РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ №016/01/14.6-366/2020

Исх.№АЯ-08/4794 от 16.06.2021

Комиссия Татарстанского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

председатель Комиссии <…>, (должностное лицо);

члены Комиссии <…>, (должностное лицо);

<…>, (должностное лицо);

рассмотрев материалы дела №016/01/14.6-366/2020 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 №135-ФЗ «О защите конкуренции» выразившегося в использовании ООО «Карбид Тулс Групп» товарного знака «Искар/Iscar» без разрешения правообладателя ООО «Искар».

УСТАНОВИЛА:

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.

Из материалов дела следует, что 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 вышеуказанным 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.

Установив факт нарушения ООО «Карбид Тулс Групп» исключительных прав на товарные знаки «ИСКАР»/« ISCAR» по

свидетельствам на товарные знаки № 94098, 94099, ООО «Искар» обратился к ООО «Карбид Тулс Групп» с претензией о пресечении нарушения прав (т. 1 л.д. 20-21, 10).

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»:

1. ОГРН: 5067746885641
2. ИНН/КПП: 7709702972/771701001
3. 129085, РФ, г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр. 9, пом.7
4. Тел./факс: +7 (495) 660-91-25, +7 (495) 660- 93 – 31.

Неисполнением ООО «Карбид Тулс Групп» требований явилось основанием обращения его в Татарстанское УФАС России.

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 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 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.

19 августа 2020 года рассмотрение дела №016/01/14.6-366/2020 было приостановлено в связи с тем, что в производстве Арбитражного

суда Республики Татарстан находилось взаимосвязанное дело А65-6155/2020.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 26.01.2021 года по делу №А65-6155/2020 в иске было отказано.

Решение Арбитражного суда Республики Татарстан вступило в законную силу со дня его принятия – 26.01.2021 года.

Согласно решению Арбитражного суда Республики Татарстан А65-6155/2020, факт принадлежности ООО «Искар» исключительного права на товарные знаки «ИСКАР»/ «ISCAR» по свидетельствам Российской Федерации № 94098, № 94099, зарегистрированного в отношении товаров 07 класса - режущие, канавочные, токарные, отрезные и фрезерные инструменты (части станков) и их компоненты, установлен судом, подтвержден материалами дела.

В качестве доказательств нарушения ООО «Карбид Тулс Групп» исключительных прав ООО «Искар» последний ссылается на участие ООО «Карбид Тулс Групп» в следующих закупочных процедурах:

- № 31908533215 по поставке оборудования ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А.Пилюгина», г.Москва (протокол подведения итогов № 434/2 от 05.12.2019;

- № 31908100841 по поставке оборудования ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А.Пилюгина», г.Москва (протокол № 306/2 от 25.07.2019;

- № 0215-020-00255-01 по поставке оборудования АО «Щегловский вал», г. Тула (протокол №0215-2020-00255-02 от 30.06.2020).

Действительно, ООО «Карбид Тулс Групп» являлся участником закупочных процедур - № 31908533215 и № 31908100841.

Вместе с тем, предмет закупочной процедуры № 31908533215 являлся инструмент металлообрабатывающий торговых марок Iscar, Morse. В соответствии с протоколом подведения итогов № 434/2 от 05.12.2019 победителем запроса котировок (объявления о закупке) признано – ООО «Торговый дом Тернадо» (ИНН 7701929724, ОГРН 1117746671459).

Таким образом, установлено, что согласно закупочной процедуры № 31908533215 для нужд третьего лица - ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени

академика Н.А.Пилюгина», г.Москва, проводился запрос котировок по предмету закупки. При этом извещение о проведении закупки № 434 от 18.11.2019 содержало требование относительно поставки товара указанной в нем фирм-производителей, а не товарного знака.

Как уже было отмечено выше ООО «Карбид Тулс Групп» по результатам проведения закупки не был признан победителем торгов, договор поставки спорного инструмента заключен с иным лицом. При этом сам по себе факт подачи ООО «Карбид Тулс Групп» заявки на участие в закупке не свидетельствует о нарушении прав ООО «Искар».

Аналогичная правовая позиция изложена Судом по интеллектуальным правам в постановлениях от 19.01.2018 по делу №А21-7531/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 14.05.2018 N 307-ЭС18-4529 в передаче кассационной жалобы BIG KAISER Prazisionswerkzeuge AG для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 21.03.2018 по делу N А40-109432/2017, от 30.07.2018 по делу N А40-109138/2017, от 06.08.2018 по делу А40- 141064/2017, от 09.08.2018 по делу А40-146587/2017, от 17.08.2018 по делу А40-146660/2017.

Кроме того, предметом закупочной процедуры № 31908533215 являлся инструмент металлообрабатывающий торговых марок Iscar, Morse, который является равноценным (взаимозаменяющим), то есть в случае признания ООО «Карбид Тулс Групп» победителем закупки, им мог быть поставлен как товар торговой марки Iscar, так и Morse.

Также следует отметить, что указание в заявке на возможность поставки товаров конкретной фирмы-производителя не может свидетельствовать о том, что в дальнейшем будут поставлены контрафактные товары либо оригинальные товары без согласия правообладателя товарных знаков.

Доводы ООО «Искар» об участии ООО «Карбид Тулс Групп» в закупочной процедуре - № 31908100841 по поставке металлообрабатывающего инструмента торговой марки Iscar, не могут быть приняты, так как в соответствии с протоколом подведения итогов № 306/2 от 25.07.2019 победителем запроса котировок было признано ООО «СП Карбид Тулс Рус (ИНН 1657226172, ОГРН 1161690115850), еще одним участником торгов являлся ООО «Торговый дом Тернадо».

Ссылка ООО «Искар» на участие ООО «Карбид Тулс Групп» в закупочной процедуре № 0215-020-00255-01 по поставке оборудования АО «Щегловский вал», г. Тула, оформленной протоколом №0215-2020-00255-02 от 30.06.2020, в нарушение ст. 65 АПК РФ ООО «Искар» документально не подтверждена. Указанный протокол не содержит наименование участников закупки, а лишь идентификационные номера участников закупки.

Таким образом, факт нарушения прав на товарные знаки ООО «Карбид Тулс Групп» ООО «Искар» не подтвержден, что свидетельствует о недоказанности нарушения ООО «Карбид Тулс Групп» прав «Искар» на товарные знаки.

На основании вышеизложенного, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» Комиссия прекращает рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в случае отсутствия нарушения антимонопольного законодательства в рассматриваемых комиссией действиях (бездействии).

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Комиссия

РЕШИЛА:

Прекратить рассмотрение дела №016/01/14.6-994/2019, возбужденное в отношении ООО «СП Карбид Тулс Рус» (420133, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, дом 102А, оф. 8; ОГРН 1161690115850; ИНН 1657226172) по части 1 статьи 14.6 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в использовании Обществом обозначения, тождественного товарному знаку «Искар/Iscar» без разрешения правообладателя «Искар»(ОГРН: 5067746885641, ИНН/КПП: 7709702972/771701001, 129085, РФ, г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр. 9, пом.7).

Председатель Комиссии <…>

Члены Комиссии

<…>

<…>