

## РЕШЕНИЕ

Резолютивная часть решения оглашена «15» сентября 2016 г.

Решение в полном объеме изготовлено «29» сентября 2016 г. г. Новосибирск

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

Председатель Комиссии:

председатель Комиссии: И.В. Волохина – заместитель руководителя управления – начальник отдела рекламы,

члены Комиссии: Е.А. Скоп – главный специалист-эксперт отдела рекламы,

В.Ю. Строгин – ведущий специалист-эксперт отдела рекламы,

рассмотрев дело № 06-01-01-14-16 по признакам нарушения Обществом с ограниченной ответственностью «ЛОРД КОМПАНИ» (ОГРН 1135476112914 от 15.07.2013 г., юридический адрес: ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 49 А, г. Новосибирск, 630088) ст. 14.5 и п.п.1,2 ст.14.6 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 г. «О защите конкуренции» (далее – ФЗ «О защите конкуренции»), выразившегося в использовании ООО «ЛОРД КОМПАНИ» обозначения, нанесенного на упаковку своей продукции, сходного до степени смешения с товарными знаками заявителя по Свидетельствам № 212349 и №406383,

в присутствии представителей:

заявителя - ЗАОР «НП НЧ КБК ИМ.С.П.ТИТОВА» «...». (Доверенность от 09.02.2016 г.),

ответчика - ООО «ЛОРД КОМПАНИ» - «...». (директор, Выписка из ЕГРЮЛ),

Руководствуясь статьей 48.1 ФЗ «О защите конкуренции»,

### УСТАНОВИЛА:

В адрес Новосибирского УФАС России поступило заявление ЗАО «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П.Титова» (далее - ЗАОР «НП НЧ КБК ИМ.С.П.ТИТОВА») о нарушении антимонопольного законодательства (вх. № 9419 от 13.10.2015 г.), связанного с незаконным использованием товарного знака заявителя, что может указывать на признаки нарушения ФЗ «О защите конкуренции».

Согласно заявлению, ЗАОР «НП НЧ КБК ИМ.С.П.ТИТОВА» поставляет туалетную бумагу в Российскую Федерацию, в том числе Новосибирскую область и Республику Казахстан.

В связи с многочисленными подделками продукции комбинат теряет потребителей, прибыль и вынужден изменять оформление упаковки своей туалетной бумаги.

Покупатели продукции заявителя сообщили ему, что ООО «ЛОРД Компани» (адрес: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев,49А) производит и реализует туалетную бумагу «НАБЕРЕЖНАЯ», оформление упаковки которой схоже до степени смешения с туалетной бумагой заявителя.

ЗАОР «НП НЧ КБК ИМ.С.П.ТИТОВА» обратилось с Письмом № 42/02-13072 от 1.09.2015 г. к руководству ООО «ЛОРД Компани» о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, но в установленный срок ООО «ЛОРД Компани» не ответило, не направило образец новой этикетки для сравнения и контактные телефоны.

Заявителем представлена распечатка фотоизображения с образцом туалетной бумаги «Набережная» (далее – образец № 1), сходное с упаковкой продукции заявителя.

По мнению ЗАОР «НП НЧ КБК ИМ.С.П.ТИТОВА», данные действия являются нарушением антимонопольного законодательства.

Комиссией Новосибирского УФАС России по данному факту возбуждено настоящее дело, в ходе рассмотрения данного установлено следующее.

В силу п. 7 ст. 4 Закона «О защите конкуренции», 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.

Согласно п. 5 ст. 4 Закона «О защите конкуренции», хозяйствующий субъект - коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации.

Заявитель - ЗАОР «НП НЧ КБК ИМ.С.П.ТИТОВА», зарегистрировано 23.10.2001 г. Государственной регистрационной палатой при Минюсте Республики Татарстан, ОГРН 2111650219591 от 11.11.2011 г.

Основными видами экономической деятельности ЗАОР «НП НЧ КБК ИМ.С.П.ТИТОВА» по ОКВЭД являются:

21.21 – Производство гофрированного картона, бумажной и картонной тары;

21.22 - Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового назначения и санитарно-гигиенического назначения;

51.70 – Прочая оптовая торговля.

Согласно материалам дела, Общество осуществляет деятельность на территории Новосибирской области через своих контрагентов на основании, в том числе Договора № ТБ 2015/0451 от 13.12.2014 г. (ИП Голубев А.В.), Договора № ТБ 2015/0450 от 13.12.2014 г. (ООО ТД «АБК - Новая Сибирь»).

ЗАОР «НП НЧ КБК ИМ.С.П.ТИТОВА» является правообладателем товарных знаков (знаков обслуживания) по Свидетельству №406382 от 15.04.2010 г. с датой приоритета 03.03.2008 г. и Свидетельству №212349 от 14.05.2002 г. с датой приоритета 03.07.2000 г., в том числе по классу МКТУ 16 – бумага туалетная, бумага упаковочная, графические печатные материалы (рисунки, чертежи, эскизы и т.п.), картон, картонные изделия, коробки картонные или бумажные, офсетное полотно нетекстильное, печатная продукция, полотенца для рук бумажные, и пр.

ООО «ЛОРД КОМПАНИ» зарегистрировано 15.07.2013 г. Межрайонной ИФНС РФ № 16 по Новосибирской области за ОГРН 1135476112914.

Основными видами экономической деятельности ООО «ЛОРД КОМПАНИ» по ОКВЭД являются:

15.13.1 - Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных;

21.11 - Производство целлюлозы и древесной массы;

21.22 - Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового назначения и санитарно-гигиенического назначения.

ООО «ЛОРД КОМПАНИ» осуществляет деятельность на территории Новосибирской области через своих контрагентов на основании, в том числе Договора № 88-15 поставки продукции от 06.08.2015 г. (заключенного с ООО «Софти»), Договора № 2408/1 поставки продукции от 24.08.2015 г. (заключенного с ООО «Сафо-20»), Договора № 2508/1 поставки продукции от 25.08.2015 г. (заключенного с ТОО «INFOASTANA»).

Поставщиком упаковки для т/бумаги, флексоформ является ООО «ФлексоСтар» (Счет на оплату № 212 от 05.08.2015 г., Счет-фактура №212 от 10.08.2015 г., Товарная накладная № 212 от 10.08.2015 г., Счет на оплату № 226 от 25.08.2015 г., Счет-фактура №229 от 31.08.2015 г., Товарная накладная №229 от 31.08.2015 г., п/поручения № 6 от 5.08.2015 г., № 7 от 11.08.2015 г., №9 от 25.08.2015 г., № 11 от 8.09.2015 г.).

Согласно пояснениям ООО «ЛОРД КОМПАНИ» (вх. №11006 от 01.12.2015 г.), при разработке дизайна упаковки, Общество не преследовало цели использовать графическое изображение, схожее с товарным знаком № 406382.

Договоры на изготовление и разработку упаковки туалетной бумаги «Набережная» у Общества отсутствует. Разработка упаковки производилась самостоятельно, без привлечения услуг сторонних организаций. Изготовление этикетки выполняется путем согласования с типографией примерного объема по телефону. Затем типография печатает оговоренный объем продукции и выставляет счет на оплату. Завершением сделки является подписание бухгалтерских документов по форме ТОРГ-12 и оплатой выставленного счета.

ООО «ЛОРД КОМПАНИ» самостоятельно был произведен анализ упаковки различных видов туалетной бумаги. Для анализа рынка туалетной бумаги приобретались образцы с разными наименованиями от разных производителей:

- Туалетная бумага «Бархат» производства ООО «Софти»;
- Туалетная бумага «Набережная Оби» производства ООО «Транскомплектснаб»;
- Туалетная бумага «Из Набережных Челнов» производства заявителя.
- Другие образцы.

В дизайне этикетки большинства вышеуказанных образцов был использован похожий шрифт, который в дальнейшем был выбран Обществом в качестве основного для написания наименования «Набережная».

Покупателями туалетной бумаги «Набережная» являются: ТОО «INFOASTANA» и ООО «Сафо-20».

В силу пункта 4 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации, юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 названной статьи, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки.

Заявитель 01.09.2015 г. направил в адрес ООО «ЛОРД Компани» требование, согласно которому прекратить производство туалетной бумаги «Набережная» в схожей упаковке с упаковкой продукции, выпускаемой ЗАОР «НП НЧ КБК ИМ.С.П.ТИТОВА» в срок до 07.09.2015г.

Образец новой этикетки заявитель просил направить до 07.09.2015г., в случае не исполнения требований заявитель предупредил о принятии соответствующих мер по защите своих прав.

В материалы дела ООО «ЛОРД КОМПАНИ» представлена упаковка туалетной бумаги «Набережная» (далее – образец №2, вх. № 11006 от 01.12.2015 г.), в которой присутствует стилизованное

изображение открытой коробки малинового цвета, открытой коробки, помещенной в графические окружности и круг, где присутствует текст: «Верное качество», наименование оригинальным шрифтом: «Туалетная бумага «Набережная» и надписи на русском и казахском языках.

На запрос Новосибирского УФАС России о схожести образца № 2 с комбинированным товарным знаком - туалетная бумага «Набережные челны» по свидетельству № 406382 от 15.04.2010 г. (исх. № 06-12221 от 04.12.2016 .), специалистами Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) подготовлена Справка № 08/17-18174 от 29.12.2015 г., согласно которой в результате проведенного исследования установлено, что представленное для исследования обозначение (фотоизображение упаковки туалетной бумаги, содержащей, в том числе словесное обозначение «НАБЕРЕЖНАЯ», изобразительные обозначения в виде стилизованного изображения коробки и комбинированное обозначение с изобразительным элементом в виде стилизованного изображения коробки в круге, и словесным элементом «ВЕРНОЕ КАЧЕСТВО») является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 406382, поскольку они ассоциируются друг с другом в целом в силу сходства изобразительных элементов в виде стилизованного изображения коробки.

17.02.2016 г. на рассмотрении дела Комиссией Новосибирского УФАС России представитель ООО «Лорд Компани» сообщил, что туалетная бумага «Набережная» в упаковке (образец № 2), представленной в адрес антимонопольного органа 01.12.2015 г., реализовывалась исключительно на территории Республики Казахстан. В Российской Федерации, в том числе в Новосибирской области товар в такой упаковке не продавался.

Кроме того, представитель Общества озвучила отзыв (вх. № 1287 от 15.02.2016 г.), согласно которому ранее Обществом было получено предупреждение № 42/02-13072 от заявителя о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, в связи с чем ООО «Лорд Компани» проведены мероприятия, направленные на прекращение нарушений с учетом анализа товарных знаков заявителя по свидетельствам № 212349 и № 406383.

Обществом был удален основной конструктивный элемент из графического знака (нижняя перевернутая восьмерка), изображение коробки в круге с надписью «верное качество» удалено полностью. Логотип исполнен в ином цветовом сочетании, нежели использует Заявитель - на знаке № 212349. Заявителем используется светлое изображение, Общество использует темную цветовую гамму; на знаке № 406383 используются белый, голубой и розовый цвета - ответчик использует фиолетовый, белый и бордовый цвета.

Слова и буквы не являются охраняемым элементом обоих товарных знаков, принадлежащих Заявителю. Кроме того, Общество не использует надписи на татарском языке.

Также Общество указало, что реализация туалетной бумаги ответчика происходит преимущественно в Казахстане и на Дальнем Востоке, т.е. - в тех регионах, где производимый Заявителем товар практически отсутствует, не составляя взаимной конкуренции.

Поставка товара в упаковке (образец № 1) никогда не производилась, по состоянию на февраль 2016 г. все отгрузки производятся в измененной упаковке (образец №3), которая, по мнению Общества, не копирует товарные знаки Заявителя.

Общество указывает, что границы значимого товарного рынка и негативные последствия для конкурентной среды на нем имеют важное значение. Ответчик не конкурирует с Заявителем на территории Новосибирской области.

ООО «Лорд Компани» в материалы данного дела представлен экземпляр измененной упаковки (образец № 3).

На основании изложенного, Новосибирским УФАС России проведен анализ наличия конкурентных отношений между заявителем и ООО «Лорд Компани» в географических границах Новосибирской области за 2015 г. - январь-февраль 2016 г., в результате чего установлено отсутствие конкурентных отношений между ООО «Лорд Компани» и ЗАОР «НП НЧ КБК ИМ.С.П.ТИТОВА» на территории Новосибирской области в указанный период времени.

Кроме того, 25.03.2016 г. ЗАОР «НП НЧ КБК ИМ.С.П.ТИТОВА» в адрес Новосибирского УФАС России представлены сведения и документы (в том числе товарный чек № 30.1504.123 от 23.03.2016 г., выданный ООО «Оптовик»), согласно которым на территории Республики Татарстан установлено

распространение товара ответчика – туалетной бумаги «Набережная» в упаковке образец № 3.

Представителем ЗАОР «НП НЧ КБК ИМ.С.П.ТИТОВА» «...» представлены пояснения и документы (вх. № 1282э от 30.03.2016 г., № 2905 от 04.04.2016 г.), согласно которым заявитель не согласен с фактом изменения ответчиком упаковки (образец № 3), поскольку на ней по-прежнему присутствует доминирующий изобразительный элемент – стилизованный рисунок открытой коробки по внешней форме, смысловому значению и виду схожий с товарным знаком.

Также заявителем зафиксирован факт размещения ответчиком своего товара в сети Интернет, на сайте <http://optilist.ru> (о чем свидетельствуют представленные распечатки от 29.03.2016 г.) в упаковке, схожей до степени смешения с товарными знаками заявителя, что, по мнению заявителя, в силу специфики размещения такой информации, способно вводить в заблуждение потребителей о товаре, в том числе потребителей в Новосибирской области.

Комиссия Новосибирского УФАС России, рассмотрев представленные сторонами документы и пояснения, пришла к выводу о необходимости направления запроса в Роспатент с целью установления степени смешения упаковки по образцу № 3 ООО «Лорд Компани» с комбинированным товарным знаком – туалетная бумага «Набережные челны» по свидетельству № 212349 от 14.05.2002 г.

Согласно выводам Справки ФИПС № 41-2453-12 от 29.04.2016 г., представленное обозначение упаковки по образцу № 3 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 212349 в силу наличия сходных изобразительных элементов в виде стилизованного изображения коробки.

Кроме того, в соответствии с документами, представленными ООО «ЛОРД Компани», между Обществом и ООО «Эссен Логистик» заключен договор поставки товара № NFЭЛ/16-4.83 от 03.03.2016 г. на поставку продукции ООО «ЛОРД Компани» в количестве 166 404 ролика на сумму 823 699,8 руб. Первая реализация состоялась 12.04.2016 г.

Вместе с тем, согласно материалам, представленным заявителем, в том числе фискальному чеку № 184661 от 23.03.2016 г., факт реализации товара – туалетная бумага «Набережная» в упаковке (образец № 3), сходной до степени смешения с товарным знаком заявителя установлен 23.03.2016 г. ООО «Оптовик».

Согласно ответу ООО «Эссен Логистик» (вх. № 2525э от 08.06.2016 г.), между ООО «Оптовик» и ООО «Эссен Логистик» заключен договор поставки товара № NFЭЛ/15-1685 от 01.01.2015 г.

В марте 2016 г. ООО «Оптовик» ООО «Эссен Логистик» поставлен товар производства ООО «ЛОРД Компани» в количестве 103362 шт., который был реализован. Также рассматриваемый товар в количестве 9996 шт. реализован в ООО «Торговый дом «Камилла».

Проведенный анализ конкурентной среды между заявителем и ответчиком по состоянию на март 2016 года показал, что ЗАОР «НП НЧ КБК ИМ.С.П.ТИТОВА» и ООО «ЛОРД Компани» имеют общие географические границы осуществления предпринимательской деятельности - Республика Татарстан Российской Федерации и Республика Казахстан.

Таким образом, ЗАОР «НП НЧ КБК ИМ.С.П.ТИТОВА» и ООО «ЛОРД Компани» являются субъектами-конкурентами, действующими на одном товарном рынке в границах одной географической территории – Республика Татарстан Российской Федерации.

Согласно ч. 3 ст. 39 Закона «О защите конкуренции», дело о нарушении антимонопольного законодательства может рассматриваться антимонопольным органом по месту совершения нарушения либо по месту нахождения или месту жительства лица, в отношении которого подаются заявление или материалы.

Поскольку ООО «ЛОРД Компани» зарегистрирован (имеет юридический адрес) на территории г. Новосибирска, подведомственной Новосибирскому УФАС России, указанный территориальный орган рассматривает настоящее дело.

15.06.2016 г. ООО «ЛОРД Компани» были представлены пояснения (вх. № 5418), согласно которым Общество обратилось в ООО «Патентно-правовой центр Сибирь Патент», с которым у Общества заключен Договор № 70-16/4 от 30.05.2016 г., а также Заявка № 01 от 30.05.2016 г. на составление ответа по запросу возможного наличия/отсутствия нарушения прав третьих лиц при использовании формы коробочки в изображении на упаковке.

В отчете Патентного поверенного «...» указывается, что изображение заказчика в форме коробочки было выполнено творческим трудом заказчика, следовательно, является объектом авторских прав, не нарушает права третьих лиц и может быть свободно использовано.

15.07.2016 г. на рассмотрении дела Комиссией Новосибирского УФАС России представитель заявителя указал, что представленный ООО «ЛОРД Компани» отчет патентного поверенного «...» не может быть взят за основу при вынесении решения Комиссией Новосибирского УФАС России, поскольку данный документ носит исключительно информационный характер, и его выводы не являются надлежащим подтверждением наличия сходства до степени смешения. Только специалисты Роспатента уполномочены на проведение экспертизы и установления сходства до степени смешения. После проведения экспертизы специалисты Роспатента определяют, обладает ли правовой охраной тот или иной объект с точки зрения критериев сходства.

Перед патентным поверенным ставится вопрос: можно ли использовать представленное на экспертизу изображение в качестве товарного знака, бренда в предпринимательской деятельности.

Патентный поверенный не уполномочен на решение вопроса о правовой охране того или иного объекта, тем более не может отвечать на вопрос о возможности использования какого-либо обозначения в коммерческой деятельности как товарный знак.

Он может только провести проверку по реестрам зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, а Роспатент проводит экспертизу по тем реестрам, к которым у патентных поверенных может отсутствовать доступ. Например, реестры тех товарных знаков, которые только находятся на экспертизе.

Также представитель заявителя отметил, что ответчиком утвержден дизайн упаковки, который является сходным до степени смешения с товарными знаками заявителя. Кроме того, на сайте в сети Интернет размещалось предложение о продаже и информации о соответствующем с товарными знаками заявителя.

Как указывает представитель заявителя, ответчик пояснял, что товар в спорной упаковке уже был выведен из оборота, однако использование товарного знака заявителя осуществлялось через сеть Интернет посредством предложения о продаже, что является нарушением антимонопольного законодательства.

Согласно пояснениям ООО «ЛОРД Компани», после выявления факта размещения товара на сайте в сети Интернет, Обществом проведена служебная проверка, которая установила, что размещение информации производилось менеджером, который не был официально трудоустроен в ООО «ЛОРД Компани», осуществлял продажу товара заявителя и параллельно предлагал товар Общества. На фотоснимках, представленных в сети Интернет на специализированном сайте для оптовиков был размещен товар заявителя, но при помощи специализированной компьютерной программы наименование товара заявителя было изменено на наименование продукции ООО «ЛОРД Компани» - туалетная бумага «Набережная».

Общество не давало поручений менеджеру на осуществление таких действий, и не было осведомлено о его поступке, не имело намерений нарушить исключительные права заявителя.

Комиссия Новосибирского УФАС России, рассмотрев материалы дела, заслушав пояснения сторон, приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 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 Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации 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.

Пунктом 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

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: 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; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

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.

Следовательно, использование товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения другими лицами на деловой документации (фирменных бланках и печати) при выполнении работ, оказании услуг является нарушением исключительного права владельца товарного знака.

Специально уполномоченным органом государственной власти в Российской Федерации, который в рамках полномочий осуществляет подготовку заключений по запросам органов исполнительной власти в сфере правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, подведомственным Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам РФ (Роспатент), является ФГБУ Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС).

Согласно выводам экспертов ФИПС, указанных в Справке № 08/17-18174 от 29.12.2015 г. в результате проведенного исследования установлено, что представленное для исследования обозначение

(фотоизображение упаковки туалетной бумаги, содержащей, в том числе словесное обозначение «НАБЕРЕЖНАЯ» (образец №2), изобразительные обозначения в виде стилизованного изображения коробки и комбинированное обозначение с изобразительным элементом в виде стилизованного изображения коробки в круге, и словесным элементом «ВЕРНОЕ КАЧЕСТВО») является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 406382, поскольку они ассоциируются друг с другом в целом в силу сходства изобразительных элементов в виде стилизованного изображения коробки.

Согласно выводам, указанным в Справке ФИПС № 41-2453-12 от 29.04.2016 г., представленное обозначение упаковки по образцу № 3 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 212349 в силу наличия сходных изобразительных элементов в виде стилизованного изображения коробки.

Сведения, представленные ООО «ЛордКомпани», представляют собой результат действий Патентного поверенного «...» по совершению действий: поиск по объекту «изображение коробочки», без указания источника получения соответствующей информации.

Представленный Обществом отчет, расцениваться Комиссией Новосибирского УФАС России исключительно как частное мнение специалиста в данной отрасли.

Кроме того, в материалах дела отсутствуют доказательства, позволяющие достоверно установить факт причастности ООО «Лорд Компани» к информации, размещенной на сайте <http://optlist.ru>, в связи с чем Комиссией не усматриваются правовые основания для признания данного факта актом недобросовестной конкуренции в действиях ООО «Лорд Компани».

Таким образом, ООО «ЛОРД Компани» без согласия заявителя использует в предпринимательской деятельности обозначение, нанесенное на упаковку своей продукции (образец № 3), сходное до степени смешения с товарными знаками заявителя, что является препятствием к достижению положительного экономического эффекта для ЗАОР «НП НЧ КБК ИМ.С.П.ТИТОВА» от использования соответствующего товарного знака.

Прекращение нарушения законных интересов правообладателя - ЗАОР «НП НЧ КБК ИМ.С.П.ТИТОВА» путем использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком заявителя должно было быть осуществлено с момента получения соответствующего уведомления правообладателя. Однако такие действия не были исполнены, что повлекло за собой обращение заявителя за защитой нарушенных прав в антимонопольный орган.

Действия по использованию в своей деятельности схожего обозначения, исключительные права на которое принадлежат правообладателю - ЗАОР «НП НЧ КБК ИМ.С.П.ТИТОВА», обладают объективной способностью предоставить ООО «ЛОРД КОМПАНИ» преимущества в своей предпринимательской деятельности, поскольку позволяют ему увеличить получаемую прибыль за счет неблагоприятных последствий, которые претерпевает заявитель в связи с нарушением его законных прав.

Поскольку ЗАОР «НП НЧ КБК ИМ.С.П.ТИТОВА» и ООО «ЛОРД КОМПАНИ» являются конкурентами, а также учитывая схожесть до степени смешения изображения на упаковке товара – туалетная бумага «Набережная» с товарным знаком заявителя, действия ООО «ЛОРД КОМПАНИ» свидетельствуют о недобросовестной конкуренции, предусмотренной п.1 ст. 14.6 ФЗ «О защите конкуренции».

Использование схожего до степени смешения оформления продукции с продукцией уже зарекомендовавшего себя производителя, ООО «ЛОРД Компани» приобретает преимущества в предпринимательской деятельности, в виде снижения затрат на продвижение своего товара на рынок. Своей упаковкой, схожей с упаковкой заявителя, ООО «ЛОРД Компани» дискредитирует перед покупателями продукцию заявителя, чем препятствует расширению объемов поставок его туалетной бумаги в Республике Татарстан РФ.

15.07.2016 г. Новосибирским УФАС России, по результатам рассмотрения дела № 06-01-01-14-16 было вынесено Заключение об обстоятельствах дела. Данное Заключение, в соответствии с ч.4 ст. 48.1 Закона «О защите конкуренции», было направлено сторонам по делу.

15.09.2016 г. в качестве отзыва на данное Заключение ООО «ЛОРД Компани» представило



пояснения, в которых указано следующее.

Общество полагает, что ссылка заявителя на «подделку продукции» не соответствует обстоятельствам дела, поскольку в их претензии к ООО «ЛОРД Компани» речь шла только о сходстве, по их мнению, до степени смешения упаковки продукции - туалетной бумаги, а не самой туалетной бумаги, которая как изобретение, полезная модель или промышленный образец не зарегистрирована за подателем жалобы.

Таким образом, термин «контрафактная» по отношению к продукции ООО «ЛОРД Компани», применен заявителем неправомерно.

Также, по мнению ООО «ЛОРД Компани» заявитель ошибочно ссылается на то, что на его претензию Обществом не был дан ответ. Вместе с тем, после получения ООО «ЛОРД Компани» предупреждения о прекращении нарушений антимонопольного законодательства № 42/02-13072 от заявителя, ответ о проделанных мероприятиях, а именно: были проанализированы товарные знаки №№ 212349 и 406383, принадлежащие заявителю и проведена работа по устранению возникших у Заявителя замечаний с целью недопущения подобных нарушений, был направлен заявителю, что подтверждается почтовой квитанцией, которая была приобщена к делу.

ООО «ЛОРД Компани» сообщает, что смешение носило случайный характер, и умысла копировать упаковку заявителя не было. Напротив, Общество в дальнейшем также намерено зарегистрировать собственный товарный знак на выпускаемую продукцию.

ООО «ЛОРД Компани» указывает, что им был удален основной конструктивный элемент из графического знака (нижняя перевернутая восьмерка), изображение коробки помещено в круг без вензеля, по окружности идет надпись «верное качество», которой нет у Заявителя. Логотип исполнен в ином цветовом сочетании, нежели использует заявитель - на знаке № 212349 заявителем используется темное изображение, Общество использует светлую цветовую гамму; на знаке № 406383 используются белый, голубой и розовый цвета - Общество использует другое цветовое решение. Затем из логотипа была убрана и коробка, на которую ФИПС в выданной им справке ссылается как на основной конструктивный элемент. При этом слова и буквы не являются охраняемым элементом обоих товарных знаков, принадлежащих Заявителю. Кроме того, Общество не использует надписи на татарском языке.

В настоящее время упаковка ООО «ЛОРД Компани» не содержит конструктивных элементов, которые бы приводили к смешению ее с товарными знаками Заявителя.

Реализация товара в упаковке по образцу № 3 была произведена разово с одним контрагентом - ООО «Эссен Логистик», в настоящее время такая упаковка также не используется. Прибыль, полученная Обществом по договору с ООО «Эссен Логистик», составила 5 774 рубля, при этом часть продукции была возвращена ООО «ЛОРД Компани», поскольку не пользовалась спросом.

ООО «ЛОРД Компани» указывает, что в материалах дела отсутствуют доказательства того, что потребители покупали бумагу производства Общества, заблуждаясь относительно ее производителя, и на самом деле желали приобрести продукцию производства заявителя.

Производитель на упаковке указан. В целом же - вся туалетная бумага схожа между собой и представляет втулку цилиндрической формы, на которой закреплена бумага в форме рулона, изобрести какие-то конкурентные преимущества в отношении такого товара весьма сложно. В частности, некоторые производители для таких целей используют многослойную бумагу или смывающуюся втулку, ароматизируют бумагу.

В этой связи ответчик полагает, что заявитель не доказал наличие у него убытков, причиненных действиями ООО «ЛОРД Компани».

Реализация контрагенту ООО «Эссен Логистик» продукции ООО «ЛОРД Компани» производилась до проведения экспертизы ФИПС образца № 3 - реализация произведена в марте 2016, а экспертиза - в конце апреля 2016 г.

Таким образом, Общество полагает, что имеется некоторое графическое сходство товарного знака заявителя с незарегистрированным товарным знаком ООО «ЛОРД Компани», также как сходны, кубические формы, дома, мобильные телефоны, рулоны туалетной бумаги. Однако согласно п.4.2.3.2 Методических рекомендаций, утвержденных приказом Роспатента от 27.03.1997г. №26, графическое сходство не может выступать в качестве самостоятельного критерия при сравнении товарных знаков. Графическое сходство между товарными знаками и упаковками в настоящее время отсутствует, т.к. в обоих товарных знаках и на упаковках разный шрифт охраняемых элементов, разный порядок расположения слов, разное цветовое сочетание, разная цветовая гамма.

Руководствуясь Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (утв. Приказом Роспатента от 31.12.09 г. № 197), по мнению Общества, необходимо акцентировать внимание на общем впечатлении от товарного знака, возникающем у среднестатистического покупателя. Заявитель же не приводит никаких выводов исследований,

экспертных заключений, которые бы однозначно позволяли сделать выводы о степени смешения (и о его наличии), которые возникали у покупателей.

Согласно пункту 4.2.4.2. указанных Методических рекомендаций, если словесное обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов, то при экспертизе учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов. Ни один из охраноспособных элементов Заявителя ООО «ЛОРД Компани» в настоящее время не копируется.

Также ООО «ЛОРД Компани» не согласно с выводом Комиссии относительно того, что реклама на указанном сайте, который был создан в 2011 году, не является актом недобросовестной конкуренции. Поскольку данный сайт не мог принадлежать Обществу, поскольку оно создано в 2013 году.

Также Общество сообщило, что в настоящее время не производит реализацию продукции в спорной упаковке, что можно квалифицировать как добровольное устранение нарушения антимонопольного законодательства и его последствий.

Представитель ООО «ЛОРД Компани» отметил, что в данном деле товарный знак заявителя и обозначение, используемое Обществом, а также упаковки не смешиваются. Правовая охрана товарного знака заявителя дана на конструктивные элементы, цветовую гамму. Обществом использована иная цветовая гамма, убрана стилизованная восьмерка, ранее ошибочно включенная в состав товарного знака, исключено спорное изображение коробки - то есть упаковка (логотип) не содержат ни одного элемента, на который ссылался ФИПС в своих заключениях, обосновывая сходность товарных знаков - Общества и заявителя.

Рассмотрев данное возражение, а также проанализировав материалы дела, Комиссия Новосибирского УФАС России отмечает следующее.

Статья 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, подписана СССР 12.10.1967 г.) содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В силу пункта 1 статьи 5 Гражданского кодекса Российской Федерации, обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.

Абз. 3 ч. 3 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что если иное не установлено настоящим Кодексом, предусмотренные [подпунктом 3 пункта 1](#) и [пунктом 3 статьи 1252](#) настоящего Кодекса меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Согласно ч. 7 ст. 1253 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях, когда нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признано в установленном порядке недобросовестной конкуренцией, защита нарушенного исключительного права может осуществляться как способами, предусмотренными настоящим Кодексом, так и в соответствии с антимонопольным [законодательством](#).

В соответствии с п.9 ст.4 ФЗ «О защите конкуренции», 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.

Оценка доводам, указанным ООО «ЛОРД Компани» о наличии конкурентных отношений между заявителем и Обществом, а также о наличии сходства между товарными знаками заявителя и обозначением, используемым ответчиком на упаковке своей продукции, дана Комиссией Новосибирского УФАС России.

В силу ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, под убытками понимаются расходы,

которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Действиями ООО «ЛОРД Компани» по использованию на упаковке своей продукции изображения, сходного до степени смешения, была создана вероятность причинения убытков (в том числе в виде упущенной выгоды), происходило уменьшение получаемого дохода заявителя за счет недополученной прибыли, на которую заявитель вправе рассчитывать при добросовестном использовании своего товарного знака.

Рассматриваемые действия ООО «ЛОРД КОМПАНИ» противоречат обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и способны причинить убытки хозяйствующему субъекту-конкуренту – ЗАОР «НП НЧ КБК ИМ.С.П.ТИТОВА», действующими на одном рынке Республики Татарстан, в результате чего происходит перераспределение спроса между потребителями, что способно привести к неполучению доходов от незаключенных договоров.

По смыслу норм ФЗ «О защите конкуренции» для квалификации совершенного деяния в качестве недобросовестной конкуренции необходимо, чтобы лицо, совершившее данные действия, обладало признаком хозяйствующего субъекта; его действия противоречили законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, заключались в распространении сведений (характеризующихся как ложные, неточные либо искаженные), которые были направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности; совершенные действия могли причинить убытки либо нанести ущерб деловой репутации другого хозяйствующего субъекта.

Наличие всех признаков недобросовестной конкуренции доказано выше, также учитывая сходность до степени смешения рассматриваемых изображений, действия ООО «ЛОРД КОМПАНИ» являются актом недобросовестной конкуренции.

Согласно п.1 ст. 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.

Нарушение требований ст. 14.5 и п. 2 ст. 14.6 Закона «О защите конкуренции» Комиссией Новосибирского в действиях «ЛОРД КОМПАНИ» УФАС России не установлено.

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1 – 4 статьи 41, статьей 48, частью 1 статьи 49 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать Общество с ограниченной ответственностью «ЛОРД КОМПАНИ» (ОГРН 1135476112914 от 15.07.2013 г., юридический адрес: ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 49 А, г. Новосибирск, 630088) нарушившим требования п. 1 ст. 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», согласно которому 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.

Указанное нарушение выразилось в использовании ООО «ЛОРД КОМПАНИ» обозначения, нанесенного на упаковку своей продукции – туалетной бумаги «Набережная», сходного до степени смешения с товарными знаками ЗАОР «НП НЧ КБК ИМ.С.П.ТИТОВА» по Свидетельствам № 212349 и №406383 по 16 классу МКТУ.

2. Не выдавать ООО «ЛОРД КОМПАНИ» предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

3. Признать, что основания для принятия иных мер по пресечению и (или) устранению последствий нарушения антимонопольного законодательства отсутствуют.

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