ООО «Невский кондитер Мокшан»

442370, Пензенская область,

р.п. Мокшан, ул. Садовая, 32

viktoria2@sura.ru

АО «Эссен Продакшн АГ»

445037, Самарская обл,

г. Тольятти, пр. Новый, д.3, к. 95

почтовый адрес: 423602, Республика Татарстан,

г. Елабуга, а/я, 351

common@maheev.ru

ООО «Невский кондитер»

440000, г. Пенза, ул. Каляева, д.7, пом. 19

info@konditer.net

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об обстоятельствах дела № 2-03/16-2018

15 октября 2021 года г. Пенза

Комиссия Пензенского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

- – руководителя управления, председателя Комиссии;

- – начальника отдела антимонопольного контроля рекламы, члена Комиссии;

- - главного специалиста – эксперта отдела антимонопольного контроля и рекламы, члена Комиссии;

- - специалиста – эксперта отдела антимонопольного контроля и рекламы, члена Комиссии;

рассмотрев дело № 2-03/16-2018 по признакам нарушения ООО «Невский кондитер Мокшан» (ИНН 5823007459, 442370, Пензенская область, р.п. Мокшан, ул. Садовая, 32) требований статьи 14.5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции),

руководствуясь статьей 48.1 Закона о защите конкуренции,

УСТАНОВИЛА:

В ходе рассмотрения дела № 2-03/16-2018 Комиссией Пензенского УФАС России установлено следующее.

В антимонопольное управление обратилось с заявлением АО «Эссен Продакшн АГ» о нарушении антимонопольного законодательства со стороны ООО «Невский кондитер» (ИНН 5823007459, 442370, Пензенская область, р.п. Мокшан, ул. Садовая, 32, 19.02.2019 в ЕГРЮЛ Общества внесены изменения в части наименования – ООО «Невский кондитер Мокшан».), выразившегося в недобросовестной конкуренции, связанной с незаконным использованием результата интеллектуальной деятельности в виде зарегистрированных промышленного образца по свидетельству № 92029.

АО «Эссен Продакшн АГ» является правообладателем промышленного образца, зарегистрированных в соответствии со свидетельствами Федеральной службы по интеллектуальной собственности № 92029 от 17.02.2015, дата начала срока действия 07.10.20013. Указанным патентом охраняется форма кондитерского изделия (5 вариантов). Один из которых имеет следующие характеристики (вариант № 5):

- выполнением в виде вытянутого блока, состоящего из выпуклых объемных фигур, расположенных на единой площадке в форме усеченной уплощенной перевернутой пирамиды и выполненных с ней зацело, при этом каждая из фигур имеет формообразование на основе усеченной пирамиды с верхним основанием, повернутым относительно нижнего основания, с волнообразно

изогнутыми боковыми ребрами и волнообразно вогнутыми сторонами;

- декорированием нижней площадки темной глазурью;

- декорированием на светлой поверхности объемных фигур тонкими полосками темной шоколадной глазури.

АО «Эссен Продакшн АГ» использует зарегистрированный промышленный образец при производстве кондитерских изделий «Конфеты (батончик) «35»». Этикет данной продукции содержит изображение конфет, выполненное в виде промышленного образца.

Из заявления следует, что ООО «Невский кондитер Мокшан» при производстве кондитерских изделий «25 кадр» (с разными вкусами), «Фенька» (с разными вкусами), «Локки» (с разными вкусами) использует промышленный образец заявителя.

«25 кадр»

«Локки»

«Фенька»

В ходе рассмотрения дела № А65-1164/2018 в Арбитражном суде Республики Татарстан по иску АО «Эссен Продакшн АГ» к ООО «Невский кондитер Мокшан» о защите исключительного права на промышленный образец по патенту № 92029 путем пресечения введения в оборот, изъятия из оборота и уничтожения контрафактной продукции, а также о публикации решения суда, была проведена экспертиза. Экспертным заключением от 21.05.2018 года установлено, что в представленном на исследование кондитерском изделии ответчика «25 кадр» содержатся все существенные признаки первого и третьего вариантов промышленного образца «Кондитерское изделие (5 вариантов)» по патенту РФ № 92029, приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца и в представленном на исследование кондитерском изделии ответчика «25 кадр» использована совокупность признаков второго варианта промышленного образца РФ № 92029 «Кондитерское изделие (5 вариантов)», производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое

производит запатентованный промышленный образец.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 11.07.2018 по делу №А65-1164/2018 суд пришел к выводу о доказанности ввода со стороны ООО «Невский кондитер Мокшан» в гражданский оборот спорной кондитерской продукции в упаковке «25 кадр», содержащей все существенные признаки промышленного образца «Кондитерское изделие (5 вариантов») по патенту РФ № 92029.

Постановлением от 02.11.2018 по делу № А65-1164/2018 Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 11.07.2018 по делу №А65-1164/2018 без изменений.

По обращению Пензенского УФАС России ФГБУ «ФИПС» представлена справка от 10.01.2019 исх. № 41-00235-12, которая содержит следующее заключение относительно представленных образцов.

Промышленный образец по патенту № 92029 имеет то же назначение, что и образцы изделий ООО «Невский кондитер Мокшан» - «Фенька», «Локки», «25 кадр». Относительно того, является ли сходной до степени смешения продукция ООО «Невский кондитер Мокшан» и изделие по патенту № 92029 (вариант 5), отмечено, что данные решения обладают общими существенными признаками, относящимися к доминантным, которые создают одинаковый образ и формируют одинаковое зрительное впечатление. Отличия заключаются в различной обливке и незначительной нюансной проработке объемных элементов и основания. Однако, данные отличия носят нюансный несущественный характер. Таким образом, сравниваемые решения создают одинаковое зрительное впечатление, в частности, изделия ООО «Невский кондитер Мокшан» производят на информированного потребителя такое же впечатление, какое производит промышленный образец по патенту № 92029 (вариант 5).

В ходе осмотра 06.12.2018 интернет сайта ООО «Крутотестово» по ссылке http://krutotestovo.ru Пензенским УФАС России было установлено, что на сайте предлагается к продаже продукция ООО «Невский кондитер Мокшан»: «25 кадр с ореховым вкусом», «25 кадр со сливочным вкусом», «Локки со вкусом брауни и вафельной крошкой».

Также 06.12.2018 Пензенским УФАС России установлено, что на сайте «Все конфеты» по ссылке http://vsekonfeti.ru предлагается к продаже продукция ООО «Невский кондитер Мокшан»: «25 кадр с ореховым вкусом», «25 кадр со сливочным вкусом», «25 кадр со вкусом какао с молоком», «5 кадр с трюфельным вкусом», «Локки со вкусом брауни», «Локки со сливочным вкусом и вафельной крошкой», «Локки со вкусом крем-брюле», «Локки с ореховым вкусом», «Фенька со сливочным вкусом», «Фенька со вкусом клубники со сливками», «Фенька с ореховым вкусом», «Фенька со вкусом банана».

Из материалов дела следует, что ООО «Невский кондитер Мокшан»

производит и реализует кондитерские изделия «Фенька», «Локки» и «25 кадр» с 18.10.2017 в соответствии с договором на изготовление продукции из давальческого сырья от 20.12.2012, заключенный с ООО «Невский кондитер СПб». Согласно пункту 1.1 данного договора заказчик (ООО «Невский кондитер СПб») поручает, а подрядчик (ООО «Невский кондитер Мокшан») принимает на себя обязательства по изготовлению из сырья Заказчика и с использованием оборудования, технологии и трудовых ресурсов Подрядчика, кондитерских изделий в соответствии с требованиями Заказчика.

В соответствии с данным договором Заказчиком направлялись Заказы на производство, которые содержали перечень продукции и необходимый для производства объем. Вид продукции и его упаковка Заказчиком не определялась.

ООО «Невский кондитер Мокшан» осуществляет производство продукции «Фенька», «Локки» и «25 кадр» на оборудовании, принадлежащем Обществу на основании договора купли-продажи оборудования от 12.12.2016 и аренды от 31.12.2017 № 1.

Таким образом, ООО «Невский кондитер Мокшан» непосредственно определяет вид и форму производимой продукции. ООО «Невский кондитер СПб» из уже произведенных вариантов заказывает продукцию в соответствии с договором на изготовление продукции из давальческого сырья от 20.12.2012.

Согласно объяснениям ООО «Невский кондитер Мокшан» с момента вступления в силу решения арбитражного суда республики Татарстан по делу № А65-1164/2018 Общество прекратило выпускать продукцию, содержащую все существенные признаки промышленного образца Заявителя. Продукция «Фенька», «Локки» и «25 кадр» изменена, в том числе ее изображение на этикете. Продукция в «новой форме» выполнена в виде вытянутого блока, состоящего из выпуклых объемных фигур, расположенных на единой площадке в форме усеченной уплощенной перевернутой пирамиды и выполненных с ней зацело, при этом каждая из фигур имеет формообразование на основе усеченной пирамиды с закругленным верхним основанием.

Согласно представленному АО «Эссен Продакш АГ» заявлению выпуск продукции ООО «Невский кондитер Мокшан» в «новом формате» также нарушает исключительные права Заявителя. В ходе рассмотрения дела в обоснование своей позиции Заявителем представлено в материалы дела Заключение ФГБУ «Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук» от 05.07.2019 № 193-2019. Из представленного заключения следует, что подавляющее большинство информированных потребителей кондитерских изделий (01-01 класс МКПО) считают, что кондитерское изделие производителя ООО «Невский кондитер

Мокшан» и промышленный образец № 92029 «Кондитерское изделие (5 вариантов) 5 вариант» схожи по совокупности существенных признаков. Согласно пункту 1 статьи 1352 Гражданского кодекса РФ, к существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия. С учетом высокой степени сходства рассматриваемые объекты по совокупности своих сходных признаков могут производить на потребителей, одинаковое общее впечатление.

Пензенским УФАС России направлен запрос в ФГБУ «ФИПС» с целью получения заключения о том:

- «содержат ли изделия в «новой форме», совокупность признаков промышленного образца по свидетельству № 92029»;

- «являются ли сходными до степени смешения изделия АО «Эссен Продакшн АГ», выполненные в виде промышленного образца по свидетельству № 92029, и изделия ООО «Невский кондитер Мокшан» в «новой форме»»;

- «существует ли возможность формирования одинакового зрительного впечатления у изделий ООО «Невский кондитер Мокшан» с продукцией АО «Эссен Продакшн АГ», выполненной в виде промышленного образца по свидетельству № 92029».

По обращению Пензенского УФАС России ФГБУ «ФИПС» представлена справка от 04.06.2019 исх. № 41-00235-12, которая содержит следующее заключение относительно представленных образцов.

На исследование представлены фотографии, содержащие следующие натуралистические изображения кондитерских изделий:

- вид «сверху под углом» и вид «сверху» (далее – фото 1 и 2, соответственно) кондитерского изделия АО "Эссен Продакшн АГ" (далее – изделие 1), согласно запросу, выполненного «с использованием промышленного образца;»;

- вид «сверху» и вид «сверху под углом» (далее –фото 3 и 4, соответственно). кондитерского изделия ООО "Невский кондитер Мокшан" (далее – изделие 2).

Согласно сведениям из Государственного реестра промышленных образцов Российской Федерации промышленный образец по патенту № 92029 представляет собой кондитерское изделие (5 вариантов), характеризующееся нашедшей отражение на его изображениях совокупностью существенных признаков, приведенной в перечне существенных признаков промышленного образца, которая включает, в том

числе, признаки, характеризующие форму его элементов (площадки – «усеченной уплощенной перевернутой пирамиды», объемных фигур - «имеет формообразование на основе усечённой пирамиды с верхним основанием, повернутым относительно нижнего, с волнообразно изогнутыми боковыми ребрами и волнообразно вогнутыми сторонами»).

Изделие 1 характеризуется следующими, нашедшими отражение на фото 1 и 2 признаками, а именно выполнением в виде вытянутого блока, состоящего из трех, расположенных на единой площадке объемных фигур, каждая из которых имеет «формообразование на основе усечённой пирамиды с верхним основанием, повернутым относительно нижнего, с волнообразно изогнутыми боковыми ребрами и волнообразно вогнутыми сторонами», при этом объемные фигуры, на которых расположены темно-коричневые полосы, имеют светло-коричневый цвет , а длина нижнего основания площадки, имеющей темно-коричневый цвет, меньше длины верхнего основания.

Изделие 2 характеризуется следующими, нашедшими отражение на фото 3 и 4 признаками, а именно: выполнением в виде вытянутого блока, состоящего из трех, расположенных на единой площадке объемных фигур, каждая из которых имеет «формообразование на основе усечённой пирамиды», при этом объемные фигуры, на которых расположены темно-коричневые полосы, имеют светлый (белый) цвет, а длина нижнего основания площадки, имеющей темно-коричневый цвет, меньше длины верхнего основания.

Признаки формы площадок изделий 1 и 2 – «в форме усеченной уплощенной перевернутой пирамиды» на фото 1 - 4 не идентифицируются.

В результате исследования, проведенного в отношении изделий 1 и 2, в том виде, как они отражены на представленных фото 1 – 4, установлено:

- изделия 1 и 2 не содержат совокупность признаков промышленного образца по свидетельству № 92029;

- изделие 1 (изделие АО «Эссен Продакшн АГ») является не сходным до степени смешения с изделием 2 (изделием ООО «Невский кондитер Мокшан») и, соответственно, отсутствует «возможность формирования одинакового зрительного впечатления у изделий ООО «Невский кондитер Мокшан» с продукцией АО «Эссен Продакшн АГ», выполненной в виде промышленного образца по свидетельству № 92029».

Кроме того, одиннадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А49-8715/2019 пришел к выводу об отсутствии факта нарушения ООО «Невский кондитер Мокшан» при изготовлении продукции в «новом формате» исключительного права АО «Эссен Продакшн АГ» на промышленный образец по свидетельству № 92029.

Ввиду указанного доказательства использования ООО «Невский кондитер Мокшан» после вступления в силу решения арбитражного суда республики

Татарстан по делу № А65-1164/2018 (02.11.2018) при производстве продукции «Фенька», «Локки» и «25 кадр» промышленного образца, используемого конкурентом, отсутствуют.

Тем не менее, материалы дела подтверждают, что ООО «Невский кондитер Мокшан» производило продукцию с использованием промышленного образца Заявителя до 02.11.2018г.

В соответствии с частью 3 статьи 1484 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 настоящим Кодексом 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 настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 1358 ГК РФ Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему.

Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

В соответствии с частью 3 статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883г. (далее – Конвенция) актом недобросовестной считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленности 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.

Из изложенного следует, что ООО «Невский кондитер Мокшан», производя и реализуя кондитерские изделия кондитерские изделия, содержащие совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец (патент 92029), использовало (до 02.11.2018г.) при введении в оборот товара результат интеллектуальной деятельности конкурента, нарушая тем самым действующее законодательство.

В соответствии с пунктом 10.6 Приказа ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» анализ состояния конкуренции на товарном рынке проведен по следующим этапам:

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.

При рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства Пензенским УФАС России исследовалась география распространения

продукции Заявителя и Ответчика. Установлено, что продукция ООО «Невский кондитер Мокшан» реализована через ООО «Невский кондитер СПб» (в настоящее время – ООО «Невский кондитер») на территории субъектов РФ, на которых также представлена продукция АО «Эссен Продакшн АГ» (в частности Пензенская область).

АО «Эссен Продакшн АГ» и ООО «Невский кондитер Мокшан» являются производителями кондитерских изделий. Таким образом, данные хозяйствующие субъекты являются конкурентами.

Промышленный образец позволяет выделить произведенный товар среди множества схожих товаров.

АО «Эссен Продакшн АГ» на протяжении длительного периода времени производит и реализует кондитерское изделие «35 кадр» в виде промышленного образца № 92029 на всей территории Российской Федерации и в странах ближнего зарубежья.

Кроме того, в целях продвижения и узнаваемости данной продукции на рынки АО «Эссен Продакшн АГ» в соответствии с договором на оказание услуг по подготовке и проведению рекламной компании № 40-05-09 от 06.05.2009 поручало и оплачивало рекламные материалы в эфире телевизионных каналов. Указанное обстоятельство подтверждают эфирные справки за 2017 и 2018 г.

Повторение внешнего вида кондитерского изделия «35», приобретшей различительную способность у потребителей, при производстве кондитерских изделий «Фенька», «Локки» и «25 кадр», содержащие совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, дает возможность производителю ООО «Невский кондитер Мокшан» снизить издержки на разработку своего дизайна изделия, а также на продвижение своей продукции за счет использования репутации товара Заявителя.

ООО «Невский кондитер Мокшан», производя и реализуя кондитерские изделия, содержащие совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец (патент № 92029), использует при введении в оборот товара результат интеллектуальной деятельности конкурента. В результате чего ООО «Невский кондитер Мокшан» могло получать необоснованные конкурентные преимущества при осуществлении предпринимательской деятельности за счет использования известности и положительной репутации кондитерского изделия «35» и внешней узнаваемости, а значит, за счет снижения затрат, что подтверждается отсутствием необходимости вкладывания средств на продвижение вновь появившегося изделия.

В силу части 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации под убытками следует понимать также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота (упущенная выгода).

Вследствие использования результата интеллектуальной деятельности конкурента ООО «Невский кондитер Мокшан» при производстве и реализации кондитерских изделий, содержащих совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец (патент № 92029), существует возможность оттока потребителей продукции АО «Эссен Продакшн АГ» к продукции ООО «Невский кондитер Мокшан» в результате перераспределения спроса на товарном рынке. Таким образом, АО «Эссен Продакшн АГ» могло недополучить доход, на который вправе было рассчитывать при обычных условиях введения в гражданский оборот продукции с использованием принадлежащего товарного знака (упущенная выгода), вследствие осуществления Ответчиком указанных действий.

Из изложенного следует, что ООО «Невский кондитер Мокшан», производя и предлагая к продаже и реализуя к продаже кондитерские изделия, содержащие совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец (патент № 92029), использовало (до 02.11.2018г.) при введении в оборот товара результат интеллектуальной деятельности АО «Эссен Продакшн АГ», в результате чего своими действиями было способно причинить убытки Заявителю.

Согласно статье 4 Закона о защите конкуренции недобросовестной конкуренцией признаются 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 со статьей 14.5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о конкуренции) не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий по продаже, обмену или иному введению в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности, за исключением средств индивидуализации, принадлежащих хозяйствующему субъекту-конкуренту.

В действиях ООО «Невский кондитер Мокшан» усматриваются признаки нарушения статьи 14.5 Закона о защите конкуренции, выразившегося в

недобросовестной конкуренции в результате совершения действий по продаже, обмену и иному введению в оборот товара с незаконным использованием результата интеллектуальной деятельности конкурента.

Полученные в ходе рассмотрения настоящего дела документы и материалы являются достаточными для принятия решения Комиссией Пензенского УФАС России.

Председатель Комиссии

Члены комиссии

В соответствии с частью 5 статьи 48.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» лица, участвующие в деле, вправе представить комиссии пояснения, доказательства и приводить доводы в письменной форме в отношении обстоятельств, изложенных в заключении об обстоятельствах дела, до окончания рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства и оглашения резолютивной части решения по нему на заседании комиссии.