

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОБ ОТЛОЖЕНИИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА

20 сентября 2016 г.

г. Чебоксары

Комиссия Чувашского УФАС России по рассмотрению дела № 08/04-АМЗ-2016 по признакам нарушения антимонопольного законодательства в составе:

Председателя Комиссии:

<...> – заместителя руководителя – начальника отдела товарных рынков;

членов Комиссии:

<...> – начальника отдела контроля органов власти;

<...> – ведущего специалиста-эксперта отдела товарных рынков;

в отсутствие представителя ООО «Гипертерм, Инк» <...>,

в присутствии представителя ООО «Портальные машины» - менеджера <...> по доверенности от 20.09.2016 № 2,

рассмотрев материалы дела № 08/04-АМЗ-2016, возбужденного по заявлению «Гипертерм, Инк» в отношении ООО «Портальные машины», по признакам нарушения части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившимся в действиях по использованию без разрешения правообладателя товарных знаков компании «Гипертерм, Инк.»,

УСТАНОВИЛА:

В Чувашское УФАС России поступили обращения компании «Гипертерм, Инк.» (США) исх. № 04/22 от 28.04.2016, исх. № 05/21 от 13.05.2016, зарегистрированные от 10.05.2016 вх. № 04-05/2915, от 26.05.2016 вх. № 04-05/3299, о наличии признаков недобросовестной конкуренции в действиях ООО «Портальные машины» (Чувашская Республика), выразившихся в размещении на сайте в сети Интернет по адресу: www.portmash.ru информации о товарах, используемых в плазменной резке, с указанием на товарные знаки: HYPERTERM, HYPERTERM HPR, POWERMAX.

Из заявления следует, что компания «Гипертерм, Инк.» является

правообладателем товарных знаков, указанных в приложении к письму ФТС России от 15.04.2014 г. № 14-40/17289 «О товарных знаках компании «Гипертерм, Инк.», которые были включены в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Указанным письмом также установлен список официальных лицензиатов/импортеров, уполномоченных правообладателем на импорт в Россию товаров, имеющих соответствующие товарные знаки.

Товарные знаки были зарегистрированы на территории России в установленном законом порядке в отношении следующих товаров и услуг, с указанием их классов в соответствии с международной классификацией товаров и услуг (МКТУ):

N п/п	Товарный знак	Класс товаров по МКТУ	Товары	Номер и дата свидетельства на товарный знак
1	2	3	4	5
1.	Гипертерм	07	Агрегаты плазменно-дуговой резки, состоящие из горелок, источников электропитания, водоснабжения, шумоглушителей и грязеуловителей и запасных частей, деталей	472079 от 02.10.2012
		09	Электронные, электрические или компьютерные устройства управления, высокочастотные пульты управления и источники электропитания для агрегатов дуговых плазменных горелок и запасные части, детали для них	
		07	Системы плазменно-дуговой резки металлов, состоящие из горелок, источников электропитания, высокочастотных пультов дистанционного управления, газовых консолей и счетчиков/таймеров; запасные части, детали для систем плазменно-дуговой резки металлов, а именно: горелки, насадки, колпачки распылителей, вихревые кольца, экраны для горелок, защитные колпаки для горелок, дефлекторы и охлаждающие трубки для горелок Электрические устройства управления для систем дуговых плазменных горелок и запасные	472924 от

2.	Hypertherm HPR		15.10.2012
		<p>части, детали для них; электронные устройства управления для систем дуговых плазменных горелок и запасные части, детали для них; компьютерные устройства управления для систем дуговых плазменных горелок и запасные части, детали для них; источники электропитания для систем дуговых плазменных горелок и запасные части, детали для них; запасные части, детали для систем плазменно-дуговой резки металлов, а именно: источники электропитания, высокочастотные пульты дистанционного управления, газовые консоли, счетчики/таймеры, электроды и датчики высоты Агрегаты плазменно-дуговой резки, состоящие из горелок, источников электропитания, водоснабжения, шумоглушителей и грязеуловителей и запасных частей, деталей</p>	
		09	
		07	
3.	HYPERTHERM		472925 от 15.10.2012
		09	
		07	
4.			472926 от 15.10.2012
		07	
		07	
		07	
		07	
		07	
		07	
		07	
		07	
		07	
		07	
		07	
		07	

			комплекте	
5.			Электронные, электрические и компьютерные устройства управления для агрегатов плазменно-дуговой резки и запасные части, детали для них, 476362 от лазеры и насадки для агрегатов 07.12.2012 плазменно-дуговой резки, продаваемые в комплекте;	
		09	электронные, электрические и компьютерные устройства управления для агрегатов высокотемпературной резки и запасные части, детали для них, лазеры и насадки для агрегатов высокотемпературной резки, продаваемые в комплекте; лазеры для агрегатов плазменно-дуговой резки; лазеры для агрегатов высокотемпературной резки	
6.	POWERMAX	07	Агрегаты плазменно-дуговой резки и запасные части, детали для них	480151 от 06.02.2013

Заявитель полагает, что компания ООО «Портальные машины» (ОГРН 1122137000501, ИНН/КПП 2107005206/210701001, юр. адрес: Чувашская Республика, г. Козловка, ул. К. Маркса, д. 1), не являясь лицензиатом или уполномоченным импортером компании «Гипертерм, Инк.», без соответствующего одобрения правообладателя использует товарные знаки правообладателя в своей коммерческой деятельности, в качестве подтверждения данного обстоятельства компания «Гипертерм, Инк.» представила копию протокола осмотра доказательств от 29.04.2016, составленного нотариусом Красноярского нотариального округа Шестаковой Л.В. и зарегистрированного в реестре за № 1-808.

В силу [пункта 1 статьи 1225](#) Гражданского кодекса Российской Федерации (далее Гражданский кодекс Российской Федерации) фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, а также коммерческие обозначения являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

На основании [пункта 1 статьи 1477](#) ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак ([статья 1481](#) ГК РФ).

В [статье 1479](#) ГК РФ установлено, что на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

В силу пунктов 1, 2 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со [статьей 1229](#) настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в [пункте 2](#) настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

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.

Пункт 2 статьи 1484 ГК РФ не содержит исчерпывающего перечня способов осуществления исключительного права на товарный знак и знак обслуживания для индивидуализации товаров, работ, услуг, в отношении которых эти знаки зарегистрированы. В то же время перечень позволяет достаточно полно определить круг действий по использованию товарного знака, совершение которых другими лицами без разрешения правообладателя означает нарушение исключительного права последнего и влечет установленную законом ответственность, в том числе гражданско-правовую.

В силу пункта 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.

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок

товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок ([статья 1515](#) ГК РФ).

В соответствии с [пунктом 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.

[Статья 14.4](#) Закона о защите конкуренции содержит запрет на недобросовестную конкуренцию, на ее недопущение, в том числе в виде продажи, обмена 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.

[Статья 10.bis](#) Парижской конвенции по охране промышленной собственности, подписанной Союзом Советских Социалистических Республик от 12.10.1967, содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из [параграфа 2 этой статьи](#), понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований [пунктов 42 - 44](#) настоящих Правил.

В силу пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В силу пункта 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В силу пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в [пунктах 42 и 43](#) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В данном случае имеет место фонетическое, визуальное и смысловое сходство. При этом решающее значение при оценке сходства отводится общему впечатлению, производимому товарным знаком компании «Гипертерм, Инк» и обозначением, использованным ООО «Портальные машины».

[Частью 1 статьи 14.4](#) Закона о защите конкуренции установлен запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг (далее - средства индивидуализации).

С учетом изложенного, в действиях ООО «Портальные машины» по использованию товарных знаков компании «Гипертерм, Инк» в своих коммерческих целях без разрешения правообладателя содержатся признаки нарушения части 1 статьи 14.4. Закона о защите конкуренции.

Представитель компании «Гипертерм, Инк» <...>письмом от 14.09.2016 исх. № 09/3, зарегистрированным от 14.09.2016 вх. № 04-05/5805, заявила ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя компании, в связи с необходимостью присутствовать в судебном заседании апелляционной инстанции по делу № А27-23979/2015 в назначенное к рассмотрению дела № 08/04-АМЗ-2016 время.

Комиссия считает, что ходатайство подлежит удовлетворению.

Представитель ООО «Портальные машины» <...> пояснил, что 28.04.2016 на электронную почту ООО «Портальные машины» с электронного адреса: hypertherm.ru@gmail.com пришло письмо о прекращении нарушения интеллектуальных прав с требованием обеспечить удаление с сайта ООО «Портальные машины» в сети Интернет по адресу: www.portmash.ru контента, содержащее посимвольное совпадение с наименованием товарного знака компании «Гипертерм, Инк». На следующий день информация с использованием товарных знаков компании «Гипертерм, Инк» была удалена с сайта ООО «Портальные машины».

ООО «Портальные машины» использует продукцию компании «Гипертерм, Инк» для комплектации производимых станков. Информация с использованием товарных знаков названной компании была размещена на сайте ООО «Портальные машины» в ознакомительных целях, чтобы начинающие предприниматели знали, как выглядят настоящие расходники компании

«Гипертерм, Инк».

В настоящее время заявитель и ООО «Портальные машины» урегулировали свои отношения. 17.08.2016 между компанией «Гипертерм, Инк» и ООО «Портальные машины» заключено Соглашение от 17.08.2016 № 01-17/08/2016, согласно которому компания «Гипертерм, Инк» отказывается от претензий к ООО «Портальные машины».

Изучив представленные документы, Комиссия приходит к выводу о необходимости отложения рассмотрения настоящего дела для получения дополнительных доказательств.

В соответствии с частью 1 статьи 45 Закона о защите конкуренции дело о нарушении антимонопольного законодательства рассматривается комиссией в срок, не превышающий трех месяцев со дня вынесения определения о назначении дела к рассмотрению. В случаях, связанных с необходимостью получения антимонопольным органом дополнительной информации, а также в случаях, установленных настоящей главой, указанный срок рассмотрения дела может быть продлен комиссией, но не более чем на шесть месяцев. О продлении срока рассмотрения дела комиссия выносит [определение](#) и направляет копии этого определения лицам, участвующим в деле.

Определение Чувашского УФАС России о назначении дела к рассмотрению вынесено 15.06.2016 (исх. № 04-05/4143).

В связи с изложенным Комиссия считает необходимым продлить срок рассмотрения дела на три месяца.

Руководствуясь частями 1, 5 статьи 47 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Комиссия

ОПРЕДЕЛИЛА:

1. Продлить срок рассмотрения дела № 08/04-АМЗ-2016 в отношении ООО «Портальные машины» до 15 декабря 2016 года.

2. Рассмотрение дела № 08/04-АМЗ-2016 в отношении ООО «Портальные машины» отложить.

3. Назначить рассмотрение дела № 08/04-АМЗ-2016 **на 05 октября 2016 г.**

в 14 час. 00 мин. по адресу: г. Чебоксары, Московский пр., д. 2, каб. 106.

4. ООО «Портальные машины» предоставить Чувашскому УФАС России в срок до 03 октября 2016 г. следующую информацию:

- копию договора, заключенного с дилером компании «Гипертерм, Инк»;

- копию акта сверки по реализации расходников компании «Гипертерм, Инк»

с дилером компании;

- копии счетов-фактур (товарных накладных) о реализации станков, производимых ООО «Портальные машины».

- письменное объяснение по факту признания в пункте 1 Соглашения от 17.08.2016 № 01-17/08/2016, заключенного с компанией «Гипертерм, Инк», реализации (предложения к продаже с помощью рекламы, в том числе в сети Интернет, и продажи в коммерческих целях) на территории России фирменной продукции правообладателя.

Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку уполномоченных представителей.

Председатель Комиссии

<...>

Члены Комиссии

<...>

<...>