

РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ №1-14.4-323/78-01-18

Резолютивная часть оглашена «08» ноября 2018 года Санкт-Петербург
В полном объеме решение изготовлено «22» ноября 2018 года

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

рассмотрев дело №1-14.4-323/78-01-18 по признакам нарушения ООО «Звукоизоляционные европейские технологии» (ИНН 7811486779) статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившееся в приобретении и использовании исключительного права на товарные знаки по свидетельствам №№646904, 644295, 644294, 644293,

в присутствии представителей:

от ООО «Тихо Групп» -

от ООО «Звукоизоляционные европейские технологии» -

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу поступило заявление ООО «Тихо Групп» (вх.№14652/18 от 06.06.2018) о нарушении ООО «Звукоизоляционные европейские технологии» антимонопольного законодательства, в частности статей 14.4 и 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», которое выразилось в использовании на Интернет сайте доменного имени, сходного до степени смешения с фирменным наименованием Заявителя и его коммерческим обозначением.

ООО «Тихо Групп» осуществляет деятельность по реализации специализированных звукоизоляционных панелей, а также их комплектующих. Аналогичные вид деятельности осуществляет и ООО «Звукоизоляционные европейские технологии». Данный факт полностью подтверждается материалами дела.

С учётом изложенного, упомянутые хозяйствующие субъекты являются конкурентами на рынке по реализации специализированных

звукоизоляционных панелей, а также их комплектующих.

Заявитель в 2014 году разработал и запустил в производство ряд панелей под брендом Ticho. В августе 2014 года зарегистрировал доменное имя www.ticho.ru.

Ответчик в 2017 году подал заявки и стал правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№646904, 644295, 644294, 644293. В данных товарных знаках есть словесные элементы TICHO, TICHOGROUP, TIHOGROUP, TIHO соответственно.

По мнению Заявителя, Ответчик преследовал недобросовестную цель при регистрации данных товарных знаков.

Статьей 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» установлен запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг. Так, не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

Для признания действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции необходимо установить следующие обстоятельства:

- факт использования спорного обозначения иными лицами до даты подачи заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака,
- известность правообладателю факта использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию его в качестве товарного знака,
- наличие у ответчика намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) получить необоснованные преимущества за счет единоличного использования известного обозначения, причинить вред хозяйствующим субъектам-конкурентам или вытеснить их с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения,
- наличие на момент подачи заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака конкурентных отношений между правообладателем и иными хозяйствующими субъектами;
- причинение либо вероятность причинения хозяйствующим субъектам-конкурентам вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

При этом управление основывает свои выводы на сложившейся судебной практике. В частности, Суд по интеллектуальным правам изложил позицию, аналогичную мнению управления в решениях от

16.01.2018, от 07.02.2018 и от 22.03.2018 по делам
№№ СИП-674/2017, СИП-491/2017 и СИП-686/2017 соответственно.

Если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение использовалось третьими лицами (например, конкурентом, в том числе наравне с последующим правообладателем), должно быть также установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения. Разрешая вопрос о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции, необходимо принимать во внимание последующее (после регистрации товарного знака) поведение правообладателя.

Такое последующее поведение лица может состоять в действиях по вытеснению конкурентов с рынка, в том числе и путем предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения. Именно последующее поведение правообладателя по использованию товарного знака может подтверждать цель его недобросовестного приобретения. Недобросовестность приобретения товарного знака сама по себе, в отрыве от его недобросовестного использования, не может составлять нарушение применительно к антимонопольному законодательству.

С точки зрения определения намерений при установлении вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на товарный знак исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения. При этом недобросовестность правообладателя должна быть, прежде всего, установлена на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на товарный знак, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтвердить либо опровергнуть тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

В данном случае регистрации товарных знаков соответствует его институциональному назначению, т. е. осуществлялись в соответствии с требованиями закона, и не противоречат требованиям добропорядочности, разумности и справедливости. ООО «Звукоизоляционные европейские технологии» зарегистрировало товарный знак исключительно для его использования в своей предпринимательской деятельности, а не с целью воспрепятствовать попытке иного субъекта использовать данное обозначение и тем самым осуществить действия, направленные на осуществление недобросовестной конкуренции.

Ответчик представил в материалы дела заключение патентного поверенного Сорокиной К.Ю. от 31.08.2018 согласно которому товарный знак «ТНО» по свидетельству №644293 не является сходным до степени смешения с фирменным наименованием и коммерческим обозначением Заявителя.

Кроме того, письмом вх.№27095/18 от 29.10.2018 Ответчик сообщил, что готов в добровольном порядке осуществить процедуру досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №646904, №64295, 644294.

С учётом изложенного, у Комиссии Санкт-Петербургского УФАС России нет достаточных оснований считать, что ООО «Звукоизоляционные европейские технологии» имеет намерение препятствовать ведению хозяйственной деятельности Заявителя. Иное в материалы дела не представлено.

Кроме того, Заявитель не представил доказательств того, что Ответчик как-либо препятствует его деятельности, в том числе по использованию каких-либо обозначений.

Доводы Заявителя о распространении Ответчиком порочащих сведений декларативны и не нашли своего документального подтверждения в материалах дела. Также Заявитель не обосновал и не представил доказательств, какую именно интеллектуальную собственность Ответчик использует незаконно.

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:

Прекратить рассмотрение дела №1-14.4-323/78-01-18 в связи с отсутствием нарушения антимонопольного законодательства в рассматриваемых Комиссией Санкт-Петербургского УФАС России действиях ООО «Звукоизоляционные европейские технологии» (ИНН 7811486779).