

Заявитель:

ООО «Волна»

Серебристый б-р, д. 18, лит. А, пом. 1-Н,

Санкт-Петербург, 197227

burlak.tros@gmail.com

Ответчик:

ООО «БУРЛАК»

ул. Заусадобная, д. 31, Санкт-Петербург, 197183

РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ №1-14.6-54/78-01-19

Резолютивная часть оглашена «24» Санкт-Петербург
декабря 2019 года

В полном объеме решение изготовлено «15» января 2020
года

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

председатель:

— врио заместителя руководителя управления;

члены:

— главный государственный инспектор отдела антимонопольного контроля хозяйствующих субъектов и рекламы управления,

— специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля хозяйствующих субъектов и рекламы управления,

рассмотрев дело №1-14.6-54/78-01-19 по признакам нарушения ООО «БУРЛАК» (ИНН 7814736473, 197183, Санкт-Петербург, ул. Заусадебная, д. 31) пункта 1 статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в незаконном использовании обозначения «БУРЛАК», которое является тождественным товарному знаку по свидетельству №671300,

в присутствии представителей:

от ООО «Волна» — (генеральный директор),

от ООО «Бурлак» — (представитель по доверенности б/н от 25.06.2019),

руководствуясь статьей 48.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу (далее — Управление) поступило заявление ООО «Волна» (вх. №31325/18 от 06.12.2018) относительно возможного нарушения антимонопольного законодательства ООО «БУРЛАК» (ИНН 7814736473) статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции).

ООО «Волна» (далее — также Заявитель) осуществляет деятельность по реализации буксировочных тросов. Аналогичный вид деятельности осуществляет и ООО «БУРЛАК» (далее — также Ответчик). Данный факт полностью подтверждается материалами дела.

С учётом изложенного, упомянутые хозяйствующие субъекты являются конкурентами на рынке реализации буксировочных тросов. Эти выводы также подтверждаются анализом состояния конкуренции на товарном рынке, который провело Санкт-Петербургское УФАС России.

ООО «Волна» является правообладателем товарного знака по свидетельству №671300, который представляет комбинированное обозначение, включающее словесное обозначение «БУРЛАК».

Товарный знак зарегистрирован для услуг, которые входят в том числе 511 класс Международной классификации товаров и услуг (провода электрические; тросы пусковые для двигателей; клеммы, бечевки; бечевки; брезент; веревки и др.).

Заявитель полагает, что в действиях ООО «БУРЛАК» содержатся признаки недобросовестной конкуренции, поскольку со стороны Ответчика в адрес контрагентов (например, в адрес ООО «Агни-Прогресс») Заявителя поступают звонки с распространением сведений о том, что ООО «Волна» не осуществляет больше реализацию буксировочных тросов и с предложением приобретать аналогичную продукцию у Ответчика.

Также Заявитель представил в материалы дела письмо от 08 мая 2019 года, направленное Ответчиком в адрес ООО «АвтоБиз» со следующим текстом: «...Хочу проинформировать Вас, что я как родоначальник производства и собственник оборудования, на котором уже 20 лет выпускаются буксировочные тросы Бурлак, разорвал отношения аренды оборудования с ООО «Волна». Выпуск всего ассортимента тросов теперь осуществляет ООО «Бурлак»... ООО «Бурлак» производство буксировочных тросов...», где в теме письма указал «...Новый производитель Буксировочных тросов Бурлак...». Аналогичное письмо представил также и Ответчик в своем ответе от 09.09.2019 вх. №27016/19.

В силу пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 цитируемой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации 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.

Пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что 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:

1) на товарах, в том числе на 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;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу пункта 4 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации ее допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Статьей 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» установлен запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с созданием смешения. Так, 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:

1) 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,

2) 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.

Недобросовестная конкуренция - это 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 Закона о защите конкуренции).

Из приведенного определения понятия недобросовестной конкуренции следует, что для признания действий недобросовестной конкуренцией они должны одновременно выполнять несколько условий, а именно: совершаться хозяйствующими субъектами; быть направлены на получение преимуществ в предпринимательской деятельности; противоречить законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости; причинить или быть способными причинить убытки другому хозяйствующему субъекту - конкуренту либо нанести ущерб его деловой репутации (причинение вреда).

Под направленностью действий хозяйствующего субъекта на получение преимуществ в предпринимательской деятельности понимается их объективная способность предоставить хозяйствующему субъекту такие преимущества. При этом сами преимущества означают такое превосходство над конкурентами,

которое обеспечивает в том числе возможность увеличить размер получаемой прибыли по отношению к уровню прибыли при воздержании от указанных действий. Таким образом, действия хозяйствующих субъектов могут считаться направленными на получение преимуществ, если они позволяют хозяйствующим субъектам увеличить получаемую прибыль либо предотвратить ее неизбежное снижение.

Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 утверждены Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (далее - Правила).

Согласно пункту 41 Правил Обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Совокупность рассматриваемых действий является актом недобросовестной конкуренции.

На заседании комиссии 15 августа 2019 года Заявитель представил в материалы дела упаковки буксировочных тросов производства ООО «БУРЛАК», упаковка которого до степени смешения похожа с упаковкой ООО «Волна» в части неохранных элементов, посредством одинакового расположения сходных графических элементов, формы упаковки. Кроме того, обозначение «БУРЛАК» явно доминирует на упаковке по сравнению с организационно-правовой формой Ответчика.

Также в материалы дела Ответчиком был представлен оригинал-макет упаковки собственной продукции, на которой также присутствует обозначение «БУРЛАК».

На заседании комиссии 18 ноября 2019 года представитель Ответчика также пояснил, что в 2007 году ООО «ГЕО» (ИНН 7802377290) было зарегистрировано обозначение «Бурлак» в качестве товарного знака по свидетельству №391435, учредителем которого был , он же является учредителем ООО «БУРЛАК». В связи с чем, по мнению Ответчика, это подтверждает, что он первым разработал данное обозначение. Между тем срок действия регистрации товарного знака по свидетельству №391435 истек 22 октября 2017 года, а ООО «ГЕО» (ИНН 7802377290) прекратило свою деятельность в 2012 году. Следовательно после прекращения охраны

товарного знака любое лицо имело возможность зарегистрировать его. Таким образом, доводы Ответчика декларативны.

При установлении факта введения товара в оборот следует руководствоваться правовой позицией, изложенной в определении Верховного суда Российской Федерации от 9 декабря 2015 года N 304-КГ15-8874 по делу N А67-4453/2014, согласно которому не только продажа и обмен товара, но и любое иное введение в гражданский оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности является недобросовестной конкуренцией (производство, предложение к продаже, демонстрация товара на выставках и ярмарках, размещение обозначения, сходного с товарным знаком правообладателя, на интернет-сайте) может повлечь нарушение исключительных прав правообладателя, поскольку продвижение товара является неотъемлемой частью введения товара в гражданский оборот.

Для квалификации действий хозяйствующих субъектов как нарушающих запрет, установленный статьей 14.6 Закона О защите конкуренции, необходимо установить реальную возможность смешения потребителями товаров заявителя и товаров лица, в отношении которого подается заявление, вследствие действий последнего.

При этом предметом рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства в виде незаконного использования фирменного наименования либо товарного знака может являться не нарушение исключительного права правообладателя как таковое, а влияние действий лица, в отношении которого подано заявление, на конкурентную среду, выражающееся в возможном смешении услуг разных производителей в силу невозможности для потребителя установить, какое из лиц - владельцев обозначений выступает в качестве поставщика услуги. В результате такого смешения потребитель услуг ошибочно полагает, что поставщиком услуги (производителем товара) является иной субъект.

Подтверждением данного обстоятельства могут служить документально подтвержденные сведения о фактах осуществления Заявителем мероприятий, направленных на продвижение своего товара под указанным обозначением (реклама, акции или иное), направление коммерческих предложений и заключение договоров задолго до даты выявленного нарушения, участие в выставках,

закупках, а также результаты опросов потребителей относительно узнаваемости конкретного хозяйствующего субъекта по спорным средствам индивидуализации.

Для целей применения данной нормы как недобросовестная конкуренция может рассматриваться использование только таких обозначений, на основании восприятия которых потребитель идентифицирует товар как принадлежащий определенному производителю либо продавцу.

В результате такого смешения потребитель при приобретении товара ошибочно принимает новый товар за давно ему известный, ориентируясь на знакомое ему обозначение, что вызывает отток потребительского спроса от товара правообладателя к товару со сходным до степени смешения обозначением.

Также следует учитывать, что копирование или имитация товара нарушителем в некоторых случаях могут повлечь не только (и не столько) перераспределение спроса на рынке, но угрожают деловой репутации бизнеса заявителя в случае, если изготовителем товара (поставщиком услуги) не поддерживаются требования к качеству работы, на которые рассчитывает потребитель, введенный в заблуждение фактом копирования элементов индивидуализации другого участника рынка. Подобные обстоятельства рассматривались, например, в деле ФАС России N 1-14-65/00-08-16.

На заседании комиссии 13 мая 2019 года представитель Заявителя пояснил, что ООО «Волна» до «маркирует» свои товары обозначением «бурлак». Кроме того Заявитель стал маркировать свои товары данным обозначением до того, как Ответчик был зарегистрирован в качестве юридического лица. ООО «БУРЛАК» зарегистрировано 31 июля 2018 года. Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России усмотрела в действиях Ответчика также признаки нарушения статьи 14.4 Закона о защите конкуренции, поскольку были основания полагать, что Ответчик включил в свое фирменное наименование обозначение «бурлак», чтобы вызвать смешение с товарами заявителя.

Согласно пункту 4 постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 N СП-21/2 осведомленность лица о том, что третьи лица используют тождественные обозначения до даты приоритета товарного знака самого по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно.

ООО «БУРЛАК» зарегистрировано раньше, чем товарный знак, следовательно у Ответчик не был осведомлен о возможном сходстве до степени смешения фирменного наименования с товарным знаком по свидетельству №391435. Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

На основании вышеизложенного, Санкт-Петербургское УФАС России приходит к выводу о том, что действия ООО «БУРЛАК» по реализации и направлении коммерческих предложений о реализации канатных тросов с незаконным использованием обозначения «БУРЛАК», которое является тождественным товарному знаку по свидетельству №671300, влекут за собой нарушение положения части 1 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции, поскольку незаконное использование Ответчиком обозначения «Бурлак», вызвало смешение с товарами, вводимыми Заявителем в гражданский оборот на территории, в том числе Санкт-Петербурга, в результате чего указанные действия повлекли за собой причинение убытков ООО «Волна» путем неполученных доходов (упущенной выгоды в результате возможного уменьшения количества покупателей), которые могли быть им получены в условиях конкуренции.

Также действия ООО «БУРЛАК» могут умалять деловую репутацию Заявителя. Если Ответчик продаёт продукцию ненадлежащего качества или представляет некачественные услуги, то доверие потребителей снизится не к нему, а к Заявителю.

Таким образом, в материалах дела есть достаточно доказательств, позволяющих установить, что действия ООО «БУРЛАК» могут создать угрозу смешения товаров сторон в понимании потребителей. В этой связи Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России усмотрела в действиях ООО «БУРЛАК» нарушение пункта 1 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции и приняла на заседании 18 ноября 2019 года заключение об обстоятельствах дела.

Заявитель полностью поддержал заключение.

Представитель Ответчика на заседании 24 декабря 2019 года в качестве возражений на заключение представил фотографии с международной выставки Авто+Автомеханика 2004 года, изображение упаковочного пакета образца 2004, а также изображения упаковок продукции, на которых отсутствуют фиксированные даты содержимого. По мнению Ответчика данные приложения свидетельствуют об авторстве ООО «БУРЛАК» на разработку упаковки буксировочных тросов. Между тем у

антимонопольного органа отсутствуют основания выявления нарушений при регистрации товарного знака по свидетельству №671300. При регистрации товарного знака недостатки устанавливает Федеральный институт промышленной собственности (далее — Роспатент) в ходе специальной административной процедуры. Поскольку Ответчик не оспаривал регистрацию спорного товарного знака, то Комиссии Санкт-Петербургского УФАС России нет никаких оснований подвергать сомнению исключительное право ООО «Волна» на данный товарный знак.

На заседании комиссии 24 декабря 2019 года представитель Ответчика в качестве возражений акцентировал внимание Комиссии Санкт-Петербургского УФАС России на том, что ООО «БУРЛАК» не использует обозначение «БУРЛАК», являющееся охраняемым элементом товарного знака по свидетельству №671300, между тем в материалах дела имеются доказательства использования Ответчиком обозначения «БУРЛАК», которое явно доминирует на упаковке по сравнению с организационно-правовой формой Ответчика.

В связи с изложенными обстоятельствами, Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России считает необходимым выдать ООО «БУРЛАК» предписание.

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

РЕШИЛА:

1. Признать в действиях ООО «БУРЛАК» (ИНН 7814736473, 197183, Санкт-Петербург, ул. Заусадебная, д. 31) нарушение пункта 1 статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в незаконном использовании обозначения «БУРЛАК», которое является тождественным товарному знаку по свидетельству №671300.
2. Выдать ООО «БУРЛАК» предписание об устранении действий, повлекших нарушение антимонопольного законодательства.
3. Прекратить рассмотрение дела №1-14.6-54/78-01-19 в отношении ООО «БУРЛАК» (ИНН 7814736473, 197183,

Санкт-Петербург, ул. Заусадебная, д. 31) в части нарушения статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Председатель

Члены

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

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