

Исх. № ВЧ-08/9880 от 05.08.2022 г.

Комиссия Татарстанского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства (далее - Комиссия) в составе:

Председатель Комиссии: <...> – (должностное лицо)
Члены Комиссии: <...> – (должностное лицо)
<...> – (должностное лицо)

рассмотрев дело №016/01/14.4-1045/2021 по признакам нарушения ООО «Белтермо» (420127, Россия, Татарстан Республика, г. Казань, ул. Михаила Миля, зд. 63Б, пом. 304М, ОГРН: 1191690078579) части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в осуществлении недобросовестной конкуренции, путём приобретения и использования товарного знака № 765673 «BELTERMO»,

УСТАНОВИЛА:

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан (далее – Управление) поступило обращение ООО «ИмпортТрейд», ООО «ПлитОпт», ООО «Алексир» (Вх. №5299 от 16.04.2020 г.) по признакам нарушения ООО «Белтермо» части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», путем приобретения и использования исключительного права на товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания за № 765673.

По итогам рассмотрения поступившего обращения, а также изучения представленных документов Татарстанским УФАС России было установлено следующее.

ООО «Белтермо» - торгово-производственная компания, которая специализируется на изготовлении и продаже целлюлозно-древесного утеплителя «Белтермо» под товарным знаком «Белтермо» на территории Российской Федерации.

Общество зарегистрировано 02.10.2019.

Основным видом экономической деятельности является производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей (ОКВЭД 16.21). Также дополнительными видами деятельности являются:

13.95 – производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды;

17.29 – производство прочих изделий из бумаги и картона;

46.13 – деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами;

46.18 – деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров;

46.73 – торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;

47.52 – торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах;

47.91 –торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет.

В 2019 году под собственной торговой маркой Общество осуществляло производство целлюлозно-бумажного утеплителя «Белтермо» на территории Республики Чувашии, а также продажу своей продукции, в том числе через сеть Интернет на территории Российской Федерации.

Общество являлось правообладателем исключительных прав на товарный знак № 765673 «Белтермо» в виде комбинированного обозначения, что подтверждается свидетельством на товарный знак № 765673, зарегистрированным Федеральной службой по интеллектуальной собственности 06.07.2020 г. Дата приоритета 17.10.2019 г. Срок действия регистрации исключительного права до 17.10.2029 (сведения из реестра товарных знаков, зарегистрированных в Роспатенте, прилагаются). Товарный знак № 765673 зарегистрирован в отношении товаров, указанных в 17 классе Международной Классификации Товаров и Услуг (МКТУ) с 06.12.2019.

Фотоизображение представлено ниже.

Вместе с тем, 03 марта 2021 года между ООО «Белтермо» и ОАО «Мозырский деревообрабатывающий комбинат» заключен договор об отчуждении исключительного права на товарный знак №765673.

По условиям договора ООО «Белтермо» отчуждает в пользу ОАО «Мозырский деревообрабатывающий комбинат» исключительное право на товарный знак №765673 «Белтермо».

В силу положений Гражданского кодекса Российской Федерации (статьи 1232, 1234, 1490) переход исключительного права по договору подлежит государственной регистрации.

23 марта 2021 года было подано соответствующее заявление в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. 5 августа 2021 года переход исключительного права товарного знака №765673 «Белтермо» зарегистрирован в установленном порядке.

Общество использовало товарный знак «Белтермо» с момента регистрации как юридического лица – с 02.10.2019 по 03.03.2021.

03 марта 2021 года между ООО «Белтермо» и ОАО «Мозырский деревообрабатывающий комбинат» был подписан договор об отчуждении исключительного права на товарный знак №765673.

01 апреля 2021 года ОАО «Мозырский деревообрабатывающий комбинат» подписало с ООО «Белтермо» дилерский договор. По данному договору ООО «БЕЛТЕРМО» обязуется продвигать в Российской Федерации и других странах продукцию «Мозырский ДОК».

Таким образом, Общество реализует целлюлозно-бумажный утеплитель «Белтермо» с 2019 года, теплоизоляционные плиты (производства ОАО «Мозырский деревообрабатывающий комбинат») – с 2021 года.

Как указывают заявители жалобы ОАО «Мозырский деревообрабатывающий комбинат» работает на российском рынке строительных материалов, создал сеть дилеров и субдилеров, работающих на территории Российской Федерации, в частности в Москве (ООО «ПлитОпт», ООО «Импорттрейд», ООО «ГБТ», ООО «Селена», ООО «Алексир»), в Санкт-Петербурге (ИП Кравец), в Казани (ООО «Альфа Грин»).

Вместе с тем, по информации ОАО «Мозырский деревообрабатывающий комбинат» вышеперечисленные хозяйствующие субъекты, кроме ООО «Альфа Грин», никогда не были дилерами продукции ОАО «Мозырский деревообрабатывающий комбинат».

Далее заявители жалобы указывают, что действия ООО «Белтермо» по регистрации товарного знака № 765673 являются неправомерными, ссылаясь на то, что ранее ОАО «Мозырский деревообрабатывающий комбинат» оспорил предоставление правовой охраны на товарный знак № 725083.

Фотоизображение представлено ниже.

При этом Комиссия Татарстанского УФАС России отмечает, что указанные товарные знаки зарегистрированы по разным номерами и подлежат самостоятельной охране.

Необходимо отметить, что регистрация исключительных прав на товарный знак № 765673 не оспорено. Более того, ОАО «Мозырский деревообрабатывающий комбинат» в том числе признало законной регистрацию исключительных прав ООО «Белтермо» на товарный знак №765673, что подтверждается договором об отчуждении исключительного права на товарный знак от 3 марта 2021 года, в соответствии с которым ОАО «МДОК» приобрело у Общества «Белтермо» исключительные права на товарный знак №765673.

Кроме того, товарный знак №765673 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 60.07.2020 по заявке №2019752480 с приоритетом от 17.10.2019 в отношении товаров 17 класса МКТУ на имя ООО «Белтермо».

Далее заявители жалобы отмечают, что 7 июня 2020 года ООО «Белтермо» регистрирует товарный знак №765673, целью которого является рассылка претензий о запрете использования обозначения «Белтермо».

Соответственно, основанием письма с требованием о запрете использования обозначения «Белтермо» были исключительные права на товарный знак №725083, которые на тот период времени были официально зарегистрированы Федеральной службой по интеллектуальным правам за ООО «Белтермо» и не были оспорены ОАО «Мозырский деревообрабатывающий комбинат».

Действия Общества были связаны с защитой исключительных прав на товарный знак, под которым осуществлялась реализация собственной продукции - целлюлозно-бумажного утеплителя.

В соответствии со статьей 14.4 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - ФЗ «О защите конкуренции») устанавливает запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

Недобросовестная конкуренция определяется в п. 9 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции» как любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые:

- 1) Осуществление действий хозяйствующим субъектом-конкурентом;
- 2) Направленность действий хозяйствующего субъекта на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности;

3) Противоречие указанных действий требованиям законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости;

4) Причинение или способность причинения указанными действиями убытков другому хозяйствующему субъекту-конкуренту, либо нанесение ущерба его деловой репутации.

Согласно п. 7 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции», под конкуренцией понимается 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.

Товарный рынок в п. 4 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции» описывается как сфера обращения товара (в том числе товара иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, 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.

С учетом изложенных норм, под конкурентами понимаются лица, которые осуществляют деятельность на одном товарном рынке (рынке услуг) в пределах определенных территориальных границ. Наличие конкурентных отношений подтверждается тем, что товары (услуги) хозяйствующих субъектов являются взаимозаменяемыми по смыслу п. 3 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции» и вводятся в гражданский оборот в пределах совпадающих территориальных границ.

Применительно к делам, в которых установлению подлежит наличие признаков недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак, требуется установление наличия конкурентных отношений между хозяйствующими субъектами именно на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 сентября 2019 г. по делу № СИП-114/2019, от 29 мая 2020 г. по делу № СИП-648/2019).

Антимонопольный орган дает оценку действиям хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.

Недоказанность хотя бы одного из вышеперечисленных признаков исключает признание действий хозяйствующего субъекта актом недобросовестной конкуренции. Для доказывания совершения правонарушений, запрет на которые содержат статьи 14.1 - 14.7 Закона о защите конкуренции, необходимо также установление специальных признаков.

Кроме того, в соответствии с абзацем 1 и подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом или недобросовестной

конкуренцией.

При наличии действующей правовой охраны товарного знака на момент рассмотрения антимонопольным органом настоящего дела действует презумпция того, что товарный знак зарегистрирован в установленном законом порядке, презумпция которой может быть опровергнута путем подачи в Роспатент возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

Кроме того, доводы Заявителей о том, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, представляют собой недобросовестную конкуренцию, носят исключительно декларативный и бездоказательный характер, так как они не подтверждены какими-либо документами.

Таким образом, Комиссия приходит к выводам о том, что действия ООО «Белтермо», направленные на защиту своих исключительных прав на спорный товарный знак путем запрета иным хозяйствующим субъектам-конкурентам использовать в своей хозяйственной деятельности обозначение «Белтермо», нельзя признать противоречащими честным обычаям в торговых отношениях, как и саму цель приобретения исключительных прав на спорный товарный знак, а равно актом недобросовестной конкуренции.

Кроме того, необходимо отметить, что в Арбитражных судах Российской Федерации рассматривались дела по иску общества с ограниченной ответственностью «Белтермо», г.Казань о прекращении использования товарного знака «Белтермо» и взыскании 300 000 рублей компенсации.

1. В Арбитражном суде города Москвы – дело № А40-206055/2020 по иску Общества к Обществу с ограниченной ответственностью «Импорттрейд».

Решением Арбитражного суда города Москвы от 31 марта 2021 года иск удовлетворен в полном объеме заявленных требований.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 июля 2021 года решение Арбитражного суда города Москвы оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика – без удовлетворения.

Не согласившись с вынесенными судебными актами, представитель ответчика подал кассационную жалобу.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 19 ноября 2021 года по указанному делу судебные акты первой и апелляционной инстанций оставлены в силе, кассационная жалоба – без удовлетворения.

2. В Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области – дело № А56-2098/2021 по иску Общества к Обществу с ограниченной ответственностью «Л-Вик».

Определением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25 мая 2021 года утверждено мировое соглашение, согласно которому ООО «Л-Вик» обязуется прекратить использование товарного знака «Белтермо» и выплачивает Обществу компенсацию.

3. В Арбитражном суде Республики Татарстан – дело № А65-30728/2020 по иску Общества к Обществу с ограниченной ответственностью «Эковул».

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 25 августа 2021 года иск

удовлетворен частично. На ООО «Эковулл» возложена обязанность прекратить использование товарного знака «Белтермо» и взысканы 100 000 рублей компенсации.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 ноября 2021 года решение Арбитражном суда Республики Татарстан оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика – без удовлетворения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 29 июня 2022 года решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 25.08.2021 по делу № А65-30728/2020 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.11.2021 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Эковулл» (ОГРН 1171690052214) – без удовлетворения.

Суды установили, что В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). 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 (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий

нарушения этого права.

Как установили суды первой и апелляционной инстанций, на момент совершенного нарушения прав ответчиком, истец являлся правообладателем товарного знака, в защиту которого подал настоящий иск.

Суды первой и апелляционной инстанций также установили, что материалами дела подтверждается факт нарушения ООО «Эковулл» принадлежащего ООО «Белтермо» исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 765673 путем рекламы и предложения к продаже на интернет-сайте, расположенном по адресу <https://www.esowool.ru/>, товара с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца в отношении однородных товаров. Данные фактические обстоятельства дела послужили основанием для удовлетворения исковых требований о частичном взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки.

Суд первой инстанции установил, а суд апелляционной инстанции подтвердил, что материалами настоящего дела подтверждается факт нарушения ООО «Эковулл» исключительного права ООО «Белтермо» путем использования ООО «Эковулл» обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком ООО «Белтермо» в отношении однородных товаров «теплоизолирующие материалы».

Поэтому проведя анализ спорных обозначений, с учетом вышеназванной правовой позиции, суды пришли к обоснованным выводам, что реализуемый ООО «Эковулл» товар является однородным с товаром, в отношении которого зарегистрировано исключительное право ООО «Белтермо».

Кроме того суды установили, что обращение ООО «Белтермо» с иском в арбитражный суд не обусловлено намерением ООО «Белтермо» причинить ООО «Эковулл» вред.

Суд кассационной инстанции соглашается с выводом суда апелляционной инстанции.

Суд по интеллектуальным правам учитывает позицию, изложенную в определении Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 № 305-ЭС16-7224, согласно которой вопросы о наличии у ООО «Белтермо» исключительного права и нарушении ООО «Эковулл» этого исключительного права являются вопросами факта, которые устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств.

Вопреки доводам ООО «Эковулл», фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Таким образом, в рамках рассмотрения дела судами было установлено, что данные действия не направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, а совершены в рамках действующего законодательства и направлены на защиту гражданских прав.

На основании вышеизложенного, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» Комиссия прекращает рассмотрение

дела о нарушении антимонопольного законодательства в случае отсутствия нарушения антимонопольного законодательства в рассматриваемых комиссией действиях (бездействии).

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1-4 статьи 41, статьями 48, 49 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Комиссия

РЕШИЛА:

Прекратить рассмотрение дела №016/01/14.4-1236/2021, возбужденное в отношении нарушения ООО «Белтермо» (420127, Россия, Татарстан Республика, г. Казань, ул. Михаила Миля, зд. 63Б, пом. 304М, ОГРН: 1191690078579) по статье 14.4 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в осуществлении недобросовестной конкуренции, путём приобретения и использования товарного знака № 765673 «BELTERMO»,

Председатель Комиссии:

<...> – (должностное лицо)

Члены Комиссии:

<...> – (должностное лицо)

<...> – (должностное лицо)