

РЕШЕНИЕ

18 марта 2015г.

г. Самара

Резолютивная часть решения оглашена 12 марта 2015 года
В полном объеме решение изготовлено 18 марта 2015 года

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

Председатель Комиссии - А.Р. Б, заместитель руководителя
Управления;

Члены Комиссии: Т.А.С, ведущий специалист - эксперт;
Е.О.Ф, и.о. начальника отдела,

в присутствии представителей:

заявителя – ОАО РН «Холдинг» (...) по доверенности от 19.12.2014г. – Б. Е. А. (о времени и месте рассмотрения дела лицо уведомлено надлежащим образом определением исх. № 734/8 от 30.01.2015г.);

ответчика – ООО «Протей» (...) (представитель по доверенности от 11.03.2015г.) – З.Н.В (о времени и месте рассмотрения дела лицо уведомлено надлежащим образом определением исх. № 734/8 от 30.01.2015г.),

рассмотрев материалы дела № 4-10698-15/8, заслушав лиц, участвующих в деле, по признакам нарушения ООО «Протей» части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон «О защите конкуренции»),

УСТАНОВИЛА:

Поводом к возбуждению дела № 4-10698-15/8 о нарушении антимонопольного законодательства послужило заявление ОАО РН «Холдинг» с жалобой на действия ООО «Протей», которое при осуществлении деятельности по реализации нефтепродуктов через автозаправочную станцию (далее – АЗС) на территории Самарской области по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Куйбышева, 10а, использует обозначения, сходные до степени смешения с зарегистрированным за ОАО РН «Холдинг» товарным знаком № 334198.

Данный довод Заявитель подтвердил актом фиксации использования товарного знака от 12.02.2015г., фотоснимками АЗС, чеком ККМ от 12.02.2015г.

ОАО «РН «Холдинг» является правообладателем исключительных прав на товарный знак (знаки обслуживания) ОАО «РН Холдинг», содержащие изобразительные элементы, символы, буквы, обозначения, которые зарегистрированы в Роспатенте под № 334198, что подтверждается свидетельством на товарный знак.

В Самарской области право использования товарных знаков, зарегистрированных за ОАО «РН Холдинг», предоставлено ОАО «Саратовнефтепродукт» на основании лицензионного договора.

ОАО «РН Холдинг» и ОАО «Саратовнефтепродукт» право использования товарных знаков, зарегистрированных за Заявителем, ООО «Протей» не предоставляли, лицензионные договоры не заключали.

ООО «Протей» в письменной форме было уведомлено о необходимости своевременно прекратить незаконное использование товарных знаков (02.12.2014г.), принадлежащих ОАО «РН Холдинг».

По мнению Заявителя, действия ООО «Протей» по использованию элементов товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным по свидетельству № 340214 за ОАО «РН Холдинг», противоречат требованиям закона, добропорядочности и справедливости, способны причинить убытки ОАО «РН Холдинг», следовательно, являются актом недобросовестной конкуренции, содержат признаки недобросовестной конкуренции и нарушают п. 4 ч. 1 ст. 14 Закон «О защите конкуренции».

На основании вышеизложенного, Заявитель просит возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Протей», выдать предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, а также привлечь к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ. Ответчик нарушение не признал.

На заседании комиссии представитель ответчика пояснил (12.03.2015г.), что ООО «Протей» является арендатором АЗС по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Куйбышева, 10а. ООО «Протей» никогда не использовало незаконно товарные знаки. Договоры закупки или поставки топлива заключались без использования товарных знаков. В настоящее время оформление АЗС видоизменено.

Выслушав доводы лиц, участвующих в деле, исследовав имеющиеся материалы, Комиссия пришла к следующим выводам.

В соответствии с п. 1 ст. 1225 ГК РФ товарные знаки и знаки обслуживания являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью). Согласно ст. 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, в том числе и исключительное право.

Пункт 1 ст. 1477 ГК РФ также предусматривает, что на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно п. 2 ст. 1481 ГК РФ свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и само исключительное право на него в отношении товаров и услуг, указанных в свидетельстве.

В качестве товарного знака могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании. ОАО РН «Холдинг» является правообладателем товарного знака (знаков обслуживания) за № 334198, о чем выданы свидетельства Роспатента с аналогичными номерами.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ юридическое лицо, обладающее 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 по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В Самарской области право использования товарных знаков, зарегистрированных за ОАО «РН «Холдинг», предоставлено ОАО «Саратовнефтепродукт» (лицензионный

договор № ТВХ-0345/06 от 12.04.2006г о предоставлении права использования товарных знаков).

ОАО «РН «Холдинг» и ОАО «Саратовнефтепродукт» не заключали с ООО «Протей» лицензионных договоров на право использования товарных знаков.

При этом, исходя из видов деятельности и территории, на которой она осуществляется, ОАО «Саратовнефтепродукт» и иные лицензиаты ОАО РН «Холдинг» на рынке розничной реализации ГСМ и ООО «Протей» являются конкурентами на рынке розничной продажи нефтепродуктов через автозаправочные станции.

Данный вывод подтверждается копиями договоров поставки нефтепродуктов № 0002213/1191Д от 16.04.2013г., №100013/06407Д от 01.01.2014г. заключенных между ОАО НК «Роснефть» и ОАО «Саратовнефтепродукт»; копией договора поставки № ТВХМР-1005/12-ТВХМР-1005/12 от 17.12.2012г. заключенного между ОАО «ТНК-ВР Холдинг»; списком АЗС ОАО «Саратовнефтепродукт», расположенных на территории Самарской области.

ООО «Протей» осуществляло деятельность по реализации нефтепродуктов через автозаправочную станцию по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Куйбышева, 10а, используя при этом на ценовой стеле, навесе, топливораздаточные колонки на автодороге по вышеуказанному адресу, изобразительное обозначение в виде горизонтальной полосы синего цвета, на которой вдоль верхнего края на одной горизонтали расположены равновеликие равноудаленные друг от друга оранжевые круги. По центру полосы между кругами помещен прямоугольный параллелепипед синего цвета со скругленными углами. В качестве доказательств осуществления ООО «Протей» деятельности на АЗС по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Куйбышева, 10а, ОАО РН «Холдинг» представлены акт фиксации использования товарного знака от 07.04.2014г., фотоснимки, акт фиксации от 12.02.2015г., чек ККМ от 12.02.2015г. на покупку нефтепродуктов.

В рамках рассмотрения заявления, Самарским УФАС России был осуществлен запрос в ФГБУ ФИПС (исх. № 15431/8 от 29.12.2014) с целью выяснения: Сходны ли до степени смешения элементы/обозначения, используемые ООО «Протей» в оформлении АЗС по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Куйбышева, 10а с товарным знаком, зарегистрированным по свидетельству № 334198 за ОАО «РН Холдинг».

Из справки, подготовленной ФГБУ ФИПС (...) на запрос Самарского УФАС России, следует, что на исследование представлена копия «Акта фиксации использования товарного знака ...» от 11.08.2014, содержащая фото №№1-3 с изображением стелы, общего вида АЗС и фрагмент ее навеса.

На стеле (фото № 1) идентифицируется обозначение, включающее белый диск и охватывающую его замкнутую многолучевую белую линию (далее – стилизованное изображение солнца), расположенные на красном фоне в прямоугольной рамке со скругленными углами и белой замкнутой линией по периметру, и словесный элемент «ЭКТА», расположенный на фоне диска стилизованного изображения солнца (далее – обозначение 1). Под обозначением 1 расположены информационные «ценовые» надписи, характерные для стел АЗС. На торцевой поверхности навеса АЗС (фото №№ 2 и 3) идентифицируется обозначение в виде широкой синей полосы с расположенными на ней в строку красными кругами и выпуклой прямоугольной рамкой со скругленными углами и белой замкнутой линией по периметру, на красном фоне которой расположено стилизованное изображение солнца со словесным элементом «ЭКТА» (далее – обозначение 2). Представленные обозначения 1 и 2 использованы в отношении услуг АЗС, согласно

материалам запроса, при осуществлении розничной торговли моторным топливом. Указанные услуги однородны товарам и услугам, для индивидуализации которых, в том числе, зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 334198, а именно товарам – «бензин», «дизельное топливо» и услугам «станции автозаправочные», «станции обслуживания транспортных средств», указанным в свидетельствах в 04 и 37 классах МКТУ.

В результате исследования, проведенного в отношении изобразительного товарного знака по свидетельству № 334198, включающего оранжевые круги расположенные в строку на фоне синей полосы, и рамку с замкнутой белой полосой по периметру и скругленными углами, установлено, что обозначение - 2 является сходным до степени смешения с указанным товарным знаком, поскольку ассоциируется с ним в целом в силу сходства изобразительных элементов (полос кругов и рамок) и сходного их композиционного расположения. Кроме того, ОАО РН «Холдинг» было предоставлено экспертное заключение патентного поверенного В.Е.В. №3-КАЗС по обозначениям, используемым автозаправочной станцией, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Куйбышева, 10а, с аналогичными выводами.

В соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ.

Согласно ч. 3 ст. 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.

ООО «Протей» не представило доказательств законного использования на АЗС обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком (знаками обслуживания) № 334198, зарегистрированного за ОАО РН «Холдинг», что является нарушением действующего законодательства Российской Федерации, так как ООО «Протей» использует их в отношении товаров и услуг, которые являются однородными с товарами и услугами, упомянутыми в свидетельстве на товарный знак (знак обслуживания) и в пределах территории страны, в которой товарный знак (знак обслуживания) охраняется.

Основное предназначение товарного знака и (или) знака обслуживания - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя. Из имеющихся в деле материалов, фотографий, актов фиксации, справки и др. следует, что ценовая стела, навес, топливная колонка на автодороге по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Куйбышева, 10а, содержит знак в виде горизонтальной полосы синего цвета, на которой вдоль верхнего края на одной горизонтали расположены равновеликие равноудаленные друг от друга оранжевые круги. По центру полосы одинаково расположены прямоугольники совпадающей формы, обведенные двумя тонкими линиями, которые являются сходными до степени смешения с товарным знаком № 334198, зарегистрированным ОАО РН «Холдинг» и может создать у потребителя ложное представление о том, что АЗС по данному адресу принадлежит ОАО РН «Холдинг», либо его лицензиатом.

Учитывая изложенное, Комиссия пришла к выводу о том, что действия ООО «Протей» нарушают п. 4 ч. 1 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции».

Так, согласно п. 4 ч. 1 ст. 14 ФЗ "О защите конкуренции» не допускается продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг.

В соответствии со статьей 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года 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 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» под недобросовестной конкуренцией понимаются действия хозяйствующих субъектов, 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.

Запрет на недобросовестную конкуренцию установлен статьей 14 Закона «О защите конкуренции».

Из приведенных норм следует, что для квалификации совершенного деяния в качестве указанного правонарушения и подтверждения его состава в действиях конкретного лица необходимо следующее:

- лицо, совершившее данное деяние, обладало признаками хозяйствующего субъекта;
- его действия противоречили законодательству РФ, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, заключались в распространении ложных, неточных либо искаженных сведений;
- данные действия были направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности;
- совершенные действия могли причинить убытки либо нанести ущерб деловой репутации конкурента.

Таким образом, все признаки недобросовестной конкуренции, указанные в пункте 9 статьи 4 Закона «О защите конкуренции», присутствуют в действиях ООО «Протей»:

1) ООО «Протей» является хозяйствующим субъектом, поскольку осуществляет деятельность приносящую доход на основании государственной регистрации, что подтверждается копией договором поставки № 7/11 от 01.11.2012г., копией чека ККМ, выпиской из ЕГРЮЛ, копией товарной накладной № 46 от 01.07.2013г., № 35 от 17.05.2013г.).

2) направленность на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности над конкурентом выразилась в том, что ООО «Протей» использовало репутацию Заявителя, приобретшую различительную способность у потребителя, что снизило издержки на продвижение ООО «Протей» своей продукции и услуг;

3) противоречие действующему законодательству, а именно пункту 1 части 3 статьи 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, а также пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации;

4) способность причинения убытков конкуренту выразилась в том, что Заявитель и

его лицензиат вследствие использования ООО «Протей» элементов, схожих с товарным знаком № 334198, зарегистрированным за ОАО РН «Холдинг», лишается возможности эффективно реализовывать свой товар на своих АЗС, так как данные действия Ответчика не позволили Заявителю и его лицензиатам получить то, на что он был вправе рассчитывать при обычных условиях реализации нефтепродуктов с использованием принадлежащего им товарного знака № 334198 и продвижением данных товарных знаков, что в свою очередь, не может не сказаться на прибыли Заявителя и лицензиатов.

Исходя из выше изложенного, Комиссия Управления пришла к выводу о наличии в действиях ООО «Протей» нарушения пункта 4 части 1 статьи 14 Закона «О защите конкуренции».

Ответчик не представил надлежащих доказательств прекращения использования элементов/обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком №334198, зарегистрированным за ОАО «РН «Холдинг».

В связи с чем, Комиссия приняла решение о выдаче предписания ООО «Протей» о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

Принимая во внимание упомянутые обстоятельства, и руководствуясь частью 3 статьи 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 4, пунктом 4 части 1 статьи 14, статьей 23, частями 1 и 2 статьи 41, частью 2 статьи 45, статьей 50, статьей 49 Закона о защите конкуренции, Комиссия Самарского УФАС России,

РЕШИЛА:

1. Признать наличие нарушения в действиях ООО «Протей» (...) пункта 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в незаконном использовании элементов товарного знака в оформлении внешнего вида АЗС, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Куйбышева, 10а, сходных до степени смешения с товарным знаком № 334189, зарегистрированным за ОАО РН «Холдинг»;
2. Выдать ООО «Протей» (...) предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства;
3. Передать материалы дела № 4-10698-15/8 уполномоченному должностному лицу Управления для возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренного частью 2 статьи 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении ООО «Протей».

Председатель Комиссии А.Р. Б

Члены Комиссии Т.А.С, Е.О.Ф

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