

РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ № 078/01/14.4-1374/2019

Резолютивная часть оглашена «21» апреля 2021 года Санкт-Петербург

В полном объеме решение изготовлено «12» мая 2021 года

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

председатель:

<...> — врио заместителя руководителя управления;

члены:

<...> — заместитель начальника отдела антимонопольного контроля хозяйствующих субъектов и рекламы управления,

<...> — специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля хозяйствующих субъектов и рекламы управления,

рассмотрев дело № 078/01/14.4-1374/2019 по признакам нарушения ИП Мошкова Игоря Розаиновича (ОГРНИП 316784700346618, ИНН 782506788492,<...>) части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившееся в недобросовестной регистрации товарного знака по свидетельству № 571756,

в присутствии представителей (в режиме ВКС):

от ООО «ГИДРОЦЕМ» — <...>

от ИП Мошкова И.Р. — <...>

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу (далее — Санкт-Петербургское УФАС России, Управление) поступило заявление ООО «ГИДРОЦЕМ» (вх. № 20946-ИП/19 от 11.07.2019) относительно возможного нарушения ИП Мошковым И.Р. части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»

(далее также — Закон о защите конкуренции).

В результате анализа заявления, представленных документов установлено следующее.

ИП Мошков И.Р. является правообладателем товарного знака по свидетельству №680973. ООО «ГИДРОЦЕМ» (далее также — Заявитель) считает, что ИП Мошков И.Р. (далее также — Ответчик) стал правообладателем товарного знака по свидетельству №680973, чтобы вытеснить своих конкурентов с общего рынка.

Между Заявителем и Ответчиком заключен договор на представление исключительной лицензии на право использования товарным знаком по свидетельству № 571756.

Товарный знак по свидетельству № 571756 представляет собой комбинированное изображение, которое включает в себя словесное обозначение «HYDROCEM». Транслитерация данного обозначения русскими буквами представляет собой слово «ГИДРОЦЕМ».

В январе 2018 года Ответчик подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака по свидетельству № 680973 (дата регистрации 08.11.2018), которое представляет собой словесное обозначение «ГИДРОЦЕМ».

Из представленной Заявителем информации следует, что ИП Мошков И.Р. осуществляет деятельность по продаже товара, аналогичного производству ООО «ГИДРОЦЕМ», покупателям, которые сотрудничают с Заявителем по более низкой цене.

Частью 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «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. Так, не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

Статья 39.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» не предусматривает выдачу предупреждения в случае, если антимонопольный орган выявит признаки нарушения статьи 14.4 данного Федерального закона в действиях хозяйствующих субъектов. Следовательно, антимонопольный орган возбуждает дело о нарушении антимонопольного законодательства непосредственно после того, как

выявит признаки нарушения статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

На основании изложенного издан приказ Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу от 17 октября 2019 года № 494/19 о возбуждении дела и создании комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения ИП Мошкова И.Р. статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Для целей применения данного законодательного запрета следует рассматривать исключительно совокупность действий по приобретению и использованию исключительных прав на средство индивидуализации, а не одно из них (пункте 63 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"). (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20.01.2017 N С01-1249/2016 по делу N А65-9183/2016).

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

- факт использования спорного обозначения иными лицами до даты подачи заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака;
- известность правообладателю факта использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию его в качестве товарного знака;
- наличие на момент подачи заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака конкурентных отношений между правообладателем и иными хозяйствующими субъектами;
- наличие у ответчика намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) получить необоснованные преимущества за счет единоличного использования известного обозначения, причинить вред хозяйствующим субъектам - конкурентам или вытеснить их с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения;

- причинение либо вероятность причинения хозяйствующим субъектам - конкурентам вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

При этом Управление отмечает, что в рамках настоящего дела установлению подлежит вся совокупность вышеназванных обстоятельств, поскольку при недоказанности хотя бы одного из элементов состава, действия лица не могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2016 N C01-358/2016 по делу N A40-137465/2015).

Антимонопольный орган основывает свое решение на тех доказательствах, которые были представлены и исследованы в ходе рассмотрения дела, т. е. имеющие значение для данного дела факты, подтвержденные проверенными антимонопольным органом доказательствами, удовлетворяющими требования закона об их относимости и допустимости, или общеизвестными обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании, а также вытекающие из установленных фактов.

Определением Санкт-Петербургского УФАС России от 25 ноября 2019 года исх. № 78/38981/19 рассмотрение дела № 078/01/14.4-1374/2019 было приостановлено до принятия Арбитражным судом решений или иных судебных актов по делам №№ А56-47263/2019, А56-59700/2019 по существу.

А также до принятия Коллегией Палаты по патентным спорам решения по возражению ООО «ГИДРОЦЕМ» против представления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 680973.

Определением от 16.02.21 исх. № 78/4113/21 рассмотрение дела № 078/01/14.4-1374/2019 было возобновлено.

На заседании комиссии 16 марта 2021 года представители Ответчика пояснили, что решением от 09 октября 2020 года Дело № СИП-329/2020 Суд по интеллектуальным правам отказал Заявителю по заявлению о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.01.2020 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 680973.

«...Как следует из материалов дела и установлено судом, словесный товарный знак «ГИДРОЦЕМ» по свидетельству Российской Федерации № 680973 зарегистрирован Роспатентом 08.11.2018 по заявке № 2018703326 с приоритетом от 29.01.2018 на имя предпринимателя в отношении широкого

перечня товаров 1, 2, 17, 19-го и услуг 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

В Роспатент 23.07.2019 поступило возражение общества «ГИДРОЦЕМ» против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное его несоответствием положениям пунктов 3 и 8 статьи 1483 ГК РФ.

В обоснование доводов возражения общество «ГИДРОЦЕМ» указало, что спорный товарный знак тождественен фирменному наименованию, право на которое возникло у подателя возражения ранее даты приоритета этого товарного знака. При этом общество отметило, что выпускает цемент и другие сухие бетонные смеси, в связи с чем фирменное наименование используется в отношении товаров, являющихся однородными товарам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак. Данный товарный знак содержит элементы, способные ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя, в связи с чем его регистрация не соответствует пункту 3 статьи 1483 ГК РФ.

Исследуя довод общества о злоупотреблении предпринимателем правом при регистрации спорного товарного знака суд приходит к следующим выводам.

Проверив доводы заявителя, суд находит их необоснованными, поскольку приведенные заявителем факты не свидетельствуют о злоупотреблении предпринимателем своими гражданскими правами при регистрации товарного знака.

Вместе с тем суд принимает также во внимание, что общество «ГИДРОЦЕМ» учреждено <...> в 2015 году, директором данного общества была назначена его супруга – Якшилова Л.С. На дату регистрации этого общества (13.01.2015) общество «ПП «Гидроцем» уже длительное время использовало обозначение, сходное с произвольной частью фирменного наименования заявителя, что подтверждается представленными в материалы дела товарными накладными. О таком использовании Якшилов Д.С. не мог не знать, являясь на указанную дату одним из учредителей общества «ПП «Гидроцем» и его генеральным директором.

Таким образом, действия <...> в данном случае были направлены на создание нового субъекта предпринимательской деятельности (конкурента) для осуществления деятельности в той же сфере, что и общество «ПП «Гидроцем», однако без участия в такой деятельности предпринимателя.

В связи с этим суд полагает, что действия предпринимателя по регистрации спорного товарного знака были направлены не на причинение вреда заявителю или какому-либо иному лицу, а на разумное обеспечение своих имущественных интересов в условиях учреждения другим участником общества «ПП «Гидроцем» <...> конкурирующего субъекта со сходным фирменным наименованием.

С учетом изложенного последующие действия предпринимателя по обращению в суд с иском к заявителю о защите права на спорный товарный знак не свидетельствуют сами по себе о злоупотреблении правом, а являются реализацией предусмотренного законом права правообладателя на защиту своего исключительного права.

При таких обстоятельствах, исследовав и оценив совокупность представленных в материалы дела доказательств, суд приходит к выводу о том, что действия предпринимателя по регистрации спорного товарного знака не могут быть признаны выходящими за пределы осуществления гражданских прав, направленными на причинение вреда заявителю или совершенными с иной недобросовестной целью...».

Постановлением от 01 апреля 2021 года Дело № СИП-329/2020 Президиум Суда по интеллектуальным правам решение Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2020 по делу № СИП-329/2020 оставил без изменения.

С учетом представленных в материалы дела доказательств, Комиссия не усматривает в действиях ИП Мошкова И.Р. признаков нарушения пункта 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1 – 4 статьи 41, статьей 48, частью 1 статьи 49 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», комиссия

РЕШИЛА:

Прекратить рассмотрение дела № 078/01/14.4-1374/2019 в связи с отсутствием в действиях ИП Мошкова Игоря Розаиновича (ОГРНИП 316784700346618, ИНН 782506788492, <...>) нарушения антимонопольного законодательства.

Председатель <...>

Члены <...>

<...>

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