

Исх. № ВЧ-08/8508 от 16.07.2021

Председатель Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства <...> на основании Приказа Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан от 28.06.2021 года №01/175-к о возбуждении дела №016/01/14.4-1236/2021 и создании Комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения ООО «Белтермо» (420127, Россия, Татарстан Республика, г. Казань, ул. Михаила Миля, зд. 63Б, пом. 304М, ОГРН: 1191690078579) части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в осуществлении недобросовестной конкуренции, путём приобретения и использования товарного знака № 765673 «BELTERMO»,

УСТАНОВИЛА:

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан (далее – Управление) поступило обращение ООО «ИмпортТрейд», ООО «ПлитОпт», ООО «Алексир» (Вх. №5299 от 16.04.2020 г.) по признакам нарушения ООО «Белтермо» части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», путем приобретения и использования исключительного права на товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания за № 765673.

По итогам рассмотрения поступившего обращения, а также изучения представленных документов Татарстанским УФАС России было установлено следующее.

Согласно представленной в адрес Управления информации, ОАО «Мозырский деревообрабатывающий комбинат» работает на российском рынке стройматериалов, создал сеть дилеров, и субдилеров, работающих на территории Российской Федерации, в частности в Москве (ООО «ПлитОпт», ООО «Импорттрейд», ООО «ГБТ», ООО «Селена», ООО «Алексир»), в Санкт-Петербурге (ИП Кравец), в Казани (ООО «Альфа Грин»).

ОАО «Мозырский деревообрабатывающий комбинат» (далее – ОАО «Мозырский ДОК») начал свою историю с 1915 года, когда он был основан как лесопильный завод. В 1924 году завод преобразовался в завод «Пролетарий», на базе которого в 1944 году был создан Мозырский деревообрабатывающий комбинат, предназначенный для производства брусчатых деревянных домов, элементов сборных щитовых домов, пиломатериалов, паркета и кровельной дощечки.

В 1960 году на комбинате было освоено производство строганного шпона, в 1962 году – синтетических смол для клеев, а в ноябре 1963 года был сдан в эксплуатацию первый в БССР цех по производству древесностружечных плит, оснащенный отечественным оборудованием.

В 2008 году было создано ОАО «Мозырский ДОК». В настоящее время в состав Общества входят структурные подразделения Ельская мебельная фабрика и Ельский леспромхоз.

На сегодняшний день основной специализацией завода является выпуск пиломатериалов, топливных брикетов, теплоизоляционных плит из древесного волокна БЕЛТЕРМО, а также продажа мебели для жилых комнат и офисов. Производственная мощность линии производства теплоизоляционных плит составляет 200 000 м³ в год, линия лесопиления – 24 000 м³ в год.

Теплоизоляционные плиты БЕЛТЕРМО производятся ОАО «Мозырский ДОК» с 2014 года, что подтверждается разрешительной документацией на продукцию. Отгрузки указанной продукции на территорию Российской Федерации начались в 2016 году, что подтверждается отгрузочными документами и данными Интернет-источников, в частности, предложениями к продаже, размещенными на сайтах Интернет-магазинов: «ЭКО ДРЕВПЛИТ» - с июня 2016 года, «Строительство домов - 78» - с апреля 2017 года, «УРАЛЭКОМАШ» - с мая 2017 года, «SWEETECH» - с июня 2017 года.

По мнению Заявителя, указанные сведения подтверждают, что спорное обозначение в отношении теплоизоляционных плит приобрело стойкую ассоциативную связь с ОАО «Мозырский ДОК» как их производителем.

ОАО «Мозырский ДОК» является правообладателем товарного знака «БЕЛТЕРМО», зарегистрированного 15.04.2015 с приоритетом от 17.06.2013 на территории Беларусь за №54175 в отношении товаров и услуг 17 (изделия из частично обработанных пластмасс; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы теплоизоляционные; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; изоляционные древесноволокнистые плиты), 19 (неметаллические строительные материалы), 35 (продвижение товаров третьих лиц; услуги, связанные с оптовой и розничной торговлей товарами, включенными в 17 и 19 классы МКТУ, в том числе через магазины и посредством сети Интернет) классов МКТУ.

Товарный знак «БЕЛТЕРМО» совпадает с товарным знаком «BELTERMO».

В мае 2018 года новым партнером ОАО «Мозырский ДОК» стало ООО «Альфа Грин», с которым был заключен договор №05-01/196 от 04.05.2018 на поставку продукции. В рамках указанного договора было произведено 33 поставки (от 14.06.2018 г., 15.06.2018 г., 21.06.2018 г., 26.06.2018 г., 29.06.2018 г., 04.07.2018 г. и т.д.) на общую сумму более 10 827 418, 53 рублей.

ОАО «Мозырский ДОК» летом 2019 года стало известно, что ООО «Альфа Грин» злоупотребило договорными отношениями и без его согласия произвело регистрацию на своё имя обозначения «BELTERMO» (товарный знак №725083), сходного до степени смешения с товарным знаком ОАО «Мозырский ДОК» (товарный знак №54175 «Белтермо») и наименование продукции, которую Общество «Альфа Грин» на протяжении года закупало у ОАО «Мозырский ДОК».

В декабре 2019 года спорный товарный знак был отчужден в пользу текущего правообладателя ООО «Белтермо» (создано 02.10.2019 г.).

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было вынесено решение от 22.05.2020 №2020В00026 о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №725083 недействительным полностью.

Правовая охрана товарного знака №725083 недействительна, так как согласно подп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным: полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств – участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований данной Конвенции.

В соответствии со ст. septies Парижской Конвенции:

(1) Если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие.

(2) Владелец знака имеет право при наличии условий, предусмотренных в пункте (1), воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

(3) Национальным законодательством может быть установлен справедливый срок, в течение которого владелец знака должен воспользоваться правами, предусмотренными в данной статье.

Вместе с тем, неправомерные действия со стороны ООО «Белтермо» по регистрации и использованию товарного знака ОАО «Мозырский ДОК» «БЕЛТЕРМО» продолжаются и 07 июня 2020 года ООО «Белтермо» регистрирует повторно товарный знак №765673 «BELTERMO

Впоследствии ООО «Белтермо», пользуясь принадлежащим ему исключительным правом на товарный знак, рассылает другим участникам рынка, занимающимся реализацией продукции «БЕЛТЕРМО», претензии (исх. «25 от 19.12.2019 г.) с требованием о запрете использования обозначения «БЕЛТЕРМО» и выплате компенсации, в чем усматриваются признаки недобросовестной конкуренции

Вместе с претензией дилерам на электронную почту были высланы требования возмещения ущерба («компенсации») на сумму 100 000 руб. за незаконное использование товарного знака (исх. «25 от 19.12.2019 г.), в том числе указано:

1. Прекратить незаконное использование товарного знака правообладателя (удалить все наименования «Белтермо (Beltermo)» с сайта, в том числе прекратить использование слова «Белтермо (Beltermo)» в доменных адресах сайта).
2. Не предлагать к продаже товар под товарным знаком «Белтермо» на электронный площадке «Яндекс.Маркет».
3. Прекратить нарушение исключительных прав на товарный знак.
4. Перечислить сумму компенсации, предусмотренную частью 4 статьи 1515 ГК РФ, в размере 100 000 рублей.

Заявитель полагает, что ООО «БЕЛТЕРМО» зарегистрировало товарный знак №765673 «BELTERMO» исключительно с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара, а именно на рынке товаров древесноволокнистых плит БЕЛТЕРМО.

В обоснование своего обращения ООО «ИмпортТрейд» ссылается на то, что им были представлены доказательства наличия всей совокупности условий, необходимых для установления злоупотребления правом в названных действиях ООО «Белтермо», а именно доказательства: факта использования спорного обозначения иными лицами до даты подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака; известности правообладателю факта такого использования; наличия на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака конкурентных отношений между обществом «Белтермо» и иными хозяйствующими субъектами; наличия у общества «Белтермо» намерения

получить посредством приобретения исключительного права на данный товарный знак необоснованные преимущества, причинить вред хозяйствующим субъектам - конкурентам или вытеснить их с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения.

Согласно п.9 ст.4 Федерального 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.

Из определения понятия «недобросовестная конкуренция» следует, что для признания действий хозяйствующего субъекта актом недобросовестной конкуренции необходимо и достаточно, чтобы эти действия содержали одновременно следующие признаки:

- наличие конкурентных отношений между хозяйствующими субъектами;
- наличие действия хозяйствующего субъекта (группы лиц);
- направленность на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности;
- противоречие действия законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости;
- наличие действительных или потенциальных убытков у конкурента, наличие действительного или потенциального вреда, причиненного деловой репутации конкурента, вследствие осуществленных действий.

Согласно ст. 4 Федерального закона «О защите конкуренции», хозяйствующий субъект – коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации.

В ходе рассмотрения заявления антимонопольным органом установлено, что ООО «Белтермо» и ООО «Импорттрейд» являются конкурентами, так как осуществляют деятельность на одном хозяйственном рынке при осуществлении деятельности по реализации теплоизоляционных плит.

Следовательно, добросовестная конкуренция, как фактор ведения данными хозяйствующими субъектами конкурентной борьбы на началах добросовестности, разумности и справедливости, в соответствии с законодательством Российской Федерации, не создавая препятствий друг другу, заведомо предполагается.

Согласно пункту 1 статьи 10bis «Недобросовестная конкуренция» Конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в г. Париже 20 марта 1883 года, актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Таким образом, не допускается использование гражданских прав, в том числе, в целях ограничения конкуренции.

В силу статьи 1447 Гражданского кодекса Российской Федерации товарным знаком (знаком обслуживания) признается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, а также для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя от аналогичного товара другого производителя.

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации 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).

Как отмечено в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 №25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующей ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ, добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Согласно п.2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации 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.

Согласно п.1 ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Кроме того, согласно п.9 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Из документов и материалов, представленных заявителем, антимонопольным органом установлено, что ООО «Белтермо» в момент подачи заявки на регистрацию товарного знака знало или должно было знать о том, что третьи лица, а именно ООО «ИмпортТрейд» и ОАО «Мозырский ДОК», используют в качестве индивидуализации своей деятельности коммерческое обозначение «Белтермо», а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей рассматриваемого рынка товаров и услуг. ООО «Белтермо» использует обозначение, тождественное товарному ОАО «Мозырский ДОК», некорректно, поскольку обозначения считаются тождественными, если они полностью совпадают, то есть являются одинаковыми, а товарный знак «BELTERMO» выполненный буквами латинского алфавита, отличается от обозначения «БЕЛТЕРМО», выполненного кириллицей.

Согласно обращению Заявителя, поступившему в антимонопольный орган, следует, что действия ООО «Белтермо» по регистрации и использованию товарного знака №765673 «BELTERMO» и регистрации юридического лица с наименованием ООО «Белтермо» сходного до степени смешения с товарным знаком ОАО «Мозырский ДОК» №54175 «БЕЛТЕРМО» являются актом недобросовестной конкуренции.

Учитывая изложенное, действия ООО «Белтермо», выражающиеся в запрете на использование обозначения «БЕЛТЕРМО»/ «BELTERMO» иными хозяйствующими субъектами, в связи с приобретением исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) №765673, противоречит законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности, справедливости и содержит признаки нарушения ч.1 ст.14.4 Федерального закона «О защите конкуренции».

ООО «Белтермо» посредством приобретения исключительного права на товарный знак «БЕЛТЕРМО»/ «BELTERMO» может причинить вред третьему лицу или вытеснить его с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования товарного знака, либо использовать деловую репутацию ОАО «Мозырский ДОК». Регистрируя на свое имя известное широкому кругу потребителей товара обозначение, ООО «Белтермо» рассчитывает закрепить за собой те преимущества в хозяйственной деятельности, которые были созданы в результате многолетней производственной работы других коммерческих предприятий, устранить конкурентов, а также заблокировать выход на рынок Российской Федерации оригинальному производителю ОАО «Мозырский ДОК».

Таким образом, в действиях ООО «Белтермо» содержатся признаки нарушения ч.1 ст. 14.4 Федерального закона «О защите конкуренции».

На основании изложенного действия ООО «Белтермо» (420127, Россия, Татарстан Республика, г. Казань, ул. Михаила Милая, зд. 63Б, пом. 304М, ОГРН: 1191690078579), выразившегося в осуществлении недобросовестной конкуренции, путём приобретения и использования товарного знака № 765673 «BELTERMO», содержат признаки нарушения

части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

На основании части 1, 2 статьи 39 Закона «О защите конкуренции»,

ОПРЕДЕЛИЛА:

1. Назначить дело №016/01/14.4-1236/2021 к рассмотрению на 11 августа 2021 года на 15 часов 30 минут по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 55 (2 этаж), зал заседаний.

2. Привлечь к участию в рассмотрении дела №016/01/14.4-1236/2021 в качестве ответчика ООО «Белтермо» (420127, Россия, Татарстан Республика, г. Казань, ул. Михаила Миля, зд. 63Б, пом. 304М, ОГРН: 1191690078579).

3. ООО «Белтермо» в течение пяти дней со дня получения настоящего запроса 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:

виды деятельности, осуществляемые ООО «Белтермо» за 2018-2021 гг. с указанием общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции, работ, услуг, с разбивкой по каждому году;

письменные сведения о географических границах (страна, область, город), в пределах которых ООО «Белтермо» осуществляет виды деятельности, указанные в пункте 1 настоящего запроса;

письменные пояснения по фактам регистрации товарного знака № 765673, с приложением подтверждающих документов;

информацию по осуществлению выпуска теплоизоляционных плит «БЕЛТЕРМО»/ «BELTERMO», с приложением подтверждающих документов на осуществление введения в оборот вышеназванных товаров;

информацию о том, с какого года ООО «Белтермо» использует товарный знак «БЕЛТЕРМО»/ «BELTERMO» при осуществлении предпринимательской деятельности (с какого года реализует продукцию (теплоизоляционные плиты) с обозначением «БЕЛТЕРМО»/ «BELTERMO»), с приложением подтверждающих документов);

информацию об объеме реализации ООО «Белтермо» продукции с обозначением «БЕЛТЕРМО»/ «BELTERMO» за период 2018, 2019, 2020, 2021 гг. в натуральном и стоимостном выражении с разбивкой за каждый год;

информацию о сумме выручки от реализации продукции с обозначением «БЕЛТЕРМО»/ «BELTERMO» за 2018-2021 гг. с приложением подтверждающих документов;

отчет о прибылях и убытках общества за 2018-2021 гг., бухгалтерский баланс и иные документы, отражающие полученные доходы Общества от деятельности;

информацию о контрагентах, которым предоставлено разрешение на право пользования товарным знаком «БЕЛТЕРМО»/ «BELTERMO»;

информацию о договорных или иных отношениях с ООО «Альфа Грин» (ИНН 1659142802), с пояснением организационной взаимосвязи;

письменные объяснения и позиция ООО «Белтермо» по доводам, изложенным в определении о назначении.

4. В качестве Заявителя привлечь ООО «ИмпортТрейд» (ИНН 7701916806).

5. ООО «ИмпортТрейд» в течение пяти дней со дня получения настоящего запроса представить в Татарстанское УФАС России надлежащим образом заверенные копии следующих документов и материалов (с дублированием на электронную почту to16-aasafina@fas.gov.ru, to16@fas.gov.ru) согласно следующему перечню:

виды деятельности, осуществляемые ООО «ИмпортТрейд» за 2018-2021 гг. с указанием общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции, работ, услуг, с разбивкой по каждому году;

информацию о том, с какого года ООО «ИмпортТрейд» использует товарный знак «БЕЛТЕРМО»/ «BELTERMO» при осуществлении предпринимательской деятельности (с какого года реализует продукцию (теплоизоляционные плиты) с обозначением «БЕЛТЕРМО»/ «BELTERMO»), с приложением подтверждающих документов);

информацию об объеме реализации ООО «ИмпортТрейд» продукции с обозначением «БЕЛТЕРМО»/ «BELTERMO» за период 2018, 2019, 2020, 2021 гг. в натуральном и стоимостном выражении с разбивкой за каждый год;

информацию о сумме выручки от реализации продукции с обозначением «БЕЛТЕРМО»/ «BELTERMO» за 2018-2021 гг. с приложением подтверждающих документов;

отчет о прибылях и убытках общества за 2018-2021 гг., бухгалтерский баланс и иные документы, отражающие полученные доходы Общества от деятельности;

информацию о контрагентах, которым предоставлено разрешение на право пользования товарным знаком «БЕЛТЕРМО»/ «BELTERMO»;

письменные пояснения о договорных или иных отношениях с ОАО «Мозырский ДОК» (УНП 40617960), с приложением подтверждающих документов;

письменные объяснения и позиция ООО «ИмпортТрейд» по доводам, изложенным в определении о назначении.

6. В качестве заинтересованного лица привлечь ОАО «Мозырский ДОК» (ИНН 7701916806).

7. ОАО «Мозырский ДОК» в течение пяти дней со дня получения настоящего запроса представить в Татарстанское УФАС России надлежащим образом заверенные копии следующих документов и материалов (с дублированием на электронную почту to16-aasafina@fas.gov.ru, to16@fas.gov.ru) согласно следующему перечню:

1) информацию обо всех дилерах и дистрибьюторах ОАО «Мозырский ДОК», с обоснованием правового статуса отношений и приложением подтверждающих документов;

2) письменные объяснения и позиция ОАО «Мозырский ДОК» по доводам, изложенным в определении о назначении.

При подготовке ответа на данный запрос, просим формировать ответ по пунктно, 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.

<...>