

Резолютивная часть решения объявлена: 05.09.2016

Полный текст решения изготовлен: 16.09.2016

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю (далее – Приморское УФАС России) по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства (далее – Комиссия) в составе:

председатель Комиссии: – заместитель руководителя,

члены Комиссии: – ведущий специалист-эксперт отдела контроля антимонопольного законодательства и рекламы, – специалист 1 разряда отдела контроля антимонопольного законодательства и рекламы,

рассмотрев дело № 8/06-2016, возбужденное по заявлению ОАО «ДВЗ «Звезда» (ОГРН 1082503000931 ИНН/КПП 2503026908/250301001) в отношении ООО «Компания Звезда» (ИНН/КПП 2503028398/250301001, ОГРН 1102503000357) по признакам нарушения статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – ФЗ «О защите конкуренции»), выразившегося в недобросовестной конкуренции, связанной с использованием при осуществлении коммерческой деятельности обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 549359 принадлежащего ОАО «ДВЗ «Звезда»,

при участии представителей:

от ОАО «ДВЗ «Звезда»: – представитель по доверенности.

от ООО «Компания Звезда»: – директор, - представитель по доверенности.

УСТАНОВИЛА:

В Приморское УФАС России из Межмуниципального отдела министерства внутренних дел Российской Федерации «Большаекаменский» (исх. № 49/3969 от 24.03.2016) поступило заявление ОАО «ДВЗ «Звезда» (далее так же - Заявитель) (вх. № 2209 от 28.03.2016) о наличии в действиях ООО «Компания Звезда» (далее так же – Ответчик) нарушения законодательства Российской Федерации.

Заявитель сообщил, что как стало ему известно, в г. Большой Камень ООО «Компания Звезда» при осуществлении аналогичной коммерческой деятельности использует обозначение сходное до степени смешения с товарным знаком № 549359. Заявителем представлена копия письма ООО «Компания Звезда» направленное в адрес Заявителя. В данном письме на печати ООО «Компания Звезда» используется изображение сходное до степени смешения с товарным знаком Заявителя.

При чем правообладатель не представлял прав на использование указанного товарного знака.

Таким образом, Заявитель считает, что действия ООО «Компания Звезда» по использованию изображения сходного до степени смешения с товарным знаком Заявителя являются недобросовестной конкуренцией. И просит привлечь указанное лицо к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а так же запретить

ООО «Компания Звезда» использовать при осуществлении своей коммерческой деятельности изображения сходные до степени смешения с товарным знаком.

Использование ООО «Компания Звезда» товарного знака Заявителя создает угрозу возникновения заблуждения потребителей относительно работ и услуг предоставляющего юридического лица, что может привести к убыткам.

В соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются товарные знаки и знаки обслуживания.

Частью 1 статья 1232 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства.

В соответствии со статьей 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

В соответствии с частью 1 статья 1229 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 или на средство индивидуализации ([статья 1233](#)), если ГК РФ 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 настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

При рассмотрении дела № 8/06-2016, Комиссией с учетом имеющихся в деле документов, установлено следующее.

ОАО «ДВЗ «Звезда» является правообладателем товарного знака по свидетельству № 549359 (дата регистрации 30.07.2015, дата истечения срока действия регистрации 18.04.2024). Указанный товарный знак зарегистрирован для индивидуализации продукции по классам МКТУ:

12 - корабли; корпуса судов; средства транспортные водные; транспорт военный.

37 - восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; информация по вопросам ремонта; консультации по вопросам строительства; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная

транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств (ремонт); работы газо-слесарно-технические и водопроводные; работы подводные ремонтные; станции технического обслуживания транспортных средств (заправка топливом и обслуживание); строительство; судостроение; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования.

40 - гальванопокрытие; дезактивация вредных материалов; литье металлов; обработка металлов; обработка отходов (переработка); работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц; цинкование; гальванизация.

41 - обучение практическим навыкам (демонстрация); организация и проведение семинаров; организация спортивных состязаний; переподготовка профессиональная.

42 - анализ воды; анализ химический; испытания материалов; исследования в области защиты окружающей среды; исследования технические; калибровка (измерения); контроль качества.

На заседании Комиссии представитель Заявителя поддержал доводы указанные в заявлении и дополнительно представленных документов.

ОАО «ДВЗ «Звезда» зарегистрировано 06.11.2008, ООО «Компания Звезда» зарегистрировано 23.03.2010. Общество и Заявитель осуществляют аналогичный вид деятельности.

В целях более полного и всестороннего рассмотрения заявления ОАО «ДВЗ «Звезда» и принятия решения о наличии либо отсутствии признаков недобросовестной конкуренции в действиях ООО «Компания Звезда» Приморским УФАС России в адрес Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» было направлено письмо о предоставлении информации (справки) (исх. № 2911/06 от 27.04.2016):

- является ли изображение на печати, сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком по свидетельству № 549359 правообладателем которого является ОАО «ДВЗ «Звезда»;

- является ли коммерческое обозначение (фирменное наименование) ОАО «ДВЗ «Звезда», сходным до степени смешения с коммерческим обозначением (фирменным наименованием) ООО «Компания Звезда».

В ответе на вышеуказанное письмо, поступившем в адрес Приморского УФАС России 19.05.2016 (вх. № 4280), сообщается, что в результате проведенного исследования установлено, что фирменные наименования ОАО «ДВЗ «Звезда» и ООО «Компания Звезда» являются сходным до степени смешения, поскольку ассоциируются друг с другом в целом в силу фонетического и семантического тождества общего словесного элемента «Звезда». Представленное обозначение (изображение на печати) является сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком по свидетельству № 549359, поскольку ассоциируется с ним в целом в силу сходных изобразительных элементов.

Представителями Ответчика на заседании Комиссии представлены пояснения и документы, из которых следует, что ООО «Компания Звезда» с нарушением согласны. Также представители сообщили, что во избежание конфликтов связанных с использованием товарного знака по свидетельству № 549359, печать компании изменена. В материалы дела представлен приказ от 28.07.2016 № 60 «Об устранении нарушения антимонопольного законодательства РФ в деятельности ООО «Компания Звезда» и акт от 29.07.2016 об уничтожении печати.

Согласно статье 10 bis Парижской Конвенции по охране промышленной собственности актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия,

продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Согласно пункту 9 статьи 4 ФЗ «О защите конкуренции», под недобросовестной конкуренцией понимаются 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.

В соответствии с пунктом 1 статья 14.6 ФЗ «О защите конкуренции» 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:

- 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.

На основании вышеизложенного, с учетом представленных документом и пояснений Комиссия усматривает в действиях ООО «Компания Звезда» нарушение пункта 1 статьи 14.6 ФЗ «О защите конкуренции», выразившееся в недобросовестной конкуренции путем совершения хозяйствующим субъектом действий, способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента (услугами), в том числе: незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку хозяйствующего субъекта-конкурента либо сходного с ними до степени смешения.

Вопрос об использовании ООО «Компания Звезда» товарного знака по свидетельству № 51808 не рассматривался Комиссией, так как срок действия регистрации истек 05.08.2014 и рассмотрение является нецелесообразным.

Вопрос об использовании ООО «Компания Звезда» фирменного наименования сходного до степени смешения с фирменным наименованием ОАО «ДВЗ «Звезда» не рассматривался Комиссией, так как Заявитель сообщил, что по данному факту претензий не имеет.

В соответствии с положениями пункта 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда от 30.06.2008 № 30 антимонопольный орган не вправе в рамках своей компетенции разрешать гражданско-правовые споры хозяйствующих субъектов. В частности, он не полномочен, защищать субъективные гражданские права потерпевшего от такого нарушения путем вынесения предписания нарушителю об уплате контрагенту задолженности или о возмещении понесенных убытков.

Для признания действий хозяйствующего субъекта недобросовестной конкуренцией, в том числе, достаточно одной лишь возможности наступления таких последствий, и доказательств реального вреда не требуется (пункт 9 статьи 4 ФЗ «О защите конкуренции»).

Как указано выше, возможность наступления вреда (убытков) для заявителя в силу действий ООО «Компания Звезда» установлена в полном объеме.

Руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1-4 статьи 41, статьей 48, частью 1 статьи 49 ФЗ «О защите конкуренции»,

РЕШИЛА:

1. Признать факт нарушения ООО «Компания Звезда» пункта 1 статьи 14.6 ФЗ «О защите конкуренции», выразившееся в недобросовестной конкуренции путем совершения хозяйствующим субъектом действий, способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента (услугами), а именно незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку хозяйствующего субъекта-конкурента либо сходного с ними до степени смешения.

2. Не выдавать ООО «Компания Звезда» обязательное к исполнению предписание о прекращении недобросовестной конкуренции в связи добровольным устранением нарушения до рассмотрения настоящего дела.

Председатель Комиссии

Члены Комиссии:

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