РЕШЕНИЕ

г. Челябинск

Резолютивная часть решения оглашена 09 сентября 2021 года

В полном объеме решение изготовлено 23 сентября 2021 года

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области (далее – Челябинское УФАС России) по рассмотрению дела № 074/01/14.4-2841/2020 о нарушении антимонопольного законодательства (далее – Комиссия) в составе:

Председателя Комиссии:	<…>	- руководителя Челябинского УФАС России;
Членов Комиссии:	<…>	- заместителя руководителя управления - начальника отдела антимонопольного контроля Челябинского УФАС России;
	<…>	- главного специалиста-эксперта отдела антимонопольного контроля Челябинского УФАС России,

рассмотрев дело № 074/01/14.4-2841/2020 по признакам нарушения ООО «Урал-СКО» и ООО «УралСКО» части 1 статьи 14.4 Федерального закона «О защите конкуренции»,

в присутствии представителя «Маранде» - <…> по доверенности б/н от 08.07.2021, надлежащим образом уведомленного о времени и месте рассмотрения дела и заявившего ходатайство о рассмотрении дела посредством программы Trueconf в режиме видеоконференцсвязи,

в отсутствие представителей ООО «Урал-СКО» и «УралСКО», надлежащим образом, уведомленных о времени и месте рассмотрения дела,

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области (далее – Челябинское УФАС России) поступило заявление ООО «Маранде» (далее – Заявитель) о недобросовестных конкурентных действиях ООО «Урал-СКО», ООО «УралСКО» (далее – Ответчик 1, Ответчик 2), выразившихся в приобретении и использовании исключительного права на комбинированный товарный знак «Миранда» по свидетельству № 519883, сходный до степени смешения с фирменным наименованием Заявителя, а также с оформлением серии этикеток крышек для консервирования производства Заявителя с обозначением «Маранде», используемых последним задолго до регистрации Ответчиками товарного знака.

В письменных пояснениях вх.№№ 13048 от 18.09.2020, 2981-ЭП/21 от 01.03.2021, 6138/21 от 29.04.2021 ООО «Урал-СКО», ООО «УралСКО» указали следующее.

13.02.2009 ООО «Урал-СКО» зарегистрировано в качестве юридического лица Инспекцией ФНС по Советскому району г. Челябинска.

06.05.2013 ООО «Урал-СКО» заключает договор услуг №12/05 от 06.05.2013 с ИП Дольником Олегом Владимировичем по изготовлению крышек СКО 1-82, в котором в Приложении № 1 был приведен макет этикетки.

07.08.2014 на имя ООО «Урал-СКО» Федеральной службой по интеллектуальной собственности зарегистрирован комбинированный товарный знак со словесным элементом «Миранда». Свидетельство на товарный знак № 519883, приоритет от 30.05.2013. Все работы в отношении товарного знака производились одним из учредителей и директором ООО «Урал-СКО» <…>, который 04 июня 2018 года скончался.

В 2016 году Челябинским УФАС России рассматривалось дело по заявлению ООО «Маранде» по факту приобретения и использования прав на товарный знак «Миранда» по свидетельству № 519883, сходный до степени смешения с товарным знаком «Маранде» по свидетельству № 430787 Заявителя, которое было прекращено, в связи с отсутствием нарушения антимонопольного законодательства.

17.09.1018 ООО «УралСКО» зарегистрировано в качестве юридического лица Межрайонной ИФНС №17 по Челябинской области. Единственным участником общества является ООО «Урал-СКО», размер доли 100%.

ООО «Урал-СКО», после создания ООО «УралСКО», с 2019 года не производит никакой крышки металлической, в том числе и с использованием товарного знака «Миранда».

27.08.2020 ООО «Урал-СКО» передало исключительные права на товарный знак «Миранда» по свидетельству № 519883 ООО «УралСКО».

По мнению ООО «Урал-СКО», ООО «УралСКО» в их действиях отсутствует нарушение антимонопольного законодательства.

Рассмотрение материалов дела приходит к следующим выводам.

ООО «Маранде» (ОГРН 1022304293670, 353740, Краснодарский край, район Ленинградский, станица Ленинградская, ул. Дальняя, д.5) зарегистрировано до 1 июля 2002 года Администрацией Ленинградского района Краснодарского края в качестве юридического лица 25.12.1998, ОГРН присвоен 25.10.2002 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Основным видом деятельности общества является 25.92 Производство тары из легких металлов.

Дополнительные виды деятельности:

46.49.4 Торговля оптовая прочими потребительскими товарами;

46.49.49 Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки;

46.90 Торговля оптовая неспециализированная;

47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах и пр.

ООО «Урал-СКО» (ОГРН 1097451002197, 454087, г. Челябинск, ул. Некрасовская, д. 6) зарегистрировано в качестве юридического лица 13.02.2009 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области. Директор общества <…>, учредители общества ООО «Валентина А+А», <…>.

Основным видом деятельности общества является 77.39 Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки (изменения внесены в ЕГРЮЛ 06.11.2019).

Дополнительные виды деятельности:

25.99 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки;

25.99.12 Производство столовых, кухонных и прочих бытовых изделий, кроме столовых и кухонных приборов, и их составных частей из черных металлов, меди или алюминия

46.90 Торговля оптовая неспециализированная и пр.

ООО «УралСКО» (ОГРН 1187456037372, 456896, г. Челябинск, пер. Удачный, д. № 12 «А») зарегистрировано в качестве юридического лица 17.09.2018 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области. Учредителем общества является ООО «Урал-СКО», генеральный директор общества <…>

Основным видом деятельности общества является: 25.92 Производство тары из легких металлов.

Дополнительные виды деятельности:

46.90 Торговля оптовая неспециализированная и пр.

ООО «Урал-СКО» и ООО «УралСКО» являются группой лиц в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О защите конкуренции».

В соответствии с частью 5.1 статьи 45 ФЗ «О защите конкуренции» при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства антимонопольный орган проводит анализ состояния конкуренции в объеме, необходимом для принятия решения о наличии или об отсутствии нарушения антимонопольного законодательства.

В силу пункта 1.3 Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным Приказом ФАС России от 28.04.2010 №220 (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.08.2010 №18026, далее – Порядок) по делам, возбужденным по признакам нарушения статей 14.1 - 14.8 ФЗ «О защите конкуренции», анализ состояния конкуренции на товарном рынке проводится с особенностями, установленными пунктом 10.6 настоящего Порядка.

Согласно пункту 10.6 Порядка анализ состояния конкуренции на товарном рынке включает следующие этапы:

а) определение временного интервала исследования товарного рынка;

б) определение продуктовых границ товарного рынка. Определение продуктовых границ товарного рынка может производиться исходя из предмета договоров, заключаемых хозяйствующим субъектом (в том числе в отношении которого поданы в антимонопольный орган заявление, материалы) по поводу товара, предлагаемого им к продаже;

в) определение географических границ товарного рынка;

г) определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, в объеме установления фактических конкурентных отношений между хозяйствующим субъектом, в действиях (бездействии) которого обнаружены признаки недобросовестной конкуренции, и хозяйствующим субъектом, которому указанными действиями (бездействием) причинены или могут быть причинены убытки либо нанесен или может быть нанесен вред его деловой репутации.

Временной интервал исследования товарного рынка определен с 12.09.2014 (дата регистрации товарного знака «Миранда» по свидетельству №519883 до даты принятия заключения об обстоятельствах дела 14.07.2021).

Продуктовые границы рынка установлены в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) Заявителя и Ответчика 1, Ответчика 2.

Продуктовые границы товарного рынка в данном случае, рынок производства тары из легких металлов и ее оптовая реализация.

Географические границы рынка - Российская Федерация, в том числе Челябинская область.

Из пункта 7 статьи 4 Федерального закона «О защите конкуренции» следует, что конкуренция – это 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.

В силу указанных положений ООО «Маранде» и группа лиц ООО «Урал-СКО», ООО «УралСКО» являются хозяйствующими субъектами, осуществляющими аналогичную деятельность на одном товарном рынке производства тары из легких металлов и ее оптовой реализации в пределах одних географических границ (Российская Федерация, в том числе Челябинская область), следовательно, являются конкурентами по отношению друг к другу.

Состав хозяйствующих субъектов на рынке производства тары из легких металлов и ее оптовой реализации:

ООО «Маранде»;

ООО «Урал-СКО»;

ООО «УралСКО».

Кроме того, на территории Российской Федерации имеются и другие производители крышек для консервирования, например, ООО «Елабуга

УкупрПласт», ООО «АВЕСТАР» и т.д.

Таким образом, рынок производства тары из легких металлов (крышки для консервирования) и ее оптовой реализации является конкурентным.

Для признания действий хозяйствующего субъекта актом недобросовестной конкуренции необходимо наличие всех признаков, установленных пунктом 9 статьи 4 Федерального закона «О защите конкуренции», а именно:

направленность на получение преимуществ в предпринимательской деятельности;

противоречие положениям действующего законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости;

причинение и способность причинения убытков другому хозяйствующему субъекту конкуренту, либо нанесение ущерба его деловой репутации.

Недоказанность хотя бы одного из вышеперечисленных признаков исключает признание действий хозяйствующего субъекта актом недобросовестной конкуренции.

Из материалов по заявлению усматривается, что ООО «Урал-СКО», являлся правообладателем комбинированного товарного знака «Миранда» по свидетельству № 519883 по классу МКТУ:

06 - банки консервные металлические; емкости для упаковки металлические; пробки металлические; колпачки укупорочные для бутылок металлические; крышки для бутылок и банок металлические; кронен-пробки для бутылок металлические; средства укупорочные для бутылок, металлические; упаковки из жести; фольга металлическая для обертывания и упаковки.

21 - домашняя или кухонная утварь и посуда, в том числе емкости бытовые или кухонные; крышки для посуды.

Товарный знак состоит из графической композиции, на переднем плане которой изображена девочка, стоящая на фоне фруктовых деревьев, держащая в руках плетенные корзины с фруктами и овощами. Графическая композиция помещена внутрь вертикально ориентированной прямоугольной рамки со скругленными углами и занимает центральную и нижнюю часть композиции товарного знака. В верхней части композиции товарного знака расположено слово «Миранда», выполненное в кириллице заглавными буквами в оригинальном графическом исполнении. Предлагаемое обозначение обладает различительной способностью и легко запоминается как зрительно, так и на слух.

Словесный элемент «Миранда» товарного знака Ответчика по свидетельству № 519883 является неотъемлемой составной частью словесно-графического обозначения, правовая охрана которому предоставляется в комплексе, то есть совместно с графическим изображением.

Дата государственной регистрации товарного знака 12.09.2014, дата приоритета 30.05.2013.

ООО «Урал-СКО» передало исключительное право на товарный знак ООО

«УралСКО» 27.04.2020.

Согласно части 1 статьи 14.4 Федерального закона «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг (далее - средства индивидуализации).

Для квалификации действий хозяйствующего субъекта как нарушающих запрет, установленный частью 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции, антимонопольному органу необходимо установить **совокупность действий по приобретению и использованию** исключительных прав на средства индивидуализации. Отдельно приобретение права или использование не образует состава нарушения, предусмотренного статьей 14.4 Закона о защите конкуренции.

Приобретением исключительных прав на товарный знак является его государственная регистрация и получение свидетельства (ст. ст. 1477, 1480 ГК РФ), а также его приобретение по договору об отчуждении исключительных прав в соответствии со ст. 1490 ГК РФ.

Под использованием исключительных прав на средства индивидуализации исходя, в частности, из ст. 1483 ГК РФ, понимается в том числе их размещение на этикетках, упаковках товаров, в документации, в доменных именах, т.е. выполнение ими непосредственной задачи по отличию их обладателя и реализуемых им товаров (услуг) от других хозяйствующих субъектов и их товаров (услуг).

Как отмечено в абзаце шестом пункта 169 Постановления № 10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» 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, использующегося иными лицами, оценке подлежат в числе прочего известность, репутация обозначения, вероятность случайности такого совпадения.

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 иные лица (конкуренты) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

В письме ФАС России от 24.12.2015 № ИА/74666/15 «О применении четвертого

антимонопольного пакета» указано, что индивидуализировать продукцию могут как обозначения, не зарегистрированные в качестве товарных знаков, так и общий внешний вид, элементы оформления упаковки и другие средства. При смешении продукция хозяйствующего субъекта по тем или иным параметрам настолько напоминает продукцию конкурента, что потребитель способен принять его товар за товар конкурента

Как усматривается из материалов по заявлению ООО «Урал-СКО» в 2014 году фактически в качестве товарного знака «Миранда» по свидетельству № 519883 зарегистрировало этикетку Заявителя, которую он использовал с 2003 года, то есть использовал на протяжении длительного времени - 11 лет до регистрации товарного знака Ответчиками.

Так, ООО «Маранде» еще до подачи ООО «Урал-СКО» заявки на регистрацию товарного знака «Миранда» по свидетельству № 519883 использовало свое фирменное наименование «Маранда», а также разработало, изготовило и использовало серию этикеток для крышки для консервирования:

этикетка до 2013 года (далее - Обозначение 1),

этикетка с 10 января 2013 года (далее – Обозначения 2,3,4).

Обозначения 1, 2, 3, 4 содержат словесный элемент «Маранде» в совокупности с изображением девочки стоящей на фоне фруктовых деревьев (на переднем плане яблоня) и корзины с овощами, с венком из цветов на голове, держащая в руке плетеную корзину с яблоками, а также иные элементы.

Как усматривается из заявления, на этикетке, которую общество использовало в обороте с 2003 года изображена дочь учредителя ООО «Маранде».

Так факт, что ООО «Маранде» разработало и изготовило этикетку (Обозначение 1,2) до 2013 года подтверждается:

договором № 275 от 20.02.2003 между ООО «Маранде» и ЗАО «Краснодарбланкиздат»;

договором № 23 от 13.01.2011, № 29 от 10.04.2009 на выполнение полиграфических работ между обществом и ООО «Дон», а также платежными документами.

Тот факт, что ООО «Маранде» разработало и изготовило этикетки (Обозначение 2,3,4) с января 2013 года подтверждается:

договором № 13 между ООО «Контур» и обществом от 10 января 2013 года на изготовление полиграфической и печатной продукции; приложением № 1 к договору дополнительное соглашение, образцами этикеток (Обозначение 2,3,4), платежной документацией и т.д.

Изложенное позволяет сделать выводы, что ООО «Маранде» разработало и стало использовать серию этикеток для крышки для консервирования (Обозначение 1,2,3,4) до подачи ООО «Урал-СКО» заявки на регистрацию товарного знака «Миранда» по свидетельству № 519883, то есть до мая 2013 года и после без регистрации Обозначений 1,2,3,4 в качестве товарного знака (товарных знаков), которые приобрели известность у потребителей.

Таким образом, ООО «Маранде» использовало непосредственно этикетки (Обозначения 1,2,3,4) без регистрации их в качестве товарных знаков.

При этом, ООО «Маранде» является правообладателем комбинированного товарного знака «Маранде» по свидетельству № 430787 по классу МКТУ 06, 35, используемого в том числе в оформлении этикетки (Обозначение 1,2,3,4) Заявителя.

6 - изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; банки консервные; крышки металлические для консервирования.

35 - реклама, менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба, в том числе: агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц); прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); услуги снабженческие и продвижение товаров в интересах третьих лиц, включая магазины оптовой и розничной торговли.

Товарный знак состоит из доминирующего словесного элемента «Маранде», являющегося различительной частью фирменного наименования заявителя, выполненный стилизованными буквами кириллического алфавита, при этом первая буква заглавная. Слева от доминирующего элемента, в круге выполнен словесный элемент заглавными буквами греческого алфавита, транслитерация кириллицей СМР. Элемент имеет оригинальное начертание, при этом буквы МР сливаются, имея общий смежный вертикальный элемент. Ограниченная кругом композиция выполнена в цветовой гамме греческого флага. Справа, вверху, выполнена буква R в круге, неохраняемый элемент.

Дата государственной регистрации товарного знака 24.02.2011, дата приоритета 15.02.2010.

В силу статьи 45.1 Федерального закона «О защите конкуренции» под доказательствами по делу о нарушении антимонопольного законодательства понимаются сведения о фактах, которые получены в установленном настоящим Федеральным законом порядке и на основании которых комиссия устанавливает наличие либо отсутствие нарушения антимонопольного законодательства, обоснованность доводов лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для полного и всестороннего рассмотрения дела.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, в пределах срока, установленного комиссией.

В обоснование доводов сходства товарного знака «Миранда» по свидетельству №

519883 с этикеткой Заявителя (Обозначение 1,2,3,4) и его фирменным наименованием, ООО «Маранде» представило заключение № 04/20-35 Союза Торгово-промышленной палаты Краснодарского края (период проведения исследования 13.07.2020-20.07.2020) (далее – Заключение 1).

Согласно выводам Заключения 1 товарный знак «Миранда» по свидетельству № 519883 является сходным до степени смешения с объектами интеллектуальной собственности (серия этикеток) и приравненным к ним средствам индивидуализации (фирменное наименование) ООО «Маранде». В заключении также отражена история (хронология) изготовления и внесения изменений в дизайн (оформление) этикетки Заявителя.

В обоснование доводов того, что потребители смешивают продукция Заявителя и Ответчика 1,2, ООО «Маранде» представило заключение № 23 - 2021 от «03» марта 2021 года Лаборатории социологической экспертизы Федерального социологического центра РАН по результатам социологического опроса, проведенного с 28 января по 03 марта 2021 года среди совершеннолетних жителей Российской Федерации — потребителей металлических крышек для консервирования (06 и 35 классы МКТУ) (далее – Заключение 2).

Согласно выводам Заключения 2:

1) В настоящее время абсолютное большинство потребителей (64%) полагают, что на товарном знаке № 519883 «МИРАНДА» (этикетке) используется обозначение «МАРАНДЕ» или схожее обозначение. 58% опрошенных сказали, что этикетка «МАРАНДЕ» и товарный знак № 519883 «МИРАНДА» ассоциируются между собой в целом, несмотря на отдельные различия. Более того, подавляющее большинство респондентов (в группе тех, которые выбрали вариант «похожи» хотя бы по одному из признаков) убеждены, что тестируемые объекты похожи по следующим признакам: по внешнему виду (89%), по смыслу (84%), по звучанию (78%).

По всем индикаторам доля выбравших варианты, указывающие на наличие смешения, превышает пороговое значение в 20% (согласно постановлению Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 № 3691/06, при оценке угрозы смешения схожих обозначений данными, подтверждающими наличие такого смешения, могут быть результаты, полученные путем проведения социологического опроса, если как минимум 20% опрошенных потребителей не могут однозначно отличить сравниваемые обозначения, так как такой процент расценивается как внушительный и оказывающий влияние на продвижение товаров в определенном сегменте рынка).

С учетом определений сходства до степени смешения, принятых на основании п. 41 «Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков», а также с учетом постановления Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 № 2979/06, полученные данные в сумме свидетельствуют о наличии на сегодняшний день сходства до степени смешения между этикеткой «МАРАНДЕ» и товарным знаком № 519883 «МИРАНДА», с точки зрения потребителей металлических крышек для консервирования (06 и 35 классы МКТУ).

2. В настоящее время существенная доля респондентов (73%) (среди тех, кто видит

сходство между тестируемыми объектами хотя бы по одному из признаков) считают, что существует реальная вероятность путаницы, в результате которой они могли бы по ошибке купить товар, маркированный словесным элементом «МИРАНДА», изображенном на товарном знаке № 519883, вместо товара под фирменным наименованием ООО «МАРАНДЕ». Более того, подавляющее большинство респондентов (в группе тех, которые выбрали вариант «похожи» хотя бы по одному из признаков) убеждены, что тестируемые обозначения похожи по следующим признакам: по смыслу (78%), по звучанию (93%).

С учетом вышеперечисленных нормативно-правовых актов, полученные данные в сумме свидетельствуют о наличии на сегодняшний день сходства до степени смешения между фирменным наименованием ООО «МАРАНДЕ» и словесным элементом «МИРАНДА», изображенном на товарном знаке № 519883, с точки зрения потребителей металлических крышек для консервирования (06 и 35 классы МКТУ).

3. Большинство опрошенных (среди тех, кто видит сходство между тестируемыми объектами хотя бы по одному из признаков) (63%) полагают, что на упаковках металлических крышек для консервирования «МИРАНДА» используется товарный знак № 430787 «Маранде» в желтом оформлении или схожее обозначение. Около половины потребителей (47%) полагают, что тестируемые объекты ассоциируются между собой в целом, несмотря на отдельные различия. Значительная доля респондентов (70%) (среди тех, кто видит сходство между тестируемыми объектами хотя бы по одному из признаков) считают, что существует реальная вероятность путаницы, в результате которой они могли бы по ошибке купить товар в упаковках «МИРАНДА» вместо товара под товарным знаком № 430787 «Маранде» в желтом оформлении. Более того, подавляющее большинство респондентов (в группе тех, которые выбрали вариант «похожи» хотя бы по одному из признаков) убеждены, что тестируемые объекты похожи по следующим признакам: по смыслу (76%), по звучанию (93%).

С учетом критериев статистических обобщений и значимых отличий от нуля, полученные результаты позволяют сделать вывод об использовании на упаковках металлических крышек для консервирования «МИРАНДА» товарного знака № 430787 «Маранде» в желтом оформлении или обозначения, сходного с ним до степени смешения, с точки зрения потребителей металлических крышек для консервирования (06 и 35 классы МКТУ).

4. В настоящее время абсолютное большинство (62%) респондентов полагают, что существует реальная вероятность путаницы, в результате которой они могли бы по ошибке купить крышки для консервирования в металлической упаковке «МИРАНДА» вместо крышек для консервирования в металлической упаковке «МАРАНДЕ». Подавляющее большинство потребителей (74%) считают, что упаковка металлических крышек «МИРАНДА» имитирует упаковку металлических крышек «МАРАНДЕ». Кроме того, у большинства опрошенных (53%) возникло впечатление, что упаковка металлических крышек «МИРАНДА» принадлежит линейке товаров производителя, использующего упаковку металлических крышек «МАРАНДЕ».

Полученные данные указывают на наличие на сегодняшний день в оформлении упаковки металлических крышек для консервирования «МИРАНДА» признаков имитации упаковки металлических крышек для консервирования «МАРАНДЕ», а также копирования их внешнего вида, с точки зрения потребителей металлических крышек для консервирования (06 и 35 классы МКТУ).

Оценив в совокупности все имеющиеся в деле доказательства и обстоятельства, установленные в ходе рассмотрения дела, Комиссия Челябинского УФАС России приходит к выводу о доказанности факта приобретения и использования Ответчиками исключительного права на комбинированный товарный знак «Миранда» по свидетельству № 519883, сходный с фирменным наименованием Заявителя и оформлением серии этикеток крышек для консервирования производства Заявителя, в данном случае Обозначение 1,2,3,4, используемых последним задолго до регистрации Ответчиками товарного знака.

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

Из определения недобросовестной конкуренции, содержащегося в пункте 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции, следует, что для признания действий недобросовестной конкуренцией они должны одновременно соответствовать нескольким условиям, а именно:

- совершаться хозяйствующими субъектами (группой лиц)-конкурентами;

- быть направлены на получение преимуществ в предпринимательской деятельности;

- противоречить законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости;

- причинить или быть способны причинить убытки другому хозяйствующему субъекту-конкуренту, либо нанести ущерб его деловой репутации (причинение вреда).

В соответствии с пунктом 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 04.03.2021 № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства» при рассмотрении спора о нарушении запрета недобросовестной конкуренции должны быть установлены в совокупности:

- факт осуществления хозяйствующим субъектом действий, способных оказать влияние на состояние конкуренции;

- отличие избранного хозяйствующим субъектом способа конкуренции на рынке от поведения, которое в подобной ситуации ожидалось бы от любого субъекта, преследующего свой имущественный интерес, но не выходящего за пределы осуществления гражданских прав и честной деловой практики;

- направленность поведения хозяйствующего субъекта на получение преимущества, в частности имущественной выгоды или возможности ее

извлечения, при осуществлении экономической деятельности за счет иных участников рынка, в том числе посредством оказания влияния на выбор покупателей (потребителей), на возможность иных хозяйствующих субъектов, конкурирующих добросовестно, извлекать преимущество из предложения товаров на рынке, на причинение вреда хозяйствующим субъектам-конкурентам иными подобными способами.

В действиях группы лиц ООО «Урал-СКО» и ООО «УралСКО» по приобретению и использованию исключительного права на комбинированный товарный знак «Миранда» по свидетельству № 519883, сходного с фирменным наименованием Заявителя и с серией этикеток крышек для консервирования производства Заявителя, используемых последним задолго до регистрации Ответчиками товарного знака присутствуют все признаки недобросовестной конкуренции, указанные в пункте 9 статьи 4 Федерального закона «О защите конкуренции»:

1. Действия совершены хозяйствующим субъектом-конкурентом, в данном случае, группой лиц ООО «Урал-СКО» и ООО «УралСКО».

Наличие конкурентных отношений между Заявителем и Ответчиками установлено при рассмотрении дела и подтверждается аналитическим отчетом.

2. Действия ООО «Урал-СКО» и ООО «УралСКО» способствуют получению преимуществ в предпринимательской деятельности, поскольку Ответчики имели возможность не вкладывать материальные ресурсы в разработку и продвижения собственного обозначения, воспользовались результатами деятельности, созданными другим юридическим лицом – Заявителем.

Материалами дела подтверждено, что Заявителем с 2003 года были затрачены средства на продвижение продукции – крышек для консервирования с этикеткой (Обозначение 1,2,3,4) на территории Российской Федерации.

Так, представлен каталог «Агропромстрой - 2007», где на странице 278 размещена реклама товара ООО «Маранде»; рекламные макеты продукции, где на заднем фоне видна спорная этикетка.

Тот факт, что ООО «Маранде» использовало этикетку (Обозначение 1), в том числе в рекламе подтверждается:

договором между ООО «Югинформ-рекламное агентство» и обществом от 22 мая 2003 года на размещение рекламы в адресно-телефонном справочнике южного федерального округа «Юг-России-2004»; счетом № 110 от 22.05.2003, цветной копией адресно-телефонного справочника юного федерального округа «Юг-России-2004» с рекламой ООО «Маранде» и Обозначением 1;

договором между ООО «Информационное агентство «Кубань» и обществом от 15.08.2006 на размещение рекламы в специализированном каталоге (февраль 2007) «Агропромстрой» (сельское хозяйство, промышленность, строительство, продукты); цветными копиями страниц каталога «Агропромстрой» с рекламой общества (2007, 2008).

Заявителем представлены первичные документы, подтверждающие оказание услуг по размещению рекламы крышек металлических для консервирования «Маранде» в каталоге:

сопроводительное письмо от ООО «Информационное агентство «Кубань», к которому был приложен вышеназванный каталог и рекламные макеты;

договор № 8 от 15.08.2006 года;

платежное поручение № 305 от 16.08.2006 года;

счет № 8 от 15.08.2006 года на информационное обслуживание в специализированном каталоге «АгроПромСтрой - 2007»;

платежное поручение № 244 от 06.06.2007 года;

счет № 126 от 05.06.2007 года на информационное обслуживание в специализированном каталоге «АгроПромСтрой - 2007»;

счет-фактура от 10.04.2007 года с актом оказанный услуг от 10.04.2007 года.

Также представлены договоры:

№ 166/3717 на оказание услуги сопровождения продаж от 06.09.2012 года с ООО «Тендер-Информ»;

№ РБПЦ-2018/12 на оказание рекламных услуг (размещение строчной информации) от 22.02.2012 года с ООО «Рекламное бюро» и т.д.

Активное продвижение продукции ООО «Маранде» с 2003 года способствовало тому, что к 2013 году продукция Заявителя со спорной этикеткой (Обозначение 1,2,3,4) приобрела узнаваемость у потребителей и завоевала определенную репутацию на рынке.

Ответчики приобретая в 2014 году исключительное право на товарный знак № 519883 «МИРАНДА», сходный со спорной этикеткой (Обозначение 1,2,3,4) Заявителя имели намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения.

В материалах дела отсутствуют сведения о затратах, понесенных Ответчиками в связи с продвижением и рекламированием своих товаров с 2014 года по настоящее время.

Под направленностью действий хозяйствующего субъекта на получение преимуществ в предпринимательской деятельности понимается их объективная способность предоставить хозяйствующему субъекту такие преимущества. При этом сами преимущества означают, такое превосходство над конкурентами, которое обеспечивает возможность увеличить размер получаемой прибыли по отношению к уровню прибыли при воздержании от указанных действий. То есть, действия хозяйствующих субъектов могут считаться направленными на получение преимуществ, если они позволяют хозяйствующим субъектам увеличить получаемую прибыль, либо предотвратить ее неизбежное снижение.

Приобретение преимуществ перед конкурентами возможно посредством воздействия на потребителей, что, в свою очередь, обеспечивает увеличение объема реализации товара.

В данном случае, преимущество, полученное в результате акта недобросовестной

конкуренции связано в том числе и с изменением в потребительском спросе.

Так, одновременное присутствие продукции Заявителя и спорной продукции Ответчика в настоящее время на одних и тех же интернет-сайтах «Авито» и «Фестима» подтверждено нотариально удостоверенными Протоколами осмотра доказательств № 23АВ1034459 от 25.12.2020 и № 23АВ1034458 от 25.12.2020, где содержится изображение товара Заявителя и Ответчиков.

2. Действия Ответчиков противоречат требованиям законодательства Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости.

Под законодательством Российской Федерации понимается прежде всего Конституция и законодательные акты Российской Федерации.

В силу части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. СССР подписал Конвенцию 12.10.1967. Кроме этого, согласно статье 15 Конституции общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Следовательно, в данном случае следует понимать и нормы международных договоров, в том числе Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция по охране промышленной собственности).

Российская Федерация как правопреемник СССР является государством участником конвенции (часть 3 статьи 1 Федерального закона от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации»).

Согласно параграфу 2 статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Запрет ведения деятельности, направленной на недобросовестную конкуренцию, установлен в целях обеспечения хозяйствующим субъектам справедливых (равных) возможностей в осуществлении деятельности на соответствующих товарных рынках, а также в целях защиты потребителей от искажения их поведения в результате использования недобросовестных коммерческих практик со стороны хозяйствующих субъектов.

Нарушение данного запрета при вступлении хозяйствующих субъектов в договорные отношения с потребителями рассматривается как недозволенный способ ведения конкуренции и выход за пределы осуществления гражданских прав (абзац второй пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно части 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное

осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Таким образом, противоречие требованиям законодательства выражается в нарушении статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, запрещающей всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах и статьи 10 ГК РФ.

Согласно статье 5 ГК РФ обычаем делового оборота признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. При этом обычаи делового оборота применяются, если они не противоречат положениям действующего законодательства или договору.

В то же время термины «добропорядочность», «разумность», «справедливость» действующим законодательством не определены, в связи с чем эти термины следует применять в соответствии с их общим значением в русском языке.

Термин «добропорядочный» толкуется как приличный, достойный одобрения, порядочный, а термин «порядочный», в свою очередь, как честный и соответствующий принятым правилам поведения (Толковый словарь русского языка под ред. С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой - М., 1997).

Добросовестность (добропорядочность) позволяет установить, осуществлено ли рассматриваемое поведение в допустимых пределах осуществления гражданских прав; выход за допустимые пределы будет рассматриваться в качестве недобросовестного (недобропорядочного).

Категории «разумность» и «справедливость» отражают различные моральные принципы, при этом, данные принципы должны распространяться на предпринимательскую деятельность.

Разумность позволяет установить соответствие поведения определенного хозяйствующего субъекта деперсонализированным стандартам ожидаемого поведения любого участника гражданского оборота; очевидное отклонение поведения такого участника будет свидетельствовать о неразумности.

Справедливость означает наличие равных возможностей для участия в гражданском обороте; несправедливость будет выражаться в создании необоснованных условий реализации контрагентами своих гражданских прав.

Обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.

Из материалов дела усматривается, что между Заявителем и ООО «Урал-СКО» имелись правоотношения в 2012 году.

Так, между ними был заключен договор № 05/07 от 12.07.2012 на поставку викельного кольца 1-82 (резинка под закаточную крышку для консервирования). Поставка товара осуществлен, что подтверждается товарной накладной № 148 от 13.07.2012.

В тот же период времени у Заявителя уже существовал сайт marande.ru, где содержалось изображение продукции Заявителя с этикеткой (Обозначение 1,2,3,4), который функционирует до настоящего времени. На сайте имеется информация: © 1993-2021 ООО «Маранде» — Официальный сайт фирмы-производителя крышки для консервирования, банки цельнотянутой металлической, кольца уплотнительного (викельного кольца).

Изложенное позволяет сделать выводы, что ООО «Урал-СКО» знало об использовании ООО «Маранде» спорной этикетки (Обозначение 1,2,3,4) и приобретая исключительное право на товарный знак № 519883 «МИРАНДА», сходный с этикетой Заявителя имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения.

Так, на момент обращения ООО «Урал-СКО» с заявкой на регистрацию товарного знака «Миранда» Заявителем на протяжении 11 лет осуществлялось введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукции со спорной этикеткой (Обозначение 1,2,3,4).

Правоприменительная практика Верховного Суда РФ прямо указывает, что недобросовестное поведение лица, зарегистрировавшего товарный знак, выражается, в том числе, в том, что лицо, на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законного, должно было знать об использовании третьими лицами (третье лицо) соответствующего обозначения для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

При условии введения Заявителем в гражданский оборот продукции со спорной этикеткой с 2003 года и активной рекламной кампании по продвижению продукции такое обозначение за столь длительный срок закономерно приобрело известность и репутацию среди потребителей применительно к производителю продукции.

При наличии неограниченных возможностей выбора оригинальных вариантов изображений товарного знака, Ответчик выбрал совокупность элементов максимально приближенных к этикетке Заявителя.

Такие действия нельзя признать обычной потребностью бизнеса и вошедшей в деловой оборот практикой введения в заблуждение потребителей, в любом случае осуществляющим выбор между несколькими производителями, являются нечестным методом ведения бизнеса.

Таким образом, недобросовестность Ответчиков установлена еще в период, предшествующий обращению с заявкой на регистрацию.

В последующем Ответчики не вкладывали какие-либо материальные ресурсы в

продвижение своей продукции, пользовались результатами рекламных компаний Заявителя.

3. Действия группы лиц ООО «Урал-СКО» и ООО «УралСКО» способны нанести убытки Заявителю. Для признания действий хозяйствующего субъекта недобросовестной конкуренцией достаточно одной лишь возможности наступления таких последствий, и доказательств реального вреда не требуется.

Под убытками статья 15 ГК РФ понимает расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В данном случае ущерб, наступающий в результате недобросовестной конкуренции, заключается в упущенной выгоде.

Так, Заявитель указывает, что в его адрес поступали претензии покупателей (ТК Макстрейд и т.д.) к качеству продукции ООО «Маранде» при рассмотрении которых выяснялось, что это продукция Ответчиков. Таким образом, потребители смешивали продукцию Заявителя и Ответчиков и ошибочно полагали, что приобретали продукцию Заявителя.

Способность причинения убытков конкуренту выразилась в том, что у Заявителя в результате действий ООО «Урал-СКО» и ООО «УралСКО» может снизиться размер получаемой прибыли по отношению к уровню прибыли при воздержании общества от указанных действий (упущенная выгода), поскольку данные действия способствуют привлечению потребителей к услугам Ответчиков и их оттоку покупателей от услуг Заявителя.

Целями Закона о защите конкуренции не является защита интересов какого-либо конкретного хозяйствующего субъекта, а нормализация конкуренции на определенном товарном рынке. Кроме того, действия недобросовестного хозяйствующего субъекта на данном этапе могут создать лишь угрозу того, что конкуренты понесут убытки.

Для целей же рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства достаточно уставить тот факт, что своими действиями ответчик пытается нечестным способом упрочить своё положение на рынке за счёт своих конкурентов. Такого рода действия как раз и создают реальную угрозу причинения убытков либо причиняют убытки конкурентам (Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.09.2019 № 13АП-20692/2019 по делу № А56-43212/2019).

Действия группы лиц ООО «Урал-СКО» и ООО «УралСКО» по приобретению и использованию исключительного права на комбинированный товарный знак «Миранда» по свидетельству № 519883, сходный с фирменным наименованием Заявителя и с серией этикеток крышек для консервирования производства Заявителя, используемых последним задолго до регистрации и использования Ответчиками товарного знака указывают на нарушение части 1 статьи 14.4 Федерального закона «О защите конкуренции».

Заключение об обстоятельствах дела в порядке статьи 48.1 Федерального закона «О защите конкуренции» принято 14 июля 2021 года, получено сторонами по делу.

От Заявителя поступили **письменные пояснения** на заключение об обстоятельствах дела, в которых указано о согласии с выводами антимонопольного органа.

От Ответчика поступили письменные пояснения на заключение об обстоятельствах дела, в которых указано о несогласии с выводами антимонопольного органа по следующим основаниям:

1) этикетки Заявителя не отнесены к средствам индивидуализации и к ним не применяется норма статьи 14.4 Федерального закона «О защите конкуренции»;

2) при регистрации комбинированного товарного знака «Миранда» по свидетельству № 519883 Роспатентом была проведена экспертиза заявленного обозначения, в том числе рассмотрено возражение ООО «Маранде» о сходстве с товарным знаком «Маранде» по свидетельству № 430787 и фирменным наименованием ООО «Маранде» и предоставление правовой охраны товарному знаку «Миранда» оставлено в силе;

3) в 2016 году Челябинским УФАС России рассматривалось дело по заявлению ООО «Маранде», которое было прекращено;

4) общество передало исключительные права на товарный знак «Миранда» ООО «УралСКО», после чего прекратило его использовать;

5) ООО «Маранде» не обращалось за защитой своего «нарушенного» права в суд;

6) срок давности по делу истек;

7) Ответчики не совершали действий по запрету Заявителю использовать спорный товарный знак.

Доводы Ответчика Комиссией не принимаются по следующим основаниям.

1) Часть 1 статьи 14.4 Федерального закона «О защите конкуренции» подразумевает приобретение и использование исключительного права на средства индивидуализации.

В данном случае, Ответчики приобрели право на комбинированный товарный знак «Миранда» по свидетельству № 519883 и используют его, который в силу ГК РФ отнесен к средствам индивидуализации и на такие действия распространяются требования части 1 статьи 14.4 Федерального закона «О защите конкуренции».

2) В силу статьи 1480 ГК РФ регистрация товарных знаков в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Государственный реестр товарных знаков) осуществляется Роспатентом в порядке, установленном пунктом 1 статьи 1503 ГК РФ.

В соответствии с абзацем 2 и 3 пункта 1 статьи 1499 ГК РФ:

в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного

обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1 - 7, подпункта 3 пункта 9 (в части промышленных образцов), пункта 10 (в части средств индивидуализации и промышленных образцов) статьи 1483 настоящего Кодекса и устанавливается приоритет товарного знака;

в случае поступления обращения в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 1493 настоящего Кодекса содержащиеся в обращении доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям статей 1477 и 1483 настоящего Кодекса учитываются при проведении экспертизы заявленного обозначения.

Согласно заключению Роспатента по результатам рассмотрения возражения от 29.04.2016 года (далее – Заключение Роспатента) доводы ООО «Маранде» мотивированы нарушением требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ и сводятся к следующему:

предприятие ООО «Маранде» под собственной торговой маркой осуществляет деятельность по производству и реализации крышек металлических для консервирования на товарном рынке Российской Федерации и стран ближнего зарубежья СНГ с 1993 года. Постоянными покупателями продукции ООО «Маранде» являются более 220 предприятий, в том числе и заводы по консервации;

ООО «Маранде» и ООО «Урал-СКО» являются хозяйствующими субъектами конкурентами на товарном рынке - крышки для консервирования;

оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком ООО «Маранде» по свидетельству №430787;

ООО «Урал-СКО» нарушил исключительное право ООО «Маранде» на зарегистрированный товарный знак;

по декларации соответствия гарантийный срок хранения на крышку ООО «Урал-СКО» составляет 1 год с даты изготовления, а на этикетке указана информация о сроке годности не соответствующая действительности. ООО «Урал-СКО» вводит широкий круг потребителей в заблуждение не только о производителе, но и о потребительских свойствах производимой продукции, что также способствует подрыву деловой репутации ООО «Маранде».

Согласно выводам Роспатента коллегия нашла доводы, изложенные в возражении, неубедительными по следующим основаниям:

сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака свидетельствует об отсутствии сходства между сравниваемыми знаками в целом,

словесный элемент «Миранда» оспариваемого товарного знака является женским латинским именем, означающим «достойная восхищения» и встречается и в виде фамилии, а словесный элемент «Маранде» противопоставленного товарного знака является фантазийным,

оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, товары, для маркировки которых они

предназначены, не будут смешиваться в гражданском обороте,

сопоставляемые обозначения в целом воспринимаются по-разному, что обуславливает отсутствие ассоциирования знаков в целом,

словесный элемент «Миранда» оспариваемого товарного знака является женским латинским именем, означающим «достойная восхищения» и встречается и в виде фамилии, а словесный элемент «Маранде» противопоставленного товарного знака является фантазийным.

Роспатент пришел к выводу, что требования пункта 6 статьи 1483 ГК РФ и пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не нарушены при регистрации товарного знака «Миранда», о чем указал в заключении Роспатента

Изложенное позволяет сделать выводы, что фактически Роспатентом проведена проверка на соответствие товарного знака Ответчиков требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ и пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, ссылки на иные нормы права, в том числе пункты 1,2,4,5,7,**8 статьи 1483 ГК РФ** в заключении Роспатента **отсутствуют.**

Таким образом, в заключении Роспатента по результатам рассмотрения возражения отсутствует какое либо упоминание об этикетке Заявителя и ее проверке на предмет сходства с товарным знаком «Миранда».

Изложенное позволяет сделать выводы, что в предмет указанной экспертизы не входила оценка товарного знака «Миранда» на сходство с оформлением серии этикеток крышек для консервирования производства Заявителя, используемых последним задолго до регистрации Ответчиками товарного знака.

Также, в заключении Роспатента по результатам рассмотрения возражения отсутствует какое- либо упоминание о проверке товарного знака «Миранда» на соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

Гражданский кодекс Российской Федерации содержит исчерпывающий перечень оснований для оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. В частности, согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным, если правовая охрана этому товарному знаку была предоставлена с нарушением пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с **пунктом 8 статьи 1483** Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается регистрация в отношении однородных товаров товарных знаков, тождественных или сходных до степени смешения с коммерческими обозначениями или фирменными наименованиями, права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета товарного знака.

В практике оценки охраноспособности обозначений, заявляемых на регистрацию в качестве товарных знаков, возникают вопросы, касающиеся возможности применения пункта 8 (в части фирменных наименований и коммерческих обозначений) статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) при экспертизе заявок на товарные знаки в случае поступления

обращений третьих лиц в порядке пункта 1 статьи 1493 Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 1499 Кодекса эти доводы учитываются при проведении экспертизы заявленного обозначения.

Поскольку заключение Роспатента не содержит каких-либо выводов относительно **фирменного наименования Заявителя и проверке товарного знака «Миранда» на соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ** Челябинское УФАС России не может принять доводы Ответчиков о проведении такой проверки Роспатентом в рамках экспертизы.

Так в заключении Роспатента на л.7 содержится лишь упоминание словесного элемента «Миранда» оспариваемого товарного знака и словесного элемента «Маранде» противопоставленного товарного знака.

Таким образом, заключение Роспатента, на которое ссылаются Ответчики не содержит каких-либо сведений и выводов в отношении проверки товарного знака «Миранда» на сходство с этикеткой Заявителя и его фирменным наименованием, в связи с этим не может быть принято в качестве доказательства доводов Ответчика об отсутствии нарушения антимонопольного законодательства.

3) Решением Челябинского УФАС России от 29.04.2016 года по делу № 21-08/2015 по заявлению ООО «Маранде» о недобросовестных конкурентных действиях ООО «Урал-СКО», выразившихся в приобретении и использовании исключительного права на товарный знак «Миранда», сходный до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком «Маранде» было прекращено производство по делу в связи с отсутствием признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Таким образом, предметом рассмотрения в рамках дела № 21-08/2015 являлись доводы Заявителя о сходстве товарного знака «Миранда» по свидетельству № 519883 ООО «Урал-СКО» с товарным знаком «Маранде» по свидетельству № 430787 ООО «Маранде».

В настоящем деле № 074/01/14.4-2841/2020 товарный знак «Маранде» по свидетельству № 430787 предметом рассмотрения не является.

Предметами рассмотрения являются:

товарный знак «Миранда» по свидетельству № 519883,

серия этикеток для крышки для консервирования Заявителя, используемых последним задолго до регистрации Ответчиками товарного знака,

фирменное наименование Заявителя.

4) ООО «Урал-СКО» является единственным участником и учредителем ООО «УралСКО». Таким образом, ООО «Урал-СКО» и ООО «УралСКО» являются группой лиц, действуют в общем экономическом интересе.

Действия ООО «Урал-СКО» по отчуждению исключительного права на товарный знак «Миранда» в пользу ООО «УралСКО», входящего с ним в одну группу, можно рассматривать как «формальные», поскольку фактически товарный знак не выбыл

из правообладания Ответчиков и использование рассматриваемого товарного знака продолжается, в данном случае, группой лиц ООО «Урал-СКО» и ООО «УралСКО».

Комиссия отмечает, что ООО «Урал-СКО» не представлены в материалы дела какие-либо документы об изготовление этикеток с товарным знаком «Миранда» для продукции – крышки металлические, документы о наличии договорных отношений по вопросам поставки такой продукции и т.д.

Так, определением исх. № АК/989/21 от 29.01.2021 у ООО «Урал-СКО» были запрошены:

доказательства разработки обозначения по товарному знаку «Миранда» по свидетельству № 519883 (приказ, служебное задание, договор подряда, соглашение о передаче авторских прав со всеми согласованными сторонами макетами, актами приема-передачи, документами об оплате и т.п., образцы этикеток общества со всеми утвержденными изменениями и т.п., договоры на изготовление этикеток и т.п.);

письменные сведения о продвижении на рынке продукции с товарным знаком «Миранда» по свидетельству № 519883 (договоры на размещение рекламы и т.п. со всеми приложениями, изменениями и дополнениями);

реестр договоров купли-продажи (поставки) продукции с товарным знаком «Миранда» по свидетельству № 519883 за 2018-2020 гг. (с указанием сведений о покупателе продукции ИНН, ОРГН, наименование с организационно-правовой формой, местонахождение и т.п.).

Запрошенная информация от ООО «Урал-СКО» не поступила. В письме вх. № 2981-ЭП/21 от 01.03.2021 ООО «Урал-СКО» указало, что никаких сведений в отношении разработки товарного знака не сохранилось, с 2019 года общество не производит продукцию.

В связи с изложенным, каких-либо документов указывающих о добросовестном использовании ООО «Урал-СКО» товарного знака «Миранда» по свидетельству № 519883 у Комиссии не имеется. Тем самым, свои доводы ООО «Урал-СКО» документально не подтвердило.

Сам по себе факт использования ООО «Урал-СКО» товарного знака «Миранда» по свидетельству № 519883 в течении 5 лет не означает, что такие действия не охватываются составом правонарушения по статье 14.4 Федерального закона «О защиты конкуренции».

5) Как усматривается из материалов дела Заявитель заявлял о нарушении своих прав действиями ООО «Урал-СКО» с 2014 года путем обращения в Роспатент с возражением о предоставлении правовой охраны товарному знаку и в антимонопольный орган, однако в силу избранной им на тот момент правовой позиции и ее формулирования с акцентом именно на товарные знаки Заявителя и ООО «Урал-СКО», а не на этикетку и фирменное наименование, результатов не получил.

Право выбора судебного или административного порядка защиты своего нарушенного или оспариваемого права принадлежит субъекту спорных

правоотношений. Закон не содержит указаний на то, что защита гражданских прав в административном порядке (путем рассмотрения антимонопольным органом дел о нарушениях антимонопольного законодательства) исключается при наличии возможности обратиться в арбитражный суд или, наоборот, является обязательным условием обращения лиц, чьи права нарушены, в суд.

6) В силу статьи 41.1 Закона о конкуренции дело о нарушении антимонопольного законодательства не может быть возбуждено и возбужденное дело подлежит прекращению по истечении трех лет со дня совершения нарушения антимонопольного законодательства, а при длящемся нарушении антимонопольного законодательства - со дня окончания нарушения или его обнаружения.

Срок давности по делу № 074/01/14.4-2841/2020 не истек, что подтверждается правовой позицией суда по делу №А65-9183/2016 об отнесении нарушения по статье 14.4 Федерального закона «О защите конкуренции» к длящимся правонарушениям.

7) Само по себе отсутствие письменных претензий Ответчиков в адрес Заявителя не указывает на отсутствие нарушение антимонопольного законодательства.

Ответчиками был зарегистрирован товарный знак для извлечения дохода от реализации продукции, пользуясь известностью обозначения Заявителя.

Запрет, в данном случае, выразился в препятствовании Заявителю реализовывать свой товар на тех же условиях, что сложились на рынке до отсутствия товара Ответчика со спорным товарным знаком.

Заявитель лишается возможности эффективно реализовывать свой товар, что в свою очередь не может не сказаться на его прибыли, а также влечет перераспределение спроса на соответствующем товарном рынке.

Признаком недобросовестной конкуренции, указанным в ее определении, является вероятность причинения вреда другому хозяйствующему субъекту-конкуренту. Такой вред может выражаться в убытках, которые терпит конкурент (упущенная выгода), и/или в ущербе его деловой репутации. Для признания действий хозяйствующего субъекта недобросовестной конкуренцией **достаточно одной лишь возможности наступления таких последствий, и факта причинения реального ущерба, а также исчисления его размера не требуется.**

Статья 15 ГК РФ и часть 3 статьи 37 Закона о защите конкуренции позволяют пострадавшему от нарушения антимонопольного законодательства лицу взыскать как реальный ущерб, так и упущенную выгоду.

В соответствии с разъяснением Президиума ФАС России от 11.10.2017 № 11 «По определению размера убытков, причиненных в результате нарушения антимонопольного законодательства» указанные разъяснения могут быть использованы в целях определения размера ущерба, причиненного нарушениями антимонопольного законодательства, как обстоятельства, отягчающего в установленных законом случаях административную ответственность (статьи 14.31, 14.31.2, 14.32, 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 24.06.2009 № 11-П необходимым элементом общего понятия состава правонарушения и предпосылкой возложения юридической ответственности является вина привлекаемого к ней лица. Административный орган не может ограничиваться формальной констатацией лишь факта нарушения установленных законом правил, не выявляя иные связанные с ним обстоятельства, в том числе наличие или отсутствие вины соответствующих субъектов.

Действующее законодательство определяет вину юридического лица (как субъекта административного правонарушения, не обладающего возможностью психического отношения к совершенному противоправному деянию) как наличие у него возможности для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, и непринятии всех зависящих от него мер по их соблюдению. Следовательно, в отношении юридических лиц требуется лишь установление того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения норм законодательства, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Действия ООО «Урал-СКО» и ООО «УралСКО» с нарушением части 1 статьи 14.4 Федерального закона «О защите конкуренции» образуют состав административного правонарушения по статье 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Доказательства, свидетельствующие о принятии ООО «Урал-СКО» и ООО «УралСКО» всех зависящих от него мер для соблюдения правил и норм, за нарушение которых антимонопольным законодательством предусмотрена ответственность по статье 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, отсутствуют.

Материалами дела опровергается тот факт, что вменяемое ООО «Урал-СКО» и ООО «УралСКО» нарушение антимонопольного законодательства было вызвано чрезвычайными, объективно непредотвратимыми обстоятельствами и другими непредвидимыми, непредотвратимыми препятствиями, находящимися вне контроля данного юридического лица, при соблюдении ими той степени заботливости и осмотрительности, какая требовалась от него в целях надлежащего исполнения обязанностей по соблюдению требований антимонопольного законодательства.

Учитывая изложенное, Комиссия считает вину ООО «Урал-СКО» и ООО «УралСКО» в нарушении части 1 статьи 14.4 Федерального закона «О защите конкуренции» установленной.

Согласно поручению Федеральной антимонопольной службы (далее – ФАС России) № СП/67357/17 территориальным управлениям при производстве по делам о нарушении антимонопольного законодательства необходимо устанавливать размер выручки хозяйствующего субъекта, в действиях (бездействии) которого установлены признаки нарушения антимонопольного законодательства.

В рамках приоритетного проекта «Реформа контрольно-надзорной деятельности» и исполнения Сводного плана Приоритетного проекта «Внедрение системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности»,

утвержденного протоколом заседания проектного комитета от 21 февраля 2017 года № 13(2), для оценки эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности антимонопольным органом рассчитывается показатель группы «А» «Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в величине причинения им вреда (ущерба)».

Показатель группы «А» «Причиненный ущерб, в результате злоупотребления хозяйствующими субъектами доминирующим положением, соглашений (картелей) и

согласованных действий, сговоров на торгах, фактов недобросовестной конкуренции, выявленных и пресеченных в результате действий антимонопольного органа» (далее — показатель «А») рассчитывается следующим образом:

- Е – Причиненный ущерб, в результате злоупотребления хозяйствующими субъектами доминирующим положением, соглашений (картелей) и согласованных действий, сговоров на торгах, фактов недобросовестной конкуренции, выявленных и пресеченных в результате действий антимонопольного органа, млн. руб.;

- 0.1 - снижение цены в результате вмешательства антимонопольного органа;

- Q - объем выручки хозяйствующего субъекта, в действиях (бездействии) которого установлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо объем закупки (начальная максимальная цена, для нарушений связанных со сговором на торгах или порядком их проведения), млн. руб.;

- t - временной интервал существования нарушения, (должен составлять не менее одного года или срок существования товарного рынка, если он составляет менее чем один год).

Представителем ООО «УралСКО» представлена информация о выручке в рублях за 2020 год по 4 контрагентам – 15 363 350 рублей.

А = 0.1 * 15 363 350 *1= 1 536 335,0 рублей или 1 536, 3 тысяч рублей

Определенный в соответствии с данными рекомендациями ущерб не может быть применен для целей взыскания убытков с нарушителей антимонопольного законодательства в судебном порядке.

Согласно постановлению Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства» антимонопольный орган не вправе в рамках своей компетенции разрешать гражданско-правовые споры хозяйствующих субъектов. В частности, он не полномочен защищать субъективные гражданские права потерпевшего от такого нарушения путем вынесения предписания нарушителю о возмещении понесенных убытков.

Руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1-4 статьи 41, частью 1 статьи 49 Федерального закона «О защите конкуренции»,

РЕШИЛА:

1. Признать действия группы лиц ООО «Урал-СКО» и ООО «УралСКО» по

приобретению и использованию исключительного права на комбинированный товарный знак «Миранда» по свидетельству № 519883, сходный с фирменным наименованием Заявителя и с серией этикеток крышек для консервирования производства Заявителя, используемых последним задолго до регистрации и использования Ответчиками товарного знака, актом недобросовестной конкуренции, противоречащим части 1 статьи 14.4 Закона «О защите конкуренции».

2. Разъяснить сторонам, что в соответствии с частью 2 статьи 14.4 Федерального закона «О защите конкуренции», решение антимонопольного органа о нарушении положений части 1 настоящей статьи в отношении приобретения и использования исключительного права на товарный знак направляется заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

3. Передать материалы дела уполномоченному должностному лицу Челябинского УФАС России для возбуждения дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении ООО «Урал-СКО» и ООО «УралСКО» и их должностных лиц.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня вынесения.

Председатель Комиссии <…>

Члены Комиссии <…>

<…>