

РЕШЕНИЕ

ПО ДЕЛУ № К05-141/13

11 апреля 2014 года

Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения оглашена 11 апреля 2014 года

Полный текст решения изготовлен 25 апреля 2014 года

Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России по рассмотрению дела №К05-141/13 о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

Председатель Комиссии

М.Ф. Никитина - начальник отдела пресечения монополистической
деятельности и недобросовестной конкуренции,
председатель Комиссии;

Члены Комиссии:

И.В. Пойманов – заместитель начальника отдела пресечения
монополистической деятельности и
недобросовестной конкуренции;

Дзюба Ю.В. – ведущий специалист-эксперт отдела пресечения
монополистической деятельности и
недобросовестной конкуренции,

рассмотрев дело № К05-141/13 возбужденное по признакам нарушения ООО «ХимТоргПроект» (адрес местонахождения: Трамвайный проспект, д.14, оф.202, Санкт-Петербург, 198216) части 1 статьи 14 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", выразившееся во ведении ООО «ХимТоргПроект» в гражданский оборот продукции с незаконным использованием товарного знака «по свидетельству №296470,

УСТАНОВИЛА:

1. В Санкт-Петербургское УФАС России поступило заявление ЗАО «НПП Рогнеда» (вх. №17598 от 09.09.2013) (далее - Заявитель) об осуществлении ООО «ХимТоргПроект» недобросовестной конкуренции, выразившейся во введении в гражданский оборот ООО «ХимТоргПроект» (далее – Ответчик) продукции с незаконным использованием товарного знака «КСД - 2» по свидетельству №296470.

Состав огнебиозащитный под наименованием «КСД» выпускается ЗАО «НПП Рогнеда» с 2000 года и реализуется по все территории России, в том числе, Северо-Западном и Центральном регионах России. В качестве товарного знака словесное обозначение «КСД», было зарегистрировано 04.01.2003г. и защищается свидетельством № 234042, выданным Роспатентом в отношении товаров 01,02,05,09, и 16 классов. Товарный знак «КСД» в отношении товаров 01,02,05 классов зарегистрирован 06.10.2005г. и защищается свидетельством № 296470, выданным Роспатентом.

Заявитель указывает, что ООО «ХимТоргПроект» использует товарный знак «КСД-2» сходный до степени смешения с товарным знаком «КСД» ЗАО «НПП Рогнеда» для обозначения продукции, производимой Ответчиком, Огнебиозащитный состав КСД – 2, предлагаемой к продаже и реализуемой через Интернет сайт и торговые точки.

Заявитель, исследовав в научно-техническом центре ЗАО «НПП Рогнеда» огнебиозащитный состав КСД-2, пришел к выводу, что сопроводительная документация на состав КСД-2 содержит ряд несоответствий и сведений, при анализе информации на этикетке и сертификатах, вводят потребителя в заблуждение, в отношении проведенной установленным порядком в РФ сертификации пожарной безопасности и экологической безопасности. По результатам лабораторного испытания самого состава КСД – 2, установлено, что состав КСД – 2 не обладает огнебиозащитной эффективностью, то есть не соответствует заявленным производителем характеристикам.

Ответчик в своей деятельности незаконно использует товарный знак «КСД – 2», сходный до степени смешения с товарным знаком «КСД» ЗАО «НПП Рогнеда», не имея на то законных оснований и без лицензионных соглашений на право использования.

2. Позиция Ответчика изложена письмом № 23046 от 15.11.2013г. и заключается в следующем. Огнезащитная эффективность подтверждается паспортом качества лаборатории предприятия, испытания проводятся по ГОСТ 16363-98. Расхождений

на этикетке и в паспорте качества на продукцию «Bitumast Огнебиозащитный состав КСД – 2» не выявлено.

Ответчик не подавал заявку на регистрацию товарного знака «КСД – 2», поэтому не имеет документов на него. Наименование товара реализуемого ООО «ХимТоргПроект» «Bitumast Огнебиозащитный состав КСД – 2» содержит обозначение «КСД – 2» и в целом не идентично наименованию товара, реализуемого ЗАО «НПП Рогнеда».

Так же Ответчик сообщает, что никаких претензий со стороны правообладателя «КСД» не получал, поэтому ООО «ХимТоргПроект» полагает, что не нарушает законодательство об интеллектуальной собственности. В то же время информирует, что при получении соответствующего обращения ЗАО «НПП Рогнеда», Ответчик готов отказаться от использования обозначения «КСД – 2» в наименованиях своей продукции.

Письмом № 7185 от 10.04.2014г. Ответчик разъяснил, что аббревиатура «КСД – 2», в названии продукта «Bitumast Огнебиозащитный состав КСД – 2» была создана в ноябре 2008 г. специалистами отдела, занимающимися разработкой новых составов и продуктов. Аббревиатура расшифровывается как «К» - консервационный, «С» - состав, «Д» - для древесины. Цифра «2» соответствует 2 группе огнезащитной эффективности по ГОСТ 16363-98. В последствии планировался выпуск более сложного состава, который бы отвечал 1-ой группе по этому же ГОСТ и соответственно название продукта трансформировалось бы в «Bitumast Огнебиозащитный состав КСД – 1». Единственным продуктом, содержащим аббревиатуру «КСД», который выпускался производителями Ответчика, был «Bitumast Огнебиозащитный состав КСД – 2». Первая продажа продукта датирована февралем 2009 года.

3. Материалами дела № К05-141/13 установлено следующее. Заявитель является Российским производителем продукции для строительства и ремонта, приоритетное направление — производство профессиональных средств [защиты древесины](#) и материалов для дерева. Ответчик является производственной компанией, которая начала свою деятельность в 1995 году. Фактический вид деятельности это – изготовление мастики холодного применения Bitumast в ассортименте, а также битумный лак, праймер, клей для экструдированного пенополистирола и пенопласта, огнебиозащитный клей «КСД -2» и др.

Таким образом, Заявитель и Ответчик являются конкурентами на рынке производства продукции для строительства и ремонта.

3.1 Материалы дела свидетельствуют, что ЗАО «НПП Рогнеда» является правообладателем товарного знака «КСД» (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 234042), который зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04 января 2003 г., приоритет товарного знака установлен с 15.11.2001 г. на перечень товаров (услуг): 01 (химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях; огнестойкие составы и т.д.), 02 (краски, политуры, лаки; вещества, предохраняющие древесину от разрушения; протравы для древесины и т.д.), 05

(дезинфицирующие средства и т.д.), 09 (приборы и инструменты и т.д.), 16 (бумага, картон и изделия из них и т.д.) классов МКТУ.

06 октября 2005 года ЗАО «НПП Рогнеда» зарегистрировало в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации товарный знак «КСД» как словесное обозначение (приоритет товарного знака с 22 марта 2004 г.; свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 296470) на перечень товаров (услуг): 01 (огнестойкие составы), 02 (вещества, предохраняющие древесину от разрушения, протравы для древесины и т.д.), 05 (антисептические средства) классов МКТУ.

Указанный товарный знак служит для индивидуализации товаров, производимых ЗАО «НПП Рогнеда», которые длительное время представлены на рынке. Качество товара подтверждается сертификатами соответствия.

Словесное сочетание КСД ассоциируется с огнестойкими составами и средствами защиты, в т.ч. и древесины, что признает как Заявитель, так и Ответчик.

ЗАО «НПП Рогнеда» принадлежит исключительное право использования указанного товарного знака для индивидуализации товаров, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Согласно ст. 4 Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров», Исключительное право на товарный знак принадлежит правообладателю.

«1. Правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование знака другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя.

2. Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения.»

В соответствии со ст. 1229 ГК РФ другие лица не могут использовать соответствующее средство индивидуализации без согласия правообладателя. Использование средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную действующим законодательством РФ.

3.2 ЗАО «НПП Рогнеда» стало известно о нарушении своих исключительных прав, а именно: ООО «ХимТоргПроект» рекламирует и предлагает к продаже через розничную, оптовую сети, в сети «Интернет» (сайт www.bitumast.com), а также продает товары, на этикетках которых используется товарный знак «КСД - 2».

28.12.2010 года ЗАО «НПП Рогнеда» через своего сотрудника путем заключения договора розничной купли-продажи приобрело у ООО «ХимТоргПроект» товар

«Bitumast Огнебиозащитный состав КСД – 2» что подтверждают: товарный чек №02162 от 28.12.2010г., платежное поручение №4 от 15.12.2010г на сумму 300 рублей, на этикетке которого указан товарный знак «КСД - 2» в следующем контексте: «огнебиозащитный состав КСД-2». Из полного контекста этикетки следует, что приобретенный товар производится ООО «ХимТоргПроект», именуется как «Bitumast Огнебиозащитный состав КСД – 2» и его назначение, в том числе, для защиты деревянных конструкций...». То есть, ООО «ХимТоргПроект» на этикетке производимого товара осуществил размещение товарного знака, зарегистрированного на имя производителя аналогичной продукции - ЗАО «НПП Рогнеда».

ЗАО «НПП Рогнеда» не заключало с ООО «ХимТоргПроект» лицензионного договора о предоставлении права использования данного товарного знака, равно как и не отчуждало исключительные права на товарный знак данной организации.

Таким образом, ООО «ХимТоргПроект», производит и реализует товар «КСД - 2», являющийся огнебиозащитным, подпадающий под товары классов 01 и 02, в отношении которых ЗАО «НПП Рогнеда» произвела регистрацию товарного знака «КСД». То есть ООО «ХимТоргПроект» незаконно использует товарный знак «КСД», правообладателем которого является ЗАО «НПП Рогнеда», чем нарушают исключительные права на средства индивидуализации.

Доводы Ответчика о том, что регистрация товарного знака в виде буквенного обозначения «КСД» противоречит ч.3 п.1 ст. 1483 ГК РФ необоснованны, поскольку согласно п.1 ст. 3483, положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно Правилам составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденным приказом Роспатента от .5 марта 2003 г. № 32 , п.2.3., (подпункт 2.3.2.4), положения об ограничениях в регистрации в качестве товарных знаков сочетания букв не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

В соответствии с действующим законодательством 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 (ст. 1484 ГК РФ).

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (ст.1515 ГК РФ).

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, охраняемые на день введения в действие части четвертой Кодекса, продолжают охраняться в соответствии с правилами части четвертой Кодекса. До введения в действие четвертой части ГК РФ средства индивидуализации охранялись Законом Российской Федерации от 23 сентября

1992 года N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Таким образом ООО «ХимТоргПроект» незаконно использует товарный знак «КСД – 2» правообладателем которого является ЗАО «НПП Рогнеда», чем нарушает исключительные права Заявителя на использование средства индивидуализации товара, так как Заявитель не заключал с «ХимТоргПроект» никаких договоров о предоставлении права использования указанного товарного знака.

В соответствии со ст. 1515 ГК РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

3.3 Согласно части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции, установлен запрет на недобросовестную конкуренцию, которая может причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации.

Пунктом 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции дано определение понятия «недобросовестная конкуренция» в соответствии, с которым: «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».

Таким образом, Ответчик осуществляет предпринимательскую деятельность на рынке огнебиозащитных материалов, используя обозначение продукции «КСД – 2», сходной до степени смешения с обозначением продукции «КСД». В данных действиях Ответчика присутствуют все признаки, указанные в п. 9 ст. 4 Закона о защите конкуренции. Действия Ответчика по использованию товарного знака «КСД-2», направлены на получение преимущества по отношению к хозяйствующему субъекту конкуренту, что противоречит обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и могут причинить убытки Заявителю или могут нанести вред их деловой репутации.

Согласно позиции Конституционного суда РФ, выраженной в определении от 01.04.2008 №450-0-0, определение понятия «недобросовестная конкуренция» приведенное в пункте 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции, подлежит обширному толкованию и связано с многообразием форм и методов недобросовестной конкуренции, не все из которых могут прямо противоречить законодательству или обычаям делового оборота.

Согласно положениям статьи 10 bis Конвенция по охране промышленной собственности (Париж 20 марта 1883 года) актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Принимая во внимание установленные обстоятельства и руководствуясь ст.10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, частью 1 статьи 14, статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1 – 4 статьи 41, статьей 49 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России,

РЕШИЛА:

1. Признать в действиях ООО «ХимТоргПроект» нарушения пункта 2 части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося во введении потребителя в заблуждение в отношении места производства товара «Огнебиозащитный состав» КСД, пункта 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившееся во введении в оборот товара с обозначением, сходного до степени смешения с товарными знаками №296470 и №234042, правообладателем которого является хозяйствующий субъект – конкурент.

2. Выдать ООО «ХимТоргПроект» предписание о прекращении недобросовестной конкуренции и недопущению действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

Председатель Комиссии

М.Ф. Никитина

Члены Комиссии

И.В. Пойманов

Ю.В. Дзюба

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

- [predpisanie_k05-141.13.doc](#)