АР-08/12317 от 20.08.2019

Комиссия Татарстанского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства (далее – Комиссия) в составе:

Председатель Комиссии <…> – (должностное лицо);

Члены Комиссии <…>– (должностное лицо);;

<…>– (должностное лицо);,

рассмотрев материалы дела №016/01/14.6-328/2019 в отношении ООО «ГЕРМАН АВТО 116» (ранее - ООО «ГЕРМАНИКА Авто 116», ИНН 1650284094, ОГРН 1141650007586) по признакам нарушения статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в незаконном использовании при осуществлении предпринимательской деятельности товарных знаков, коммерческого обозначения Общества с ограниченной ответственностью «Автомир ФВ»,

в присутствии:

- представителя ООО «ГЕРМАНИКА Авто 116»;

УСТАНОВИЛА:

Основанием для возбуждения дела в отношении ООО «ГЕРМАН Авто 116» (ИНН 1650284094, ОГРН 1141650007586) явилось обращение ООО «Автомир ФВ» (ИНН 3665064747, ОГРН 1073667039973) в Татарстанское УФАС России (вх.1302/ж от 25.01.2019 г.).

Согласно информации, представленной ООО «Автомир ФВ», осуществляющей свою предпринимательскую деятельность с использованием товарного знака «ГЕРМАНИКА», на условиях исключительной лицензии, представленной правообладателем товарного знака – АВТОХОЛДИНГ-ЮЕРОП ЛТД (Дрейк Чемберз, Тортола, Британские Виргинские Острова (лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака от 04.07.2013г., зарегистрировано ФИПС 15.05.2014 г. за № РД 0147910) в качестве официального дилера по продаже и обслуживанию транспортных средств марки Volkswagen. Общество использует товарный знак «ГЕРМАНИКА» (Свидетельство №271740 от 12.07.2004 г.).

В обращении указано, что сотрудниками ООО «Автомир ФВ» было обнаружено нарушение исключительных прав на товарный знак «ГЕРМАНИКА», а именно:

1. В сети Интернет, на сайте http://germanika-avto.ru ;
2. В центрах по продаже и обслуживанию транспортных средств:

1. Германика авто г. Казань, проспект Победы, 200;
2. Германика авто г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, 9;
3. Германика авто г. Набережные Челны, Хасана Туфана, д.3;
4. Германика авто г. Азнакаево, Лениногорский тракт, 24.

На сайте и на фасадах центров по продаже и обслуживанию транспортных средств содержится логотип, тождественный с товарным знаком, права на который принадлежат ООО «Автомир ФВ». Логотип схож до степени смешения с товарным знаком ООО «Автомир ФВ» по фонетическому и смысловому сходству рекламы товаров, маркированных обозначением, тождественным товарным знакам №271740 коммерческому обозначению «ГЕРМАНИКА» без разрешения правообладателя, что имеет признаки нарушения Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Графические изображения товарных знаков представлены ниже:

15 января 2018 года ООО «Автомир ФВ» направило ООО «ГЕРМАНИКА АВТО 116» (в настоящее время - ООО «ГЕРМАН АВТО 116) требование о прекращении использования товарного знака ГЕРМАНИКА, в том числе:

- сменить фирменное наименование организации, исключив из названия слова и словосочетания созвучные с товарным знаком Общества;

- обозначения ГЕРМАНИКА удалить с этикеток, упаковок, ценников товаров, которые предлагаются к продаже, продаются, демонтируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот, либо хранятся или перевозятся с этой целью;

- прекратить использование документации, на которую нанесены обозначения ГЕРМАНИКА, и связанной с введением товаров (работ, услуг) в гражданский оборот;

- демонтировать вывески, рекламу с нанесенными обозначениями ГЕРМАНИКА;

- прекратить использование в сети Интернет обозначений ГЕРМАНИКА в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об окозании услуг, а также в объявлениях, рекламе;

- передать Обществу права администратора на домен : germanika-avto.ru.

Согласно обращению ООО «Автомир ФВ» и представленной переписке, 28 мая 2018 года ГЕРМАНИКА авто 116, в лице генерального директора Джантаева А.М., признало неправомерность использования им товарного знака «ГЕРМАНИКА», принадлежащего ООО «Автомир ФВ», заявило о начале работ по разработке нового бренда, которые должны были быть завершены 16.07.2018г., однако по настоящее время ООО «ГЕРМАН Авто 116» продолжает неправомерно использовать товарный знак «ГЕРМАНИКА» в своей коммерческой деятельности, увеличивает прибыль путем использования товарного знака официального дилера Volkswagen.

Согласно доводам заявителя, ООО «ГЕРМАН Авто 116» незаконно использует товарный знак (знак обслуживания), права на который зарегистрированы (Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №271740) Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) на Некоммерческое партнерство «Центр научно-технической поддержки автомобильного бизнеса «Автомир» (113208, Москва, Сумской пр-д,2, корп. 3, комн. правления), лицензионный договор о представлении права на использование товарного знака от 04.07.2013г. между ООО «Автомир ФВ» и АВТОХОЛДИНГ ИСТ-ЮЕРОП ЛТД (лицензиар и лицензиат), лицензионный договор на использование товарного знака между заявителем и ответчиком не заключался.

На основании изложенного Управлением возбуждено дело в отношении ООО «ГЕРМАН АВТО 116» (ранее – «ГЕРМАНИКА Авто 116», ИНН 1650284094, ОГРН 1141650007586) по признакам нарушения статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019).

Согласно представленным материалам заявителя, официальными дилерами ООО «Автомир ФВ» Volkswagen в г. Казани являются ТрансТехСервис-24 (г. Казань, ул. Декабристов, 81 В), ТрансТехСервис-28 (г. Казань, ул. Даурская,18), в Набережных Челнах является ТранТехСервис (г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, 1А).

В ходе рассмотрения указанного дела ООО «ГЕРМАН Авто 116» направило в адрес Управления документы (вх.5598 от 05.04.2019г.), в том числе копию Устава ООО «ГЕРМАНИКА АВТО 116» на 2016 год, копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копию свидетельства ИНН, выписку ЕГРЮЛ по состоянию 03.04.2019г., копию штатного расписания ООО «ГЕРМАН Авто 116», копию дилерского договора № DW 2017-09-61, копии отчетов о прибылях и убытках за 2017, 2018

г., копию свидетельства №694625 от 09.11.2017г. зарегистрированного 29.01.2019 г.

На рассмотрении дела 29 апреля 2019г. представителем ООО «ГЕРМАН Авто 116» представлены пояснения, из которых следует, что ООО «ГЕРМАН Авто 116» обращалось к ООО «АВТОМИР ФВ» с соглашением о сотрудничестве, однако им было отказано.

Представители ООО «ГЕРМАН Авто 116» представили Решение ФИПС (Роспатент) от 29.01.2019г. о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) логотипа «ГЕРМАНИКА АВТО» (приоритет от 09.11.2017г.) по классам МКТУ 35 «офисная служба», 40 «обработка материалов». (Товарный знак №271740).

В ходе рассмотрения дела ООО «Автомир ФВ» направил в адрес Управления пояснения, согласно которым товарный знак №394625 «ГЕРМАНИКА АВТО» зарегистрирован 29.01.2019г. в отношении следующих классов МКТУ: 35-офисная служба и 40-обработка материалов, в то время, как ООО «ГЕРМАН Авто 116» ведет деятельность по продаже, техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.

Товарный знак №271740 «ГЕРМАНИКА» зарегистрирован 12.07.2004г. в отношении классов МКТУ: 12- транспортные средства, в том числе, автомобили; 37- ремонт и техническое обслуживание автомобилей, установка и ремонт охранной сигнализации, антикоррозийная обработка транспортных средств, станции обслуживания транспортных средств, автозаправочные станции.

Целями Закона о защите конкуренции являются обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров, свободы экономической деятельности в Российской Федерации, защита конкуренции и создание условий для эффективного функционирования товарных рынков (часть 2 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ).

В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Закона о защите конкуренции конкуренция определяется как 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.

При этом 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 Федерального закона № 135-ФЗ).

Согласно статье 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 соответствии со ст. 10.bis «Конвенции по охране промышленной собственности» от 20.03.1883г. актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой

деятельности конкурента

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского Кодекса 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.

В ходе рассмотрения дела Комиссией Татарстанского УФАС России в соответствии с Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 г. №220 был проведен анализ состояния конкуренции на товарном рынке торговли автотранспортными средствами.

По результатам проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке установлено следующее:

1. Временной интервал исследования определен периодом с 001.2018 г. до 15.05.2019г.
2. Продуктовыми границами товарного рынка является торговля автотранспортными средствами.
3. Географическими границами товарного рынка являются границы Российской Федерации.
4. Рынок по торговле автотранспортными средствами на территории Российской Федерации осуществляют такие хозяйствующие субъекты как ООО «Автомир ФВ», ООО «Союз-Гарант», ООО «ТРАНСТЕХСЕРВИС-10», ОАО «ИЖ-ЛАДА», ООО "Трансавто", ООО «Кан Авто», ООО «МС АВТО», ООО «Авто-1», ООО "ПФ "Транстехсервис-2" и другие хозяйствующие субъекты.

Согласно пункту 5 «Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий» (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 N СП-21/2), критерием квалификации действий лица, зарегистрировавшего обозначение в качестве товарного знака, как злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции может служить предшествовавшее использование спорного обозначения.

Если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами (например, конкурентами, в том числе наравне с последующим правообладателем), регистрация товарного знака одним из конкурентов могла быть произведена исключительно с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

Также могут быть квалифицированы в качестве недобросовестной конкуренции действия лица по регистрации товарного знака в случае регистрации лицом обозначения, ранее использовавшегося без регистрации в качестве товарного знака только третьим лицом и получившего известность в результате именно такого использования. При этом не могут быть признаны недобросовестными действия правообладателя по регистрации товарного знака, если спорное обозначение приобрело широкую известность благодаря хозяйственной деятельности и инвестициям такого правообладателя, имевшими место до регистрации товарного знака.

Комиссией, при рассмотрении вопроса о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции, в качестве критерия недобросовестного поведения принимается во внимание регистрация самого товарного знака и последующее (после регистрации) поведение правообладателя.

Такое последующее поведение лица, зарегистрировавшего в качестве товарного знака обозначение, ранее использовавшееся с иными лицами, например, может состоять в действиях по вытеснению конкурентов с рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения.

В соответствии со статьей 10.bis Парижской конвенции для квалификации регистрации товарного знака как акта недобросовестной конкуренции оценке подлежит честность такой регистрации, которая не может быть установлена без учета цели регистрации товарного знака. В связи с этим при рассмотрении вопроса о добросовестности регистрации товарного знака исследованию могут подлежать как обстоятельства, связанные с самой регистрацией, так и последующее поведение правообладателя, из которого может быть установлена цель такой регистрации.

Исходя из совокупности установленных фактических обстоятельств дела №016/01/14.6-328/2019, Комиссия приходит к выводу о направленности действий ООО «ГЕРМАН Авто 116» по приобретению и использованию товарного знака по свидетельству №694625 от 19.11.2017г. (приоритет товарного знака от 09.11.2017г.), в целях получения преимуществ в предпринимательской деятельности, а именно, возможности правообладателя ограничить деятельность конкурента.

С учетом изложенного, действия заявителя, связанные с приобретением и использованием товарного знака по свидетельству №694625 от 09.11.2017г., не могут быть признаны добросовестными, поскольку совершены в целях приобретения необоснованных преимуществ в предпринимательской деятельности, создания препятствий для деятельности уже существующих на рынке хозяйствующих субъектов и доступа на рынок новых, что противоречит требованиям ст. 10 ГК РФ и антимонопольному законодательству.

Указанные действия ООО «ГЕРМАН Авто 116» существенно ущемляют права и законные интересы ООО «Автомир ФВ» сфере предпринимательской деятельности.

Такое поведение ООО «ГЕРМАН Авто 116» расценивается Комиссией как использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, нарушающее не только действующее законодательство РФ, но и противоречащее обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности и разумности.

Таким образом, рассматриваемые действия ООО «ГЕРМАН Авто 116», связанные с приобретением и использованием исключительного права на средство индивидуализации (товарный знак) «ГЕРМАНИКА», соответствуют всем условиям, необходимым для квалификации этих действий в качестве недобросовестной конкуренции.

В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

На основании изложенного, действия ООО «ГЕРМАН Авто 116», выразившиеся в злоупотреблении правом при регистрации товарного знака, имеют признаки нарушения статьи 14.6 Закона о защите конкуренции.

На заседании Комиссии от 02.08.2019г. ООО «ГЕРМАН Авто 116» представлено

ходатайство о прекращении дела в связи с поступившим от ООО «Автомир ФВ» отзывом жалобы.

Согласно статье 48 Закона о защите конкуренции Комиссия прекращает рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в случае:

1) отсутствия нарушения антимонопольного законодательства в рассматриваемых комиссией действиях (бездействии);

2) ликвидации юридического лица - единственного ответчика по делу;

3) смерти физического лица - единственного ответчика по делу;

4) наличия вступившего в силу решения антимонопольного органа об установлении факта нарушения антимонопольного законодательства в отношении рассматриваемых комиссией действий (бездействия);

5) истечения срока давности, предусмотренного статьей 41.1 настоящего Федерального закона.

Учитывая, что у Комиссии отсутствуют основания, предусмотренные статьей 48 Закона о защите конкуренции, в удовлетворении данного ходатайства отказано.

Руководствуясь статьей 14.6, статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1 – 4 статьи 41, статьей 48, частью 1 статьи 49 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать действия ООО «ГЕРМАН АВТО 116» (ранее - ООО «ГЕРМАНИКА Авто 116», ИНН 1650284094, ОГРН 1141650007586) актом недобросовестной конкуренции, запрещенным статьёй 14.6 Закона о защите конкуренции, выразившимся в приобретении и незаконном использовании при осуществлении предпринимательской деятельности товарных знаков, коммерческого обозначения Общества с ограниченной ответственностью «Автомир ФВ».
2. Предписание не выдавать, так как были представлены доказательства о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.
3. Передать материалы дела уполномоченному должностному лицу Татарстанского УФАС России, для рассмотрения вопроса о необходимости возбуждения дела об административном правонарушении в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

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

Председатель Комиссии:

<…>

Члены Комиссии:

<…>

<…>