Агентство юридической безопасности «ИНТЕЛЛЕКТ-С» представителю ООО «ПФ «Милена» патентному поверенному Лабзину М.В., а/я 62, г.Москва, 119019

Директору ООО ПФ «Милена»

С.М.С.,

2-й мкр., д. .., г. Полевской, Свердловская область, 623380

Генеральному директору

ООО «СЛОН-АВТО»

Г. И.В.,

Обводное шоссе, д.34, корп. (строение) 1, г. Тольятти, Самарская область, 445000

Внешнему управляющему

ООО «СК-ПРОМАВТО»

П. А.В.,

ул. Радищева, д. 33, оф. 17,

г. Екатеринбург,

Свердловская область, 620014

РЕШЕНИЕ

09 февраля 2015г. г.

Самара

Резолютивная часть решения оглашена 27 января 2015 года

В полном объеме решение изготовлено 9 февраля 2015 года

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

Председатель Комиссии - Л.Л. Пак, Руководитель Управления;

Члены Комиссии: И.А. Макридина, начальник отдела;

Е.О. Фомина, главный специалист-эксперт,

в присутствии представителей:

заявителя по делу – ООО «ПФ «Милена» (623380, Свердловская область, г. Полевской, 2-й мкр, д. 2, кв. 16, ИНН 6626012282) – представитель отсутствует (о времени и месте рассмотрения дела лицо уведомлено надлежащим образом определением исх. № 14309(4)/8 от 03.12.2014г.);

ответчика по делу – ООО «СЛОН-АВТО» (445000, Самарская область, г. Тольятти, Обводное шоссе, д. 34, корпус/строение 1, ИНН 6323111661) — представитель отсутствует (о времени и месте рассмотрения дела лицо уведомлено надлежащим образом определением исх. № 14309(4)/8 от 03.12.2014г.),

заинтересованного лица по делу – ООО «СК-ПРОМАВТО» - (620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 33, оф. 17, ИНН 6323076061, дата регистрации 05.03.2012г.) - представитель отсутствует (о времени и месте рассмотрения дела лицо уведомлено надлежащим образом определением исх. № 14309(4)/8 от 03.12.2014г.),

рассмотрев материалы дела № 36-10692-14/8, заслушав лиц, участвующих в деле по признакам нарушения ООО «СЛОН-АВТО» части 2 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон «О защите конкуренции»),

УСТАНОВИЛА:

Поводом к возбуждению дела № 36-10692-14/8 о нарушении антимонопольного законодательства послужило заявление ООО «Производственная фирма «Милена» (далее – Заявитель; - ООО «ПФ «Милена»), переданное ФАС России, о наличии признаков недобросовестной конкуренции в действиях ООО «СЛОН - АВТО», выразившихся в приобретении и использовании товарного знака № 510537 «Milena», схожего с фирменным наименованием Заявителя.

По мнению Заявителя, действия ООО «СЛОН - АВТО» по приобретению и использованию товарного знака № 510537 «Milena» содержат признаки недобросовестной конкуренции и нарушают ч. 2 ст. 14 Закона «О защите конкуренции».

ООО «СЛОН-АВТО» доводами Заявителя не согласилось.

Согласно отзыву на заявление (исх. б/н от 28.11.2014г.) следует, что наличие старшего права на фирменное наименование, сходного с товарным знаком «Milena», еще не позволяет прийти к выводу о наличии в действиях ООО «СЛОН-АВТО» признаков недобросовестной конкуренции. ООО «СЛОН-АВТО» полагает, что заявителем не доказан факт введения потребителя в заблуждение. Кроме того, не доказано, что ООО «ПФ «Милена» и ее продукция известны на рынке.

Так же из отзыва следует, что ООО «ПФ «Милена» предоставлены договоры поставки и расходные накладные к ним, в расходных накладных указаны товары – «высоковольтные провода Силикон», «высоковольтные провода Однож.», «высоковольтные провода Плазма». В документах отсутствует информация о товарах, маркируемых обозначением «Milena/Милена». Представленные документы Заявителя не подтверждают известность и ассоциативность товаров 07, 09 и 12 классов МКТУ, в отношении которых оспаривается регистрация товарного знака № 510537, с ООО «ПФ «Милена». В данном случае, у потребителя есть понимание того, что есть ООО «ПФ «Милена», которое занимается продажей автомобильных товаров – свечные колпачки, крышки трамблера, высоковольтные провода, жгуты высоковольтных проводов, провода для аккумуляторов, но данные товары не маркируются обозначением «Milena».

Кроме того Ответчик в своем отзыве указал, что материалы заявления не содержат документов, свидетельствующих о том, что именно ООО «ПФ «Милена» имеет непосредственное отношение к производству товаров 07, 09 и 12 классов МКТУ, маркированных обозначением «Milena», а так же хозяйственную связь с производителем товаров 07, 09 и 12 классов МКТУ, маркированных обозначением «Milena». Заявитель полагает, что данный вывод является декларативным и не доказан фактически.

По мнению Ответчика, из материалов дела видно, что Заявитель не является производителем товаров, а занимается именно реализацией товаров, маркированных различными обозначениями. Кроме того, Ответчик отмечает, что продажа производилась в одном регионе и незначительными партиями.

Ответчик в своем отзыве также ссылается на то, что при осуществлении государственной регистрации обозначения «Milena» в качестве товарного знака в отношении товаров 07, 09 и 12 классов МКТУ в ФИПС было получено уведомление о

результатах проверки соответствия заявленного обозначения на возможность государственной регистрации. При этом исследуя сеть Интернет, информации об ООО «ПФ «Милена», в том числе как производителе однородных товаров, экспертом выявлено не было, что так же не подтверждает известность ООО «ПФ «Милена».

Кроме того товары 07, 09, 12 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 510537 «Milena», не являются товарами народного потребления.

Учитывая изложенное, ООО «СЛОН-АВТО» указывает на недоказанность признаков недобросовестной конкуренции, выразившейся в регистрации товарного знака № 510537 «Milena», поскольку не доказан факт известности широкому кругу потребителей продукции ООО «ПФ «Милена», маркированной тождественным обозначением. Товарный знак «Milena», правообладателем которого является ООО «СЛОН-АВТО», не является способным ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Заинтересованное лицо - ООО «СК-ПРОМАВТО» не представило письменных пояснений относительно доводов Заявителя.

Комиссия Самарского УФАС России по рассмотрению дела № 36-10692-14/8 о нарушении антимонопольного законодательства, заслушав лиц участвующих в деле и их представителей, рассмотрев имеющиеся в материалах дела доказательства, установила следующие обстоятельства.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ Заявитель и Ответчик осуществляют предпринимательскую деятельность по производству частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей (ОКВЭД 34.30) на территории Российской Федерации, то есть являются хозяйствующими субъектами - конкурентами.

19.04.2001г. зарегистрировано ООО «Производственная фирма «Милена» (постановление главы МО г. Полевской от 19.04.2001г. № 787), уставными видами деятельности которого являлись и являются, в том числе производство и реализация товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения, в том числе, через собственную торговую сеть; проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработка, тиражирование, внедрение и коммерческое использование отечественных и зарубежных высокоэффективных видов оборудования, техники, технологий и материалов; производство и реализация электронно-вычислительных комплексов и иного оборудования, их установка и сервисное обслуживание.

С 2001г. ООО «ПФ «Милена» изготавливает и поставляет своим оптовым покупателям различные запчасти для автомобилей, в особенности связанные с «электрикой» (кабели, провода, свечные колпачки, крышки трамблера, свечные наконечники, высоковольтные жгуты), что подтверждается, в том числе, договором № 5/6а от 03.01.2003г. на изготовление автомобильных запчастей и расходной накладной № 12 от 04.03.2003 о поставке товара фирме ООО «Энергоприбор» г. Екатеринбург; договором поставки № 7 от 05.01.2004г. и расходной накладной № МИ-25 от31.03.2004г. о продаже товара ООО «Лада-Партнер» г. Самара; договором подряда № 9 от 28.08.2007г. и накладной МИ-71 от 30.11.2007г. на изготовление и отгрузку товаров в ОАО «Егоршинский радиозавод» г. Артемовский Свердловской области; договором № 3 от 26.02.2008г. и накладной № МИ-021 от

28.02.2008г. о поставке товаров фирме ООО «Союз-транс» г. Екатеринбург; договором № 36 от 23.01.2012г. и товарными накладными № 29 от 18.04.2012г., № 107 от 23.12.2013г. о продаже товаров фирме ООО «Авто-Старт».

Вышеизложенное свидетельствует об активной, фактической деятельности ООО «ПФ «Милена» на протяжении более 10 лет по производству и продаже в различных регионах товаров, связанных с запасными частями к автомобилям.

Кроме того с 2007г. ООО «ПФ «Милена» сотрудничает с фирмой СИЛИКОН ИНЖИНИРИНГ ЛТД (Великобритания), которая изготавливает используемую в автомобильном транспорте продукцию из силикона, а именно высоковольтный кабель маркированный обозначением MILENA, что подтверждается контрактом № 002 от 10.01.2007г. с СИЛИКОН ИНЖИНИРИНГ ЛТД; письмом ООО «ПФ «Милена» в адрес СИЛИКОН ИНЖИНИРИНГ ЛТД от 02.04.2007г. с образцами маркировки кабеля, счетом на оплату от 15.05.2007г., грузовой таможенной декларацией 31923897.

Кроме того, ООО «ПФ «Милена» изготавливает рекламные листовки, используя фирменное наименование «МИЛЕНА», что подтверждается копией рекламной листовки; авторским договором с дизайнером от 05.01.2004г. с приложением; заявкой на разработку упаковочной коробки от 09.01.2008г.; договором поставки полиграфической продукции № 37/08 от 09.01.2008г. с дополнительным соглашением; счетом на оплату № 308 от 30.01.2008г.; платежными поручениями № 018 от 30.01.2008г., № 28 от 12.02.2008г.; товарной накладной № 2/00092 от 15.02.2008г.

Из выше изложенного следует, что Заявитель действительно активно использует обозначение «Милена» и «MILENA» не только как элемент фирменного наименования, но и как самостоятельное обозначение, играющее отдельную роль в процессе индивидуализации ООО «ПФ «Милена» и ее продукции.

Качество продукции Заявителя признано сертификатами соответствия и многочисленными испытаниями, широкая известность, добросовестность и деловая репутация подтверждены благодарственными письмами, свидетельствами, дипломами.

Таким образом, вышеизложенное подтверждает фактическую известность ООО «ПФ «Милена», его фирменное наименование, а также обозначений «Милена» и «MILENA» на рынке товаров и услуг, связанных с автомобилями в различных регионах страны.

В 2014г. в адрес ООО «ПФ «Милена» от ООО «СЛОН-АВТО» поступило письмо (исх. № 1/7 от 13.03.2014г.) с требованием прекратить производство и реализацию высоковольтных проводов с обозначением «Milena», а также проинформировать всех контрагентов (в том числе дилеров) о недопустимости распространения высоковольтных проводов с обозначением «Milena».

Кроме того, ООО «СЛОН-АВТО» обратилось в Прокуратуру города Полевской Свердловской области с заявлением о нарушении ООО «ПФ «Милена» законодательства об интеллектуальной собственности (запрос информации Прокурора г. Полевского исх. № 188ж-2014 от 05.04.2014г.).

Таким образом, ООО «СЛОН-АВТО» намерено вытесняет ООО «ПФ «Милена» с товарного рынка, для реализации своей продукции под известным обозначением

«Milena» без затрат на продвижение за счет известности обозначения.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введены в действие 10.05.2003 (далее – Правила), к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 ГК РФ не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В рамках рассмотрения дела № 36-10692-14/8 Самарским УФАС России был осуществлен запрос в ФГБУ ФИПС (исх. № 10970/8 от 30.09.2014) с целью выяснения: сходно ли до степени смешения фирменное наименование Общества с Ограниченной Ответственностью «Производственная фирма «Милена» (сокращенное наименование ООО ПФ «Милена») с товарным знаком «Milena», зарегистрированным по свидетельству № 510537 за ООО «Слон-Авто»; сходны ли между собой обозначения, которыми маркируют продукцию (высоковольтные провода) ООО ПФ «Милена» и ООО «Слон-Авто».

Из справки, подготовленной ФГБУ ФИПС (исх. № 41-3973-12 от 30.10.2014) на запрос Самарского УФАС России следует, что фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «Милена» и сокращенной фирменное наименование ООО «ПФ «Милена» являются сходными дл степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 510537 в силу фонетического сходства и семантического тождества словесных обозначений «Милена»/ «Milena».

Также из данной справки следует, что на исследование представлены фотоизображения товаров «высоковольтные провода» производства ООО «СЛОН-АВТО», содержащих, в том числе словесное обозначение «MILENA», а также ксерокопия рекламной листовки с изображением товаров «высоковольтные провода» производства ООО «ПФ «Милена», содержащих, в том числе, словесное обозначение «MILENA».

В результате исследования, проведенного в отношении представленных словесных обозначений, установлено, что они являются сходными дл степени смешения в силу фонетического, семантического тождества и графического сходства общих словесных элементов «MILENA».

Правовая охрана товарному знаку № 510537 была предоставлена, в частности, в отношении вышеприведенного перечня товаров, для которых испрашивается признание предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным. Данные товары 07, 09 и 12 классов МКТУ представляют собой различные части автомобилей и их двигателей, в том числе, используемые в автомобилях комплектующие для электротехнического оборудования.

В свою очередь, ООО «ПФ «Милена» в соответствии с его уставом, выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц осуществляет свою деятельность именно в сферах производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей, а также производства изолированных проводов и кабелей.

При этом анализ договоров и товаросопроводительной документации показал, что в период ранее даты приоритета (25.05.2012г.) товарного знака № 510537 ООО «ПФ «Милена» уже осуществляло соответствующую реальную производственную деятельность по выпуску различных запчастей для автомобилей и комплектующих для их электротехнического оборудования, и данная продукция действительно была введена им в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Также установлено, что в период ранее даты приоритета вышеуказанного товарного знака продукция ООО «ПФ «Милена» уже прошла, сертификационные испытания и была сертифицирована. Деятельность его производственного предприятия отмечена в благодарственных письмах, свидетельствах и дипломах.

В этой связи следует отметить, что довод ООО «СЛОН-АВТО» об отсутствии доказательств производства товаров именно ООО «ПФ «Милена» опровергается упомянутыми выше договорами, а также производственно-сертификационной документацией и сертификатом соответствия, в которых оно указано не только в качестве заказчика сертификационных испытаний и получателя сертификата соответствия, но и в качестве изготовителя соответствующей продукции.

Кроме того, и производство компанией СИЛИКОН ИНЖИНИРИНГ ЛТД (Великобритания) используемых в автомобилях изделий из силикона (высоковольтного кабеля) осуществлялось именно по заказу ООО «ПФ «Милена», в соответствии с контрактом и его письмом-заказом. Данным письмом-заказом ООО «ПФ «Милена» определяются технические параметры и маркировка такой продукции.

Таким образом, Комиссией Самарского УФАС России установлено наличие у товарного знака № 510537 «Milena» сходства до степени смешения с фирменным наименованием ООО «ПФ «Милена», право на которое возникло у него ранее даты приоритета этого товарного знака, в отношении соответствующих однородных товаров 07, 09 и 12 классов МКТУ.

Указанное позволяет сделать вывод о несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

Довод ООО «СЛОН-АВТО» о недоказанности известности фирменного наименования Заявителя, является некорректным, так как соответствующая норма права, установленная пунктом 8 статьи 1483 ГК РФ, не предусматривает такого условия ее применения, как наличие у фирменного наименования известности.

Что касается довода Ответчика об отсутствии доказательств наличия на товарах ООО «ПФ «Милена» маркировки обозначением, воспроизводящим товарный знак № 510537 «Milena», следует отметить, что условием применения соответствующей нормы права, установленной пунктом 8 статьи 1483 ГК РФ, является сходство товарного знака до степени смешения в отношении однородных товаров именно с фирменным наименованием иного лица, то есть со средством индивидуализации юридического лица, осуществляющего свою хозяйственную деятельность в определенной области экономики под этим фирменным наименованием, а вовсе не с маркируемым обозначением, служащим для индивидуализации самих товаров среди однородных товаров, имеющихся на товарном рынке.

Таким образом, деятельность хозяйствующего субъекта под соответствующим фирменным наименованием для реализации товаров имеет приоритетное значение по отношению к действиям по регистрации одноименного товарного знака.

Относительно довода Ответчика о том, что в отношении товарного знака № 510537 при проведении экспертизы заявленного обозначения по соответствующей заявке экспертом не была выявлена в Интернете какая-либо информация об ООО «ПФ «Милена», необходимо отметить то, что данный довод является также ошибочным, так как в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 1499 ГК РФ в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения только требованиям статьи 1477 и пунктов 1 – 7 статьи 1483 ГК РФ. Ввиду данной нормы права при проведении экспертизы не проводились поиск и выборка фирменных наименований, сходных с заявленным обозначением до степени смешения в отношении однородных товаров, то есть на предмет несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ. Указанное основание для отказа в государственной регистрации товарного знака является мотивом рассматриваемого возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.

В силу части 1 статьи 1 Закона «О защите конкуренции» указанный закон определяет организационные и правовые основы защиты конкуренции, в том числе предупреждения и пресечения недобросовестной конкуренции.

Согласно пункту 3 статьи 22 Закона «О защите конкуренции» антимонопольный орган выполняет функции по предупреждению недобросовестной конкуренции со стороны в том числе хозяйствующих субъектов.

В соответствии с частью 2 статьи 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

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.

Согласно части 2 статьи 14 Закона «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Таким образом, исходя из установленных Комиссией Самарского УФАС России обстоятельств дела, имеющихся в деле доказательств, Комиссия Самарского УФАС России приходит к выводу о наличии в действиях ООО «СЛОН-АВТО», связанных с приобретением и использованием исключительных прав на словесный товарный знак «Milena» по свидетельству № 510537, всех признаков недобросовестной конкуренции, указанных в пункте 9 статьи 4 Закона «О защите конкуренции»:

1) Заявитель и Ответчик являются конкурирующими хозяйствующими субъектами, поскольку осуществляют деятельность, приносящую доход на основании государственной регистрации на одном товарном рынке.

2) направленность на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности над конкурентом выразилась в приобретении ООО «СЛОН-АВТО» исключительных прав на словесное обозначение «Milena», сходное до степени смешения с фирменным наименованием Заявителя «Милена», и препятствованию Заявителю в использовании фирменного наименования «Милена», которое используется Заявителем в том числе, для индивидуализации товаров, производимых и реализуемых на территории РФ;

3) противоречие действующему законодательству, а именно части 2 статьи 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, а также статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации;

4) способность причинения убытков конкуренту выразилась, в том числе, в направлении ООО «СЛОН-АВТО» письма-претензии о прекращении незаконного использования товарного знака по свидетельству № 510537, в том, что Заявитель вследствие регистрации товарного знака № 510537 Ответчиком лишается возможности эффективно реализовывать свой товар, так как данные действия Ответчика не позволили Заявителю получить то, на что он был вправе рассчитывать при обычных условиях реализации своих товаров с использованием принадлежащего ему фирменного наименования, что, в свою очередь, не может не сказаться на прибыли Заявителя.

Кроме того, помимо регистрации товарного знака по свидетельству № 510537 данным обществом были осуществлены действия по продаже товара, маркированного обозначением «MILENA», что свидетельствует о фактических убытках для ООО «ПФ «Милена» (договор № 178/11 от 05.09.2012г.с приложением; товарная накладная № 34 от 12.02.2014г.).

Исходя из выше изложенного, Комиссия Управления пришла к выводу о наличии в действиях ООО «СЛОН-АВТО» нарушения части 2 статьи 14 Закона «О защите конкуренции».

Принимая во внимание упомянутые обстоятельства, и руководствуясь статьей 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, статьей 4, частью 2 статьи 14, статьей 23, частями 1 и 2 статьи 41, частью 2 статьи 45, статьей 49 Закона «О защите конкуренции», Комиссия Самарского УФАС России,

РЕШИЛА:

1. Признать действия Общества с ограниченной ответственностью «СЛОН-АВТО» на товарном рынке по производству частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей (ОКВЭД 34.30) на территории Российской Федерации по приобретению и использованию исключительных прав на словесный товарный знак «Milena» по свидетельству № 510537 актом недобросовестной конкуренции в соответствии с частью 2 статьи 14 Закона «О защите конкуренции».

2. Передать материалы дела № 36-10692-11/8 уполномоченному должностному лицу Управления для возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренного частью 2 статьи 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СЛОН-АВТО».

Председатель Комиссии Л.Л. Пак

Члены Комиссии И.А. Макридина

Е.О. Фомина

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