

## РЕШЕНИЕ

по делу №А-10/14-15

Резолютивная часть оглашена

Решение в полном объеме изготовлено

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы России по Республике Адыгея (далее - Комиссия) по рассмотрению дела №А-10/14-15 о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

Председатель Комиссии:

<...>

Члены Комиссии:

<...>

рассмотрев дело №А-10/14-15 по признакам нарушения Индивидуальным предпринимателем <...> части 2 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закона о защите конкуренции), выразившееся в недобросовестной конкуренции, в части приобретения и использования исключительного права на средства индивидуализации продукции работ или услуг.

в присутствии:

представителя ИП <...> по доверенности

представителя <...> по доверенности

УСТАНОВИЛА:

В Управление поступило заявление (вх. №10952 от 05.05.15) гр. <...>, (далее – Заявитель) перенаправленное из Краснодарского УФАС России, на действия ИП <...> по факту приобретения исключительного права на средства индивидуализации продукции, товаров или услуг «SECOND PC», что является, по мнению Заявителя, актом недобросовестной конкуренции.

Из заявления и приложенных к нему материалов следует, что ИП <...> обратился в Арбитражный суд Республики Адыгея с иском о прекращении нарушения исключительных прав на товарный знак «SECOND PC» по свидетельству №521267. В своих требованиях ИП <...> просит обязать <...> прекратить использование в своей деятельности обозначений «SECOND PC» и интернет-сайта «<http://sekondpc.kuban.ru>», а также выплатить компенсацию за использование товарного знака в размере 300000 (триста тысяч) рублей и

расходы по уплате госпошлины в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Однако, по мнению Заявителя, ИП <...>, подав заявление в Арбитражный суд Республики Адыгея от 06.04.2015г. о прекращении нарушения исключительных прав на товарный знак «SECOND PC» по свидетельству №521267, сам нарушил нормы действующего российского законодательства.

Так в своем заявлении <...> указывает, что он, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществлял деятельность магазина «SECOND PC» по обслуживанию и ремонту компьютеров, установке, ремонту и техническому обслуживанию офисной техники и оборудования до регистрации ИП <...> товарного знака по указанному выше свидетельству. Кроме того Заявитель сообщает, что ранее деятельность данного магазина осуществлялась под руководством ИП <...>, который состоит в близких родственных отношениях с Заявителем (сын), была начата в 2003 году. ИП <...> в период с 02.04.2012г. по 31.01.2013г. являлся сотрудником этого магазина и состоял на должности продавца-консультанта, что подтверждается копией трудового договора № 1 от 02.04.2012г., заключенного между ИП <...> и <...>, а также копией трудовой книжки

Таким образом, Заявитель считает, что действия ИП <...> по приобретению исключительного права на товарный знак «SECOND PC», которому было заведомо известно об использовании аналогичного изображения в качестве обозначения магазина, преследует цель устранения конкуренции на рынке определенного вида товаров работ или услуг.

В подтверждение своих доводов к заявлению были приложены копия искового заявления <...> о прекращении нарушения исключительных прав на товарный знак «SECOND PC» по свидетельству №521267, направленная в Арбитражный суд Республики Адыгея; копия выписки свидетельства №521267 на товарный знак «SECOND PC»; копия свидетельства о внесении в ЕГРИП <...>; копия трудового договора от 02.04.2012г. заключенного между ИП <...> и <...>; копия приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником <...>; копия трудовой книжки <...>; копия свидетельства о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя <...>; копия трудового договора от 01.04.2013г., заключенного между Заявителем и <...>; копия выписки из ЕГРИП о сведениях об индивидуальном предпринимателе <...>; копия ответа Ростелеком от 09.04.2015г. о дате регистрации интернет-сайта «SECOND PC»; копия протокола осмотра доказательств <...>, от 27.02.2015г., проведенная <...> - вр.и.о. нотариуса Краснодарского нотариального округа <...>.

Учитывая вышеизложенное и рассмотрев представленные материалы, Управление усмотрело наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях ИП <...>

Приказом руководителя Управления от 26.05.2015 за №31 возбуждено дело и создана комиссия по рассмотрению дела № А-10/14-15 по признакам нарушения ИП <...> (далее - Ответчик) части 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции.

Определением о назначении дела №А-10/14-15 о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению на 10.06 2015г, у Ответчика были запрошены свидетельство о регистрации в налоговом органе в качестве

индивидуального предпринимателя, копия свидетельства о регистрации товарного знака «SECOND PC», а также письменное пояснение по сути заявления <...>. У <...> в соответствии с Определением была запрошена копия свидетельства о регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, а также доказательства использования обозначения «SECOND PC» в качестве средства индивидуализации реализуемых товаров и услуг задолго до регистрации товарного знака Ответчиком.

К рассмотрению дела представителем Ответчика был представлен письменный отзыв на заявление <...>, в котором он просит отказать в удовлетворении заявленных требований. По мнению Ответчика, по данному делу, Заявителем не доказан факт широты (интенсивности) использования обозначения «SECOND PC» в своей деятельности и длительности его использования до приоритета товарного знака. В своем отзыве представитель Ответчика просит обратить внимание на тот факт, что «ИП <...> начал реальное использование своего обозначения (в последующем зарегистрированное в качестве товарного знака) задолго до регистрации Заявителя в качестве индивидуального предпринимателя.

Ссылку Заявителя на то обстоятельство, что ранее спорное обозначение использовалось другим хозяйствующим субъектом – ИП <...> (сын Заявителя) также считает необоснованной, ввиду того факта, что <...> с 29.03.2013г. не является индивидуальным предпринимателем и следовательно хозяйствующим субъектом, а в силу п. 7 ст. 4 Закона 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.

Факт конкурентных отношений существует только между Заявителем и Ответчиком и, по мнению представителя Ответчика, именно в его действиях присутствует факт недобросовестной конкуренции, выражающийся в незаконном использовании товарного знака, правообладателем которого является ИП <...>

В ходе рассмотрения дела <...>, который был привлечен по ходатайству представителя ответчика в качестве лица располагающего сведениями о рассматриваемых Комиссией обстоятельствах и на момент рассмотрения является сотрудником магазина «SECOND PC», были даны следующие пояснения.

До 2007 года <...>, будучи индивидуальным предпринимателем, осуществлял свою деятельность с использованием обозначения «SECOND PC» по адресу г. Краснодар, ул. Седина 25, с использованием рекламы как в печатных изданиях так и в сети интернет с помощью своего интернет-сайта. В 2007 году он начал осуществлять свою деятельность также по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская 163, где продолжал вести коммерческую деятельность с использованием того же интернет-сайта и торговых обозначений. В качестве доказательства были представлены копии газет с рекламными материалами магазина «SECOND PC». Также в материалах дела имеется протокол осмотра доказательств интернет-сайта [www.avito.ru](http://www.avito.ru). На тот момент Ответчик по данному делу находился в трудовых взаимоотношениях с <...> (копия трудового договора имеется в материалах дела). Позднее в 2013 году при прекращении своей деятельности <...>, трудовой договор был расторгнут и Ответчик был уволен по собственному желанию (копия трудовой книжки имеется в материалах дела).

Также <...> пояснил, что Ответчик состоит в близких родственных отношениях с его бывшей супругой (родной брат). При расторжении брака часть имущества <...> отошла к бывшей супруге и Ответчик, начиная с 2013 года, зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, начал осуществлять аналогичную деятельность по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская 163, с использованием схожего обозначения «SECOND PC», которое впоследствии было зарегистрировано в качестве товарного знака за Ответчиком.

По мнению <...>, словосочетание «SECOND PC» в переводе на русский язык означает «подержанные компьютеры» и применяется к состоянию какой-либо компьютерной техники, в силу чего регистрация этого товарного знака накладывала бы ограничения на другие хозяйствующие субъекты, занимающиеся подобным видом деятельности.

Представители Ответчика и Заявителя не оспаривали факта схожести обозначения магазина «SECOND PC» и товарного знака по свидетельству №521267. Факт однородности видов деятельности сторонами также не оспаривался.

Вместе с тем, представитель Заявителя отметил, что обозначения схожие с вышеупомянутым товарным знаком использовались в своей деятельности и другими бывшими сотрудниками <...>, однако претензий к ним ни со стороны <...> ни со стороны Заявителя не возникало.

Со слов представителя Заявителя ИП <...> также как и ИП <...> являлась бывшим работником ИП <...>, которая впоследствии стала осуществлять предпринимательскую деятельность магазина, используя обозначение «pc-second». Однако, получив письменное уведомление от 29.01.2015г №0019-02/15 о нарушении исключительных прав на товарный знак по свидетельству №521267, сменила обозначение на «PC-SEVEN 7 компьютерный салон».

По мнению представителя Заявителя, факт регистрации спорного товарного знака, может привести к оттоку потребителей от магазина Заявителя, что в свою очередь может привести к материальным убыткам.

Для полного и всестороннего изучения всех обстоятельств данного дела в соответствии с ч. 1 ст. 46 Закона о защите конкуренции в заседании Комиссии был объявлен перерыв до 16.06.2015г.

На очередное заседание Комиссии представителем ИП <...> были представлены дополнительные письменные пояснения (вх. №1431 от 16.06.2015) по рассматриваемому делу, в которых просит учесть следующее.

Так как заявление подано ИП <...> «именно он должен доказать, что ему как конкуренту действиями правообладателя товарного знака причинены или могут быть причинены убытки или действия правообладателя могут нанести или нанесли вред его деловой репутации как хозяйствующему субъекту». Однако, по мнению представителя Ответчика, ни одного доказательства Заявителем не представлено.

По ходатайству представителя Заявителя к материалам дела были приобщены Решение Октябрьского районного суда г. Краснодара о разделе совместно нажитого имущества, в качестве доказательства того, что помещение по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская 163 отошло в право собственности бывшей супруге

Заявителя; фотоматериалы с изображением вывесок магазинов; копия уведомления о нарушении исключительных прав на товарный знак по свидетельству №521267 направленного в адрес руководителя магазина «rs-second» ИП <...>; копия ответа от 16.02.2015г. ИП <...> на претензию.

Рассмотрев представленные материалы и выслушав доводы сторон, Комиссия пришла к следующим выводам.

Пунктом 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции установлено, что 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 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (подписана СССР 12.10.1967г.) актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Часть 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции установлен запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Как видно из материалов дела <...> осуществлял предпринимательскую деятельность магазина «SECOND PC». Данный факт подтверждается выпиской с ЕГРИП <...>, свидетельством о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя <...>, а также копиями газеты «Радиобазар» (выпуски №2, №07, №09, №21 за 2007 год), газеты «ЧТО? ГДЕ? ПОЧЕМ? КРАСНОДАР «Компьютеры и Оргтехника» (период 2010-2012 год) с рекламными материалами магазина с указанием названия «SECOND PC» адреса и телефона <...>. В то же время осуществлялась и работа интернет-сайта SECONDPC в домене kuban.ru, что подтверждается письмом ОАО «Ростелеком» от 09.04.2015 №0407/06/301-15, согласно которому договор на предоставление услуги по размещению указанного сайта действовал в период с 01.12.2003 по 07.02.2013гг. В дальнейшем <...> был заключен договор с ОАО «Ростелеком» на услуги связи № и по заявлению от 01.03.2013г. подключена услуга Hosting Standart по предоставлению адреса регистрации сайта [www.secondpc.kuban.ru](http://www.secondpc.kuban.ru) в домене kuban.ru.

Следует отметить, что указанный интернет-сайт существует по настоящее время, о чем свидетельствует протокол осмотра доказательств от 27.02.2015г. выданный <...> - вр.и.о. нотариуса Краснодарского нотариального округа <...>.

В соответствии с представленными материалами (копия трудового договора №1 от 02.04.2012г. заключенного между ИП <...> и <...>, копия приказа о расторжении трудового договора от 31.01.2013г. с работником <...>, копия трудовой книжки № 7077684 <...>) находился в трудовых взаимоотношениях по 31.01.2013г., где работодателем выступал ИП <...>, а работником <...>

Таким образом, Ответчику определенно было известно об использовании длительный период времени обозначения «SECOND PC», как средства индивидуализации товаров работ и услуг.

Материалами дела установлено, что согласно свидетельству о государственной регистрации прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя <...> прекратил предпринимательскую деятельность и был нанят в качестве работник к ИП <...> (свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя), что подтверждается трудовым договором № 1 от 01.04.2013г.. Таким образом ИП <...> продолжает деятельность магазина, используя обозначение «SECOND PC» как средства индивидуализации товаров работ и услуг.

Ответчик по данному делу согласно свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя стал осуществлять свою деятельность по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская 163 используя обозначение «SECOND PC» как средства индивидуализации товаров работ и услуг, отличное по изображению, но схожее по буквенному сочетанию и фонетическому звучанию с обозначение, которое использовал в своей деятельности ИП <...> Как отмечалось выше, однородность деятельности и схожесть обозначений магазинов сторонами не оспаривается.

В соответствии со свидетельством №521267 на товарный знак «SECOND PC» подал заявку на регистрацию товарного знака 18.06.2013г. – в то время когда схожее обозначение уже использовалось Заявителем. Таким образом, Ответчик, зная об использовании сорного обозначения Заявителем, а до него ИП <...> подал заявку на регистрацию указанного товарного знака.

В п. 4 «Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий» (далее – Справка), утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 №СП-21/2 (далее – Справка) указано, что «одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей».

В п.5 указанной Справки сказано: «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».

Вместе с тем, следует отметить, что после регистрации товарного знака «SECOND PC» Ответчиком было подано заявление в Арбитражный суд Республики Адыгея от 06.04.2015г. с требованием о пресечении использования спорного обозначения и выплаты денежной компенсации за использование товарного знака в размере 300000 (триста тысяч) рублей, которое, впоследствии в соответствии с Определением о возвращении искового заявления от 28.04.2015г. № А01-576/2015 было возвращено. Однако Ответчиком было подано повторное исковое заявление в Арбитражный суд Республики Адыгея с теми же требованиями к ИП <...> В соответствии с Определением о принятии искового заявления и назначении предварительного судебного заседания от 22.05.2015 по делу №А-01802/2015 предварительное судебное заседание по иску ИП <...> назначено на 30.06.2015г.

Данное поведение Ответчика, по мнению Комиссии, свидетельствует о его недобросовестном поведении, а сама регистрация товарного знака является актом недобросовестной конкуренции. Эта позиция Комиссии также находит свое подтверждение в п.6 вышеупомянутой Справки, котором сказано «При рассмотрении судом вопроса о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции, в качестве критерия недобросовестного поведения может быть принято во внимание последующее (после регистрации) поведение правообладателя.

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

Кроме того, уведомление о нарушении исключительных прав на товарный знак по свидетельству №521267 направленное в адрес руководителя магазина «рс-second» ИП <...> по мнению Комиссии также свидетельствует о недобросовестном поведении Ответчика, как действий направленных на устранение конкурентов на данном рынке услуг.

Учитывая сложившуюся судебную практику (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 №127), в случае приобретения хозяйствующим субъектом исключительного права на товарный знак, который состоит из обозначения, тождественного обозначению который использовал другой субъект в качестве средства индивидуализации товаров, задолго до даты подачи заявки и регистрации товарного знака Роспатентом, то действия хозяйствующего субъекта по приобретению исключительных прав на такой товарный знак являются злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции по смыслу статьи 10 Гражданского кодекса РФ и статьи 10bis Парижской конвенции. Аналогичная правовая позиция выражена и в Определении ВАС РФ №ВАС-10883/10 от 23.08.2010г.

С учетом изложенного Комиссия считает, что оснований для прекращения рассмотрения дела отсутствуют.

В соответствии с ч. 1 ст.1512 Гражданского кодекса РФ оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание

решения о государственной регистрации товарного знака и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак. Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака.

Согласно п.6 ч. 2 названной статьи предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

В соответствии с ч. 3 ст. 14 Закона о защите конкуренции решение федерального антимонопольного органа о нарушении положений [части 2](#) настоящей статьи в отношении приобретения и использования исключительного права на товарный знак направляется заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Таким образом оснований для выдачи предписания по рассматриваемому не имеется.

Руководствуясь статьей 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 ИП <...> нарушившим часть 2 статьи 14 Федерального закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции», в части приобретения и использования исключительного права на средства индивидуализации продукции, работ, услуг «SECOND PC» по свидетельству №521267 и признать данные действия недобросовестной конкуренцией.
2. Передать материалы Руководителю Адыгейского УФАС России для решения вопроса о возбуждении дела о нарушении требований части 1 статьи 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

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

Примечание. За невыполнение в установленный срок законного решения антимонопольного органа частью 2.5 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена ответственность. Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить решение антимонопольного органа.