

## РЕШЕНИЕ

27 июня 2019 года

г. Липецк

Резолютивная часть решения объявлена: 13 июня 2019 года.

Решение в полном объеме изготовлено: 27 июня 2019 года.

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

Председатель комиссии: <...> заместитель руководителя управления - начальник отдела защиты конкуренции,

Члены комиссии:

<...> главный специалист-эксперт отдела защиты конкуренции,

<...> государственный инспектор отдела защиты конкуренции,

рассмотрев дело № 2, возбужденное по признакам нарушения части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) в действиях общества с ограниченной ответственностью «Алис-Групп» (399850, Липецкая область, г. Данков, ул. Калинина, д. 112 ИНН 4803002250 ОГРН 1164827054292) (далее - ООО «Алис-ГРУПП»),

### **в присутствии:**

представителя лица, в чьих действиях содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации, ООО «Алис-ГРУПП» – <...> (генеральный директор), <...> (по доверенности);

представителя заявителя филиала АО «ГНИИХТЭОС» «Силан» - <...> (по доверенности),

### **УСТАНОВИЛА:**

В Липецкое УФАС России поступило обращение филиала акционерного общества «Государственный Ордена Трудового Красного Знамени научно исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений» «Силан» (399851, Липецкая обл. г. Данков, ул. Зайцева, д. 14 ИНН 7720303065 ОГРН 1157746445845) (далее - филиал АО «ГНИИХТЭОС» «Силан») о признаках нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации в действиях ООО «Алис-ГРУПП», выразившихся в недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием товарного

знака «Эласил» № 655993.

В связи с наличием признаков нарушения части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) в действиях ООО «Алис-ГРУПП» Липецким УФАС России было возбуждено дело № 2.

В ходе рассмотрения дела установлено следующее.

ООО «Алис-Групп» является правообладателем товарного знака «Эласил» № 655993. Данный товарный знак зарегистрирован 14 мая 2018 года в отношении товаров 1-го, 16-го и 17-го классов МКТУ, со сроком действия до 14.07.2027 года.

Товарный знак представляет собой словесный элемент «Эласил» выполнен буквами в кириллице стилизованным шрифтом, при этом - первая буква заглавная, остальные - строчные. Под словесным элементом расположен рисунок в виде двух узких изогнутых полосок: длинной и короткой, которые соединены между собой слева.

Однако до момента представления правовой охраны указанному товарному знаку, производство клеев-герметиков «Эластосил» введено в эксплуатацию на Данковском химическом заводе в 1969 году (с 1992 г. - ОАО «Силан»). Технологический процесс производства разработан АО «ГНИИХТЭОС» для ОАО «Силан». С 1962 г. по 2017 г. Данковским химическим заводом (ОАО «Силан») были освоены и выпускались следующие виды клеев-герметиков: «Эласил 11-01», «Эласил 11-06», «Эласил 137-83», «Эласил 137-42», «Эласил 137-185», «Эласил 137-175», «Эласил 137-175М», «Эласил 11-02Д», «Автогермесил».

АО «Силан» производилась и реализовывалась продукция «Эласил 11-01» по ТУ-2252-186-00209013-2016, все технологические регламенты, в том числе на клей-герметик «Эласил» были переданы АО «Силан» в АО «ГНИИХТЭОС».

В октябре 2017 года АО «ГНИИХТЭОС» приобрело активы АО «Силан» по производству кремнийорганической продукции АО «Силан», в связи с банкротством предприятия.

Согласно обращению, в настоящее время филиал АО «ГНИИХТЭОС» «Силан» осуществляется наработка и реализация кремнийорганической продукции клеев-герметиков: «Эласил 11-01», «Эласил 11-06», «Эласил 137-83», «Эласил 137-182», «Автосил марки «Б».

На основании вышеизложенного, обозначение «Эласил» было введено в торговый оборот именно АО «Силан».

В мае 2017 года ООО «Алис-ГРУПП» приступило к производству клеев-герметиков под обозначением «Эласил» в упаковках, способных вызвать смешение с клеем-герметиком в упаковках под обозначением «Эласил» производства АО «Силан».

При этом заявителем были представлены доказательства, что АО «Силан», при производстве клеев-герметиков, на упаковке использовалось обозначение «Эласил», схожее до степени смешения с товарным знаком № 655993, зарегистрированным ООО «Алис-ГРУПП».

Следует отметить, что указанное оформление упаковки товара использовалось АО «Силан» до регистрации ООО «Алис-ГРУПП» рассматриваемого товарного знака.

Конкуренция - 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 (часть 7 статьи 4 Закона 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 (пункт 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции).

Из приведенных норм следует, что для квалификации совершенного деяния в качестве указанного правонарушения необходимо, чтобы:

-лицо, совершившее данное деяние, являлось хозяйствующим субъектом;

-его действия противоречили законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, заключались в приобретении и использовании исключительного права на средства индивидуализации другого юридического лица, его средства индивидуализации продукции, работ или услуг, были направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности;

-совершенные действия причинили или могли бы причинить убытки либо нанести ущерб деловой репутации другого хозяйствующего субъекта.

Необходимо отметить, что для установления факта недобросовестной конкуренции достаточно и вероятности того, что одно лицо, используя в товарном знаке словесный элемент другого (или сходное с ним до степени смешения), может осуществлять такие же виды деятельности.

Согласно Методическим рекомендациям по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденным Приказом Роспатента от 31.12.2009 №197, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров, в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров, а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров.

ООО «Алис-ГРУПП» зарегистрировало товарный знак № 655993 с изображением, используемым АО «Силан» до приобретения исключительного права на указанный товарный знак.

Российская Федерация является участником Парижской конвенции по охране промышленной собственности, статья 10 bis которой возлагает на страны-участницы обязанность обеспечить гражданам стран, участвующих в союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. Одной из форм недобросовестной конкуренции, предусмотренной в данной конвенции, являются все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов, промышленной или торговой деятельности конкурента.

Так, одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Использование АО «Силан» этикетки со словесным элементом «Эласил» подтверждается материалами дела.

Кроме того, тот факт, что словесный элемент «Эласил», который в последствии был зарегистрирован в качестве товарного знака ООО «Алис-ГРУПП» не разрабатывался обществом или для нужд общества, подтверждается пояснениями представителей ООО «Алис-ГРУПП».

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что ООО «Алис-ГРУПП» знало (должно было знать), что графический элемент «Эласил» использовался АО «Силан» до регистрации товарного знака № 655993.

Представитель филиала АО «ГНИИХТЭОС» «Силан» пояснила, что словесный элемент «Эласил», использовавшийся АО «Силан» на упаковках клеев-герметиков, разрабатывался для общества. Однако подтверждения сказанному представлено не было.

Действия ООО «Алис-ГРУПП» по регистрации товарного знака № 655993, противоречит обычаям делового оборота, требованиям добросовестности, разумности и справедливости, и кроме того, причиняют убытки филиалу АО «ГНИИХТЭОС» «Силан» в виде упущенной выгоды.

Согласно п.1 ст.14.4 Закона 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 (далее - средства индивидуализации).

Если исходить из определения недобросовестной конкуренции, действия, которые являются нарушением конкурентной борьбы, прежде всего, имеют четкую направленность на приобретение преимуществ предпринимательской деятельности. В данном случае получением преимуществ ООО «Алис-ГРУПП» является введение в оборот товаров и услуг с использованием товарного знака со словесным элементом «Эласил», используемым АО «Силан» до приобретения ООО «Алис-ГРУПП» исключительного права на товарный знак.

Товарный знак в качестве средства индивидуализации не должен служить средством введения в заблуждение участников гражданского оборота и потребителей продукции в отношении производителя товара. Это обуславливает обязанность хозяйствующего субъекта, претендующего на правовую охрану конкретного обозначения в качестве товарного знака, принять исчерпывающие меры по предотвращению регистрации в качестве товарного знака обозначения, при использовании которого маркируемый этим обозначением товар воспринимается потребителями как товар иного производителя (в том числе путем смешения его обозначения со средствами индивидуализации иных лиц).

Равно регистрация такого товарного знака не должна иметь целью воспрепятствование нахождению на рынке товаров и услуг иного производителя, силами и действиями которого создана репутация соответствующего бренда.

В ходе рассмотрения дела, представитель заявителя сообщила, что поскольку слово «Эласил» является охраняемой частью товарного знака № 655993, то у ООО «Алис-ГРУПП» имеется возможность запретить использовать данное слово любым производителям. При этом, следует отметить, что «эласилы» являются продукцией, в том числе, военного назначения (данное обстоятельство подтверждается материалами, представленными в дело).

Согласно позиции заявителя, слово «Эласил», в соответствии с техническими условиями является частью производимого товара, то есть входит в наименование видов клеев-герметиков. По мнению филиала АО «ГНИИХТЭОС» «Силан» «Эласилы» составляют отдельную группу товаров.

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), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара (приказ Роспатента от 24.07.2018 № 128 «Об утверждении руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов»).

Обозначение «Эласил» является наименованием определенного вида товара - клеев-герметиков, которые производятся различными производителями (данное утверждение подтверждают пояснения лиц, участвующих в деле), данное обозначение используется в технических условиях и регламентах (данное обстоятельство подтверждается материалами дела), как вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Данный вывод Комиссии антимонопольного органа подтверждается судебной практикой (решение Суда по интеллектуальным правам от 10.08.2017 по делу № СИП-339/2017).

Помимо прочего, заявителем представлен в материалы дела буклет Данковского химического завода «Силан». В соответствии с данным буклетом в военном комплексе используются следующие виды клеев-герметиков «Эласил»: «Эласил 11-01», «Эласил 11-02», «Эласил 11-10», «Эласил 137-42», «Эласил 137-180», «Эласил 137-182»; в гражданском комплексе - «Эласил 137-83», «Эласил 137-352»; в строительстве - «Эласил 11-01», «Эласил 11-06».

Однако ООО «Алис-ГРУПП» не согласно с утверждением, что «Эласилы» составляют отдельную группу товаров.

При этом представитель ООО «Алис-ГРУПП» пояснил, что отдельного товара с наименованием «Эласил» не существует.

Таким образом, Комиссия Липецкого УФАС России приходит к выводу о том, что «Эласилы» составляют отдельную группу товаров.

Согласно пояснениям ООО «Алис-ГРУПП» АО «Силан» с 2015 года не производилась и не реализовывалась продукция с обозначением «Эласил» в виду введения процедуры банкротства.

Однако в материалы дела представлены доказательства реализации АО «Силан» «Эласилов» в 2016 году, в том числе в упаковке с использованием словесного элемента «Эласил» сходного до степени смешения с товарным знаком № 655993. Согласно пояснениям заявителя в 2017 году АО «Силан» осуществлялась наработка клеев-герметиков вида «Эласил», однако доказательств реализации данной продукции в материалы дела представлено не было.

Законность осуществления деятельности АО «Силан» по производству клеев-герметиков вида «Эласил» в период банкротства, Липецким УФАС России не рассматривалось в виду отсутствия необходимых полномочий у антимонопольного органа.

11.04.2019 г. Комиссией Липецкого УФАС России было вынесено

заклучение об обстоятельствах дела № 2, в соответствии с которым Комиссия антимонопольного органа приходит к выводу о том, что в действиях ООО «Алис-ГРУПП» усматривается нарушение части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции.

15.05.2019 в антимонопольный орган поступили возражения ООО «Алис-ГРУПП», в соответствии с которыми, общество не согласно с наличием нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации.

Решением от 03.06.2019 г. по делу № 2 в действиях ООО «Алис-ГРУПП» признано наличие нарушения части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции, как акт недобросовестной конкуренции, выразившийся в приобретении и использовании исключительного права на товарный знак № 655933.

В соответствии с Предписанием № 2 от 03.06.2019 г. ООО «Алис-ГРУПП» необходимо прекратить нарушение антимонопольного законодательства Российской Федерации путем прекращения использования товарного знака «Эласил» (свидетельство № 655993) в двадцатидневный срок с момента получения предписания.

Однако в соответствии с постановлением суда по интеллектуальным правам от 03.04.2019 г. № А36-1557/2018 учитывая, что предписание не содержит каких-либо исключений по запрету в отношении определенных видов использования товарного знака, следовательно, правообладателю запрещено использовать спорный товарный знак в полном объеме.

Выдача общего предписания без указания вида действий, которые должен совершить или не совершать хозяйствующий субъект, не отвечает требованиям определенности и законности и может привести к вторжению в различные виды хозяйственной деятельности лица, в отношении которого такое предписание вынесено.

На основании вышеизложенного, Комиссией Липецкого УФАС России было вынесено определение от 03.06.2019 г. о пересмотре решения и (или) предписания и назначено рассмотрение дела на 13 июня 2019 года.

Установление решением антимонопольного органа нарушения части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции является основанием для обращения заинтересованного лица в Федеральную службу по интеллектуальной собственности для признания товарного знака недействительным полностью.



Предписание о прекращении недобросовестной конкуренции в данном случае не выдается.

Следовательно, Комиссия Липецкого УФАС России приходит к выводу о пересмотре решения от 03.06.2019 г. в части выдачи предписания.

*Проанализировав все имеющиеся в материалах дела доказательства, в ходе совещания, руководствуясь статьёй 23, частью 1 статьи 39, частями 1-4 статьи 41, частью 1 статьи 49, статьёй 51.2 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,*

**РЕШИЛА:**

1. Признать наличие нарушения части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в действиях общества с ограниченной ответственностью «Алис-Групп» (399850, Липецкая область, г. Данков, ул. Калинина, д. 112 ИНН 4803002250 ОГРН 1164827054292), как акт недобросовестной конкуренции, выразившийся в приобретении и использовании исключительного права на товарный знак № 655933.

2. Не выдавать ООО «Алис-ГРУПП» предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации.

3. Передать материалы дела должностному лицу Липецкого УФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении лиц, допустивших нарушение антимонопольного законодательства Российской Федерации.

**Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в установленном законом порядке в течение 3 месяцев.**