

Резолютивная часть решения объявлена: 12.09.2016

Полный текст решения изготовлен: 23.09.2016

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю (далее – Приморское УФАС России) по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства (далее – Комиссия) в составе:

председатель Комиссии: - заместитель руководителя,

члены Комиссии: – ведущий специалист-эксперт отдела контроля антимонопольного законодательства и рекламы, –специалист 1 разряда отдела контроля антимонопольного законодательства и рекламы,

рассмотрев дело № 31/06-2015, возбужденное по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма Городисский и Партнеры» (ОГРН 1027739045630, ИНН/КПП 7702195561/770801001) – представителя компании КангаруКо., Лтд. (419, Чонгчон-Донг, Пульонг-Гу, Инчхон, Республика Корея) (далее – Кангару, Заявитель) в отношении общества с ограниченной ответственностью «Автобиз» (ИНН/КПП 2536168785/254301001, ОГРН 1062536027510) (далее – ООО «Автобиз», Ответчик) по признакам нарушения статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – ФЗ «О защите конкуренции»), выразившегося в недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству № 387396 («Profitom»),

в присутствии:

от ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры»: представитель по доверенности;

от «Автобиз»: представитель по доверенности;

от ЗАО «Юником-Восток» представитель не явился, уведомлен надлежащим образом.

УСТАНОВИЛА:

В адрес Приморского УФАС России поступило заявление Кангару (вх. № 7183 от 23.09.2015) о наличии в действиях ООО «Автобиз» нарушения ФЗ «О защите конкуренции».

В своем заявлении Кангару указывает, что продукция ООО «Автобиз» внешне сходна с продукцией Кангару, что вызывает смешение на рынке (форма флаконов, форма этикетки, цветовые комбинации, цифровые обозначения и т. д.), что приводит к введению в заблуждение потребителей.

Кроме того, Заявитель считает, что действия ООО «Автобиз», связанные с приобретением и использованием исключительных прав на комбинированный товарный знак по свидетельству № 387396 является актом недобросовестной конкуренции.

Согласно статье 10 bis Парижской Конвенции по охране промышленной собственности актом

недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Согласно пункту 9 статьи 4 ФЗ «О защите конкуренции», под недобросовестной конкуренцией понимаются 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.

В соответствии с частью 1 статьи 14.4 ФЗ «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.

В соответствии со статьей 14.6 ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе:

1) незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку, фирменному наименованию, коммерческому обозначению, наименованию места происхождения товара хозяйствующего субъекта-конкурента либо сходного с ними до степени смешения, путем его размещения на товарах, этикетках, упаковках или использования иным образом в отношении товаров, которые продаются либо иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также путем его использования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая размещение в доменном имени и при других способах адресации;

2) копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар. При рассмотрении дела № 31/06-2016, Комиссией с учетом имеющихся в деле документов, установлено следующее.

Кангару является правообладателем товарного знака по свидетельству № 250121 (дата регистрации 27.06.2003, дата истечения срока действия регистрации 11.07.2022).

Указанный товарный знак зарегистрирован для индивидуализации продукции по классам МКТУ:

03 - моющие, очищающие средства для кузовов автомобилей; моющие, очищающие средства для мытья окон; моющие, очищающие средства для мытья, чистки стекол, в том числе ветровых; бытовые моющие, очищающие средства; воски для полирования мебели и полов; кремы, воски для кожи; пасты, кремы, воски для полирования.

2000 является неохраняемым элементом товарного знака.

Материалами дела установлено, что Заявитель с 2005 года производит, рекламирует и поставляет на территорию Российской Федерации моющие средства «Profoam» в линейке

1000, 2000, 3000:

Данный факт подтверждён представленными в материалы дела копиями журналов, каталогов и справочников, датированными 2005-2007 годами.

ООО «Автобиз» является правообладателем товарного знака по свидетельству № 387396.

Регистрация товарного знака по свидетельству № 387396 ранее (20.08.2009) осуществлялась ООО «Премьера». 13.08.2013 по договору отчуждения № РД0129047 исключительное право на товарный знак по свидетельству № 387396 перешло к ООО «Премьера 2007». 26.11.2014 по договору отчуждения № РД0162576 исключительное право на товарный знак по свидетельству № 387396 перешло к ООО «Автобиз» (дата истечения срока действия регистрации 11.01.2018).

Указанный товарный знак зарегистрирован для индивидуализации продукции по классам МКТУ:

03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла.

Ответчик вводит в оборот товар на территории Российской Федерации, а именно моющие средства «Profitom» в линейке 1000, 2000, 3000:

В материалы дела Ответчиком представлены копии заключенных договоров поставки от 03.11.2015, 01.09.2014, 11.01.2013, где ООО «Автобиз» выступает покупателем товара.

Продавцами же являются следующие компании: по договору поставки товара № 1/11 от 03.11.2015 - ООО «Велси» (ИНН 2543064360); по договору поставки товара № 01-09/14 от 01.09.2014 - ООО «Форвард» (ИНН 2543051410); по договору поставки № 04/ДВ от 11.01.2013 - ООО «Премьера 2007» (ИНН 2536186833).

Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц, а также системы СПАРК установлено, что ООО «Велси», ООО «Форвард», ООО «Премьера», ООО «Премьера 2007» имеют (имели) одного и того же учредителя и руководителя. Таким образом, эти компании в силу требований статьи 9 ФЗ «О защите конкуренции» входят в одну группу лиц и их следует рассматривать как единый хозяйствующий субъект.

При этом следует отметить, что согласно сведениям, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Федеральной налоговой службы, ООО «Премьера» 09.07.2013 прекратило свою деятельность, а ООО «Премьера 2007» прекратило свою деятельность 16.03.2015.

Таким образом, ООО «Автобиз» не производит товар «Profitom», а приобретает его для реализации в готовом виде у сторонних организаций.

Однако, согласно имеющимся материалам дела, в том числе этикеток продукции, ООО «Автобиз» является дистрибьютором продукции, а вышеуказанные продавцы ее импортерами. Производителем продукции выступает – Malpyo Industrial Co.,Ltd, 710-3, Kojan-Dong, Namgdong-Gu, Incheon, Korea.

Факт того, что ООО «Автобиз» является эксклюзивным дистрибьютором продукции «Profitom» на территории Российской Федерации также подтверждается представленными письмами от 05.02.2013 ООО «Премьера 2007», от 17.12.2015 ООО «Велси», от 25.02.2015 ООО «Форвард».

Материалами дела также установлено, что продукция «Profitom» на территории Российской Федерации распространялась в разные периоды времени в различной упаковке:

В течение всего периода владения исключительными правами на товарный знак по свидетельству № 387396 ООО «Автобиз» ни разу не использовало свои исключительные права.

Как следует из письменных пояснений Ответчика после приобретения им товарного знака по свидетельству № 387396 (начиная с весны 2014 года) ООО «Автобиз» прекратило реализацию товара с использованием товарного знака по свидетельству № 387396 и начало реализацию товара в новой упаковке (вид 3).

Таким образом, ООО «Автобиз» не отрицает приобретение и последующую реализацию товара с использованием товарного знака по свидетельству № 387396 до весны 2014, что так же подтверждается заключенным договором поставки товара от 11.01.2013.

Таким образом, Заявитель и Ответчик осуществляют аналогичные виды деятельности, а именно продажа моющих средств для автомобилей и являются хозяйствующими субъектами – конкурентами.

Из представленного Заявителем заключения от 18.03.2015 патентного поверенного следует, что внешний вид товара Заявителя сходный до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком по свидетельству № 387396.

Из представленного Заявителем исследования проведенного в апреле-мае 2015 году Фондом содействия изучению общественного мнения следует, что при демонстрации респондентам товарного знака по свидетельству № 387396 и упаковки товара Заявителя 86% опрошенных посчитали, что изображения скорее схожи между собой. 52,1 % указали, что товарный знака по свидетельству № 387396 и упаковка товара Заявителя принадлежат скорее одному владельцу, 78,2 % могли бы воспринять как линейку товара одного производителя, 66 % считают, что скорее могли бы перепутать такие очистители при покупке.

В материалы дела Заявителем представлено решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.05.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) из которого следует, что обозначение используемое Заявителем является сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком по свидетельству № 387396.

Также Заявителем в материалы дела представлены копии счет-фактуры, универсального передаточного документа, накладная от 17.07.2015 с приложением фото товара продукция «Profitom» (вид 3). Продавцом товара указано ООО «Автобиз», на упаковке товара ООО «Автобиз» указан, как эксклюзивный дистрибьютор в России.

В материалы дела Заявителем представлены фото с торгового зала магазина «Гиперавто» на которых представлена продукция «Profitom» (вид 3). Фото датированы июнем 2015 года.

В материалы дела Заявителем представлена распечатка с информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с сайта <http://autobiz.ru> на котором представлена реализуемая продукция «Profitom» (вид 3).

В целях более полного и всестороннего рассмотрения заявления Кангару и принятия решения о наличии либо отсутствии признаков недобросовестной конкуренции Приморским УФАС России в адрес Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» было направлено письмо о предоставлении информации (справки) (исх. № 7373/06 от 12.10.2015):

а) является ли внешний вид товара «Profoam 2000» сходными до степени смешения с товарным знаком «Profitom 2000» по свидетельству № 387396;

б) является ли внешний вид товара «Profoam 1000» сходными до степени смешения с внешним

видом товара «Profitom 1000»;

в) является ли внешний вид товара «Profoam 3000» сходными до степени смешения с внешним видом товара «Profitom 3000»;

г) является ли товарный знак по свидетельству № 250121 сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 387396.

В ответе на вышеуказанное письмо, поступившем в адрес Приморского УФАС России 13.11.2015 (вх. № 8501), сообщается, что в результате проведенного исследования установлено что этикетка с элементами «Profoam 2000» является сходной до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 387396 в силу сходства изобразительных элементов в виде рамок оригинальной формы, сходного композиционного расположения и графического исполнения словесных элементов и цифр.

В результате сравнения «внешнего вида» представленных на исследование упаковок товара производства Кангару с этикетками, содержащими элементы «Profoam 1000», «Profoam 3000», и упаковок товара содержащими элементы «Profitom 1000», «Profitom 3000», установлено, что этикетки являются сходными до степени смешения. Сходство этикеток обусловлено одинаковым расположением и графическим исполнением словесных элементов и цифр, а также сходством изобразительных элементов в виде рамок оригинальной формы.

Сравниваемые упаковки, на которых используются сходные до степени смешения этикетки, несмотря на отдельные различия элементов внешнего вида, производят общее зрительное впечатление и также являются сходными до степени смешения.

В связи с тем, что представленное ООО «Автобиз» заключение специалиста от 25.02.2016 не содержит фото представляемые для исследования, Комиссия не может оценить выводы сделанные экспертом относительно схожести этикеток продукции «Profoam» и «Profitom».

Из представленного Ответчиком заключения экспертизы ООО «Трейдинвент» от 26.02.2016 следует, что товарный знак по свидетельству № 387396 и упаковка «Profitom» имеет ряд схожих и отличительных моментов. «Profoam» и «Profitom» имеют фонетическое сходство в начальных частях слов, вторые части имеют фонетические отличия.

С учетом представленных лицами участвующими в деле и имеющихся в материалах дела документов, а также пояснений лиц факт использования ООО «Автобиз» товарного знака по свидетельству № 387396 после его приобретения не нашел подтверждения. Таким образом, Комиссия не усматривает в действиях Ответчика нарушение части 1 статьи 14.4 ФЗ «О защите конкуренции».

Относительно использования ООО «Автобиз» товарного знака по свидетельству № 387396 на коробке, в которой упакована продукция «Profitom» (вид 3) Комиссия отмечает, что материалами дела не установлено кем произведена упаковка товара в коробку.

Вместе с тем, материалами дела установлено, что ООО «Примьера» и ООО «Примьера 2007» входили в одну группу лиц и с момента регистрации, а также последующей переуступки права (13.08.2013) на товарный знак по свидетельству № 387396 реализовывали товар «Profitom» на территории Российской Федерации.

При этом к моменту подачи заявки на регистрацию товарного знака (11.01.2008), уже продолжительный период времени (не менее 3 лет) реализовывалась на рынке Российской Федерации и широко рекламировалась продукция «Profoam», оформление которой является схожим до степени смешения с изображением представленном в заявке на регистрацию.

Приняв решение о регистрации товарного знака «Profitom» ООО «Премьера» не могла не знать, что схожее изображение широко используется в предпринимательской деятельности другим участником рынка моющих средств. Комиссия отмечает, что продукция «Profitom» как и

продукция «Profoam» произведена в Республике Корея. Кроме того, оформление этикетки «Profitom» (вид 1, 2, 3), как и этикетка «Profoam» оформлена идентичным сочетанием цвета и нумерации:

линейка 1000 исполнена в розовых тонах;

линейка 2000 исполнена в голубых тонах;

линейка 3000 исполнена в зеленых тонах.

Таким образом с учетом имеющихся в материалах дела документов, Комиссия отмечает, что при самой регистрации ООО «Премьера» товарного знака по свидетельству № 387396 усматриваются признаки недобросовестной конкуренции, а именно части 1 статьи 14.4 ФЗ «О защите конкуренции». Однако, так как ООО «Премьера» прекратило свою деятельность, то дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Премьера» не может быть возбуждено.

В ходе рассмотрения дела Комиссией также было установлено, что Кангару оформляет этикетки товара сочетанием цвета и нумерации: линейка 1000 исполнена в розовых тонах, линейка 2000 исполнена в голубых тонах, линейка 3000 исполнена в зеленых тонах, а ООО «Автобиз» вводит в гражданский оборот товар («Profitom») этикетки которого схожи до степени смешения с этикетками Кангару («Profoam»), что создает угрозу возникновения заблуждения потребителей относительно производителя товара, что может привести к убыткам.

Пунктом 2 статьи 14.6 ФЗ «О защите конкуренции» установлен запрет на недобросовестную конкуренцию путем копирования или имитации внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар.

Копированием внешнего вида изделия является воспроизведение внешнего вида изделия другого хозяйствующего субъекта (предпринимателя) и введение его в гражданский оборот.

Имитация внешнего вида товара представляет собой своеобразное подражание товару конкурента с целью создания у покупателей впечатления о принадлежности таких товаров линейке имитируемых товаров.

Таким образом, в действиях ООО «Автобиз» Комиссия усматривает нарушение пункта 2 статьи 14.6 ФЗ «О защите конкуренции», выразившееся в совершении хозяйствующим субъектом действий, способных вызвать смешение с товарами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а именно копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом.

Руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1-4 статьи 41, статьей 48, частью 1 статьи 49 ФЗ «О защите конкуренции»,

РЕШИЛА:

1. Признать факт нарушения ООО «Автобиз» пункта 2 статьи 14.6 ФЗ «О защите конкуренции», выразившееся в совершении хозяйствующим субъектом действий, способных вызвать смешение с товарами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а именно копирование или имитация

внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом.

2. Выдать ООО «Автобиз» обязательное к исполнению предписание о прекращении недобросовестной конкуренции.

Председатель Комиссии

Члены Комиссии:

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

Примечание. За невыполнение в установленный срок законного решения антимонопольного органа статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.