

## РЕШЕНИЕ

по делу № 14-02-А/16

г. Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения оглашена: 27.10.2016

Решение изготовлено в полном объеме: 10.11.2016

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе: <...>

в отсутствие представителей ООО «Целер» и ООО «Балтийские технологии» (уведомлены надлежащим образом),

рассмотрев дело № 14-02-А/16 по признакам нарушения Обществом с ограниченной ответственностью «Балтийские технологии» (ОГРН ...; ИНН ..., КПП ..., юридический адрес: ...) статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

### УСТАНОВИЛА:

21 марта 2016 года в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области от Общества с ограниченной ответственностью «Целер» (ОГРН ...; ИНН ..., КПП ..., юридический адрес: ...) поступило заявление от 17.03.2016 № 605 о признаках нарушения антимонопольного законодательства со стороны ООО «Балтийские технологии» (вх. № 2069 от 21.03.2016).

Согласно заявлению, ООО «Балтийские технологии» неправомерно использует товарный знак «Пластизольная мастика «Ч-5-А», права на который принадлежат ООО «Целер», что подтверждается Протоколом осмотра доказательств (осмотр Интернет-сайта), составленным 10 марта 2016 года нотариусом <ФИО>, Свидетельством на товарный знак от 12.02.2016.

В результате рассмотрения представленной информации и документов установлено следующее.

В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ ООО «Целер» и ООО «Балтийские технологии» осуществляют следующие виды экономической деятельности: обработка металлов и нанесение покрытий на металлы (код по ОКВЭД 28.51), производство трубопроводной арматуры (код по ОКВЭД 29.12), производство насосов, компрессоров и гидравлических систем (код по ОКВЭД 29.12), обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения (код по ОКВЭД 28.52).

При осуществлении деятельности по обработке металлов и нанесению покрытий на металлы применяется пластический материал - пластизольная мастика. Согласно Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ) (Принята в г. Ницце 15.06.1957г.) пластизольная мастика относится к 01 классу товаров (химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях и сельском хозяйстве, в том числе, входящие в состав товаров, относящихся к другим классам).

Пластизольные мастики, в том числе, применяются в нефтехимической промышленности для герметизации сварных швов, для склеивания любых непищевых материалов (дерево, железо, кирпич, полимеры) в промышленных условиях и для ремонта химической аппаратуры.

Согласно свидетельству № 564532 от 12.02.2016 (приоритет от 19.12.2012г.) ООО «Целер» является правообладателем товарного знака «Пластизольная мастика Ч-5-А». Данный товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации для товаров 01 класса Международной классификации товаров и услуг – пластические материалы, а именно мастики. Срок действия регистрации истекает 19 декабря 2022 года. Информация о регистрации размещена в Официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» № 5 (12.03.2016) на сайте ФГЮУ «Федеральный институт промышленной собственности» (адрес в сети Интернет [http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content\\_ru/ru/ofic\\_pub](http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/ofic_pub)).

ООО «Балтийские технологии» при описании выпускаемой продукции (втулки для защиты сварного шва трубопроводов) на сайте [www.bt-sbor.ru](http://www.bt-sbor.ru) указал следующее: «ООО «Балтийские технологии» имеет патент на полезную модель № 115436 – «Устройство для защиты сварного шва трубопроводов» .... В комплект поставки нашей продукции входят: втулка, уплотнительные элементы, мастика пластизольная Ч-5-А (отдельно основа и отвердитель) на каждую втулку, технологический регламент соединения труб с антикоррозийным внутренним покрытием и защитой сварного шва изолирующей втулкой на партию изделий...», а также «Для установки уплотнительных элементов и канавки втулки, а также для установки изделия в соединение трубопровода, используется мастика пластизольная Ч-5-А (далее – мастика) ТУ 2257-002-83856129-11. Мастика состоит из двух композиций: смола и отвердитель. Смешивание этих двух компонентов производится с учетом использования мастики в течение 60 минут...Мастика поставляется в плотной герметичной таре в том же упаковочном месте, что и соответствующая втулка».

Таким образом, установлено, что при описании выпускаемой продукции (втулки для защиты сварного шва трубопроводов, Сертификат соответствия №

РОСС.RU.AB28.H1662441) ООО «Балтийские технологии» использовало товарный знак «Пластизольная мастика Ч-5-А», правообладателем которого является ООО «Целер» (Акт осмотра Интернет-сайта Ленинградским УФАС России от 20.04.2016 № 02/1).

ООО «Балтийские технологии» представило пояснения от 14.04.2016 № 142, согласно которым общество разработало Технические условия ТУ 2257-02-83856129-11 на мастику пластизольную Ч-5-А 02 февраля 2011 года и сертифицировало ее в апреле 2011 года (Сертификаты соответствия № РОСС.RU.AB 75.H00464, № РОСС.RU.AB28.H16625). В связи с тем, что ООО «Целер» правообладателем товарного знака «Пластизольная мастика Ч-5-А» стало с декабря 2012 года считают получение ООО «Целер» исключительных прав на товарный знак неправомерным. Намереваются оспаривать выдачу товарного знака «Пластизольная мастика Ч-5-А» по свидетельству № 564532 ООО «Целер».

На основании заявления ООО «Целер» от 17.03.2016г., а также информации, полученной в ходе рассмотрения данного заявления, Приказом Ленинградского УФАС России от 26.04.2016 № 85 возбуждено дело № 14-02-А/16 о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Балтийские технологии» по признакам нарушения статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее также — Закон о защите конкуренции).

Определением от 26.04.2016 № О/02/53 к рассмотрению в качестве ответчика по делу № 14-02-А/16 привлечено ООО «Балтийские технологии», в качестве заявителя - ООО «Целер».

Определением запрошены следующие сведения и документы: у Ответчика - информация, с приложением надлежаще заверенных копий подтверждающих документов, об объемах реализованного в 2011-2016 годах герметизирующего материала «Пластизольная мастика Ч-5-А» в натуральном и денежном выражении (с разбивкой по годам), у Заявителя - утвержденные Технические условия на пластизольную мастику Ч-5-А; сертификаты соответствия на пластизольную мастику Ч-5-А (с момента начала ее производства и реализации); расчет, с приложением надлежаще заверенных копий подтверждающих документов, предполагаемой суммы ущерба, нанесенного обществу в результате использования компанией ООО «Балтийские технологии» в наименовании производимой продукции – герметизирующего материала товарного знака «Пластизольная мастика Ч-5-А» (с разбивкой по годам).

ООО «Балтийские технологии» в пояснениях от 10 июня 2016 года сообщает, что между продукцией общества и продукцией, выпускаемой ООО «Целер», имеются различия по потребительским качествам. В действиях ООО «Целер» по регистрации товарного знака по свидетельству № 564532 содержатся признаки недобросовестной конкуренции, поскольку на момент подачи заявки обозначение «Ч-5-А» правомерно использовалось несколькими производителями пластизольной мастики. ООО «Целер» при оспаривании отказа в выдаче товарного знака на неохраняемый элемент «Ч-5-А», доказывая приобретение различительной способности, не уведомил Роспатент о наличии других производителей на рынке.

ООО «Балтийские технологии» в отзыве на Заключение об обстоятельствах дела от 11.07.2016 № 238 указало, что считает использование спорного товарного знака правомерным с 2011 года до даты подачи ООО «Целер» заявки в патентный орган

(19 декабря 2012 года). Считают, что обязанность по прекращению использования спорного обозначения возникла только после фактического удостоверения исключительных прав на товарный знак № 564532 – с момента получения свидетельства 12 февраля 2016 года.

В 2016 году общество не осуществляло производство и продажу товара с обозначением «Ч-5-А». Кроме того, с сайта ООО «Балтийские технологии» удалено обозначение «Пластизольная мастика Ч-5-А» до выяснения правомерности действий ООО «Целер» по регистрации товарного знака по свидетельству № 564532.

Согласно Справке об объеме реализованной продукции, представленной ООО «Балтийские технологии», в период с 2011 года по 01 января 2016 года обществом реализовано .... кг. Мастики пластизольной Ч-5-А (ТУ 2257-002-83856129-11) на сумму .... рубля .... коп. Кроме того, в указанный период реализовано Мастики пластизольной Ч-5-А в составе продукции Втулка изоляционная для защиты сварного шва трубопровода в количестве .... кг. на сумму (по средневзвешанной цене) .... рубля .... коп.

Таким образом, общий объем продаж ООО «Балтийские технологии» Мастики пластизольной Ч-5-А в период 2011-2015 годы составил .... кг. на сумму .... руб.

Регионы поставки мастики пластизольной Ч-5-А ООО «Балтийские технологии» - Российская Федерация: Ханты-Мансийский АО-Югра, Ямало-Ненецкий АО, Республика Коми, Республика Башкортостан, Пермский край, г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Нижний Новгород. Производство мастики осуществляется ООО «Балтийские технологии» на единственном заводе, расположенном в Ленинградской области.

ООО «Целер» 04 мая 2016 года представило информацию о том, что обществом Технические условия ТУ 2241-008-48151375-06 на мастику пластизольную 2-х компонентную Ч-5-А разработаны и утверждены 24 января 2006 года. Согласно письму Органа по сертификации продукции ООО «Серконс» от 09.02.2015 № 01-11/114 продукция «Двухкомпонентная пластизольная мастика Ч-5-А» не подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме сертификации и декларирования по ГОСТ Р, ТР ТС. Считают, что действиями ООО «Балтийские технологии» обществу нанесен ущерб от незаконного использования товарного знака в размере доходов, полученных ответчиком от производства и реализации мастики.

Согласно Оборотно-сальдовой ведомости, представленной ООО «Целер», в период с 2011 года по 01 января 2016 года обществом реализовано Мастики пластизольной Ч-5-А (ТУ 2241-008-48151375-06) .... кг. на сумму ..... руб.

Регионы поставки мастики пластизольной Ч-5-А ООО «Целер» - Российская Федерация: Ханты-Мансийский АО-Югра, Республика Башкортостан, Удмурдская Республика, Республика Татарстан, Пермский край, Тюменская область, Челябинская область, Новосибирская область, Оренбургская область, г. Томск, г. Самара, г. Альметьевск, г. Омск.

В результате проведенного анализа материалов, полученных в ходе рассмотрения заявления, дополнительной информации и документов, представленных по запросам, иных материалов антимонопольного дела Комиссией Ленинградского УФАС России установлено следующее.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований [пунктов 42 - 44](#) Правил.

Пунктом 42 Правил определено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Установлено, что ООО «Балтийские технологии» при описании комплектации своей продукции (втулки изоляционной для защиты сварного шва) использовало название пластического материала (мастики) тождественного, по признакам, установленным пунктом 42 Правил, с товарным знаком «Пластизольная мастика Ч-5-А», правообладателем которого является ООО «Целер».

В соответствии с частью 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

- 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
- 2) при выполнении работ, оказании услуг;
- 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
- 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
- 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (часть 2 статьи 1484 ГК РФ).

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Согласно части 3 статьи 1484 ГК РФ 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.

Согласно части 1 статьи 1494 ГК РФ приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

ООО «Целер» имеет приоритет товарного знака «Пластизольная мастика Ч-5-А» с 19 декабря 2012 года (дата подачи заявки в патентный орган). ООО «Балтийские технологии» в патентный орган с заявкой о регистрации данного товарного знака не обращалось. Возражения ООО «Балтийские технологии» против регистрации данного товарного знака от 06 мая 2016 года на решение Федеральной службы по

интеллектуальной собственности (Роспатент) от 22 декабря 2015 года по заявке № 2012744645 о регистрации товарного знака «Пластизольная мастика Ч-5-А» отозваны обществом 18 мая 2016 года.

Дело № СИП-405/2016, возбужденное Судом по интеллектуальным правам по заявлению ООО «Балтийские технологии» о признании недействительным решения Роспатента от 22 декабря 2015 года о предоставлении ООО «Целер» правовой охраны товарного знака «Пластизольная мастика Ч-5-А», прекращено Определением от 20.09.2016г., в связи с несоблюдением заявителем административного порядка оспаривания решения Роспатента.

Пунктом 9 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) установлено, что 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 пункту 7 статьи 4 Закона о защите конкуренции конкуренция это - 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.

Главой 2.1 Закона о защите конкуренции установлен запрет на недобросовестную конкуренцию.

В соответствии с пунктом 1 статьи 14.6 Закона 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 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.

Исходя из положений пункта 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции следует, что для квалификации действий хозяйствующих субъектов как недобросовестная конкуренция, необходимо наличие следующих квалифицирующих признаков. Такие действия:

- должны быть совершены хозяйствующими субъектами (группой лиц) – конкурентами;

- должны быть направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности;

- должны противоречить законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости;

- причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Следовательно, со стороны ООО «Балтийские технологии», являющегося конкурентом ООО «Целер», усматривается нарушение статьи 14.6 Закона о защите конкуренции в части недобросовестной конкуренции, выразившейся в незаконном использовании обозначения, тождественного товарному знаку «Пластизольная мастика Ч-5-А», правообладателем которого является ООО «Целер».

Нарушение выявлено на рынке производства и реализации пластизольной мастики (01 класс МКТУ), применяемой при обработке металлов и нанесения покрытий на металлы (код по ОКВЭД 28.51). Географические границы рассматриваемого рынка, на котором выявлено нарушение антимонопольного законодательства – территория Российской Федерации.

Преимущества ООО «Балтийские технологии» усматриваются в получении необоснованной прибыли за счет реализации пластизольной мастики, производимой обществом, с незаконным применением обозначения товарного знака, правообладателем которого является ООО «Целер», в предложениях о продаже товаров на сайте [www.bt-sbor.ru](http://www.bt-sbor.ru) в сети Интернет.

ООО «Балтийские технологии» использовало обозначение товарного знака «Пластизольная мастика Ч-5-А» при описании своей продукции - втулки для защиты сварного шва трубопроводов, не понеся при этом ни временных ни финансовых затрат на регистрацию товарного знака (срок регистрации товарного знака составляет от 11 месяцев до 1,5 лет; стоимость регистрации товарного знака складывается из размера государственных пошлин и тарифов, а также расценок на услуги патентных поверенных и составляет более 18 000 рублей).

В заседание Комиссии не представлены доказательства обжалования права обладания ООО «Целер» исключительными правами на товарный знак «Пластизольная мастика Ч-5-А» в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В соответствии с пунктом 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» в силу [пункта 1 статьи 1484](#) ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания

предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном [статьей 1512](#) ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном [статьей 1514](#) Кодекса.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 14.6, 23, частью 1 статьи 39, частями 1-4 статьи 41, статьями 49, 50 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства,

РЕШИЛА:

1. Признать в действиях ООО «Балтийские технологии» нарушение статьи 14.6 Федерального закона «О защите конкуренции» в части недобросовестной конкуренции, выразившейся в незаконном использовании при производстве и реализации своей продукции - мастики - обозначения, тождественного товарному знаку «Пластизольная мастика Ч-5-А», правообладателем которого является ООО «Целер».

2. Выдать ООО «Балтийские технологии» предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

3. Передать материалы дела уполномоченному должностному лицу Ленинградского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении ООО «Балтийские технологии».

Председатель Комиссии:

Члены Комиссии:

В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» решение антимонопольного органа может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его принятия. Решение территориального антимонопольного органа может быть также обжаловано в

коллегиальный орган федерального антимонопольного органа.