

РЕШЕНИЕ

04 июня 2014 г.

Дело № 05-11/11-2014

г. Улан-Удэ

Резолютивная часть решения объявлена 27 мая 2014 года

Полный текст решения изготовлен 04 июня 2014 года

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Бурятия (далее-Комиссия, Бурятское УФАС России) по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

<...>

рассмотрев 27.05.2014 дело № 05-11/11-2014, возбужденное по признакам нарушения индивидуальным предпринимателем К. (далее-ответчик, ИП К.) пункта 4 части 1 статьи 14 и части 2 статьи 14 Федерального Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции),

при участии:

ИП К. (предъявлен паспорт);

представителя ИП М. <...> (доверенность от 26.05.2014);

УСТАНОВИЛА:

В Бурятское УФАС России поступило заявление индивидуального предпринимателя М. (далее в т.ч.-заявитель; вх. № 1234 от 03.03.2014) в отношении ИП К. Из заявления ИП М. следует, что с ноября 2009 года им вывесках в местах нахождения магазинов, на фирменных бланках, атрибутике, в рекламе используется коммерческое обозначение «ХОЗЯИН», которое стало широко известно потребителям Республики Бурятия и контрагентам (поставщикам) на территории Российской Федерации.

Как указывает заявитель, 10.10.2009 между ИП М. и ИП М. был заключен договор на изготовление и монтаж рекламных объектов, предметом которого являлась разработка эскиза рекламной конструкции - объемных световых букв «ХОЗЯИН», изготовление и монтаж рекламной конструкции. Обязательства по указанному договору были исполнены сторонами в полном объеме, в результате чего с ноября 2009 года по настоящее время при осуществлении предпринимательской деятельности ИП М. использует коммерческое обозначение «ХОЗЯИН» путем указания на вывесках в местах нахождения магазинов, на фирменных бланках, на атрибутике (дисконтных картах, фирменных пакетах), в рекламе и т.д.

В феврале 2014 года заявителем было принято решение о регистрации коммерческого обозначения «ХОЗЯИН» в качестве товарного знака, для чего им готовились соответствующие документы с целью подачи заявки в Роспатент. Однако, при ознакомлении с реестром товарных знаков, заявителем было установлено, что ИП К. является правообладателем товарного знака «ДОБРЫЙ ХОЗЯИН», который сходен до степени смешения с коммерческим обозначением «ХОЗЯИН», при этом оба предпринимателя зарегистрированы на территории Республики Бурятия.

По мнению заявителя, в действиях ИП К. содержатся признаки нарушения части 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции.

По результатам рассмотрения заявления 29.04.2014 Бурятским УФАС России издан приказ № 87 «О возбуждении дела и создании Комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства», вынесено определение о назначении дела № 05-11/11-2014 о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению, индивидуальные предприниматели привлечены к участию в деле в качестве заявителя и ответчика.

Заседание Комиссии по рассмотрению дела № 05-11/11-2014 состоялось 27.05.2014.

Представитель ИП М. доводы заявления ИП М. поддержал в полном объеме и заявил, что действия ИП К. являются недобросовестной конкуренцией. Коммерческое обозначение «ХОЗЯИН» добросовестно используется заявителем около 5 лет и в настоящее время ИП М. не имеет возможности зарегистрировать его в качестве товарного знака, поскольку ИП К. зарегистрировал товарный знак «Добрый Хозяин», который сходен до степени смешения с коммерческим обозначением «ХОЗЯИН». Письменных пояснений и дополнительных доказательств представителем заявителя в материалы дела приобщено не было.

ИП К. с вменяемым нарушением антимонопольного законодательства не согласился и заявил, что товарный знак «Добрый Хозяин» зарегистрирован Роспатентом в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке и является результатом его интеллектуальной деятельности. Ответчик заявил, что в настоящее время товарный знак «Добрый Хозяин» в обороте им фактически не используется: отсутствуют торговые точки с наименованием «Добрый Хозяин», не осуществляется распространение рекламы с использованием данного товарного знака.

Как указал ответчик, товарный знак «Добрый Хозяин» зарегистрирован «на будущее», поскольку в дальнейшем им планируется развивать свою предпринимательскую деятельность в пределах страны.

Письменных пояснений и дополнительных доказательств в обоснование своей позиции ответчик в материалы дела не представил.

Комиссия Бурятского УФАС России, рассмотрев материалы дела, выслушав позицию сторон, установила следующее.

Согласно выпискам из ЕГРИП от 07.03.2014 № 162659 и № 162656 ИП К. и ИП М. зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей МРИ ФНС № 9 по Республике Бурятия.

Из материалов дела установлено, что в соответствии с договором возмездного оказания услуг по изготовлению, монтажу рекламных объектов от 10.10.2009, заключенным между ИП М. и ИП М., исполнитель в лице ИП М. обязалась разработать эскиз рекламной конструкции - объёмных световых букв «ХОЗЯИН», изготовить рекламную конструкцию **по утвержденным заявителем эскизам** и осуществить монтаж рекламной конструкции. При этом между заявителем и ИП М. согласован дизайн - макет - объёмных световых букв «ХОЗЯИН», подписан акт №

00000065 от 25.11.2009 о выполнении договорных обязательств.

Из представленных ИП М. к заявлению копий печатного издания «Информ Полис» установлено, что в выпусках печатного издания «Информ Полис» от 18.08.2010 № 33, от 01.09.2010 № 35, от 08.09.2010 № 36, от 07.09.2011 № 36, от 19.10.2011 № 42, от 26.10.2011 № 43, от 30.11.2011 № 48, от 14.12.2011 № 50 осуществлялось распространение рекламы оптово-розничного центра «ХОЗЯИН», при этом в каждой рекламе использовалось коммерческое обозначение «ХОЗЯИН».

Также из фотографий, представленных заявителем, установлено, что в г. Улан-Удэ имеется 4 магазина, в которых осуществляется продажа под коммерческим обозначением «ХОЗЯИН» по следующим адресам: ул. Кабанская, ул. Крылова, ул. Камова, пр. Автомобилистов.

Установлено, что 02.08.2012 Роспатентом зарегистрирован товарный знак «Добрый Хозяин» по заявке, поданной 07.09.2011, при этом правообладателем товарного знака является ИП К. по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 467467.

Дата истечения срока действия регистрации согласно свидетельству-07.09.2021.

Бурятским УФАС России на стадии рассмотрения заявления ИП М. в адрес Роспатента направлен запрос справки (заключения) о наличии/отсутствии сходства до степени смешения товарного знака «Добрый Хозяин» с коммерческим обозначением «Хозяин» (исх. № 05-26/1207 от 07.03.2014).

24.04.2014 Роспатентом в адрес Бурятского УФАС России представлена справка, подготовленная в рамках соглашения о взаимодействии ФАС России и Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 09.04.2010.

В результате проведенного Роспатентом исследования установлено, что комбинированное обозначение «ХОЗЯИН» является сходным до степени смешения с товарным знаком «Добрый Хозяин», поскольку ассоциируется с ним в целом в силу наличия фонетически, семантически тождественных и графически сходных словесных элементов «хозяин», сходного изобразительного элемента в виде человечка на фоне буквы «Я», сходного цветового сочетания и сходного композиционного расположения.

Таким образом, Роспатентом установлено, что зарегистрированный товарный знак «ДОБРЫЙ ХОЗЯИН» и обозначение «ХОЗЯИН» сходны до степени смешения.

В материалах дела также имеется копия экспертного заключения от 17.04.2014 о сходстве до степени смешения представленного в рекламных материалах коммерческого обозначения продукции и товарного знака по свидетельству № 467467, выполненная ООО «Бюро Патентных Поверенных» (г. Санкт-Петербург). Копия заключения представлена заявителем 30.04.2014 в качестве дополнения к заявлению о нарушении антимонопольного законодательства (вх. № 2616 от 30.04.2014). ИП М. обратился в ООО «Бюро Патентных Поверенных» с заявлением о проведении экспертизы и перед патентным поверенным был поставлен следующий вопрос: «Провести экспертизу коммерческого наименования «ХОЗЯИН» на предмет определения степени смешения с другим обозначением «Добрый Хозяин» по

свидетельству № 467467». Согласно выводу патентного поверенного, комбинированные обозначения по дизайн - проекту ИП М. и представленным ИП М. на фото обозначения, расположенным на постерах, а также в рекламе в газете «Информ Полис» и обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству № 467467 являются сходными до степени смешения.

Закон о защите конкуренции определяет организационные и правовые основы защиты конкуренции, в том числе предупреждения и пресечения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции (пункт 2 части 1 статьи 1 Закона о защите конкуренции).

Согласно части 1 статьи 3 Закона о защите конкуренции, Закон о защите конкуренции распространяется на отношения, которые связаны с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, и в которых участвуют российские юридические лица и иностранные юридические лица, организации, федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

В силу пункта 9 статьи 4 Закона 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.

К Российской Федерации применяются положения Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (ратифицирована СССР 19.09. 1968; далее-Конвенция).

Согласно статье 10 bis Конвенции страны Союза (в т.ч. Российская Федерация) обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции.

Согласно Конвенции актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В частности, в силу статьи 10 bis Конвенции подлежат запрету:

- все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

- указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению

или количества товаров.

Согласно статье 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 1225 ГК РФ коммерческое обозначение относится к результату интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

Исключительность права на коммерческое обозначение регламентирована статьей 1539 ГК РФ, согласно которой **правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом** (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, **если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.**

Частью 1 статьи 1540 ГК РФ установлено, что на территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации; исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

Согласно части 2 статьи 132 Гражданского Кодекса РФ (далее-ГК РФ) в состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое [обозначение](#), [товарные](#) знаки, знаки [обслуживания](#)), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором.

В силу части 1 статьи 1225 ГК РФ коммерческое обозначение (наряду с товарными знаками, знаками обслуживания, фирменными наименованиями и т.д.) является результатом интеллектуальной деятельности и приравненным к нему средством индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

Согласно части 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном ГК РФ, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения (в отношении коммерческого обозначения - запрет на его использование в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности).

Из материалов дела установлено, что ИП М. принадлежит исключительное право на коммерческое обозначение «ХОЗЯИН».

Изучив материалы дела, Комиссия Бурятского УФАС России приходит к выводу, что в действиях ИП К. отсутствуют признаки пункта 4 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции, которым установлен запрет на недобросовестную конкуренцию путем продажи, обмен или иного введения в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг. Факт наличия на территории Республики Бурятия и г. Улан-Удэ, а также в иных регионах РФ, торговых точек с наименованием «Добрый Хозяин» Комиссией не установлен, отсутствие таких торговых точек подтверждено ИП К. в устной форме на заседании Комиссии 27.05.2014, заявителю об использовании в гражданском и хозяйственном обороте товарного знака «Добрый Хозяин» также не известно.

Следовательно, введение ответчиком в оборот товара с незаконным использованием результата интеллектуальной деятельности и приравненного к нему средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг при рассмотрении дела № 05-11/11-2014, не выявлено.

Вместе с тем действия ИП К. не соответствуют части 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции, согласно которой не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Сходность до степени смешения товарного знака «Добрый Хозяин» и коммерческого обозначения «ХОЗЯИН» подтверждена Роспатентом, экспертным заключением патентного поверенного, при этом заявителем доказано, что коммерческое обозначение «ХОЗЯИН» добросовестно используется им с 2009 года по настоящее время и является результатом его интеллектуальной деятельности.

В силу части 6 статьи 1252 ГК РФ исключительное право на коммерческое обозначение «ХОЗЯИН» принадлежит ИП М. с 2009 (согласно вышеуказанному договору, заключенному с ИП М.; согласно фактам распространения рекламы с

использованием коммерческого обозначения «Хозяин»), в то время как товарный знак «Добрый Хозяин» зарегистрирован лишь 02.08.2012. Следовательно, коммерческое обозначение «ХОЗЯИН», исключительное право на которое возникло у ИП М. в 2009 году, имеет преимущество по отношению к товарному знаку «Добрый Хозяин».

При этом следует отметить, что факт не осуществления ответчиком предпринимательской деятельности с использованием товарного знака «Добрый Хозяин» правового значения для квалификации его действий недобросовестной конкуренции не имеет, поскольку 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.

Как видно, для признания действий ответчика недобросовестной конкуренцией достаточно наличия угрозы неблагоприятных последствий для заявителя вследствие самого факта регистрации товарного знака «Добрый Хозяин», сходного до степени смешения с коммерческим обозначением «ХОЗЯИН».

Кроме того, из пояснений ответчика, данных на заседании Комиссии по рассмотрению дела, установлено, что им в будущем планируется введение в оборот товара с использованием товарного знака «Добрый Хозяин», что может привести к неблагоприятным последствиям для заявителя.

При этом Комиссия критически относится к доводу ответчика, что имеющееся в составе товарного знака «Добрый Хозяин» обозначение «Хозяин» является исключительно результатом интеллектуальной деятельности ответчика в силу того, что обозначение «Хозяин» в составе товарного знака «Добрый Хозяин» **абсолютно тождественно** (за исключением незначительных цветовых оттенков, которые для потребителей будут однозначно неразличимы) коммерческому обозначению «ХОЗЯИН» по графическому, художественному исполнению и смысловой нагрузке.

Абсолютная тождественность двух обозначений «ХОЗЯИН» ставит под сомнение довод ответчика.

Частью 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Комиссия Бурятского УФАС России пришла к выводу, что действия ИП К. по факту регистрации обозначения «Добрый Хозяин» в качестве товарного знака, которое сходно до степени смешения с коммерческим обозначением «Хозяин» является недобросовестной конкуренцией, связанной с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Действия ИП К. направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации.

Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и могут причинить убытки заявителю, вред его деловой репутации.

На основании изложенного, Комиссия, руководствуясь, статьями 14, 23, 41, 45, 49 Закона о защите конкуренции»,

РЕШИЛА:

1. Признать ИП К. нарушившим часть 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции.

2. Основания для выдачи ИП К. предписания отсутствуют, поскольку согласно части 3 статьи 14 Закона о защите конкуренции настоящее решение о нарушении положений части 2 статьи Закона о защите конкуренции в отношении приобретения и использования исключительного права на товарный знак направляется заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

3. Передать материалы и настоящее решение уполномоченному должностному лицу Бурятского УФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении по части 1 статьи 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Решение может быть обжаловано в течение 3 месяцев со дня его принятия в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.