РЕШЕНИЕ

ПО ДЕЛУ № К01-139/14

Резолютивная часть решения оглашена 20 января 2015 года

Полный текст решения изготовлен 03 февраля 2015 года

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу по рассмотрению дела № К01-139/14 о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

В.А. Тукаев	-	заместитель руководителя управления, Председатель Комиссии;
М.Ф. Никитина	-	начальник отдела антимонопольного контроля хозяйствующих субъектов и рекламы, член Комиссии;
И.В. Пойманов	-	заместитель начальника отдела антимонопольного контроля хозяйствующих субъектов и рекламы, член Комиссии;
Е.И. Любаева	–	главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля хозяйствующих субъектов и рекламы, член Комиссии,

рассмотрев дело № К01-139/14, возбужденное по заявлению ООО «Партнер-Энерджи» по признакам нарушения ООО «Редмонд» (195027, Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 44, литер Б) статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о конкуренции),

УСТАНОВИЛА:

1. В Санкт-Петербургское УФАС России (далее – Управление) поступило заявление ООО «Партнер-Энерджи» (далее – Заявитель) с просьбой признать действия ООО «Редмонд» (далее – Ответчик) и ООО «Технопоиск» по регистрации и использованию товарного знака «MULTICOOK» по свидетельству РФ 497157 актом недобросовестной конкуренции.

ООО «Технопоиск» зарегистрировало словесное обозначение «MULTICOOK» в качестве товарного знака по свидетельству РФ № 497157 на основании заявки 1012722672, дата приоритета 05.07.2012 г., дата регистрации 02.10.2013 г., в отношении товаров 11 класса МКТУ, включающие в том числе приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов, скороварки электрические (автоклавы), приспособления для подогрева блюд.

15 апреля 2014 г. на основании договора отчуждения № РД0145886 исключительное право на товарный знак «MULTICOOK» передано от ООО «Технопоиск» в пользу Ответчика. Сведения о регистрации отчуждения прав опубликованы 12.05.2014 г.

Заявитель обращает внимание на то, что по заявке ООО «Технопоиск» №

2012722671 Роспатентом был вынесен отказ (30.04.14 г.) в регистрации русскоязычного аналога обозначения «MULTICOOK» - «МУЛЬТИПОВАР» в качестве товарного знака, что, по мнению Заявителя, подтверждает отсутствие принципиальной охраноспособности у обозначения «MULTICOOK».

После получения исключительного права на товарный знак «MULTICOOK», в частности 02.09.2014 г. Ответчик направил в ряд торговых предприятий письма о том, что использование обозначения «MULTICOOK» на мультиварках POLARIS нарушает исключительное право Ответчика, с требованием в течении 7 дней изъять все мультиварки с указанным обозначением из оборота, в противном случае Ответчик вынужден будет обратиться за защитой своих прав в правоохранительные органы.

01.10.2014 г. Ответчик обратился в ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с заявлением о привлечении к ответственности лиц, реализующих мультиварки POLARIS.

Заявитель указывает на то, что до даты приоритета товарного знака по свидетельству 497157 (то есть до 05 июля 2012 г.) обозначение «MULTICOOK» использовалось разными продавцами электробытовой техники, в частности мультиварок, для обозначения одной из функций приборов.

По мнению Заявителя, указанное обозначение является английским эквивалентом обозначения МУЛЬТИПОВАР. Заявителем представлены материалы англо-русского словаря, согласно которым обозначение «MULTICOOK» дословно переводится как «МУЛЬТИПОВАР», где «MULTI»- может рассматриваться в значении качественного определения «много», но само по себе такое обозначение может использоваться в качестве префикса, например, многофункциональный, слово «COOK» переводиться как повар, готовить, варить, жариться.

Также в качестве подтверждения эквивалентности слов МУЛЬТИПОВАР и MULTICOOK, Заявитель представил инструкцию к мультиварке марки CUCKOO модель CRP-A1010FA (организация - производитель бытовой техники Cuckoo Electronics Co.Ltd) на русском и английском языках, где идентичная функция обозначена режимами «МУЛЬТИПОВАР» и «MULTICOOK». Сертификат соответствия продукции по ГОСТ на указанную модель датирован до даты приоритета товарного знака (срок действия указанного сертификата - с 28.01.2010 г.).

Заявителем представлены протоколы осмотров сайтов от 08.10.14 г., инструкции, фотографии, согласно которым различные поставщики электробытовой техники использовали обозначение «MULTICOOK», например, мультиварки под товарным знаком CUCKOO, модели CRP-HD1010FI (режим MULTICOOK), CR-0821FI (режимы МУЛЬТИПОВАР и MULTICOOK), CRP-A1010F (режим МУЛЬТИПОВАР), CMC-HE1054F (режим МУЛЬТИПОВАР), под товарным знаком Binatone, модели MUC-2116 (название МУЛЬТИПОВАР), хлебопечка BM-2170 (название МУЛЬТИПОВАР), под товарным знаком POLARIS, PMC 0506AD, PMC 0507AD, PMC 0508AD, PMC 0512AD, PMC 0517AD (режим MULTICOOK).

Таким образом, Заявитель считает, что действия ООО «Редмонд» и ООО «Технопоиск» представляют собой акт недобросовестной конкуренции, направленный на получение необоснованных преимуществ на рынке электробытовой техники за счет вытеснения с рынка аналогичной продукции

конкурентов (мультиварок POLARIS) под предлогом нарушения исключительных прав на товарный знак 497157 в отношении товаров, на которых это обозначение добросовестно использовалось до даты приоритета товарного знака. По мнению Заявителя, указанные действия Ответчика и ООО «Технопоиск» противоречат требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам, нанести вред их деловой репутации, таким образом, нарушают запрет на недобросовестную конкуренцию, установленный ст. 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности, а также ч. 2 ст. 14 Закона о конкуренции.

2. Позиция Ответчика изложена в отзыве, представленном в заседании Комиссии 20.01.2015 г., и заключается в следующем.

Изложенная в заявлении ООО «Партнер-Энерджи» информация свидетельствует о добросовестном исполнении ООО «Редмонд» действий по защите товарного знака. Соблюден претензионный порядок урегулирования споров, впоследствии Ответчик обратился за защитой своих интересов в правоохранительные органы, а именно в Центр организации применения административного законодательства Министерства внутренних дел. В настоящее время в ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области открыто административное дело по факту нарушения прав, принадлежащих Ответчику на товарный знак «MULTICOOK».

В соответствии с п. 6 ст. 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации; товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет; товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

Согласно п. 14.4 Приказа Роспатента от 05.03.2003 г. № 32 «О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания» (зарегистрировано в Минюсте РФ 25.03.2003 г. № 4322), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия.

При проверке на тождество и сходство осуществляются следующие действия: проводится поиск тождественных и сходных обозначений; определяются степени сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений; определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение читается сходным до степени

смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Ответчик указывает на то, что слово MULTICOOK отличается от слова МУЛЬТИПОВАР по фонетическому и орфографическому критериям сходства, указанные обозначения не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров.

«…Некоторые совпадения фонетического звучания слов «МУЛЬТИ…» и «MULTI..» не является достаточным основанием для вывода о фонетическом сходстве обозначения в целом, поскольку отсутствует совпадение большинства указанных в Приказе Роспатента от 05.03.2003 г. № 32 «О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания» признаков.

Отличие по визуальному признаку обусловлено выполнением написания обозначений буквами разных алфавитов – русского и латинского, а также различным количеством входящих в них шрифтовых единиц, влияющих на зрительное восприятие обозначений.

Довод жалобы о том, что товарный знак «MULTICOOK» переводится как МУЛЬТИПОВАР и оспариваемый товарный знак тождественен по семантическому признаку вследствие совпадения их значений на русском и английском языках, по мнению Ответчика, некорректен. Близости семантики противопоставляемых обозначений при отсутствии фонетического и визуального сходства недостаточно для вывода о том, что они ассоциируются друг с другом и сходны до степени смешения.

Ответчик указывает, что ООО «Редмонд» не осуществляло никаких действий, призванных помешать реализации товара Заявителя.

По мнению Ответчика, Заявитель не только пытается воспрепятствовать законному правообладателю защищать ранее зарегистрированный и прошедший экспертизу товарный знак, действия Заявителя также могут быть направлены на то, чтобы максимально затянуть процесс внедрения товарного знака в использование.

3. Материалами дела № К01-139/14 установлено следующее.

3.1. Заявитель, согласно выписке из ЕГРЮЛ и Уведомлению № 17/215-0549 Отдела государственной статистики в Сергиево-Посадском районе Федеральной службы государственной статистики, осуществляет свою деятельность на рынке реализации бытовой техники на территории Российской Федерации, в том числе является дистрибьютором электрической бытовой техники под товарным знаком «POLARIS» на территории Российской Федерации (код основного вида деятельности по ОКВЭД - 51.43.1).

3.2. Ответчик, согласно Уставу общества и выписке из ЕГРЮЛ, осуществляет предоставление услуг, в том числе осуществляет оптовую торговлю бытовыми товарами, электротоварами, радио- и телеаппаратурой (коды по ОКВЭД 51.47.15, 51.43).

Таким образом, Заявитель и Ответчик являются конкурентами на рынке реализации бытовой техники, в том числе мультиварок.

3.3. ООО «Технопоиск» зарегистрировало товарный знак MULTICOOK (свидетельство РФ № 497157) 02 октября 2013 г.

15 апреля 2014 г. на основании договора отчуждения № РД0145886 исключительное право на товарный знак передано в пользу ООО «Редмонд».

Участниками ООО «Технопоиск», согласно сведениям содержащихся в ЕГРЮЛ от 12.09.14 г., являются Синявин А.С. (80 % доли в уставном капитале общества), Агеенко М.А. (20 % доли в уставном капитале общества). Генеральный директор ООО «Технопоиск» - Желяскова Д.М.

Участниками ООО «Редмонд», согласно сведениям содержащихся в ЕГРЮЛ от 10.10.14 г., являются Агеенко М.А. (33 % доли в уставном капитале общества), Желяскова Д.М. (34 % доли в уставном капитале общества). Генеральный директор ООО «Редмонд» - Синявин А.С.

В соответствии со ст. 9 Закона о конкуренции группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, соответствующих одному или нескольким признакам, в том числе следующим признакам: хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства); хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства); лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части признаку входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части признаку.

Таким образом, ООО «Технопоиск» и ООО «Редмонд» образуют одну группу лиц, в соответствии с положениями ст. 9 Закона о конкуренции. В этой связи действия указанных лиц по регистрации и использованию товарного знака «MULTICOOK» необходимо рассматривать во взаимосвязи, Комиссия Управления в заседании 02.12.14 г. привлекла к участию в рассмотрении дела № К01-139/14 в качестве Ответчика ООО «Технопоиск».

ООО «Технопоиск» в заседании Комиссии 20.01.15 г. представило отзыв, в котором указало, что обозначение «MULTICOOK» является фантазийным, было придумано для обозначения товаров, которые впоследствии стали относить к классу мультиварок.

ООО «Технопоиск» указало, что товар с обозначением «MULTICOOK» продавался как минимум с 2012 г., в подтверждение представило копии договоров, накладных

и фотографии коробок.

Ознакомившись с представленными документами, Комиссия Управления считает, что по представленным накладным, договорам не представляется возможным определить, что указанные документы относятся к мультиваркам с обозначением «MULTICOOK», в указанных документах мультиварки идентифицируются как мультиварки под товарным знаком REDMOND модели RMC-M4502, RK-M107, RK-M107 и иные модели без указания на товарный знак, технологию либо функцию «MULTICOOK». На фотографиях, представленных ООО «Технопоиск», не представлены мультиварки для индивидуализации которых используется товарный знак «MULTICOOK». Фотографии содержат изображения коробок мультиварок REDMOND с указанием «FAST COOK multicook technology».

Среди представленных фотографий, изображена мультиварка Redmond модель RMC-M4502, на коробке которой указано обозначение «Multi-Cooker» на английском языке, далее «Мультиварка» на русском языке, «Multufunktions Kochen» на немецком языке.

Таким образом, ООО «Технопоиск» разместило на коробке продукции обозначение «Multi-Cooker» и его перевод на несколько иностранных языков, в том числе на русский «мультиварка», что подчеркивает широкий диапазон модели («Multi-» или «Мульти-») и указывает на процесс приготовления – варку.

На одной из представленных фотографий указана дата съемки – 20.10.10 г., однако указанная фотография не содержит обозначение «MULTICOOK». По остальным фотографиям не представляется возможным идентифицировать дату проведения фотосъемки. Доказательств подтверждения даты фотосъемки ООО «Технопоиск» в материалы дела № К01-139/14 не представлено.

Представитель ООО «Технопоиск» в заседании Комиссии 20.01.15 г., также не смог подтвердить дату фотосъемки.

Таким образом, идентифицировать, что указание на мультиварках REDMOND функции «MULTICOOK» было до даты регистрации указанного товарного знака, не представляется возможным.

3.4. В Управление поступило заявление ООО «Валерия» вх. № 26479 от 18.11.2014 г. о признании действий ООО «Редмонд» и ООО «Технопоиск» по регистрации и использованию товарного знака «MULTICOOK» актом недобросовестной конкуренции. В заседании 02.12.2014 г. Комиссия определила привлечь ООО «Валерия» к участию в рассмотрении дела № К01-139/14 в качестве лица, располагающего сведениями о рассматриваемых Комиссией обстоятельствах.

Согласно пояснениям представителя ООО «Валерия», а также информации, представленной в письме от 11.11.14 г. компания вводит в оборот мультиварки LUMME модели LU-1436, LU-1444, LU-1446, (обозначения «МУЛЬТИПОВАР/MULTICOOK» использовались на лицевой стороне корпуса в меню управления, на упаковке продукции), мультиварки MARTA модель MT-1977, MT-1986, MT-1934, MT-1935 (с аналогичным использованием указанных обозначений, а также в инструкции по эксплуатации) с обозначением «МУЛЬТИПОВАР» - с 06.12.12 г., «МУЛЬТИПОВАР/MULTICOOK» - с 18.03.14 г., что подтверждено указанными документами.

3.5. Заявителем в материалы дела № К01-139/14 представлена информация и документы, в соответствии с которыми в 2011 г. в TEXTON CORPORATION LLC (правообладатель товарного знака POLARIS, товары с использованием которого реализуются на территории РФ ООО «Партнер-Энерджи») была произведена, а 19.01.12 г. ввезена территорию России партия мультиварок POLARIS модель 0508AD в которой слово «MULTICOOK» использовалось как перевод слова мультиварка (инструкция, копия таможенной декларации приложены к материалам дела). Также 12.05.12 г. между TEXTON CORPORATION LLC и заводом – компанией ZHONGSHAN NEWECAN ENTERPRISE DEVELOPMENT CO., LTD был подписан контракт на модель мультиварки PMC 0517AD с функцией «МУЛЬТИПОВАР/MULTICOOK» (копия контракта и proforma invoice приложены к материалам дела). До начала массового производства указанной продукции, российским органом по сертификации – ООО «Профи-Сертификат» на вышеуказанную модель был выдан сертификат соответствия № РОСС US.AE51.B15985. Для проведения испытаний сертифицирующему органу был представлен образец мультиварки.

В материалы дела представлено письмо компании ZHONGSHAN NEWECAN ENTERPRISE DEVELOPMENT CO., LTD, согласно которому с 12.05.12 г. компания производит мультиварки модель PMC 0517AD имеющих функцию «MULTICOOK» и соответствующую такой функции маркировку на корпусе «МУЛЬТИПОВАР» - на русском, «MULTICOOK» - на английском языке. К письму представлена ориентировочная счет-фактура с приложением.

В материалы дела № К01-139/14 представлены письма ряда организаций, согласно которым обозначения «МУЛЬТИПОВАР» и «MULTICOOK» широко распространены среди производителей бытовой техники, в том числе использовались и до даты приоритета товарного знака.

Так, согласно письму ООО «ТЕХНОПАРК-Центр» от 11.11.14 г., общество реализовывало мультиварки CUCKOO с обозначением функции «МУЛЬТИПОВАР/MULTICOOK» через собственную розничную сеть на территории России до 05.07.12 г., что подтверждается копиями сертификатов соответствия №№ 0239638, 0821698, инструкцией по эксплуатации мультиварки модели CRP-A1010FA представленными в материалы дела № К01-139/14.

Согласно письму ЗАО «Интеруорлд продактс» от 03.10.14 г. до 05.07.12 г. организация вводила в оборот на территории России мультиварки под товарным знаком Binatone, модели MUC-2180, MUC-2116, BM-2170, которые называла «мультиповарами» и указывало данное обозначение на упаковке товара.

Согласно письму ООО «Борк-Импорт» от 11.11.14 г. до 05.07.12 г. компания вводила в оборот на территории России мультиварки под товарным знаком BORK модель U701c с использованием обозначения «МУЛЬТИПОВАР» в качестве указания режима работы.

При переводе информации о товаре на английский язык, производители мультиварок указывают слово «MULTICOOK», как перевод названия функции ««МУЛЬТИПОВАР».

Согласно письму ООО «ЛИГА ТЕХНИКИ» исх. № 84 от 11.11.14 г. с сентября 2013 г. компания вводит в оборот на территорию РФ мультиварки под товарным знаком VITEK, модели VT-4205, VT-4215, с функцией «МУЛЬТИПОВАР». Обозначение

«MULTICOOK» (button, programme) используется в инструкции по эксплуатации в качестве и для целей прямого перевода названия функции с русского на английский.

Таким образом, до даты приоритета товарного знака № 497157 – 05.07.12 обозначение функции «МУЛЬТИПОВАР» и ее английский перевод «MULTICOOK» использовалось производителем электрических скороварок/мультиварок CUCKOO – компанией CUCKOO ELECTRONICS CO. LTD в модели CRP-A1010F/FA. Обозначение «МУЛЬТИПОВАР/ MULTICOOK» использовалось на лицевой стороне устройства, в инструкции и меню. Сертификат соответствия на указанную модель был выдан изготовителю 28.01.2010 г. № РОСС KR.AB69.B00484.(Сертификат и инструкция приложены к материалам дела). ООО «ТЕХНОПАРК-Центр» реализовывало указанные мультиварки через собственную розничную сеть на территории России до 05.07.12 г. (копия письма от 11.11.14 г. приложена к материалам дела).

Компания ZHONGSHAN NEWECAN ENTERPRISE DEVELOPMENT CO., LTD с 12.05.12 г. для TEXTON CORPORATION LLC, правообладателя товарного знака POLARIS, производит мультиварки модель PMC 0517AD имеющих функцию «MULTICOOK» и соответствующую такой функции маркировку на корпусе «МУЛЬТИПОВАР» - на русском, «MULTICOOK» - на английском языке.

В ходе рассмотрения дела № К01-139/14 определениями № 01/26113 от 06.11.14 г., № 01/29026 от 04.12.14 г., № 01/30546 от 18.12.14 г. Комиссия Управления запросила у ООО «Редмонд», определениями № 01/29026 от 04.12.14 г., № 01/30546 от 18.12.14 г. у ООО «Технопоиск» пояснения о том, каким образом используется товарный знак «MULTICOOK» для обозначения продукции. Если товарный знак используется в качестве обозначения функции, то пояснить, запатентована ли функция, осуществлялась ли разработка данной функции. В указанные сроки, а также в заседании Комиссии 20.01.15 г. представители Ответчика и ООО «Технопоиск» не представили документы, подтверждающие разработку функции, технологии «MULTICOOK», в материалы дела № К01-139/14 не представлен патент на функцию «MULTICOOK».

3.6. Материалами дела № К01-139/14 подтверждена рассылка ООО «Редмонд» претензии в ряд торговых сетей.

Согласно ответу, поступившему от ЗАО «Юлмарт» вх. № 27522 от 28.11.14 г., в сентябре обществом было получено письмо ООО «Редмонд» с уведомлением о незаконном использовании товарного знака «MULTICOOK» и просьбой прекратить нарушение права на товарный знак. Аналогичные письма в отношении других производителей мультиварок ЗАО «Юлмарт» не получало.

Согласно ответу, поступившему от ООО «М.видео Менеджмент» вх. № 29514 от 16.12.14 г., общество получало от ООО «Редмонд» письма с требованиями о прекращении незаконного использования товарного знака «MULTICOOK» только в отношении мультиварок Polaris, в отношении других производителей мультиварок похожих писем не поступало. ООО «М.видео Менеджмент» указывает, что слово «MULTICOOK» является английским аналогом слова «МУЛЬТИПОВАР», который характеризует функционал, заложенный в мультиварку, слово является общепринятым и не может использоваться отдельным участником рынка как средство индивидуализации товара. По мнению ООО «М.видео Менеджмент»,

регистрация и использование ООО «Редмонд» товарного знака «MULTICOOK» противоречит действующему законодательству, не соответствует нормам добропорядочности, разумности и справедливости и наносит убытки другим участникам товарного рынка.

Получение писем от ООО «Редмонд» также подтверждают ООО «АККПТ» (ответ на запрос Управления вх. № 27796 от 02.12.14 г.), ЗАО «Торговый дом «Перекресток» (ответ на запрос Управления вх. № 28232 от 04.12.14 г.).

3.7. В соответствии со ст. 10 ГК РФ, не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав
(злоупотребление правом), в том числе не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции. В случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагается.

В соответствии со п. 7 ст. 4 Закона о конкуренции, конкуренция – соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них ограничиваются возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке. Согласно п. 9 ст. 4 Закона о 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.

Согласно положениям статьи 10 bis Конвенция по охране промышленной собственности (Париж 20 марта 1883 года) актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Частью 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции установлен запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использование исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

В соответствии со ст. 1477 ГК РФ товарный знак – обозначение, служащее для индивидуализации товаров.

В соответствии с принципом превалирования старшего права, установленным п. 6 ст. 1252 ГК РФ, и неоднократно подтвержденным в судебной практике никто не вправе запрещать использование обозначения, добровольное использование которого начато до даты приоритета товарного знака.

Материалами дела № К01-139/14 подтверждено, что ООО «Технопоиск» зарегистрировало в установленном порядке товарный знак «MULTICOOK» для товаров класса 11 МКТУ.

Вместе с тем ряд организаций использовали обозначение «MULTICOOK» до даты приоритета товарного знака (использование указанного обозначения моделями мультиварок под товарными знаками Polaris, CUCKOO).

ООО «Технопоиск» и ООО «Партнер-Энерджи» реализуют продукцию одного вида, их отношения носят состязательный характер.

ООО «Редмонд», получившее право на использование указанного товарного знака, согласно договору отчуждения исключительных прав с ООО «Технопоиск», направило текст претензии в ряд торговых сетей с просьбой прекратить нарушение прав на товарный знак, а именно реализацию продукции под товарным знаком POLARIS, использующей товарный знак. Данные действия направлены на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности за счет устранения конкурента с товарного рынка и снижения затрат на продвижение товара, введенного в оборот конкурентом и известному широкому кругу потребителей, так как функция оборудования «MULTICOOK» известна потребителям и используется различными производителями (мультиварки LUMME модели LU-1436, LU-1444, LU-1446 с обозначением «МУЛЬТИПОВАР/MULTICOOK», мультиварки MARTA модель MT-1977, MT-1986, MT-1934, MT-1935 с обозначением «МУЛЬТИПОВАР» - с 06.12.12 г., «МУЛЬТИПОВАР/MULTICOOK» - с 18.03.14 г., мультиварки POLARIS модель 0508AD в которой слово «MULTICOOK» использовалось как перевод слова мультиварка, мультиварки PMC 0517AD с функцией «МУЛЬТИПОВАР/MULTICOOK», мультиварки под товарным знаком Binatone, модели MUC-2180, MUC-2116, BM-2170, которые названы «мультиповарами», мультиварки под товарным знаком BORK модель U701c с использованием обозначения «МУЛЬТИПОВАР» в качестве указания режима работы. Кроме того при переводе информации о товаре на английский язык, производители мультиварок указывают слово «MULTICOOK», как перевод названия функции ««МУЛЬТИПОВАР» (мультиварки под товарным знаком VITEK, модели VT-4205, VT-4215, с функцией «МУЛЬТИПОВАР». Обозначение «MULTICOOK» (button, programme) используется в инструкции по эксплуатации в качестве и для целей прямого перевода названия функции с русского на английский, обозначение функции «МУЛЬТИПОВАР» и ее английский перевод «MULTICOOK» на скороварках/мультиварках CUCKOO модель CRP-A1010F/FA, компания ZHONGSHAN NEWECAN ENTERPRISE DEVELOPMENT CO., LTD с 12.05.12 г. для TEXTON CORPORATION LLC, правообладателя товарного знака POLARIS, производит мультиварки модель PMC 0517AD имеющих функцию «MULTICOOK» и соответствующую такой функции маркировку на корпусе «МУЛЬТИПОВАР» - на русском, «MULTICOOK» - на английском языке).

Таким образом, выпуск товаров с обозначением «MULTICOOK» и его дословным переводом на русский язык до даты приоритета товарного знака и до настоящего времени осуществляется различными хозяйствующими субъектами. Обозначение «MULTICOOK» не обладает различительной способностью, характеризует сами товары (наличие функций по обработке пищи, в том числе варки), а также конкретную функцию таких товаров. Это исключает возможность выполнения оспариваемым обозначением основной функции товарного знака, предусмотренной ст. 1477 ГК РФ – индивидуализации товаров одного производителя и придания таким товарам отличия от аналогичных товаров иных производителей.

Таким образом, вышеуказанные действия ООО «Технопоиск» и ООО «Редмонд»

противоречат обычаям делового оборота, требованиям разумности, справедливости, поскольку направлены на ограничение использования хозяйствующим - субъектом конкурентом гражданских прав, возникших до даты приоритета товарного знака, в целях вытеснения с рынка товара конкурирующего хозяйствующего субъекта.

Доводы ООО «Технопоиск» и ООО «Редмонд» на приоритет правообладателя товарного знака не могут восприниматься как абстрактный юридический факт, а имеет юридически значимые цели.

Заявитель не выпускает продукцию под товарным знаком «MULTICOOK». Заявитель и иные хозяйствующие субъекты указывают слово «MULTICOOK» в качестве обозначения функции для идентификации определенной программы приготовления пищи.

Кроме того, ООО «Технопоиск» в заседании Комиссии 20.01.15 г. представило товарные накладные, согласно которым в гражданский оборот вводятся мультиварки с использованием товарного знака «REDMOND». Доказательств ввода в гражданский оборот мультиварок с использованием товарного знака «MULTICOOK» в материалы дела №К01-139/14 не представлено.

В заседании Комиссии 20.01.15 г. представителями ООО «Технопоиск» и ООО «Редмонд» не доказана фантазийность обозначения «MULTICOOK», а также не представлены доказательства, подтверждающие факт использования указанного товарного знака другими производителями в качестве средства индивидуализации, а не в качестве обозначения функции товара. Представитель ООО «Редмонд» не смог пояснить информацию, в соответствии с которой обозначение «MULTICOOK» используется ООО «Технопоиск» для обозначения только мультиварок, а не другой продукции бытового назначения.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 497157 предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ, в том числе скороварки, приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов, приспособления для подогрева блюд. В отношении программного обозначения, индивидуализации встроенной программы работы устройства правовая охрана товарного знака «MULTICOOK» не распространяется.

Представителями Ответчика и ООО «Технопоиск» не представлены доказательства разработки функции, технологии «MULTICOOK», в материалы дела № К01-139/14 не представлен патент на указанную функцию.

Рассылка ООО «Редмонд» писем в торговые сети о незаконном использовании товарного знака «MULTICOOK» и просьбой прекратить нарушение права на товарный знак осуществлялась в отношении Заявителя. Доказательства рассылки аналогичных писем в адрес иных хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию мультиварок с использованием товарного знака «MULTICOOK» и просьбой прекратить данное нарушение в материалах дела № К01-139/14 отсутствуют, также в материалах дела отсутствуют факты, подтверждающие факт направления претензии в адрес Заявителя.

Таким образом, действия Ответчика и ООО «Технопоиск», под видом защиты исключительного права на товарный знак, направлены на вытеснение Заявителя –

конкурента с рынка бытовой техники.

Принимая во внимание установленные обстоятельства и руководствуясь ст. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, частями 2-3 статьи 14, статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1 – 4 статьи 41, статьей 49, статьей 50 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России,

РЕШИЛА:

1. Признать в действиях группы лиц ООО «Технопоиск» и ООО «Редмонд» нарушение части 2 статьи 14 Закона о конкуренции, выразившееся в приобретении исключительного права на средство индивидуализации товара, с целью использования для вытеснения хозяйствующего субъекта – конкурента с рынка реализации бытовой техники (в том числе мультиварок), что причинило убытки хозяйствующему субъекту - конкуренту.

2. Выдать предписание о прекращении недобросовестной конкуренции.

3. Направить решение по делу № К01-139/14 в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности для признания недействительной правовой охраны товарного знака «MULTICOOK».

Председатель Комиссии В.А. Тукаев

М.Ф. Никитина

Члены Комиссии И.В. Пойманов

Е.И. Любаева

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

ПРЕДПИСАНИЕ

по делу № К01-139/14

«20» января 2015 года Санкт-Петербург

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу по рассмотрению дела № К01-139/14 о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

В.А. Тукаев	-	заместитель руководителя управления, Председатель Комиссии;
М.Ф. Никитина	-	начальник отдела антимонопольного контроля хозяйствующих субъектов и рекламы, член Комиссии;
И.В. Пойманов	-	заместитель начальника отдела антимонопольного контроля хозяйствующих субъектов и рекламы, член Комиссии;
Е.И. Любаева	-	главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля хозяйствующих субъектов и рекламы, член Комиссии;

руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частью 4 статьи 41, статьей 50 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» на основании своего решения от 20.01.2015 года по делу № К01-139/14 о нарушении ООО «Редмонд» (адрес местонахождения: 195027, Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 44, литер Б), ООО «Технопоиск» (адрес местонахождения:196084, Санкт-Петербург ул. Коли Томчака, д. 28, лит. В) части 2 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Группе лиц в составе ООО «Технопоиск» и ООО «Редмонд» прекратить нарушение части 2 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» для чего:

- отозвать все письма, направленные хозяйствующим субъектам реализующим мультиварки иных производителей, с требованием о прекращении использования обозначения «MULTICOOK»;

- прекратить рассылку писем, с требованием о запрете использования обозначения «MULTICOOK».

2. В срок до 03.03.2015 года представить в Санкт-Петербургское УФАС России доказательства исполнения п. 1 и п. 2 настоящего предписания.

Председатель Комиссии В.А. Тукаев

Члены Комиссии М.Ф. Никитина

И.В. Пойманов

Е.И. Любаева

Предписание может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его выдачи.

Примечание. За невыполнение в установленный срок законного предписания антимонопольного органа статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание антимонопольного органа.