлся учредителем данного хозяйствующего субъекта (согласно выписке из ЕГРЮЛ от 16.07.2020, т. 3 л.д. 231-245), а до октября 2014 г. также являлся генеральным директором ООО «Компания Интерметалл» (решение № 5 от 30.09.2014 единственного участника ООО «Компания Интерметалл»; приказ ООО «Компания Интерметалл» от 30.09.2014 № 9-к; приказ о приеме работника на работу от 30.09.2014 № 9-к) (т. 3 л.д. 220-222).

Следовательно, ИП Шуравко В.М. и ООО «Компания Интерметалл» до марта 2020 г. составляли группу лиц по основаниям пункта 1 части 1 статьи 9 Закона «О защите конкуренции», то есть их действия рассматриваются как действия единого хозяйствующего субъекта.

Соответственно, введение в гражданский оборот садовых инструментов под обозначением «ТОРНАДО» осуществлялось указанной группой лиц.

При этом ООО «Компания Интерметалл» зарегистрировано по адресу нахождения земельного участка и производственных мощностей, принадлежащих Заявителю на праве собственности (т. 3 л.д. 288-295). По данному адресу ООО «Компания Интерметалл» арендует нежилое помещение в соответствии с договорами аренды нежилого помещения от 09.01.2015 и от 09.01.2017 (т. 3 л.д. 296-299).

Согласно справке ООО «Компания Интерметалл» от 24.08.2020 № 16 с момента образования по настоящее время имущество и оборудование Обществом не приобреталось (т. 3 л.д. 212). Кроме того, представлена бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Компания Интерметалл» за 2017, 2018 и 2019 годы за деятельность по коду ОКВЭД 46.90 – торговля оптовая неспециализированная, согласно которой на балансе ООО «Компания Интерметалл» основные средства не числятся (т. 3 л.д. 192-211).

Согласно справке от 24.08.2020 № 17 за период 2017, 2018, 2019 годов ООО «Компания Интерметалл» не приобретало сырье и материалы, в том числе металлопрокат и трубы (т. 3 л.д. 190).

В соответствии с представленными штатными расписаниями и приказами об их утверждении численность штатных единиц ООО «Компания Интерметалл» составляла:

- с 10.01.2013 по 31.12.2015 – 4 единицы (главный бухгалтер, 2 менеджера, генеральный директор);

- с 11.01.2016 по 31.12.2016 – 3 единицы (главный бухгалтер, менеджер, генеральный директор);

- с 09.01.2017 по 31.12.2017 – 4 единицы (главный бухгалтер, 2 менеджера, генеральный директор);

- с 09.01.2018 по 31.12.2018 – 4 единицы (главный бухгалтер, 2 менеджера, генеральный директор);

- с 09.01.2019 по 31.12.2019 – 4 единицы (главный бухгалтер, менеджер, генеральный директор, юрисконсульт) (т. 3 л.д. 180-189).

При этом как производственные помещения, так и основные средства, необходимые для производства, приобретены и принадлежат Заявителю, что подтверждается:

- справкой от 24.08.2020 (т. 3 л.д. 300-301);

- свидетельствами о государственной регистрации права (т. 3 л.д. 288-295);

- договорами, спецификациями, счетами, товарными накладными и счетами-фактурами (т. 3 л.д. 364-287).

Из представленных документов можно однозначно сделать вывод о том, что ООО «Компания Интерметалл» производственную деятельность не осуществляет (отсутствуют необходимые для этого основные средства, производственные помещения и персонал), но специализируется на оптовой торговле продукцией, производимой Заявителем.

В связи с изложенным представляется обоснованным вывод о том, что информация на упаковке приобретенного Ответчиком ручного культиватора «Торнадо» о том, что его изготовителем является ООО «Компания Интерметалл», может рассматриваться как недостоверная и нарушающая права потребителей на получение достоверной информации о приобретаемом товаре.

Вместе с тем, согласно пояснениям представителя Заявителя на заседании Комиссии ФАС России 03.09.2020 Ответчик неоднократно посещал производственную площадку с целью проверки документов. В подтверждение Заявителем представлена выкопировка из журнала учета посещений, в котором имеются отметки от 25.12.2015, 17.03.2016 и 17.04.2017, подтвержденные подписью Ответчика, о посещении объекта (т. 3 л.д. 259-263).

В период совместного производства Ответчик осуществлял весьма жесткий контроль за производственной деятельностью Заявителя, что подтверждается имеющимися в материалах дела запросами предоставления отчетов о закупке материалов, используемых для изготовления культиваторов «Торнадо» с приложением ксерокопий документов, подтверждающих объем закупок этих материалов, а также о количестве произведенной и реализованной продукции за отчетные периоды, остатках материалов по указанным в запросе позициям на складе и остаткам готовой продукции (т. 1 л.д. 397-398).

Это же обстоятельство подтверждается внутренней отчетностью Заявителя, а именно ежегодными внутренними отчетами о результатах производства и реализации ручного культиватора «Торнадо» по Договору о предоставлении исключительной лицензии от 01.07.2009, зарегистрированного Роспатентом за № РД0053716 от 18 августа 2009 г. (т. 5 л.д. 73-117).

В соответствии с отчетом от 29.12.2010 за 2010 год согласно запросу Ответчика были сняты и отправлены затребованные приходные документы на основные материалы, необходимые для производства ручного культиватора «Торнадо» (т. 5 л.д. 117).

В соответствии с отчетом от 29.12.2011 за 2011 год после встречи с Ответчиком рекомендовано бухгалтерии упорядочить списание материалов – кроме оприходования и списания материалов на производство ручного культиватора «Торнадо», разработать таблицу по расходу общего количества материалов (т. 5 л.д. 114).

В отчете от 27.12.2013 за 2013 год указано: в 2013 году проведена работа по освоению сетевого рынка и подписан договор с сетевой компанией ООО «Леруа Мерлен Восток» от ООО «Компания Интерметалл», так как сетевика работают только с НДС, а Шуравко В.М. является учредителем ООО «Компания «Интерметалл». По рекомендации <...> для достоверности данных по отчету по продажам ручного культиватора «Торнадо» по Договору о предоставлении исключительной лицензии от 01.07.2009, зарегистрированного Роспатентом за № РД0053716 от 18 августа 2009 г., разработана таблица по реализации ежемесячно в

разрезе покупателей и составлен отчет по реализации продукции со склада ИП Шуравко В.М. (т. 5 л.д. 111). К отчету приложена указанная таблица (т. 5 л.д. 105-110).

В отчете от 29.12.2014 за 2014 год указано: в 2014 году началась реализация ручного культиватора «Торнадо» сетевой компании ООО «Леруа Мерлен Восток» через ООО «Компания Интерметалл». К отчету приложена таблица о реализации ежемесячно продукции со склада Заявителя, в которой начиная с января отмечено: Компания Интерметалл (Леруа) (т. 5 л.д. 100-104).

Аналогичные отчеты представлены также за 2015, 2016, 2017 и 2018 годы. В таблицах, приложенных к отчетам, фигурирует как сама Компания Интерметалл, так и лица, которым поставлялась продукция через указанную компанию: помимо ООО «Леруа Мерлен Восток» ООО «Студио Модерна» (ответчик по делу № А40-46879/2020), Глобус, Гринева, Профсталь, Народный, Озон (ООО «ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ» ответчик по делу № А40-44870/2020) (т. 5 л.д. 73-99).

Все вышеуказанные отчеты подписаны индивидуальным предпринимателем В.М. Шуравко и главным бухгалтером <...> и имеют пометку «для <...>», что свидетельствует о том, что составлялись в том числе для отчета перед партнером по совместному производству.

В материалах дела имеется также справка от 11.07.2014 № 79, направленная Заявителем по запросу Ответчика, в которой указаны основные покупатели ручного культиватора «Торнадо» в 2013 году и в первом полугодии 2014 года. В данной справке в числе основных покупателей в первом полугодии 2014 года указано ООО «Компания Интерметалл» для Леруа Мерлен Восток. Получение Ответчиком данной справки и ознакомление с ней подтверждается оттиском печати ИП Кривулина В.Н. (т. 3 л.д. 191).

С учетом того, что Заявитель и Ответчик с 2010 года осуществляли совместное производство, представляется обоснованным вывод о том, что Ответчик не мог не знать о том, какой именно хозяйствующий субъект является производителем ручных культиваторов, вводимых в гражданский оборот под обозначением «ТОРНАДО», в том числе через ООО «Компания Интерметалл», равно как и о производстве иной продукции, поскольку осуществление совместного производства предполагает осведомленность о финансово-хозяйственной деятельности партнеров по производству.

Таким образом, утверждение Ответчика о том, что он узнал о деятельности ООО «Компания Интерметалл» не позже марта 2019 года только после приобретения культиватора «Торнадо» в магазине ООО

«Леруа Мерлен Восток» опровергается собранными по делу доказательствами.

Исходя из установленных по делу обстоятельств, Комиссия ФАС России приходит к выводу о том, что размещение производителем продукции под обозначением «Торнадо» (Заявителем) информации о производстве указанной продукции ООО «Компания Интерметалл» на упаковке товара было использовано Ответчиком в качестве предлога для осуществления массивной кампании по взысканию денежных средств с бывшего партнера по совместному бизнесу, вытеснению его с рынка путем обращения в правоохранительные органы и суды и присвоению себе результатов деятельности Заявителя по развитию и продвижению бренда «ТОРНАДО», достигнутых за 10 лет предпринимательской деятельности: узнаваемости бренда, представленности его в федеральной сети гипермаркетов «Леруа Мерлен», реализации через теле- и интернет-магазины (ТОП ШОП и ОЗОН), путем замещения продукции бывшего партнера продукцией своего производства под обозначением «ТОРНАДО».

Указанный вывод подтверждается размещением на Интернет-сайте с доменным именем tornado-tools.com информация о том, что оригинальный культиватор «Торнадо» производится с 1999 года, а также: «Культиватор «Торнадо» зарегистрированная торговая марка. Опасайтесь копий и подделок!» что подтверждается протоколом осмотра доказательств от 05.06.2020, составленного нотариусом Жуковского нотариального округа Брянской области Пыкиной А.В. (т. 2 л.д. 316-327).

Размещенная информация в совокупности с указанием на изобретателя оригинального культиватора <...> порождает ложное впечатление о широкой известности и распространенности культиватора «Торнадо», а также причастности Ответчика к его производству и реализации на протяжении длительного периода времени – с 1999 года. Однако материалы дела свидетельствуют о том, что культиватор Ответчиком производился в небольших объемах только в течение неполных трех лет. При этом необходимо разделять объекты интеллектуальной собственности, о которых идет речь: изобретение «Ручной культиватор», правовая охрана которого прекратилась, и товарный знак «ТОРНАДО», зарегистрированный в 2011 году, к продвижению и популяризации которого Заявитель имеет гораздо больше отношения, чем Ответчик – его правообладатель.

При таких обстоятельствах Комиссия ФАС России критически относится к доводу Ответчика о том, что целью регистрации товарного знака «ТОРНАДО» являлась защита совместной деятельности с Заявителем от третьих лиц.

Комиссия ФАС России также не принимает довод Ответчика об утере Заявителем процессуального интереса в отношении обозначения «ТОРНАДО» в связи с производством и реализацией продукции под обозначением «ТОРНАДИКА».

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не устанавливает ограничений для участников гражданских правоотношений ни по количеству исключительных прав на товарные знаки, которыми они могут обладать, ни по качеству, проявляющемуся при сравнении принадлежащих одному лицу товарных знаков между собой. На данное обстоятельство указано Судом по интеллектуальным правам в решении от 22.05.2020 по делу № СИП-721/2019, в котором аналогичному доводу Ответчика была дана полная и развернутая правовая оценка.

При этом наличие заинтересованности Заявителя в рассматриваемом вопросе подтверждается его обращением в Федеральную антимонопольную службу с заявлением о недобросовестной конкуренции со стороны Ответчика.

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

В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Закона «О защите конкуренции» недобросовестная конкуренция – любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

В силу статьи 14.4 Закона «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного **права** на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

Оценив в совокупности все имеющиеся в деле доказательства и обстоятельства, установленные в ходе рассмотрения дела, Комиссия ФАС России приходит к выводу, что является установленной

недобросовестность Ответчика, связанная с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак «ТОРНАДО» по свидетельству № 440845, зарегистрированный 11.07.2011 с датой приоритета 26.04.2010 в отношении товаров 08 класса МКТУ: ручные орудия и инструменты; инвентарь садово-огородный с ручным управлением; инструменты ручные с ручным приводом; культиваторы; орудия сельскохозяйственные с ручным управлением; разрыхлители ручные.

Таким образом, Комиссия ФАС России приходит к выводу, что все признаки недобросовестной конкуренции, содержащиеся в пункте 9 части 4 Закона «О защите конкуренции», присутствуют в действиях Ответчика:

1. Направленность на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности выразилась в приобретении Ответчиком исключительных прав на товарный знак «ТОРНАДО» по свидетельству № 440845 при отсутствии намерений самостоятельно его использовать в отношении собственной продукции, доподлинно зная о том, что данное обозначение используется по договоренности с ним его конкурентом – производителем ручных культиваторов «Торнадо». При этом целью Ответчика при приобретении исключительных прав являлось не только получение возможности, не вкладывая денег в производство и продвижение продукции, фактически присвоить все результаты усилий Заявителя, связанных с развитием и популяризацией бренда «ТОРНАДО» за 10 лет успешного продвижения продукции под указанным брендом на товарном рынке Российской Федерации ручных орудий и инструментов для сада и огорода, но используя принадлежащее ему исключительное право на данное обозначение вытеснить Заявителя – бывшего партнера по совместному производству с указанного рынка.

2. Противоречие законодательству выражается в нарушении статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, запрещающей всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

3. Указанные действия Ответчика способны причинить убытки Заявителю, поскольку множественные обращения в правоохранительные органы и в суды с исками к контрагентам Заявителя привели не только к репутационным потерям Заявителя в связи с обвинениями в незаконных действиях и производстве контрафактной продукции, но и к реальной возможности потерять наработанные деловые связи и деловых партнеров, снижению количества заказов и, как следствие, падению объемов производства и реализации выпускаемой продукции, уменьшению прибыли, а также вероятному прекращению производства

и увольнению персонала.

Принимая во внимание упомянутые обстоятельства и руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1 - 4 статьи 41, частью 1 статьи 48, частью 1 статьи 49 Закона «О защите конкуренции», Комиссия ФАС России

## **РЕШИЛА:**

1. Основания для прекращения рассмотрения дела № 08/01/14.4-31/2020 о нарушении антимонопольного законодательства отсутствуют.
2. Признать действия ИП Кривулина Виталия Николаевича (ОГРНИП 306672508600023, ИНН 672400015060, адрес: 214501, Смоленская обл., Михневское сельское поселение, д. Боровая, ул. Луговая, д. 2), выразившиеся в приобретении и использовании исключительного права на словесный товарный знак «ТОРНАДО» по свидетельству № 440845, зарегистрированный 11.07.2011 с датой приоритета 26.04.2010 в отношении товаров 08 класса МКТУ: ручные орудия и инструменты; инвентарь садово-огородный с ручным управлением; инструменты ручные с ручным приводом; культиваторы; полольники; орудия сельскохозяйственные с ручным управлением; разрыхлители ручные, нарушающими часть 1 статьи 14.4 Закона «О защите конкуренции».
3. Основания для выдачи предписания о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство, отсутствуют.