

РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ № 054/01/14.4-1852/2021

Резолютивная часть решения оглашена «16» июня 2022 г.

Решение изготовлено в полном объеме «24» июня 2022 г.
г.Новосибирск

Комиссия Новосибирского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

<...>

рассмотрев дело № 054/01/14.4-1852/2021, возбужденное по признакам нарушения Обществом с ограниченной ответственностью «Ильфумо» (ОГРН: 1105476069720, Дата присвоения ОГРН: 14.10.2010, ИНН: 5408283315, адрес: ул.Иванова, д.17, оф.6, г.Новосибирск, 630055) ч.1 ст.14.4, п.1 ст. 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

в присутствии:

представителя заявителя – Общества с ограниченной ответственностью «Кастом» (ИНН 5406600713) <...> (доверенность от 18.04.2022г.),

представителя ответчика – Общества с ограниченной ответственностью «Ильфумо» (ОГРН: 1205400004677, Дата присвоения ОГРН: 03.02.2020, ИНН: 5405052038, 630133, г.Новосибирск, ул.В.Высоцкого, д.52, кв.124) <...> (доверенность 01.10.2021г.),

УСТАНОВИЛА:

В адрес Новосибирского УФАС России поступили заявления аналогичного содержания (вх.№№11282э от 25.06.2021г., 11480 от 29.06.2021г.) ООО «Кастом» (ИНН 5406600713) по факту наличия нарушения в действиях ООО «Ильфумо» (ИНН 5408283315) ст.ст.14.4, 14.6 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – ФЗ «О защите конкуренции») при регистрации товарных знаков по свидетельствам №№785815 «Поставь угли», 785816 «Postav ugli», 805024 «Поставь угли», а также при размещении на упаковках товара – кокосового угля для кальянов, обозначения, сходного до степени смешения с коммерческим обозначением заявителя.

По результатам рассмотрения заявления Новосибирским УФАС России возбуждено дело №054/01/14/4-1852/2021 о нарушении антимонопольного законодательства, при изучении обстоятельств которого установлено следующее.

В соответствии со ст.4 ФЗ «О защите конкуренции»:

конкуренция — соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке;

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.

Таким образом, для признания действий актом недобросовестной конкуренции такие действия должны одновременно соответствовать нескольким условиям, а именно:

- совершаться хозяйствующим субъектом-конкурентом;
- быть направленными на получение преимуществ в предпринимательской деятельности;
- противоречить положениям законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости;
- причинить или быть способными причинить убытки другому хозяйствующему субъекту-конкуренту либо нанести ущерб его деловой репутации.

Согласно п.п.(а) п.3 ст.10bis Парижской конвенции, подлежит запрету недобросовестная конкуренция, в том числе, все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов, промышленной или торговой деятельности конкурента.

Согласно ч.1 ст.14.4 ФЗ «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 (далее - средства индивидуализации).

Согласно п.1 ст. 14.6 ФЗ «О защите конкуренции», не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе:

- незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку, фирменному наименованию, коммерческому обозначению, наименованию места происхождения товара хозяйствующего субъекта-конкурента либо сходного с ними до степени смешения, путем его размещения на товарах, этикетках, упаковках или использования иным образом в отношении товаров, которые продаются либо иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также путем его использования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая размещение в доменном имени и при других способах адресации.

В силу пп. 6 п.2 ст.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.

По мнению заявителя, зарегистрированные на ООО «Ильфумо» товарные знаки «Поставь угли», «Postav ugli» схожи до степени смешения с коммерческим обозначением ООО «Кастом»: «ПОСТАВЬ УГЛИ» в сочетании с графическим изображением кубов (далее - «ПОСТАВЬ УГЛИ»).

В свою очередь, ООО «Ильфумо» считает, что в его действиях нарушения ч.1 ст.14.4, п.1 ст.14.6 ФЗ «О защите конкуренции» отсутствуют на основании следующего.

Законодательство Российской Федерации, а именно гл. 76 ГК РФ, предусматривает наличие таких средств индивидуализации, как фирменное наименование, товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара, коммерческое обозначение.

Статья 14.4 ФЗ «О защите конкуренции» устанавливает запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

Президиум ФАС России отмечает, что для установления акта недобросовестной конкуренции необходимо наличие всех признаков недобросовестной конкуренции, предусмотренных п. 9 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции», в совокупности со специальными признаками состава нарушения, предусмотренного ст. 14.4 ФЗ «О защите конкуренции».

Для квалификации действий хозяйствующего субъекта, как нарушающих запрет, установленный ч.1 ст.14.4 ФЗ «О защите конкуренции», необходимо установить совокупность действий:

- по приобретению;
- использованию исключительных прав на средства индивидуализации.

Отдельно приобретение права или использование не образует состава нарушения, предусмотренного ст.14.4 ФЗ «О защите конкуренции».

При этом, для признания действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции установлению подлежат следующие обстоятельства:

- 1) факт широкого использования спорного обозначения иными лицами до даты подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака;

- 2) получение обозначением известности среди потребителей в результате его использования иными лицами;
- 3) известность ответчику факта использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию его в качестве товарного знака;
- 4) наличие на момент подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака конкурентных отношений между ответчиком и истцом;
- 5) наличие у ответчика намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) причинить вред истцу или вытеснить его с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения;
- 6) причинение либо вероятность причинения истцу вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

При этом при недоказанности хотя бы одного из элементов состава действия лица не могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции.

Как разъяснено в абз.6 п.169 Постановления от 23.04.2019 №10 «Постановления от 23.04.2019 №10», квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции зависит от цели, преследуемой лицом при приобретении такого права, намерений этого лица на момент подачи соответствующей заявки. Цель лица, его намерения могут быть установлены с учетом, в том числе, предшествующего подаче заявки на товарный знак поведения правообладателя, а равно его последующего (после получения права) поведения. В случае если лицо подает заявку на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения, используемого иными лицами, оценке подлежат в числе прочего известность, репутация обозначения, вероятность случайности такого совпадения.

Таким образом, для признания действий по приобретению исключительного права на средство индивидуализации актом недобросовестной конкуренции прежде всего должна быть установлена цель совершения соответствующих действий. Должно быть также установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения. Недобросовестная цель при регистрации товарного знака для применения статьи 10 ГК РФ должна быть выявлена на дату приоритета спорного товарного знака.

При этом при рассмотрении дел данной категории установлению подлежит вся совокупность вышеназванных обстоятельств, поскольку при недоказанности хотя бы одного из элементов состава действия лица по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак не могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции.

По мнению ООО «Ильфумо», заявителем не доказан факт широкого использования им спорных обозначений до даты подачи ответчиком заявки на регистрацию товарных знаков, а также получение обозначениями известности среди

потребителей в результате их использования заявителем.

Заявитель утверждает о наличии у него прав на коммерческое обозначение «ПОСТАВЬ УГЛИ». Ответчик считает, что факт принадлежности заявителю прав на коммерческое обозначение не доказан.

По смыслу п. 1 ст. 1539 ГК РФ права на коммерческое обозначение возникают у лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, и подлежат охране при выполнении следующих условий:

- обозначение обладает достаточными различительными признаками;
- его употребление является известным в пределах определенной территории;
- использования такого обозначения для индивидуализации предприятия.

В п.177 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление №10) указано, что право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (например, магазина, ресторана и так далее).

Заявитель утверждает, что до регистрации ООО «Кастом» в ЕГРЮЛ, начиная с 2014г., учредителем <...> осуществлялся ряд подготовительных действий по разработке обозначения «ПОСТАВЬ УГЛИ». В доказательство своих доводов заявитель приводит договор на дизайнерскую разработку логотипа от 26.06.2014г., переписку <...> с дизайнером <...> в социальной сети «ВКонтакте» и скриншоты с Google Карты.

Ответчик считает данные аргументы не доказанными по следующим причинам:

1) заявителем не представлено доказательств оплаты по данному договору в подтверждение факта исполнения договора. В отсутствие такого доказательства возникают обоснованные сомнения относительно действительности данных правоотношений и факта подписания договора сторонами 26.06.2014г.;

2) из приведенного скриншота непонятно, между кем ведется переписка, нет доказательств, что аккаунты Вконтакте принадлежат именно Волкову С.О. - учредителю ООО «Кастом» и Шишакину А.И. (стороне договора);

3) утверждения о том, что реализация пробных партий товара осуществлялась <...> в 2015 г., заявитель обосновывает скриншотом с «Google Карты», сделанным в марте 2021 года. Каким образом данный скриншот подтверждает реализацию пробных партий товаров - заявитель не обосновывает. Ответчик считает данный довод голословным.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия.

ООО «Кастом» не существовало на дату подписания договора. Физическое лицо не может быть правообладателем коммерческого обозначения, физическому лицу

без статуса индивидуального предпринимателя не может принадлежать предприятие.

В этой связи представленные доводы и документы заявителя не подтверждают приобретение права на коммерческое обозначение заявителем и не могут быть приняты во внимание.

В подтверждение обладания коммерческим обозначением «ПОСТАВЬ УГЛИ» с начала ведения компанией деятельности, заявитель приводит договоры аренды 8-ми помещений. Ответчик проанализировал представленные заявителем Договоры и пришел к следующим выводам:

1) ни по одному договору аренды не представлено подтверждения исполнения договора – не приложены платежные поручения или выписки по счету, подтверждающие внесение арендной платы по конкретному договору. Таким образом, представленные договоры не могут подтверждать действительность отношений по аренде;

2) в большинстве представленных договоров аренды не упоминается обозначение «Поставь угли».

Для признания факта наличия исключительного права на коммерческое обозначение установление факта использования обозначения недостаточно, необходимо также установить, что данное обозначение приобрело известность на определенной территории.

К заявлению также приложены скриншоты с сайта «2ГИС» по городам Томск, Барнаул, Красноярск, где отмечены магазины под обозначением «Поставь угли». Однако договоров аренды и документов, подтверждающих их исполнение, не представлено, как и не представлено доказательств осуществления фактической деятельности заявителем в данных магазинах.

Таким образом, по мнению ответчика, отсутствуют доказательства, подтверждающие, что ООО «Кастом» использует обозначение «Поставь угли» при осуществлении розничной торговли кальянной продукцией в Томске, Барнауле, Красноярске.

Заявитель прилагает чеки на продажу продукции, однако они не могут подтверждать право на коммерческое обозначение, поскольку данными чеками может подтверждаться лишь тот факт, что какая-то деятельность велась, но какие именно товары продавались, какой компанией и под каким обозначением невозможно установить.

В подтверждение непрерывного использования коммерческого обозначения «ПОСТАВЬ УГЛИ» с начала ведения компанией деятельности, заявитель приводит маркетинговые и рекламные договоры ООО «Кастом».

Представленные договоры не подтверждают широкое использование заявителем обозначения «Поставь угли», получение обозначением известности среди потребителей в результате его заявитель, приобретение заявителем права на коммерческое обозначение.

По большинству договоров нет доказательств подтверждения их исполнения.

К Договору на оказание рекламно-оформительских работ №0034 от 22.09.2017 г. прилагаются платежные поручения №163, №153, при этом в назначении платежа имеется указание на счет, который не прилагается к документам, отсутствует также указание на договор, по которому было исполнение.

Платежные поручения, прилагаемые к Договору поставки №120/18 от 07.06.2018 г., в назначении платежа также имеют указание на счет, который не прилагается к документам, не содержат указания на договор, по которому было исполнение. Счета-фактуры не являются доказательствами оплаты со стороны ООО «Кастом». Также не представлено доказательств использования упаковочных изделий, поставляемых по договору, при реализации ООО «Кастом» кальянной продукции.

Факт закупки товаров, на которых нанесено обозначение «Поставь угли», не является использованием обозначения по смыслу ГК РФ.

Относительно Бланк заказа №Б3_01-01-1276522 от 30.07.2019 г., Бланк заказа № Б3_01-01-1557559-ТП от 07.09.2020 г. на размещение рекламы в 2ГИС отметим, что в материалах дела имеется подтверждение факта исполнения заказа №Б3_01-01-1276522 от 30.07.2019 г. только за 4 мес. (август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2019 г.), а по заказу № Б3_01-01-1557559-ТП от 07.09.2020 г. вообще не представлено подписанных актов.

Также ответчик считает, что размещение рекламы в 2ГИС на протяжении 4х месяцев не свидетельствует о приобретении известности обозначения на определенной территории и возникновения у потребителей устойчивых ассоциативных связей обозначения «Поставь угли» с предприятием заявителя.

Заявитель представил в материалы дела договоры поставки – Договор № DUFT/246 от 27.07.2020, Договор №DUFT/271 от 14.08.2020 г., платежные поручения, счет № 1241 от 28.08.2020 г.

Ответчик считает, что указанные документы также не могут подтверждать приобретение права на коммерческое обозначение «ПОСТАВЬ УГЛИ» в связи со следующим.

Поставщиком продукции по данным договорам выступает ООО «ДАФТ ТОБАККО», а покупателем – ООО «Кастом».

В материалах дела отсутствуют доказательства реализации заявителем поставленного товара покупателям. Таким образом, не доказано использование заявителем до даты приоритета товарных знаков обозначения «Поставь угли» на товарах.

Факт закупки товара, маркированного обозначением «ПОСТАВЬ УГЛИ», не может свидетельствовать о приобретении заявителем права на коммерческое обозначение, индивидуализирующее предприятие.

Также платежные поручения № 1235, № 1361, 1525 не корреспондируются с договорами. В назначениях имеется лишь ссылка на счет № 1241 от 28.08.2020 г. Указанный счет не содержит указания на обозначение «ПОСТАВЬ УГЛИ», а также не содержит ни печати, ни подписи. В счете нет ссылки на договор, указано следующее: «оплата по заказу клиента № 1241». Таким образом, подтверждение оплаты по Договору №DUFT/271 от 14.08.2020 г. отсутствует.

Приложенные заявителем скриншоты социальных сетей не подтверждают приобретения права на коммерческое обозначение.

Во-первых, скриншоты сделаны текущей датой – в 2021 году, в этой связи не подтверждают тот факт, что использование обозначения «Поставь угли» началось давно. Кроме того, отсутствуют доказательства, что данные страницы социальных сетей принадлежат именно ООО «Кастом».

Во-вторых, право на коммерческое обозначение возникает в случае, если оно известно в пределах определенной территории как средство индивидуализации предприятия конкретного лица.

Ответчик считает, что создание профилей в соцсетях «ВКонтакте», «Google Business», «Instagram», регистрация доменных имен, оформление сайтов и размещение на них той или иной информации сами по себе не свидетельствуют об известности обозначения на определенной территории и в отношении предприятия конкретного лица. Соответственно, эти действия сами по себе не доказывают, что возникло исключительное право на коммерческое обозначение, в т.ч. на дату создания подобных ресурсов и размещения сведений на них.

Утверждение заявителя о том, что он «регулярно принимает участие в публичных мероприятиях в сфере развития торговли кальянной, табачной и сопутствующей продукции», не подтверждается достоверными доказательствами так как:

- скриншоты фотографий сделаны текущей датой – в 2021 году (не подтверждают тот факт, что использование обозначений началось давно);

- информации о проведении мероприятий, название которых указано на фотографиях, а тем более об участии в них непосредственно ООО «Кастом», в сети Интернет не содержится;

- иные документы или информация, которые бы подтверждали факт регулярного участия непосредственно ООО «Кастом» в публичных мероприятиях в сфере развития торговли кальянной, табачной и сопутствующей продукции, в материалах дела не содержатся.

Заявитель также утверждает, что «популяризация товаров и услуг компании ООО «Кастом» осуществляется через сайт <https://postavugli.ru>, который был разработан специально для ведения деятельности Общества». Заявитель прилагает скриншоты сайта и документы, по его мнению, подтверждающие право пользования доменным именем postavugli.ru.

Сведения из интернет-архива Waybackmachine по запросу <http://postavugli.ru> показывают, что в 2018 году сайт был заблокирован.

В интернет-архиве не содержится архивных версий сайта, подтверждающих, что указанный сайт в 2018, 2019, 2020 годах использовался для продвижения продаж товаров для кальянов под обозначением «ПОСТАВЬ УГЛИ».

Это свидетельствует о том, что сайт используется не с начала деятельности ООО «Кастом», а намного позже. Доказательства размещения обозначения «ПОСТАВЬ УГЛИ» на указанном сайте имеются в материалах дела только за 2021 год.

Заявителем в материалы дела представлен договор аренды доменного имени ООО «Кастом» с Михайловым А.О., датированный «01» февраля 2016 года.

Согласно выписке, сформированной сайтом REG.RU, в которой указана история домена <http://postavugli.ru>, сервером доменного имени postavugli.ru в период с 31.07.2015 по 17.03.2016 являлся ns1.bmshop5.ru. В договоре от 01.02.2016 г. (т.е. в этот же временной период) указаны в качестве серверов - ns1.reddock.ru и ns4.timeweb.org.

Указанные серверы отразились в истории домена согласно выписке, только в 2020 году, соответственно, в 2016 году такой информации не было, и отразиться в договоре такая информация не могла.

В материалы дела не представлено доказательств исполнения указанного договора (доказательства перечисления арендной платы за пользование доменом), а также доказательств фактического использования указанного домена ООО «Кастом» (с 2016 по 2021 г.), в частности, не представлено скриншотов с интернет-архива, подтверждающих, что сайт с указанным доменом действительно использовался ООО «Кастом» для реализации товаров с использованием коммерческого обозначения «Поставь угли» или каких-либо иных доказательств данного факта.

Новосибирское УФАС России отмечает, что указанные серверы принадлежат одному и тому же регистратору доменов – REGRU-RU. Материалами дела не доказан факт невозможности указания в договорах различных серверов, посредством которых определяется IP-адрес, где находится веб-сайт, по его доменному имени.

Также ООО «Ильфумо» сообщает, что согласно подходу судебной практики, для того, чтобы говорить о приобретении права на коммерческое обозначение, недостаточно факта регистрации доменного имени до даты приоритета товарного знака (в нашем случае – факта предоставления домена в пользование), поскольку право на коммерческое обозначение возникает не с момента начала использования словесного обозначения для индивидуализации предприятия, а лишь тогда, когда оно уже приобрело определенную известность в результате его длительного и (или) интенсивного использования.

Таким образом, по мнению ответчика, представленные заявителем документы не подтверждают использование им доменного имени postavugli.ru.

Представленные Заявителем документы не подтверждают приобретение права на коммерческое обозначение «Поставь угли».

Также, по мнению ответчика, заявитель не подтвердил использование обозначений «Поставь угли»/«Postav ugli» для индивидуализации услуг 35 класса, а также товаров 04 и 34 классов МКТУ, для которых зарегистрированы товарные знаки, до даты подачи ответчиком заявок на регистрацию товарных знаков, а также получение указанными обозначениями известности среди потребителей в результате их использования заявителем.

Заявителем не доказана известность ответчику факта использования обозначений заявителем до даты подачи им заявок на регистрацию товарных знаков.

Для признания действий по регистрации и использованию товарного знака актом недобросовестной конкуренции необходимо установить, что ответчику было известно об использовании такого обозначения заявителем до даты подачи им заявки на регистрацию его в качестве товарного знака.

Ответчику не было известно о том, что обозначение «Поставь угли» используется ООО «Кастом», доказательств обратного заявителем не представлено.

В материалах дела не содержится доказательств направления претензий, ведения какой-либо переписки, переговоров или иных доказательств, подтверждающих осведомленность ответчика об использовании ООО «Кастом» обозначения «Поставь угли» до даты подачи заявок на регистрацию товарных знаков.

О том, что ООО «Кастом» реализует кальянную продукцию с использованием обозначения «Поставь угли», ответчику стало известно только после получения уведомления из Роспатента о подаче заявителем возражения против предоставления правовой охраны товарного знака «Поставь угли № 805024 – 13.05.2021 г.

В материалах дела не содержится доказательств, подтверждающих фактическое осуществление ООО «Ильфумо» деятельности по продаже кальянной продукции, как в настоящее время, так и на дату подачи заявок на регистрацию товарных знаков.

ООО «Ильфумо» не занимается данной деятельностью, компании не являются конкурентами.

Основной ОКВЭД ООО «Ильфумо» - 77.40 Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав.

ООО «Ильфумо» занимается разработкой брендов в области кальянной и подобной продукции и в дальнейшем предоставляет в пользование объекты интеллектуальной собственности на договорной основе.

Сайт <https://ilfumoshop.ru>, на который ссылается заявитель, ответчику не принадлежит. На сайте указаны реквизиты ООО «Электронная сигарета», ИНН 6164294431.

Заявителем не доказано наличие у ответчика намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на товарные знаки (приобретение монополии на него) причинить вред заявителю или вытеснить его с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения.

В соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п.2 ст.1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

По общему правилу субъекты права осуществляют деятельность своей волей и в

своём интересе. Законодателем предусмотрена процедура регистрации и защиты товарного знака. Хозяйствующий субъект, осуществляющий использование товарного знака без регистрации права на него в силу нежелания нести временные, финансовые либо иные затраты, должен осознавать принятие на себя риска наступления неблагоприятных последствий, связанных с возможностью иного лица зарегистрировать свои права на тот же товарный знак. Иное толкование повлекло бы в значительной степени нивелирование механизма государственного регулирования правоотношений в сфере авторских и интеллектуальных прав, предоставляемой указанным механизмом защиты прав добросовестных пользователей.

Не требует доказывания то, что заблаговременная регистрация товарного знака является основным и наиболее сильным способом защиты товарного знака, поскольку предотвращает его кражу и гарантирует возможность пресечения недобросовестных действий третьих лиц.

Цель приобретения ООО «Ильфумо» исключительных прав на товарные знаки не отличается от целей любого другого добросовестного субъекта рынка – получение законной монополии на обозначения.

До момента получения уведомления ответчиком из Роспатента уведомления о подаче заявителем возражения против предоставления правовой охраны товарного знака «Поставь угли» № 805024, т.е. до 13.05.2021 г., ответчику ничего не было известно об использовании ООО «Кастом» обозначения «Поставь угли».

Утверждения заявителя о том, что «компания ООО «ИЛЬФУМО», оценив успехи и востребованность компании «Кастом» на рынке торговли кальянной, табачной и сопутствующей продукции, подали на регистрацию товарных знаков, впоследствии зарегистрированных за № 805024, № 785815, № 785816 с целью получения преимуществ в предпринимательской деятельности», являются голословными предположениями заявителя.

Рассылка уведомлений о прекращении использования ООО «Кастом» обозначений «Поставь угли» и «Postav ugli» в адрес социальных сетей «Вконтакте», timeweb.com, а также в адрес Интернет-сервиса «2ГИС», является законным способом защиты исключительных прав ООО «Ильфумо» как правообладателя данных товарных знаков.

Так как ООО «Ильфумо» добросовестно пользуется своими гражданскими правами, правомерно обеспечивает защиту своих исключительных прав, считаем, что действия ООО «Ильфумо» не противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и, следовательно, не нарушают антимонопольное законодательство.

Направления обращений в адрес администраций социальных сетей, 2ГИС и хостинг-провайдера не могут свидетельствовать о том, что ответчик «стремится вытеснить с рынка своего конкурента – ООО «Кастом»».

Поскольку деятельность ответчика, как указывалось выше связана с предоставлением другим лицам права использования объектов интеллектуальной собственности, то ответчик надлежащим образом обеспечивает охрану своих

исключительных прав и пресекает нарушения.

Как добросовестный субъект гражданского оборота, перед тем, как предоставить товарные знаки в пользование лицу, изъявившему такое желание, ООО «Ильфумо» обязано убедиться в отсутствии фактов использования тождественных или сходных до степени смешения обозначений. Очевидно, что ни один производитель или поставщик кальянной продукции не заключит лицензионный договор на использование товарного знака, который используется другим лицом – конкурентом.

В этой связи направление уведомлений о прекращении использования ООО «Кастом» обозначений «Поставь угли» и «Postav ugli» закономерно, объяснимо и не противоречит принципам добросовестности, разумности и обычаям делового оборота.

Направление указанных обращений ответчиком началось после того, как он узнал о иницировании заявителем спора в Палате по патентным спорам Роспатента по прекращению правовой охраны товарного знака № 805024. После этого ответчику стало известно о существовании ООО «Кастом».

Также гражданским законодательством РФ предусмотрен трехлетний срок для начала использования правообладателем товарного знака.

Согласно ст. 1486 ГК РФ последствия неиспользования правообладателем товарного знака могут наступить только по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Товарный знак № 805024 зарегистрирован 02.04.2021, товарный знак № 785815 - 27.11.2020, товарный знак № 785816 - 27.11.2020.

Таким образом, у ответчика еще есть, как минимум, два года, чтобы начать использование товарных знаков самому или предоставить в пользование другому лицу.

С учетом изложенного ООО «Ильфумо» считает, что заявителем не доказано наличие у ответчика намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на товарные знаки (приобретение монополии на них) причинить вред Заявителю или вытеснить его с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения.

Также ООО «Ильфумо» считает недоказанной направленность действий ответчика на получение преимуществ в предпринимательской деятельности. В материалах дела отсутствуют в принципе доказательства использования ответчиком зарегистрированных товарных знаков, в этой связи получение ответчиком преимуществ в предпринимательской деятельности от приобретения и использования исключительных прав на товарные знаки невозможно.

Заявителем не доказано причинение либо вероятность причинения ответчиком вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорных товарных знаков.

Для признания действий ответчика по приобретению и использованию

исключительных прав необходимо установить причинение либо вероятность причинения истцу вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

Доводы заявителя о том, что вывеска ответчика вводит в заблуждение покупателей, являются необоснованными. Заявитель не поясняет, какое отношение имеет к указанному магазину ООО «Ильфумо», и каким образом, по мнению заявителя, потребители вводятся в заблуждение. В отзыве, размещенном в 2ГИС, вообще не упоминается ответчик. Доказательства, что указанный магазин принадлежит ответчику, отсутствуют.

Ссылки заявителя на направление ответчиком претензии в адрес ООО «ДАФТ ТОБАККО» также не свидетельствуют о причинении либо вероятности причинения ответчиком вреда заявителю.

Ответчику стало известно, что ООО «ДАФТ ТОБАККО» производит табак для кальяна с использованием товарных знаков ответчика без согласия на это ответчика. Ответчик направил в адрес ООО «ДАФТ ТОБАККО» досудебную претензию с требованием прекратить нарушение. Действия по направлению указанной претензии являлись способом защиты нарушенных прав на товарные знаки.

Все доводы заявителя о том, что «действия ООО «ИЛЬФУМО» повлияли на снижение покупательского спроса и привели к настороженности в дальнейшем взаимодействия со стороны контрагентов...» являются голословными и не подтверждаются доказательствами.

Правовая охрана товарного знака № 805024 «Поставь угли» признана Роспатентом недействительной частично для услуг 35 класса (том числе услуг по продвижению продаж для третьих лиц).

Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака (п. 1 ст. 1512 ГК РФ).

Применительно к товарному знаку ответчика – № 805024 «Поставь угли» вышеуказанная норма означает, что правовая охрана указанного товарного знака для части услуг 35 класса, в том числе, услуг торговли (продвижение продаж для третьих лиц), никогда не существовала.

В этой связи требования заявителя о признании актом недобросовестной конкуренции приобретения ответчиком исключительного права и использования товарного знака № 805024 в отношении услуг 35 класса, связанных с торговлей, не могут в любом случае быть удовлетворены, по той причине, что решение Роспатента о регистрации товарного знака в отношении данных услуг было отменено.

После вынесения Роспатентом указанного решения ответчиком прекращено направление претензий о пресечении нарушения товарного знака в отношении услуг 35 класса (услуги торговли).

С учетом изложенного, по мнению ответчика, заявителем не доказано ни одно из

обстоятельств, подлежащих установлению в целях признания действий по приобретению и использованию исключительного права на средства индивидуализации актом недобросовестной конкуренции в соответствии с антимонопольным законодательством, а именно:

- признаки недобросовестной конкуренции, предусмотренные п. 9 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции»;
- направленность действий ответчика на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности;
- противоречие действий ответчика 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;
- признаки недобросовестной конкуренции согласно ст. 14.4 ФЗ «О защите конкуренции»;
- факт широкого использования спорного обозначения иными лицами до даты подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака;
- получение обозначением известности среди потребителей в результате его использования иными лицами;
- известность ответчику факта использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию его в качестве товарного знака;
- наличие на момент подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака конкурентных отношений между ответчиком и истцом;
- наличие у ответчика намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) причинить вред истцу или вытеснить его с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения;
- причинение либо вероятность причинения истцу вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

Таким образом, по мнению ООО «Ильфумо», в действиях Общества отсутствуют признаки нарушения ст.ст. 14.4., 14.6. ФЗ «О защите конкуренции».

Новосибирское УФАС России отмечает следующее.

Согласно статьи 2 Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции» для целей указанного федерального закона используются в том числе следующие основные понятия:

- кальян - прибор, который используется для генерирования аэрозоля, пара или дыма, возникающих от тления и (или) нагревания табака либо продуктов, не содержащих табачного листа, и в котором аэрозоль, пар или дым проходят через сосуд, наполненный жидкостью;

- никотинсодержащая продукция - изделия, которые содержат никотин (в том числе полученный путем синтеза) или его производные, включая соли никотина, предназначены для потребления никотина и его доставки посредством сосания, жевания, нюханья или вдыхания, в том числе изделия с нагреваемым табаком, растворы, жидкости или гели с содержанием жидкого никотина в объеме не менее 0,1 мг/мл, никотинсодержащая жидкость, порошки, смеси для сосания, жевания, нюханья, и не предназначены для употребления в пищу (за исключением медицинских изделий и лекарственных средств, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, пищевой продукции, содержащей никотин в натуральном виде, и табачных изделий).

В статье 2 Федерального закона от 22.12.2008 №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» определены в том числе следующие понятия:

- табак - растение рода *Nicotiana* семейства пасленовых видов *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, возделываемое в целях получения сырья для производства табачных изделий;

- табачные изделия - продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, сосания, жевания или нюханья;

- табачная продукция - табачное изделие, упакованное в потребительскую тару;

- курительные табачные изделия - табачные изделия, предназначенные для курения.

Согласно ОКВЭД основным видом деятельности ООО «КАСТОМ» является 46.35 «Оптовая торговля табачными изделиями».

ООО «Кастом» представлены договоры, на основании которых ООО «Кастом» выступает арендатором нежилых помещений для размещения магазинов сети «Поставь угли» по розничной продаже кальянов, табака для кальянов и прочих аксессуаров.

Кроме того, популяризация товаров и услуг компании осуществляется через сайт <http://postavugli.ru>, на котором размещены сведения об оптовой и розничной реализации ООО «Кастом» кальянов и других сопутствующих товаров.

По состоянию на 31.12.2017г. основным видом деятельности ООО «Ильфумо» обозначалась деятельность по коду ОКВЭД 46.35 – торговля оптовая табачными изделиями. По состоянию на 31.07.2020г. данный вид деятельности значится как дополнительный.

Основным видом деятельности ООО «Ильфумо» по состоянию на 30.11.2021г. согласно ОКВЭД является аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав (код 77.40). Датой внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения, является 22.09.2021г.

Эта группировка включает:

- деятельность по выдаче разрешений третьим лицам на использование продуктов интеллектуальной собственности и подобной продукции, при которой авторский гонорар или лицензионный сбор платятся владельцу продукта (держателю актива). Аренда этих продуктов может принимать различные формы, например, выдача разрешений на воспроизведение, использование в последующих процессах или при производстве продукции, ведение бизнеса на правах франшизы и т.п. Собственники могут являться или не являться авторами этой продукции;
- аренду продукции интеллектуальной собственности (кроме произведений, охраняемых авторским правом, например, книг или программного обеспечения);
- получение авторских гонораров или лицензионных сборов за использование: патентованных объектов, торговых марок или знаков обслуживания, фирменных знаков, лицензий на разведку, добычу и оценку минерального сырья, франшизы.

Между ООО «Ильфумо» и ИП Рудовой (Павловой) Верой Владимировной (ОГРНИП 316547600129900) заключен лицензионный договор от 01.06.2020 года на использование товарного знака «ilfumo», указанного в свидетельстве на товарный знак №541988 и зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 14.05.2015 по заявке №201272060.

Согласно пункту 2.1 лицензионного договора от 01.06.2020 года ООО «Ильфумо» предоставляет ИП Рудовой (Павловой) В.В. право использования товарного знака в отношении всех товаров и услуг, любым непротиворечащим закону способом, в том числе в сети «Интернет», в доменном имени.

В материалах дела представлены кассовые чеки, подтверждающие реализацию Павловой В.В. в продуктово-табачных магазинах «ilfumo» таких товаров как табак и уголь.

На сайте в сети интернет <https://ilfumo.ru> и <https://ilfumoshop.ru> размещены сведения об оптовой и розничной реализации табака, кальянов, электронных сигарет и других сопутствующих товаров.

На сайте <https://ilfumoshop.ru> размещен список магазинов, в которых можно приобрести табачные и никотинсодержащие изделия, курительные принадлежности, сопутствующие товары. Магазины расположены в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, г. Кемерово, г. Новосибирске и других городах России.

Таким образом материалами дела подтверждается, что товарный знак «ilfumo» используется для реализации табачных изделий, кальянов, электронных сигарет и других сопутствующих товаров.

ООО «Ильфумо» является также правообладателем товарных знаков «ПОСТАВЬ УГЛИ» (№ 785815, №805024), «Postav ugli» (№ 785816).

В досудебной претензии о нарушении исключительных прав на товарные знаки «ПОСТАВЬ УГЛИ», «Postav ugli», направленной ООО «Ильфумо» в адрес ООО

«Кастом», указано на незаконное использование товарных знаков, правообладателем которых является ООО «Ильфумо», при продаже ООО «Кастом» курительных принадлежностей, кальянов и аксессуаров для их использования.

Между Михайловым А.О. (правообладатель) и ООО «Кастом» (пользователь) заключен договор аренды доменного имени №1 от 01.02.2016, в соответствии с которым предоставляется в пользование доменное имя postavugli.ru.

Вместе с тем из сведений, представленных ООО «Ильфумо», следует, что ИП Михайлов А.О. осуществляет деятельность магазина «Поставь угли» по продаже кальянной и табачной продукции, в том числе по адресу: г. Новосибирск, ул. Мичурина, 10/1.

Согласно части 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - 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.

В соответствии с частью 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

- 1) на товарах, в том числе на 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;
- 2) при выполнении работ, оказании услуг;
- 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
- 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
- 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

На основании части 2 статьи 1484 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

Таким образом, товарный знак индивидуализирует определенные товары, следовательно, непосредственно связан с введением в оборот этих товаров. Правообладатель товарного знака может самостоятельно осуществлять реализацию товаров, в отношении которых используется зарегистрированный им товарный знак, а также может предоставить по лицензионному договору право использования товарного знака иному лицу при реализации данных товаров. В

последнем случае правообладатель товарного знака может не является прямым продавцом данного товара, но тем не менее доход по лицензионному договору можно считать косвенным доходом от реализации данного товара.

При отсутствии реализации товаров под определенным товарным знаком приобретение права использования этого товарного знака в большинстве случаев утрачивает экономическую целесообразность для продавцов, действующих на данном товарном рынке. Наличие права использования товарного знака является необходимым условием введения в гражданский оборот определенных товаров, а значит предоставление права использования товарного знака является нераздельной частью рынка таких товаров и не образует самостоятельного товарного рынка.

В ходе исследования было выявлено, что на исследуемом товарном рынке действует ООО «КАСТОМ», которое осуществляет оптовую и розничную торговлю табачными и никотинсодержащими изделиями, курительными принадлежностями и прочими сопутствующими товарами.

Таким образом, на основании представленных в деле документов, можно сделать вывод о наличии фактических конкурентных отношений между ООО «КАСТОМ» и ООО «Ильфумо» на рынке реализации табачных и никотинсодержащих изделий, курительных принадлежностей и прочих сопутствующих товаров, включая предоставление права использования товарного знака в отношении данных товаров.

Кроме того, наличие конкурентных отношений между ООО «Ильфумо» и ООО «Кастом», подтверждается нижеследующим.

ООО «Кастом» зарегистрировано 27.01.2016г. Основным видом деятельности является оптовая торговля табачными изделиями (ОКВЭД 46.35).

До регистрации Общества в ЕГРЮЛ, начиная с 2014г. учредителем ООО «Кастом» Волковым Степаном Олеговичем осуществлялся ряд подготовительных действий по разработке обозначения «ПОСТАВЬ УГЛИ», что подтверждается договором на дизайнерскую разработку логотипа от 26.06.2014г., а также перепиской <...> с дизайнером <...> в социальной сети «ВКонтакте».

Наряду с тем, реализация пробных партий товара осуществлялась <...> в 2015г., для чего было оборудовано помещение по адресу: г.Новосибирск, ул.Мичурина, д.10/1.

ООО «Кастом» обладает коммерческим обозначением «ПОСТАВЬ УГЛИ» с начала ведения компанией деятельности, имеет розничные магазины не только на территории Новосибирской области, но и на территории Томской области, Алтайского края, Красноярского края.

Первый магазин ООО «Кастом» с коммерческим обозначением «ПОСТАВЬ УГЛИ» функционирует по адресу: г.Новосибирск, ул.Мичурина, д.10/1, 3 этаж, с 28.01.2016г., что подтверждается договором аренды нежилого помещения №б/н от 28.01.2016г., заключенным между ИП Волковым О.В. и ООО «Кастом».

В настоящее время на территории г. Новосибирска осуществляют деятельность 8 розничных магазинов ООО «Кастом», расположенных по следующим адресам:

1. ул.Мичурина, д.10/1, 3 этаж. Ведение деятельности по указанному адресу подтверждается договором аренды нежилого помещения №б/н от 28.01.2016 г., заключенным между ИП Волковым О.В. и ООО «Кастом»; договором аренды нежилого помещения №б./н от 01.02.2018 г., заключенным между ИП Волковым О.В. и ООО «Кастом»; договором аренды нежилого помещения №б/н от 30.04.2019 г., заключенным между ИП Волковым О.В. и ООО «Кастом»; договором аренды нежилого помещения №б/н от 01.04.2020г., заключенным между ИП Волковым О.В. и ООО «Кастом»; договором №3А от 20.07.2020г., заключенному между Ассоциацией «ТД «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» и ООО «Кастом», согласно условиям которого ООО «Кастом» предоставлена во временное пользование рекламная конструкция по адресу: г.Новосибирск, ул.Мичурина, д.10/1; фотографией входа в торговый дом с вывеской, содержащей коммерческое обозначение; кассовыми чеками на продажу продукции;
2. ул.Геодезическая, д.5/1, 1 этаж. Деятельность розничного магазина подтверждена договорами аренды за 2019-2020 гг., заключенными между ИП Богер И.Б. и ООО «Кастом», договором субаренды нежилого помещения от 01.03.2018г., заключенного между гр. Михайловым А.О. и ООО «КАСТОМ», фотографией входа в магазин с вывеской, содержащей коммерческое обозначение; кассовыми чеками на продажу продукции;
3. пр-т.Академика Коптюга, д.5. Деятельность подтверждена договором аренды нежилого помещения №б/н от 03.12.2018г. и дополнительными соглашениями к нему, заключенными между ТСЖ «ГЕО» и ООО «Кастом»; фотографией входа в магазин с вывеской, содержащей коммерческое обозначение; разрешением №510 на установку рекламной конструкции от 27.02.2020г., выданным мэрией города Новосибирска;
4. ул.Мясниковой, д.20. Ведение деятельности магазина подтверждено договором аренды нежилого помещения №б/н от 05.12.2018г., заключенным между ИП Каличенко В.Г., ИП Сидоренко Е.О. и ООО «Кастом»; договором аренды нежилого помещения №б/н от 01.11.2019 г., заключенным между ИП Каличенко В.Г., ИП Сидоренко Е.О. и ООО «Кастом»; договором аренды нежилого помещения №б/н от 01.10.2020г., заключенным между ИП Каличенко В.Г., ИП Сидоренко Е.О. и ООО «Кастом»;
5. ул.Кирова, д.27. Деятельность данного магазина подтверждается договором №РК/В 10/03/20 на оказание услуг по предоставлению части общей собственности во временное возмездное пользование для размещения Рекламных конструкций/Вывесок от 10.03.2020г., заключенным между ТСЖ «УЮТ» и ООО «Кастом», фотографией входа в магазин с вывеской, содержащей коммерческое обозначение, кассовыми чеками на продажу продукции;
6. ул. В.Высоцкого, д.49. В качестве документа, подтверждающего ведение деятельности магазина, прилагается договор аренды нежилого помещения №б/н от 01.11.2019г., заключенный между гр. Куклиной В.А. и ООО «Кастом», кассовые чеки на продажу продукции;
7. ул. Петухова, д.82/3. Ведение деятельности по указанному адресу подтверждается договором аренды нежилого помещения № б/н от 11.12.2020г., заключенным между ИП Шелеховым Н.Н. и ООО «Кастом»;

8. ул.Фрунзе, д.71/1. Деятельность розничного магазина осуществляется на основании договора аренды нежилых помещений №11 от 20.10.2020г., заключенного между Щерединым А.Н. и ООО «Кастом».

Кроме того, ООО «Кастом» ведется расширение сети розничных магазинов не только в г.Новосибирск, но и на территории Томской области, Алтайского края, Красноярского края.

Непрерывное использование ООО «Кастом» коммерческого обозначения «ПОСТАВЬ УГЛИ» подтверждается также маркетинговыми и рекламными компаниями:

- договором на оказание рекламно-оформительских работ №0034 от 22.09.2017г., заключенным между ООО «Кастом» и ООО «Ангара», согласно условиям которого ООО «Ангара» изготавливало рекламно-информационные изделия с обозначением «ПОСТАВЬ УГЛИ»;

- договором поставки №120/18 от 07.06.2018г., заключенным между ООО «Кастом» и ООО «МАКСИМА», в соответствии с положениями которого ООО «МАКСИМА» производило упаковочные изделия (пакеты) с обозначением «ПОСТАВЬ УГЛИ»;

- бланком заказа №БЗ_01-01-1276522 от 30.07.2019г., бланком заказа №БЗ_01-01-1557559-ТП от 07.09.2020г., заключенными между ООО «Кастом» и ООО «ДубльГИС». Согласно данным бланкам заказа, ООО «ДубльГИС» осуществляло размещение рекламных материалов ООО «Кастом» для магазинов с обозначением «ПОСТАВЬ УГЛИ»;

- договором №DUFT/246 от 27.07.2020г., договором №DUFT/271 от 14.08.2020г., заключенными между ООО «Кастом» и ООО «Дафт Табакко», согласно которому ООО «Дафт Табакко» поставляло ООО «Кастом» товар с нанесенным на него обозначением «ПОСТАВЬ УГЛИ».

Заявитель прилагал значительные усилия не только в оформлении рекламных материалов, но и для создания и планомерного развития групп в социальных сетях, мессенджерах «ВКонтакте» (https://vk.com/postav_ugli_v3), «Instagram» (https://www.instagram.com/postav_ugli/?hl=ru), «Telegram» (https://t.me/postav_ugli), сайт <https://postavugli.ru>.

ООО «Кастом» регулярно принимает участие в публичных мероприятиях в сфере развития торговли кальянной, табачной и сопутствующей продукцией, что также подтверждает устойчивую ассоциацию у потребителей обозначения «ПОСТАВЬ УГЛИ» именно с заявителем.

Кроме того, популяризация товаров и услуг компании ООО «Кастом» осуществляется через сайт <http://postavugli.ru>, который был разработан специально для ведения деятельности Общества. Дата регистрации сайта – 30.07.2015г.

Заявитель осуществляет под коммерческим обозначением «ПОСТАВЬ УГЛИ» деятельность по продаже кальянной, табачной и сопутствующей продукции.

Товарный знак №805024 зарегистрирован в отношении различных товаров по 04

классу МКТУ, среди которых есть уголь для кальяна, а также в отношении таких услуг 35 класса МКТУ как: демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа товаров; продажа товаров через Интернет; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; распространение образцов.

Товарный знак №785815 зарегистрирован в отношении различных товаров 34 класса МКТУ: сигареты; электронные сигареты; жидкости для электронных сигарет, содержащие табак; курительные картриджи для электронных сигарет, содержащие табак; баллончики газовые для зажигалок; бумага абсорбирующая для курительных трубок; бумага сигаретная, папиросная; зажигалки для закуривания; кисеты для табака; книжечки курительной бумаги; коробки с увлажнителем для сигар; коробки спичечные; кремни; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; наконечники янтарные мундштуков для сигарет и сигар; пепельницы; плевательницы для табака; подставки для курительных трубок; приспособления для чистки курительных трубок; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей; сигариллы; сигары; сосуды для табака; спичечницы; спички; табак; табак жевательный; табак нюхательный; табакерки; травы курительные; трубки курительные; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры для сигарет; части папиросной гильзы без табака; ящики для сигар; ящики для сигарет, папирос; кальяны электронные; испарители для электронных сигарет (принадлежности курительные); никотиновые испарители; парогенераторы, в которых испаряется специальная курительная жидкость (курительные принадлежности).

Товарный знак №785816 зарегистрирован в отношении различных товаров 34 класса МКТУ: сигареты; электронные сигареты; жидкости для электронных сигарет, содержащие табак; курительные картриджи для электронных сигарет, содержащие табак; баллончики газовые для зажигалок; бумага абсорбирующая для курительных трубок; бумага сигаретная, папиросная; зажигалки для закуривания; кисеты для табака; книжечки курительной бумаги; коробки с увлажнителем для сигар; коробки спичечные; кремни; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; наконечники янтарные мундштуков для сигарет и сигар; пепельницы; плевательницы для табака; подставки для курительных трубок; приспособления для чистки курительных трубок; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей; сигариллы; сигары; сосуды для табака; спичечницы; спички; табак; табак жевательный; табак нюхательный; табакерки; травы курительные; трубки курительные; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры для сигарет; части папиросной гильзы без табака; ящики для сигар; ящики для сигарет, папирос; кальяны электронные; испарители для электронных сигарет (принадлежности курительные); никотиновые испарители; парогенераторы, в которых испаряется специальная курительная жидкость (курительные принадлежности).

ООО «Ильфумо», являющееся правообладателем данных товарных знаков,

позиционирует себя на рынке торговли кальянной, табачной и сопутствующей продукции, выстраивает бизнес-модель и бизнес-процессы, а также оказывает услуги, сходные с услугами, оказываемыми заявителем.

Товары и услуги, в отношении которых зарегистрированы перечисленные товарные знаки, являются однородными деятельности заявителя по торговле кальянной, табачной и сопутствующей продукцией, осуществляемой ООО «Кастом» под коммерческим обозначением «ПОСТАВЬ УГЛИ».

Сходство рынка услуг, места функционирования, вида деятельности, подтверждает и содержание сайта компании «Ильфумо» ilfumoshop.ru Принадлежность данного сайта ООО «Ильфумо» подтверждается следующими обстоятельствами.

В разделе «Уголь для кальяна Поставь Угли» (в том числе по состоянию на 14.07.2021г.) представлен товар – уголь для кальяна Поставь Угли 72 куб 25мм 1 кг.

Также присутствует пояснение: «Кокосовый уголь для кальяна Поставь угли, производимый ООО «Ильфумо» с 2010 года Размер кубика 25 мм – наиболее популярный размер дает много жара и почти не оставляет пепла Хорошо сочетается с колаудом».

Таким образом, имеется прямая ссылка на производителя и лицо, внедрившее в оборот указанный товар – ООО «Ильфумо».

Кроме того, на сайте указан контактный номер телефона 8(800)55-182-11.

Согласно информации из официального источника – сайта <https://zniis.ru/bdpn/check>, Федерального государственного унитарного предприятия «Центральный научно-исследовательский институт связи», данный абонентский номер относится к номерной емкости оператора связи ОАО «МТТ».

АО «МТТ» сообщило, что абонентский номер +<...> с 28.09.2018г. выделен ООО «Системы связи» в соответствии с заключенным Договором № 132-GNEZDO-17/33 от 01 февраля 2017г.

Согласно информации, полученной от ООО «Системы связи», в соответствии с Правилами оказания услуг телефонной связи (утв. Постановлением Правительства от 09.12.2014 № 1342) услуга связи по номеру +<...> с 09.10.2018г. по настоящее время предоставляется <...>(далее - Абонент): паспорт <...> адрес проживания: <...>, e-mail: <...>, конт. тел. <...>. Последний логин (авторизация) 01.04.2022г. 07:22:04 с IP-адреса<...>.

При этом <...>с мая 2015г., т.е. на момент размещения соответствующей информации на сайте ilfumoshop.ru, а также на момент подачи заявок на регистрацию товарных знаков №№785815 «Поставь угли», 785816 «Postav ugli», 805024 «Поставь угли», является учредителем и директором ООО «Ильфумо».

Единоличный исполнительный орган юридического лица действует от имени и в интересах данного юридического лица. Следовательно, с момента вступления <...> в должность директора ООО «Ильфумо», ее действия не могут квалифицироваться иначе как совершенные в интересах ООО «Ильфумо».

Кроме того, ООО «Илфумо» в период с 2016г. по 2021г. зарегистрирован 31 товарный знак, в том числе, по классу 34 МКТУ, включающему, в основном, табак и предметы, используемые для курения, а также некоторые аксессуары и емкости, связанные с их использованием.

Некоторые из зарегистрированных товарных знаков, правообладателем которых является ответчик, используются для товаров (в основном - жидкостей), предлагаемых к покупке на сайте ilfumoshop.ru, например, Maxwells, Поставь угли, Ракетное топливо, Viva La Cloud, Old Story, Ilfumo, Vape Mechanic, Candy juice, Shoria.

Следовательно, регистрация абонентского номера +<...>, использование данного номера при осуществлении предпринимательской деятельности, в том числе, для ввода в оборот товара посредством сайта ilfumoshop.ru, на котором абонентский номер указан как контактный, доказывает осуществление данной деятельности именно ответчиком. Иными словами, указанные обстоятельства указывает на то, что ответчик входит в ту же группу компаний, что и магазины «ilfumo».

Указанное на сайте ООО «Электронная сигарета» не может осуществлять деятельность в связи с прекращением с 03.10.2018г.

Кроме того, осуществление ООО «Ильфумо» предпринимательской деятельности посредством сайта ilfumoshop.ru также подтверждается данными, указанными Ответчиком в Отзыве на возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку от 15.06.2021г., представленном в ФИПС (зарегистрирован ФИПС ОТД 17 16.06.2021г.).

В данном отзыве ООО «Ильфумо» позиционирует себя, как правообладателя не только обозначения, но и продукции, на которую данное обозначение нанесено – линейка жидкостей для вейпинга «Поставь угли».

Также в данном Отзыве ответчик приводит сайт ilfumoshop.ru как официальный сайт производителя указанной жидкости.

(в части продвижения и реализации продукции с использованием обозначения «Поставь угли» на продукции – жидкостях для вейпинга).

Таким образом, ООО «Кастом» и ООО «Ильфумо», осуществляя аналогичную предпринимательскую деятельность по торговле кальянной, табачной и сопутствующей продукцией, являются конкурентами.

Согласно п.1 ст.1538 ГК РФ, юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с положениями п.1 ст.132 ГК РФ предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Согласно п.1 ст.1539 ГК РФ, правообладателю принадлежит исключительное право

использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно п.2 ст.1540 ГК РФ, исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

Согласно п.6 ст.1252 ГК РФ если различные средства индивидуализации (в частности, товарный знак и коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Владелец такого исключительного права может в порядке, установленном ГК РФ, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

В развитие данной нормы п.1 ст.1512 ГК РФ указывает на то, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением, в частности, требования п.8 ст.1483 ГК РФ.

Согласно п.8 ст.1483 ГК РФ не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с коммерческим обозначением (отдельными элементами обозначения), права на которое в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Применительно к коммерческому обозначению в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям п.8 ст.1483 ГК РФ, входят:

- наличие либо отсутствие у юридического лица исключительного права на коммерческое обозначение;
- соотношение даты возникновения исключительного права на коммерческое обозначение, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;
- наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения коммерческого обозначения (отдельных его элементов) и спорного товарного знака;
- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный

знак, и видов деятельности правообладателя коммерческого обозначения (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

- обстоятельства действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака (п.2 ст.1540 Кодекса);

- проверка сохранения действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака.

Кроме того, необходимо установить имеются ли доказательства приобретения коммерческим обозначением известности на определенной территории. При этом должна быть установлена вся совокупность вышеназванных условий.

Учитывая, что действующим законодательством не предусмотрена регистрация коммерческих обозначений, факт наличия вышеназванных условий может устанавливаться только на основании документов, подтверждающих фактическое использование коммерческого обозначения.

В результате комплексного анализа материалов, представленных заявителем установлено следующее.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности ООО «Кастом», зарегистрированного в качестве юридического лица 27.01.2016, является оптовая торговля табачными изделиями, а дополнительными видами деятельности являются, в частности, торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами; торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах; торговля розничная прочая в специализированных магазинах.

В соответствии с договорами аренды от 28.01.2016, от 01.02.2018, от 01.02.2019, от 30.04.2019, от 01.04.2020, заявитель с 28.01.2016 непрерывно арендует нежилое помещение по адресу: г.Новосибирск, ул. Мичурина, дом 10/1, 3 этаж, используя его под торговлю кальянами и аксессуарами для кальянов.

Согласно справке, представленной Ассоциацией «Торговый Дом «Центральный», созданной собственниками нежилых помещений здания торгового центра для содержания и обслуживания общего имущества, по указанному адресу расположен Торговый Дом «Центральный», в котором с 2015 года по настоящее время располагается магазин «Поставь угли» (арендатор ООО «Кастом») по продаже кальянных изделий и табачной продукции. Эта справка также подтверждает «размещение арендатором (ООО «Кастом») логотипа магазина «Поставь угли» внутри здания (блок «А») и на фасаде здания, с ул. Мичурина и с ул. Крылова, рекламы «Поставь угли» на основании договора, заключенного с Ассоциацией «ТД «Центральный», с целью информирования своих покупателей».

Таким образом, для индивидуализации торгового предприятия, расположенного по этому адресу, лицо, подавшее возражение, использовало обозначение «ПОСТАВЬ УГЛИ», обладающее фонетическим и семантическим тождеством с оспариваемым словесным товарным знаком «Поставь угли» по свидетельству №805024.

Подтверждением указанного служит договор об оказании услуг по организации рекламного и/или информационного обслуживания №591 от 04.07.2019,

заключенный между ООО «Рекламный бизнес» (Исполнитель) и Заявителем (Заказчик), предметом которого являлось оказание услуг по приему рекламных материалов Заказчика и их размещению в средствах массовой информации и/или на других носителях.

В приложении № РБ-3311 от 31.07.2019 к договору № 591 от 04.07.2019 указан конкретный вид, срок и место размещения рекламных материалов, а именно. изготовление и монтаж наклейки «Поставь угли» по адресу ул. Мичурина, 10/1.

Исполнение договора подтверждено актом приемки оказанных услуг № РБ3311 от 15 августа 2019 года.

Размещение информационной наклейки, смонтированной в соответствии с договором в указанном месте, подтверждено фотографиями, произведенными в сентябре 2020 и 05.08.2021, как внутри, так и на фасаде ТД «Центральный».

Кроме того, в подтверждение того, что по адресу г. Новосибирск, ул. Мичурина, д. 10/1 располагался магазин ООО «Кастом» под названием «ПОСТАВЬ УГЛИ» представлено Постановление мирового судьи третьего судебного участка Центрального судебного района г. Новосибирска от 13.07.2016 по делу об административном правонарушении (дело №5-3-517/2016, поступившее 22.06.2016), согласно которому административное правонарушение в магазине ООО «Кастом» «Поставь угли», расположенном по адресу г. Новосибирск, ул. Мичурина д.10/1, было совершено 31 марта 2016 года.

В подтверждение деятельности торгового предприятия под коммерческим обозначением «ПОСТАВЬ УГЛИ» представлен договор по обслуживанию держателей платежных карт №42503 от 06.08.2018, заключенный между заявителем и АО «Компания объединенных кредитных карточек», предметом которого является определение основных финансовых условий при оплате товаров и услуг, которые оказываются торговым предприятием «Поставь угли», посредством платежных карт.

Таким образом, материалы дела подтверждают, что торговое предприятие (магазин) под названием «Поставь угли», размещалось по адресу, указанному в договорах аренды, с марта 2016 года, а информационная наклейка (вывеска) с указанием коммерческого обозначения «ПОСТАВЬ УГЛИ» по адресу г.Новосибирск, ул.Мичурина, 10/1, была размещена как минимум с 15 августа 2019 года, т.е. ранее даты приоритета (25.12.2020) рассматриваемых товарных знаков.

Для возникновения права на коммерческое обозначение необходимо, чтобы его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия было достаточно известным в пределах определенной территории. В этом проявляется связь правообладателя с потребителями: только известное обозначение может претендовать на признание его коммерческим обозначением и, соответственно, только на такое обозначение возникает исключительное право.

Согласно представленным материалам, ООО «Кастом» предпринимало значительные усилия для информирования потребителей о торговом предприятии «Поставь угли», в результате которого оно приобрело известность на территории г. Новосибирска. В частности, были заключены договоры на производство рекламных конструкций, упаковочных изделий с обозначением «Поставь угли»: договор на

оказание рекламно-оформительских работ №0034 от 22.09.2017, договор поставки №120/18 от 07.06.2018, подтвержденные соответствующими товаросопроводительными и платежными документами (универсальными передаточными документами от 24.12.2020, от 11.03.2020, от 22.07.2019, от 29.11.2018, от 06.07.2018, платежные поручения от 15.06.2018, от 12.11.2018, от 06.07.2018, от 26.11.2018, от 27.06.2019, от 18.07.2019, от 20.02.2020, от 10.03.2020).

Представлены документы, подтверждающие размещение рекламных материалов о торговом предприятии «Поставь угли» в электронном справочнике на основе справочника организаций «2ГИС.Новосибирск»: бланк заказа №БЗ_01-01-1276522 от 30.07.2019 и бланка заказа №БЗ_01-01-1557559-ТП от 07.09.2020, счета-фактуры от 31.08.2019 и от 30.09.2019; платежные поручения №450 от 29.07.2019, № 1417 от 29.09.2020.

В подтверждение известности торгового предприятия под обозначением «Поставь угли» заявителем представлены фотографии с маркетинговых мероприятий разных лет, скриншоты страниц в социальных сетях «ВКонтакте», «Instagram», «Telegram», в которых отражено значительное количество подписчиков, при этом реклама деятельности ООО «Кастом», и принадлежащих ему магазинов под обозначением «Поставь угли», размещается на сайте <http://postavugli.ru/>, который администрируется заявителем.

Известность коммерческого обозначения «Поставь угли» в качестве названия магазина подтверждается также опросами потребителей в социальных сетях.

В частности, представлен опрос потребителей в мессенджере «Telegram», проведенный 24 июня 2020 г., относительно их предпочтений в выборе магазина и качества обслуживания, в котором участвовало более 900 подписчиков, при этом большая часть участников опроса отметила магазин «Поставь угли», о котором узнали, в том числе, из справочника «2ГИС» и из социальных сетей.

Кроме того, косвенным подтверждением известности коммерческого обозначения, которое ООО «Кастом» использует в своей торговой деятельности, является тот факт, что заявитель до даты приоритета товарных знаков активно развивал сеть магазинов под коммерческим обозначением «Поставь угли», расположенных как на территории г. Новосибирска, так и на территории Томской области, Алтайского и Красноярского краев.

Таким образом, совокупность представленных документов свидетельствует о возникновении до даты приоритета товарных знаков исключительного права заявителя на коммерческое обозначение «Поставь угли», тождественного товарным знакам №805024, №785815, №785816.

Действия ООО «Ильфумо» по приобретению исключительного права на товарные знаки №805024, №785815, №785816 направлены на получение преимуществ в предпринимательской деятельности.

Товарные знаки и противопоставленное коммерческое обозначение показывают, что они имеют высокую степень сходства и ассоциируются одно с другим, при этом коммерческое обозначение заявителя активно использовалось им не только в Новосибирской области, но и в других регионах, таких как Томская область, Красноярский край, Алтайский край, значительно раньше, чем была подана

заявка на регистрацию указанных товарных знаков, что позволило сделать коммерческое обозначение узнаваемым для потребителей данного региона.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации с другим производителем, основанной на предшествующем опыте, когда потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем товарного знака.

Соответственно, у потребителя, знакомого с деятельностью магазинов заявителя «Поставь угли», могут возникнуть не соответствующие действительности представления об осуществлении деятельности под товарными знаками №805024, №785815, №785816 тем же лицом.

Также скриншотами с сайта по состоянию на 09.03.2021г., на 17.06.2021г., Актом фиксации информации от 14.07.2021г. подтверждается использование на упаковке товаров, размещенных на сайте ООО «Ильфумо», изображений, идентичных коммерческому обозначению ООО «Кастом».

Используя коммерческое обозначение «Поставь угли», ООО «Кастом» добросовестно владел исключительным правом на указанное средство индивидуализации и прилагал все усилия для его популяризации, известности и приобретения им различительных признаков в определенном сегменте рынка - торговля кальянной, табачной и сопутствующей продукцией.

ООО «Ильфумо» подало заявки на регистрацию товарных знаков, в последствии зарегистрированных за №805024, №785815, №785816 с целью получения преимуществ в предпринимательской деятельности.

Действия ООО «Ильфумо» противоречат положениям законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости.

Также заявитель указывает, что ООО «Ильфумо» осуществляет массовую рассылку уведомлений, направленных на прекращение размещения коммерческого обозначения ООО «Кастом».

Согласно положениям, изложенным в Справке по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (утв. Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2014г. №СП-21/2) (далее - Справка): одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало о том, что третье лицо на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака закономерно использовало соответствующее обозначение для индивидуализации производимых им товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей. Должно быть также установлено, что лицо, приобретающее исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения.

Как отмечается в п.6 Справки, в качестве критерия недобросовестного поведения может быть принято во внимание последующее (после регистрации) поведение правообладателя.

Антимонопольный орган, принимая решение на основании ст. 14.4 ФЗ «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 поведение лица, предшествующее регистрации и после нее.

После приобретения исключительных прав на товарные знаки №805024, №785815, №785816 ООО «Ильфумо» стремится вытеснить с рынка своего конкурента - ООО «Кастом», в том числе путем предъявления к контрагентам (ООО «ДубльГис», «ВКонтакте») требований о пресечении использования спорных обозначений.

Кроме того, осуществлена рассылка о прекращении использования ООО «Кастом» обозначения «Поставь угли» в социальной сети «ВКонтакте», что привело к блокировке аккаунта группы «ПОСТАВЬ УГЛИ/Табак для кальяна в Новосибирске», которая существовала на протяжении 6 лет, начиная с 2015г. Подобные действия безусловно нанесли урон деятельности заявителя, способствовали оттоку покупателей.

С хостинга «ТаймВэб» (<https://timeweb.com/>) в адрес заявителя также направлено уведомление о том, что от ООО «Ильфумо» в адрес хостинга поступило сообщение о нарушении исключительных прав ООО «Ильфумо» на товарные знаки.

Таким образом, с момента получения регистрации права (02.04.2021 г.) на товарный знак №805024 (04, 35 классы МКТУ) менее чем, через полгода, ООО «Ильфумо» стало предъявлять претензии всем вышеперечисленным субъектам и вытеснять ООО «Кастом» из цифрового пространства.

С учетом установленных обстоятельств можно сделать вывод о том, что действия ООО «Ильфумо» по приобретению исключительного права на спорный товарный знак имели целью получение необоснованных преимуществ за счет использования в своей деятельности и монополизации широко известного обозначения «Поставь угли», ассоциировавшегося у потребителей с определенным хозяйствующим субъектом – ООО «Кастом», осуществляющим предпринимательскую деятельность на определенном товарном рынке – реализация табачных изделий/товаров для курения/электронных сигарет и т.п.

Действия ООО «Ильфумо» способны причинить убытки ООО «Кастом» и нанести ущерб деловой репутации заявителя.

Под деловой репутацией принято понимать сложившееся общественное мнение на основе оценки деятельности лица о его профессиональных достоинствах и недостатках. Использование деловой репутации другого хозяйствующего субъекта способствует негативным изменениям в оценке последнего, что может выражаться, в изменении положительного мнения об этом лице на отрицательное, ухудшении мнения о деятельности лица, снижении к нему доверия со стороны контрагентов и покупателей.

ООО «Ильфумо», приобретя и используя товарные знаки №№785815, №785816, 805024, получило возможность пользоваться положительной деловой репутацией заявителя, сформированной за время длительной работы на рынке по торговле кальянной, табачной и сопутствующей продукцией, в целях привлечения спроса к своим товарам, а также перераспределения покупателей и поставщиков.

Деловая репутация ООО «Кастом» ставится под угрозу, так как в любой хозяйственной деятельности могут возникнуть обстоятельства, когда из-за неспособности ООО «Ильфумо» выполнять свои обязательства, взятые перед контрагентами, а также в случае отличия качества и свойств товаров ООО «Ильфумо» от предлагаемых заявителем товаров, к качеству и свойствам которых «привыкли» покупатели, сложится негативное восприятие у потенциальных клиентов и в отношении ООО «Кастом».

Заявитель обращает внимание, что действия ООО «Ильфумо» повлияли на снижение покупательского спроса на товары ООО «Кастом» и привели к настороженности относительно дальнейшего взаимодействия со стороны контрагентов, поскольку факт регистрации товарных знаков на ООО «Ильфумо» влияет на проявление контрагентами должной осмотрительности при продолжении работы с ООО «Кастом».

Кроме того, один из магазинов ООО «Ильфумо» расположен в том же торговом доме, что и магазин заявителя, а именно по адресу: г.Новосибирск, ул.Мичурина, д.10/1. Магазины находятся на разных этажах торгового дома, магазин заявителя располагается на третьем этаже, а магазин ООО «Ильфумо» - на втором.

При этом рекламные вывески ООО «Ильфумо» на здании торгового дома размещены в одну линию с рекламной вывеской заявителя, оформлены в схожей стилистике, чем вводят в заблуждение покупателей, желающих приобрести продукцию ООО «Кастом».

В этой связи, участилось количество жалоб покупателей, которых вводит в заблуждение рекламная вывеска ООО «Ильфумо».

Кроме того, 24.06.2021г., ООО «Ильфумо» направило претензию о нарушении исключительных прав на товарный знак в адрес контрагента заявителя - ООО «Дафт Табакко».

Аналогичная претензия о нарушении прав на товарные знаки поступила 25.06.2021г. и в адрес ООО «Кастом».

Подобное поведение ООО «Ильфумо» ведет к трудностям при проведении переговоров заявителя с новыми контрагентами и вызывает настороженность среди действующих контрагентов, ведет к срыву запланированных поставок и возникновению у ООО «Кастом» дебиторской задолженности.

Кроме того, необходимо также отметить следующее.

Ответчик является правообладателем товарного знака ilfumo по свидетельству №441613 (дата приоритета: 19.10.2010 г., дата регистрации 25.07.2011 г.).

Данный товарный знак зарегистрирован для товаров 34 (в частности сигареты, сигареты электронные, табак, уголь для кальянов и др.) и услуг 35 классов МКТУ

(см. Приложение №1 к настоящим Дополнениям).

В отношении товарного знака не заключены договоры на отчуждение исключительного права, что позволяет делать выводы о самостоятельном использовании ответчиком данного товарного знака.

Наличие у ООО «Ильфумо» обозначения «ilfumo», зарегистрированного в качестве товарного знака для категории товаров и услуг, связанных торговлей кальянной, табачной и сопутствующей продукцией служит дополнительным подтверждающим фактом конкуренции заявителя и ответчика в данном деле.

При этом товарный знак «ilfumo» используется на сайте <https://ilfumo.ru>, администратором доменного имени которого является <...>, следовательно, размещение на сайте информации о товаре, т.е. введение товара в оборот посредством интернет-ресурса, способствует осуществлению предпринимательской деятельности.

Между ООО «Ильфумо», ООО «Ильфумо Дистрибуция» (ИНН: 5407980112), ООО «Электронная сигарета» (ИНН: 6164294431), ИП Павловой В.В. (ранее, имевшую фамилию <...> ОГРНИП 316547600129900) прослеживается определенная взаимосвязь.

Товарный знак ilfumo используется на следующих сайтах:

- <https://ilfumoshop.ru/>
- <https://ilfumo.ru/>

Как утверждает в своем отзыве ответчик, сайт <https://ilfumoshop.ru/> принадлежит ООО «Электронная сигарета».

При этом на сайте сервиса «who.is» установлено, что домен зарегистрирован на организацию «ILFUMO Co., Ltd», а не на ООО «Электронная сигарета».

Кроме того, в ходе рассмотрения дела в Палате по патентным спорам ООО «КАСТОМ» представляло скриншоты с сайта <https://ilfumoshop.ru/> в качестве обоснования использования на данном сайте обозначения «Поставь угли», сходного до степени смешения с коммерческим обозначением заявителя, при этом принадлежность данного сайта ответчику ООО «Ильфумо» не оспаривалась.

При этом в июне 2021 г. были зафиксированы изменения на сайте <https://ilfumo.ru/> в части контактных данных была указана информация ООО «Ильфумо Дистрибуция», однако, на момент 25.10.2021 г. контактные данные компании, за исключением адреса, изменились.

Связь ИП Павловой В.В. (ранее <...>) с ООО «Ильфумо» прослеживается в следующем.

В торговом доме «Центральный», расположенному по адресу: г. Новосибирск, ул. Мичурина 10/1, этаж 2 располагается магазин «Ильфумо». В Приложении №4 к настоящим Дополнениям представлены скриншоты, согласно которым на сайте 2ГИС среди организаций по данному адресу представлен магазин с использованием обозначения ilfumo При осуществлении покупки товаров в данном

магазине был выдан кассовый чек, в котором обозначена организация: ИП Павлова В.В. магазин «Ильфумо».

Наряду с этим, администрацией ТД «Центральный» представлена информационная справка, согласно которой также подтверждено расположение ИП Павловой В.В. по данному адресу и использование в наименовании магазина обозначения ifumo.

Использование ООО «ИЛЬФУМО», ООО «Ильфумо Дистрибуция» (ИНН: 5407980112), ООО «Электронная сигарета» (ИНН: 6164294431), ИП Павловой В.В. в своей деятельности обозначения ifumo подтверждает взаимосвязь между данными лицами.

Кроме того, связь ИП Павловой В.В. прослеживается и в использовании последней обозначения «Поставь угли» после регистрации ООО «ИЛЬФУМО» товарных знаков.

При этом следует отметить, что между ООО «Ильфумо» и ИП Павловой В.В. заключен лицензионный договор на использование товарного знака «ifumo».

ИП Павлова В.В. осуществляет свою предпринимательскую деятельность с использованием товарного знака «ifumo» по адресу г. Новосибирск, ул. Мичурина 10/1.

При этом, заключение лицензионного договора не означает, что лицензиар и лицензиат взаимосвязаны чем-либо помимо условий договора.

ООО «Ильфумо», как правообладатель товарного знака, вправе предоставлять в пользование свои товарные знаки любым лицам по своему усмотрению. Заключение лицензионного договора не свидетельствует об аффилированности, взаимозависимости или подконтрольности лицензиара и лицензиата.

ООО «Ильфумо» намерено внесены изменения в ОКВЭДы, содержащиеся в ЕГРЮЛ.

К отзыву на заявление ответчик приложил актуальную выписку из ЕГРЮЛ, а также в самом тексте отзыва привел информацию о том, что основным видом деятельности ООО «Ильфумо» является - 77.40 Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав.

При этом данный код ОКВЭД зарегистрирован в качестве основного вида деятельности только 22.09.2021 г.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «Ильфумо» на период 04.02.2021 г. среди экономических видов деятельности ответчика значатся: торговля оптовая табачными изделиями, розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинах и многие др. виды деятельности, связанные с торговлей кальянной, табачной и сопутствующей продукцией.

Основываясь на изложенных данных, факт наличия между заявителем и ответчиком конкуренции, а также подтвержденными недобросовестные действия ООО «Ильфумо» по намеренному предоставлению недостоверной информации об отсутствии конкурентных взаимоотношений сторон по данному делу.

Более того, ответчиком в ходе разбирательства в Палате по патентным спорам

предпринимались попытки доказать факт начала использования ООО «Ильфумо» обозначения «Поставь угли» раньше, чем заявителем путем предоставления недостоверных доказательств, что также характеризует недобросовестное поведение со стороны ответчика.

ООО «Ильфумо» был известен факт существования ООО «Кастом» задолго до подачи Ответчиком заявки на регистрации товарного знаков.

ООО «Кастом» с 2018 г. осуществляло поставки в магазины «Ильфумо». В частности, с ИП Павловой В.В. (ранее Рудовой В.В.) был заключен договор поставки №66-РВ-09/18 от 21.09.2018 г., по которому осуществлялись отгрузки.

Заявитель особо обращает внимание, что в ходе ведения переписки по заключению договора с ИП Павловой В.В. переписка со стороны индивидуального предпринимателя велась менеджером Светланой, в подписи к письмам которой указывалась принадлежность к организации «Ильфумо Дистрибуция».

Кроме того, с 2019 г. один из магазинов «Ильфумо» расположен в том же торговом доме (ТД «Центральный, г. Новосибирск, ул. Мичурина 10/1, этаж 2), что и магазин «Поставь угли», принадлежащий ООО «Кастом», что также ставит под сомнение неизвестность ответчику обозначения, используемого ООО «Кастом».

Заявителем в полном объёме доказан факт возникновения у ООО «Кастом» коммерческого обозначения и его непрерывного использования.

Доводы Ответчика о неиспользовании ООО «Кастом» сайта <http://postavugli.ru> не соответствует объективной действительности по следующим причинам:

- Интернет-архив «Waybackmachine», как подтверждает сам ответчик, осуществляет периодическое копирование страниц сайта. Данный интернет-архив не настроен на закономерную фиксацию страниц сайта, а значит отсутствие в интернет-архиве информации о зафиксированной странице сайта в определенный период, не означает отсутствие деятельности на самом сайте;

- важное значение имеет факт блокировки сайта заявителя, поскольку блокировка сайта ООО «Кастом» являлась следствием обращения ООО «Ильфумо» с претензиями к хостингу «ТаймВэб» (<https://timeweb.com/>).

Также в своем заявлении ООО «Кастом» отмечало, что в результате обращения ООО «Ильфумо» с претензиями до прекращения спора о товарных знаках «Поставь угли», компания 2ГИС приостановила размещение коммерческого обозначения заявителя. Подобные ограничения в использовании коммерческого обозначения повлияли не только на снижение покупательской активности, но и вынудили разработать заявителя новый логотип «ПУ», чтобы на период рассмотрения спора деятельность ООО «Кастом» не остановилась в полном объеме.

Ввиду вынужденного изменения логотипа заявителем на «ПУ», на рынке кальянной и табачной продукции все равно продолжают действовать магазины «Поставь угли», не имеющие никакого отношения к деятельности ООО «Кастом», способные ввести потребителей в заблуждение. На скриншоте сайта «2ГИС» по состоянию на 08.07.2021 г. наглядно видны магазины ООО «Кастом», которые заявитель вынужден был переименовать в «ПУ», а также магазины «Поставь угли», которые не относятся к деятельности заявителя.

Материалами дела подтверждается непрерывное использование ООО «Кастом» коммерческого обозначения «Поставь угли» с 2016 г. по настоящее время, а также ведение подготовительных действий по разработке данного коммерческого обозначения с 2014 г.

Представленные в материалы дела доказательства использования коммерческого обозначения должны рассматриваться в совокупности, поскольку ООО «Кастом» осуществляется действительная, а не мнимая деятельность на рынке. Коммерческое обозначение «Поставь угли» использовалось заявителем на вывесках, в рекламе, на упаковках товара, в кассовых чеках и иной документации.

Заявитель дополнительно представил в материалы дела документы, подтверждающие использование коммерческого обозначения:

- Договор об обслуживании держателей платежных карт №42503 от 06.08.2018 г. В данном договоре также зафиксировано используемое ООО «Кастом» коммерческое обозначение;
- Постановление мирового судьи третьего судебного участка Центрального судебного района г. Новосибирска <...>. по делу №5-3-517/2016 от 13.07.2016 г.
- Справка от АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» исх. №448 от 28.07.2021 г.

В свою очередь, заявителем создана группа в мессенджере Telegram, в социальной сети «Instagram» для продвижения и популяризации своих товаров и услуг за период с 2019 г. по 2020 г.

В частности, содержит информацию:

- о рекламе товаров заявителя, предлагаемых к покупке: табак для кальяна, кальяны и аксессуары для них;
- размещение товаров, «брендированных» обозначением «ПОСТАВЬ УГЛИ», поставленных на основании договора поставки между ООО «Кастом» и ООО «Дафт Табакко»;
- подтверждающую деятельность магазинов заявителя в г. Новосибирск. Представлены скриншоты, содержащие объявления в группе о списке магазинов, открытии двух последних филиалов по адресам: г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 82/3 и г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 71/1.

В этой связи, доводы ответчика об отсутствии доказывания заинтересованности ООО «Кастом» в товарах и услугах 04,34 классов МКТУ несостоятельны.

В материалы дела представлен полный объем доказательств, подтверждающих такую заинтересованность и однородность товаров и услуг заявителя и ответчика.

Правовая охрана товарного знака не имеет преимущественного значения перед правовой охраной коммерческого обозначения, возникшего ранее.

Вся совокупность доказательств, представленная в материалах дела, подтверждает факт возникновения у ООО «Кастом» исключительного права на

коммерческое обозначение «ПОСТАВЬ УГЛИ» и его непрерывное использование с 2016 г. по настоящее время.

Рассылка претензий, результатом которой явилась блокировка всех медиаресурсов ООО «Кастом», ответчик обосновывает необходимостью ООО «Ильфумо», как профессионального участника рынка по созданию брендов, проверять отсутствие фактов использования тождественных или сходных до степени смешения обозначений, а при наличии признаков использования - пресекать нарушения.

При этом, никакой проверки наличия тождественных обозначений на рынке до регистрации товарных знаков ООО «Ильфумо» не осуществило. В противном случае, еще на этапе подачи заявки на регистрацию товарных знаков ответчиком уже был бы выявлен факт использования спорного обозначения ООО «Кастом», что также указывает на недобросовестное поведение Ответчика.

ООО «Ильфумо» заявляет, что для подтверждения конкурентных отношений между заявителем и ответчиком необходимо подтвердить фактическую продажу товаров от ООО «Ильфумо». Такое толкование позволяет сторонам, осуществляющим деятельность на одном товарном рынке действовать недобросовестно, осуществляя дробление бизнеса, разделяя его на компании, которые осуществляют продажу товаров, и компании, которые владеют интеллектуальной собственностью.

При этом в делах о признании недобросовестной конкуренцией регистрации и использования товарного знака недобросовестной конкуренцией признаются действия любого лица, нарушающие требования статьи 10bis Конвенции об охране промышленной собственности.

Кроме того, в материалах дела представлен ответ ФИПС, в котором содержится следующее.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «Кастом» (ИНН 5406600713) осуществляет основной вид деятельности по торговле оптовой табачными изделиями.

Услуги, в отношении которых использовано коммерческое обозначение, являются однородными:

- товару 4 класса МКТУ - «уголь для кальяна» для индивидуализации которого в том числе зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 805024;

- товарам 34 класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ) - «сигареты; электронные сигареты; жидкости для электронных сигарет, содержащие табак; курительные картриджи для электронных сигарет, содержащие табак; баллончики газовые для зажигалок; бумага абсорбирующая для курительных трубок; бумага сигаретная, папиросная; зажигалки для закуривания; кисеты для табака; книжечки курительной бумаги; коробки с увлажнителем для сигар; коробки спичечные; кремни; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; наконечники янтарные мундштуков для сигарет и сигар; пепельницы; плевательницы для табака; подставки для курительных трубок; приспособления для чистки курительных трубок; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие

заменители табака, не для медицинских целей; сигариллы; сигары; сосуды для табака; спичечницы; спички; табак; табак жевательный; табак нюхательный; табакерки; травы курительные; трубки курительные; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры для сигарет; части папиросной гильзы без табака; ящики для сигар; ящики для сигарет, папирос; кальяны электронные; испарители для электронных сигарет (принадлежности курительные); никотиновые испарители; парогенераторы, в которых испаряется специальная курительная жидкость (курительные принадлежности)» для индивидуализации которых в том числе зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №№ 785815, 785816, соответственно.

При установлении однородности принимались во внимание взаимодополняемость товаров и услуг, общий круг потребителей и общие каналы сбыта.

В результате проведенного исследования установлено следующее.

Товарные знаки по свидетельствам №№ 785815, 805024 являются сходными до степени смешения с коммерческим обозначением «Поставь угли», поскольку ассоциируются с ним в целом в силу фонетического и семантического тождества словесных элементов «ПОСТАВЬ УГЛИ» / «Поставь угли».

Товарный знак по свидетельству № 785816 является сходным до степени смешения с коммерческим обозначением, поскольку ассоциируется с ним в целом в силу фонетического сходства словесных элементов «ПОСТАВЬ УГЛИ» / «Postav ugli».

Обозначение «ПОСТАВЬ УГЛИ» использовалось заявителем для индивидуализации торгового предприятия, оказывающего услуги по реализации товаров, однородных товарам, деятельность по реализации и продвижению на рынке которых оказывает ответчик. При этом ответчик также использует обозначение «ПОСТАВЬ УГЛИ» для продвижения товаров.

Под продвижением товаров следует понимать совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта.

Услуга по продвижению товаров является сопутствующей торговой деятельности и дополняющей ее. Обуславливается не только одним и тем же кругом потребителей, но и однородностью товаров, на продвижение которых она направлена.

На рассмотрение дела Комиссией Новосибирского УФАС России ООО «Ильфумо» представлены пояснения на заключение УФАС НСО об обстоятельствах дела №054/01/14.4-1852/2020, повторяющие доводы ответчика, рассмотренные выше.

Таким образом, на основании совокупности вышеуказанных обстоятельств, действия ООО «Ильфумо» (ул.Иванова, д.17, оф.б, г.Новосибирск, 630055) по факту регистрации товарных знаков по свидетельствам №№785815 «Поставь угли», 785816 «Postav ugli», 805024 «Поставь угли», а также по введению в оборот товара –угля для кальянов, с использованием обозначения, сходного до степени смешения с коммерческим обозначением заявителя «ПОСТАВЬ УГЛИ», являются актом недобросовестной конкуренции и содержат нарушения ч.1 ст.14.4, п.1 ст.14.6 ФЗ «О защите конкуренции».

РЕШИЛА:

1. Признать действия Общества с ограниченной ответственностью «Ильфумо» (ОГРН: 1105476069720, Дата присвоения ОГРН: 14.10.2010, ИНН: 5408283315, адрес: ул.Иванова, д.17, оф.6, г.Новосибирск, 630055) актом недобросовестной конкуренции, нарушающим ч.1 ст.14.4, п.1 ст.14.6 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «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 (далее - средства индивидуализации).

- не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе, незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку, фирменному наименованию, коммерческому обозначению, наименованию места происхождения товара хозяйствующего субъекта-конкурента либо сходного с ними до степени смешения, путем его размещения на товарах, этикетках, упаковках или использования иным образом в отношении товаров, которые продаются либо иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также путем его использования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая размещение в доменном имени и при других способах адресации.

Нарушение выразилось в регистрации товарных знаков по свидетельствам №№785815 «Поставь угли», 785816 «Postav ugli», 805024 «Поставь угли», а также введении в оборот товара – угля для кальянов, с обозначением, сходным до степени смешения с коммерческим обозначением ООО «Кастом» «ПОСТАВЬ УГЛИ».

2. Выдать ООО «Ильфумо» предписание о недопущении использования обозначения, сходного до степени смешения с коммерческим обозначением ООО «Кастом» «Поставь угли», при введении в оборот товара, однородного товару, на реализацию и продвижение которого направлено использование обозначения «Поставь угли» ООО «Кастом».

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