Исх. АЯ-08/3494 от 18.03.2020

Председатель Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства <…> – (должностное лицо) на основании Приказа Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан от 06.03.2020 г. №02/64-к о возбуждении дела №016/01/14.6-366/2020 и создании Комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Карбид Тулс Групп» (420034, РТ, г. Казань, ул. Серова, д. 17, пом. 1100, оф. 8, ИНН 1658219509, КПП 165801001) по признакам нарушения части 1 статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» выразившиеся в использовании обозначения, тождественного товарному знаку, фирменному наименованию, коммерческому обозначению, наименованию места происхождения товара хозяйствующего субъекта-конкурента сходного с ними до степени смешения, в отсутствии права на использование зарегистрированного товарного знака,

УСТАНОВИЛ:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан (далее – Управление) поступило обращение ООО «Искар» (вх. №1056/ж от 31.01.2020г.) по признакам нарушения обществом с ограниченной ответственностью «Карбид Тулс Групп» (420034, РТ, г. Казань, ул. Серова, д. 17, пом. 1100, оф. 8, ИНН 1658219509, КПП 165801001) части 1 статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» выразившиеся в использовании обозначения, тождественного товарному знаку, фирменному наименованию, коммерческому обозначению, наименованию места происхождения товара хозяйствующего субъекта-конкурента сходного с ними до степени смешения, в отсутствии права на использование зарегистрированного товарного знака.

Согласно представленной в адрес Управления информации, Компания Искар Ltd., Тефен, Израиль(IL) является правообладателем товарных знаков «ИСКАР» и «ISCAR» в отношении товаров 07 класса - режущие, канавочные, токарные, отрезные и фрезерные инструменты (части станков) и их компоненты, что подтверждается зарегистрированным в Федеральной службе по интеллектуальной собственности свидетельством на товарный знаки № 94098 от 04.06.2000 (продление до 04.06.2020 на основании Приложения к свидетельству на товарный знак № 94098 от 07.07.2010),свидетельством на товарный знак № 94099 от 04.06.2000 (продление до 04.06.2020 на основании Приложения к свидетельству на товарный знак № 94099 от 13.07.2010) (т. 1 л.д. 49-58).Данными товарными знаками Компания Искар Ltd.,маркирует товар (металлорежущие инструменты).

На основании Лицензионного договора № 1/ЛС-2015 от 12.08.2015(т. 1 л.д. 42-48) и Эксклюзивного дистрибьюторского соглашения от 21.01.2016 (т. 1 л.д. 23-41), заключенных между ООО «Искар» и Израильской компанией Искар Ltd., ООО «Искар» является единственным официальным торговым представителем и (эксклюзивным дистрибьютором товара (металлорежущие инструменты) Компании Искар Ltd. и обладателем исключительной лицензии на использование указанных товарных знаков на всей территории Российской Федерации, в соответствии с условиями которых только ООО «Искар» имеет право ввозить и реализовывать на территории Российской Федерации товар с использованием товарных знаков «ИСКАР»/«ISCAR».

Из содержания Дистрибьюторского соглашения и Лицензионного договора следует, что после ввоза и товар с использованием товарных знаков «ИСКАР»/«ISCAR» на территорию Российской Федерации ООО «Искар» реализует данный инструмент как

самостоятельно, так и через сеть официальных дилеров, при этом ООО «Искар» осуществляет контроль за тем, чтобы товар реализовывался только конечным потребителям, исключая его дальнейшую перепродажу.

В соответствии с вышеуказанными соглашением и договором только ООО «Искар» имеет право на ввоз и организацию реализации на территории РФ товар с использованием товарных знаков «ИСКАР»/« ISCAR».

ООО «Искар» стало известно об участии ООО «Карбид Тулс Групп» (420034, РТ, г. Казань, ул. Серова, д. 17, пом. 1100, оф. 8, ИНН 1658219509, КПП 165801001) в закупочной процедуре на закупку металлорежущего инструмента торговой марки «ISCAR» на предприятие:

- в закупочной процедуре по поставке оборудования на АО «Щегловский вал» расположенному по адресу: 300004, Тульская область, г. Тула, ул. Щегловская засека, 31Б.

ООО «Карбид Тулс Групп» не обращалось в адрес ООО «Искар» за разрешением на использование товарных знаков «ИСКАР»/« ISCAR», а также с запросом на закупку инструмента для нужд Заказчика.

Согласно имеющейся в распоряжении Правообладателя информации, предлагаемые ООО «Карбид Тулс Групп» к продаже инструменты были ввезены на территорию Российской Федерации неуполномоченными Правообладателем лицами.

Продукция Правообладателя производится исключительно за рубежом и вводится в гражданский оборот на территории Российской Федерации следующим уполномоченными Импортерами:

ООО «Искар»:

ОГРН: 5067746885641

ИНН/КПП: 7709702972/771701001

129085, РФ, г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр. 9, пом.7

Тел./факс: +7 (495) 660-91-25, +7 (495) 660- 93 – 31.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 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 распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным кодексом не предусмотрено иное.

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 этим кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же 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.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

При этом 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, 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 (пункт 2 данной статьи).

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК 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 соответствии с п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Факт предложения ООО «Карбид Тулс Групп» к продаже товара с использованием товарных знаков «ИСКАР»/«ISCAR» в конкурсе подтверждается информацией с электронной торговой площадки (ЭТП) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (номер закупки: №67012, №0215- 2019 – 00890-02).

Согласно Протокола «Рассмотрения заявок на участие в процедуре» по процедуре 0215- 2019 – 00890-02 к участию в закупке был допущен ООО «Карбид Тулс Групп» (420034, РТ, г. Казань, ул. Серова, д. 17, пом. 1100, оф. 8, ИНН 1658219509, КПП 165801001). Закупка проводилась АО «Щегловский вал» расположенному по адресу: 300004, Тульская область, г. Тула, ул. Щегловская засека, 31Б.

Введение товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации третьим лицом без согласия правообладателя является нарушением исключительного права на товарный знак независимо от того, что соответствующий товар ранее был введен в гражданский оборот на территории иного государства.

Товары иностранного производства, на которых их производителем размещены товарные знаки, могут быть правомерно приобретены вне пределов Российской Федерации и впоследствии перемещаться через ее границу. Фактически на территорию Российской Федерации такие товары могут поставляться как самим производителем либо иным хозяйствующим субъектом по согласованию с ним, так и хозяйствующим субъектом без согласования с производителем или с выбранными им официальными дистрибьюторами, т.е. в порядке параллельного импорта. В таких случаях баланс и защита прав и законных интересов производителей как обладателей исключительного права на товарный знак и их официальных дистрибьюторов, с одной

стороны, и импортеров и потребителей - с другой, достигается посредством нормативно-правового регулирования и на его основе - в случае спора - обеспечивается правосудием.

Национальное исчерпание прав означает, что на территории определенного государства исключительное право на размещенный правообладателем на конкретном товаре товарный знак, подлежащее правовой охране на территории данного государства, исчерпывается с момента первого введения товара в гражданский оборот непосредственно правообладателем или с его согласия на территории данного государства.

Вышеуказанная позиция подтверждается Постановлением Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 №8-П.

Суд установил, что правовые последствия импорта контрафактных товаров и собственно параллельного импорта, то есть импорта оригинальных товаров, маркированных товарными знаками правообладателя и законно приобретенных на территории других государств, должны различаться.

Предполагается, что в рассматриваемом случае ООО «Карбид Тулс Групп» ввез на территорию Российской Федерации металлорежущие инструменты ISCAR и их запчасти в ходе параллельного импорта, так как согласно абз. 6 п. 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» материальный носитель может быть признан контрафактным только судом. Судом данный товар не признавался контрафактным.

Также Суд подтвердил возможность правообладателя запрещать импорт оригинальных товаров, маркированных его товарным знаком, при условии, что такой запрет не является злоупотреблением права. Иными словами, запрещая параллельный импорт, правообладатель должен действовать добросовестно.

Добросовестность заявителя (ООО «Искар») подтверждается действиями указанного Общества по выявлению и пресечению использования без письменного согласия собственника товарных знаков «ИСКАР» и «ISCAR», либо без письменного согласия лица, имеющего исключительные полномочия от собственника товарных знаков «ИСКАР» и «ISCAR» на использование указанных товарных знаков на территории Российской Федерации, в отношении ООО «Карбид Тулс Групп».

Таким образом, представленные в адрес Управления материалы, в своей совокупности и взаимосвязи, полностью подтверждают факт нарушения прав Заявителя на товарные знаки «ИСКАР»/«ISCAR» путем предложения к продаже и реализации спорного товара с товарными знаками истца.

Осуществляя его продажу без согласия правообладателя, ответчик нарушил исключительные права заявителя. К тому же, необходимо отметить, что ООО «Карбид Тулс Групп» участвовал в конкурентных процедурах с целью дальнейшей реализации собственного товара. Подобными действиями данное Общество получило необоснованную выгоду в виде заключения договора с целью поставки товара с товарным знаком без разрешения правообладателя.

Согласно части 1 и части 2 статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "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; а также не допускается копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар.

ООО «Искар» (Заявитель) и ООО «Карбид Тулс Групп» участвуют в закупочных процедурах и поставляют инструменты «ИСКАР»/«ISCAR» и его детали заказчикам, следовательно, являются конкурентами.

Результатом данных действий ООО «Карбид Тулс Групп» явилось или может явиться несение убытков со стороны Заявителя, таких как упущенная выгода, связанная с действиями хозяйствующего субъекта-конкурента, которые способны вызвать смешение с деятельностью ООО «Искар» либо с его товарами или услугами.

Использование ООО «Карбид Тулс Групп» обозначения, тождественного товарному знаку, фирменному наименованию, коммерческому обозначению, наименованию места происхождения товара хозяйствующего субъекта-конкурента сходного с ними до степени смешения, в отсутствии права на использование зарегистрированного товарного знака, имеет признаки нарушения Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" и пункта 3 статьи 1484 ГК РФ.

Учитывая вышеизложенное можно сделать вывод о наличии у ООО «Карбид Тулс Групп» признаков нарушения части 1 статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Руководствуясь частью 1, 2 статьи 39 Закона «О защите конкуренции»,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Назначить дело №016/01/14.6-366/2020 к рассмотрению на 29 апреля 2020 года на 10 часов 30 минут по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 55 (2 этаж), зал заседаний.

Привлечь к участию в рассмотрении дела №016/01/14.6-366/2020 в качестве заявителя ООО «Искар» (129085, г. Москва, ул. Годовикова, д .9, стр. 9, пом. 7; ИНН 7709702972).

3. Привлечь к участию в рассмотрении дела №016/01/14.6-366/2020 в качестве ответчика ООО «Карбид Тулс Групп» (420034, РТ, г. Казань, ул. Серова, д. 17, пом. 1100, оф. 8, ИНН 1658219509, КПП 165801001).

4. ООО «Карбид Тулс Групп» в срок до 24 апреля 2020 года представить в Татарстанское УФАС России надлежащим образом заверенные копии следующих документов и материалов (с дублированием на электронную почту to16-<… >@fas.gov.ru, to16@fas.gov.ru) согласно следующему перечню:

свидетельство о регистрации товарного знака «ИСКАР»/«ISCAR» (при наличии);

объем реализованной продукции производства фирмы «ИСКАР»/«ISCAR» в количественном (шт.) и ценовом выражении (руб.) на территории РФ в период с 2016 г. по настоящее время;

копии договоров о покупке и продаже продукции производства фирмы «ИСКАР»/«ISCAR», письменные пояснения относительно источника приобретения обществом с ограниченной ответственностью «СП Карбит Тулс Рус» продукции производства фирмы «ИСКАР»/«ISCAR», с приложением договоров, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих покупку вышеназванного инструмента;

письменные объяснения по вышеизложенным фактам, при наличии возражений – нормативное и документальное их обоснование;

иные документы, имеющие значение для дела (при наличии).

5. ООО «Искар» в срок до 24 апреля 2020 года представить в Татарстанское УФАС России надлежащим образом заверенные копии следующих документов и материалов (с дублированием на электронную почту to16-<…>@fas.gov.ru, to16@fas.gov.ru) согласно следующему перечню:

1) полную информацию о том, каким юридическим лицам предоставлено разрешение на право пользования товарным знаком «ИСКАР»/«ISCAR».

В случае если какие-либо пункты не реализованы (отсутствуют), указать мотивированную причину отсутствия данных документов или сведений.

При подготовке ответа на данный запрос, просим формировать ответ попунктно, согласно списку запрашиваемой информации, а также в сопроводительном письме необходимо указать ссылку на исходящий номер <...> указанный в левом верхнем углу первой страницы запроса.

Непредставление в установленный срок сведений по требованию антимонопольного органа, либо представление заведомо недостоверных сведений (информации) влечёт административную ответственность, предусмотренную частью 6 статьи 19.8 Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях.

5. Предложить лицам, участвующим в деле представить доказательства и документы, имеющие, по мнению данных лиц, значение для всестороннего и объективного рассмотрения настоящего дела (при наличии).

В целях профилактики и избегания распространения коронавирусной инфекции, явка ответчика, а также лиц, участвующих в деле, необязательна. Просим ответчика, а также лиц, участвующих в деле представить материалы по делу для рассмотрения Комиссией без участия сторон.

<…> (должностное лицо)