

ООО «НОЕМИ»

ИП К.

ИП М.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о назначении дела № 076/01/14.4-517/2019 о нарушении
антимонопольного законодательства

13 сентября 2019 г.

г. Ярославль

Председатель Комиссии Ярославского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства (далее – Комиссия) Гудкевич Е.В. на основании приказа Ярославского УФАС России от 13 сентября 2019 г. №321 о возбуждении дела и создании Комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении общества с ограниченной ответственностью «НОЕМИ» (далее — ООО «НОЕМИ», Общество), по признакам нарушения части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), выразившегося в приобретении исключительного права и использовании товарного знака «EVONA», тождественного коммерческому обозначению, используемому ИП К. и ИП М., руководствуясь частью 6 статьи 44 Федерального закона от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции»,

установил:

Ярославским УФАС России рассмотрено обращение ИП К. и ИП М., поступившее из ФАС России, (вх. №7467 от 09.08.2019) о нарушении ООО «НОЕМИ» антимонопольного законодательства, выразившегося в приобретении исключительного права и использовании товарного знака

«EVONA», тождественного коммерческому обозначению, используемому ИП К. и ИП М.

Согласно сведениям, содержащимся в ЕГРИП, ИП К. (ОГРНИП 304760619700041) с 09.11.2007 осуществляет предпринимательскую деятельность по розничной торговле одеждой в специализированных магазинах. ИП М. также осуществляет предпринимательскую деятельность по розничной торговле одеждой в специализированных магазинах.

В соответствии со сведениями, содержащимся в ЕГРЮЛ, ООО «НОЕМИ», (далее — Общество), зарегистрировано в качестве юридического лица 10.05.2017, основной вид деятельности — розничная торговля одеждой в специализированных магазинах.

Таким образом, ИП К., ИП М. и ООО «НОЕМИ» осуществляют деятельность на одном товарном рынке, следовательно, данные хозяйствующие субъекты являются конкурентами.

Согласно сведениям, представленным ИП К. и ИП М., они с 2007 г. совместно осуществляют предпринимательскую деятельность по розничной торговле предметами женской одежды и аксессуарами под незарегистрированным коммерческим обозначением «EVONA», на территории Российской Федерации на настоящий момент функционирует 31 магазин. В подтверждение данных доводов заявителями представлены следующие документы, содержащие указание на используемое коммерческое обозначение «EVONA»:

- копия трудового договора от 15.05.2007 № 6;
- копия трудового договора от 18.07.2008 № 29;
- копия трудового договора от 31.12.2008 № 11;
- копия трудового договора от 17.02.2009 № 3;
- копия договора аренды нежилого помещения от 28.03.2008;
- копия долгосрочного договора аренды помещений от 01.11.2011;
- копия договора на техническое обслуживание от 01.05.2013 № 1-5Э;
- копия договора аренды нежилых помещений от 21.10.2013 № 453-10/13-3Б;
- копия договора от 24.09.2014 №КР С 4 24/09/14 на сервисное обслуживание теплового насоса;

- копия договора от 21.07.2015 № 712;
- копия договора от 15.12.2015 № 533 об охране объекта, оборудованного средствами сигнализации (КТС).

Как следует из содержания трудового договора от 30.10.2015 № 40, <...> была трудоустроена на должность директора магазина «EVONA» в ТЦ «Коллаж», расположенный по адресу: Костромская область, пос. Караваяево, Красносельское шоссе, д. 1. Приказом ИП М. от 20.06.2017 № 40 трудовой договор с <...> прекращен с 23.06.2017.

В соответствии с протоколом учредительного собрания ООО «НОЕМИ» от 02.05.2017 <...> является соучредителем Общества с долей в уставном капитале — 10 %.

22 мая 2017 г. ООО «НОЕМИ» направило в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию товарного знака, состоящего из словесного обозначения «EVONA». 24.09.2018 товарный знак «EVONA» № 672456 зарегистрирован за правообладателем — ООО «НОЕМИ», для товаров 14, 18 и 35 класса МКТУ.

Таким образом, ООО «НОЕМИ» на момент подачи заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности располагало сведениями о том, что коммерческое обозначение «EVONA» используется иными хозяйствующими субъектами — ИП К. и ИП М.

В период с 06.06.2019-16.06.2019 Общество направило в адрес ИП К. и ИП М. претензии, в которых просит в срок до 01.07.2019 прекратить использование товарного знака №672456, а также выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав на данный товарный знак в размере 500 000 рублей.

9 июля 2019 г. ООО «НОЕМИ» обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с исковыми заявлениями к ИП К. и ИП М. об обязанности прекратить использование товарного знака №672456 и о взыскании 100 000 руб. компенсации. Указанные исковые требования рассматриваются Арбитражным судом Ярославской области в рамках дела А82-13319/2019 и А82-13320/2019 соответственно.

В соответствии со статьей 1538 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут

использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения.

Статье 1539 ГК РФ предусмотрено, что 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, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.

Лицо, нарушившее правила пункта 2 настоящей статьи, обязано по требованию правообладателя прекратить использование коммерческого обозначения и возместить правообладателю причиненные убытки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Статьей 1480 ГК РФ закреплено, что государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков) в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 настоящего Кодекса.

В соответствии со статьей 1481 ГК РФ на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно статье 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Статьей 1484 ГК РФ закреплено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

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.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со статьей 1491 ГК РФ исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности либо в случае регистрации товарного знака по выделенной заявке с даты подачи первоначальной заявки.

Срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права.

Продление срока действия исключительного права на товарный знак возможно неограниченное число раз.

По ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи указанного заявления.

Согласно части 6 статьи 1252 ГК РФ если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, 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, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Частью 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции установлен запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг, а именно: не допускается недобросовестная конкуренция,

связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

Согласно пункту 9 статьи 4 Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Согласно пункту 4 статьи 4 Закона о защите конкуренции товарный рынок - сфера обращения товара (в том числе товара иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров (далее - определенный товар), в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами;

Согласно пункту 5 статьи 4 Закона о защите конкуренции хозяйствующий субъект - коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации.

Согласно пункту 7 статьи 4 Закона о защите конкуренции конкуренция — соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

При этом, в соответствии с положениями параграфа 2 статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883) актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в

промышленных и торговых делах.

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Кроме того, если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами (например, конкурентами, в том числе наравне с последующим правообладателем), регистрация товарного знака одним из конкурентов могла быть произведена исключительно с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

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

Того, что лицо знало или должно было знать об использовании третьими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака, недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения.

Разрешая вопрос о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции, необходимо принимать во внимание последующее (после регистрации товарного знака) поведение правообладателя. Такое последующее поведение лица может состоять в действиях по вытеснению конкурентов с рынка, в том числе и путем предъявления в суд требований о

пресечении использования спорного обозначения.

В рассматриваемом случае, ООО «НОЕМИ», имея достоверную информацию о том, что обозначение «EVONA» используется иными хозяйствующими субъектами — ИП К. и ИП М., зарегистрировало данное обозначение в качестве товарного знака и стало его использовать. Действия ООО «НОЕМИ» по направлению в адрес заявителей претензий с требованиями прекратить использования обозначение «EVONA», а также обращение с аналогичным иском в суд, свидетельствует о намерении Общества вытеснить своих конкурентов с товарного рынка.

Таким образом, в действиях ООО «НОЕМИ» по приобретению исключительного права и использованию товарного знака № 672456 «EVONA», присутствуют признаки нарушения части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции.

определил:

1.

1. Назначить дело № 076/01/14.4-517/2019 к рассмотрению **на 7 октября 2019 г. на 14 часов 00 минут** по адресу: 150999, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 46, (3 этаж, каб. 307);
2. Привлечь к участию в рассмотрении дела в качестве ответчика ООО «НОЕМИ»;
3. Привлечь к участию в рассмотрении дела в качестве заявителя ИП К.;
4. Привлечь к участию в рассмотрении дела в качестве заявителя ИП М.;
5. ООО «НОЕМИ» на основании статей 23, 25, 44 Федерального закона от 26 июля 2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» надлежит в срок **до 4 октября 2019 г.** представить:
 - сведения о том, какую деятельность осуществляет ООО «НОЕМИ» с момента регистрации юридического лица, какая деятельность ведется в настоящее время, указать место осуществления указанной деятельности;
 - реестр договоров по каждому из оказываемых ООО «НОЕМИ» видов деятельности отдельно за период 2017-2019 г., с приложением копий 3 – 4 договоров для примера;

- информацию о полученном доходе от осуществления предпринимательской деятельности за период с 1 января 2017 г. по дату подготовки ответ на запрос (отдельно по каждому виду осуществляемой предпринимательской деятельности за 2017, 2018, 2019 гг.);
- письменные пояснения по указанным в настоящем определении обстоятельствам.

Явка ответчика по делу или его представителя (с доверенностью на участие в рассмотрении дела) **обязательна**.

Председатель Комиссии

Ярославского УФАС России Е.В. Гудкевич