

Исх. № 04-08/19401 от 27.12.2019 г.

Председатель Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства <...> – (должностное лицо) на основании Приказа Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан от 12.12.2019г. №01/487-к о возбуждении дела №016/01/14.6-2227/2019 и создании Комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «СП Карбид Тулс Рус» (420133, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, дом 102А, оф. 8; ОГРН 1161690115850; ИНН1657226172) по признакам нарушения части 1 статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 N 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 отсутствие права на использование зарегистрированного товарного знака.

УСТАНОВИЛ:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан (далее – Управление) поступило перенаправленное Тульским УФАС России обращение ООО «Уай Джи Уан Рус» (вх. №11764 от 20.11.2019г.) по признакам нарушения обществом с ограниченной ответственностью «СП Карбид Тулс Рус» (420133, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, дом 102А, оф. 8; ОГРН 1161690115850; ИНН1657226172) части 1 статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 N 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 отсутствие права на использование зарегистрированного товарного знака.

Согласно представленной в адрес Управления информации, в Тульское УФАС России поступило заявление ООО «Уай Джи Уан Рус» о нарушении АО «Конструктивное бюро приборостроения им. Академика А.Г. Шипунова» (далее – АО «КБП им. Академика А.Г. Шипунова») антимонопольного законодательства, путем использования товарного знака «YG-1», принадлежащего заявителю.

АО «КБП им. Академика А.Г. Шипунова» (ИНН 7105514574; 300001, г. Тула, ул. Щегловская Засака, дом 59) по результатам закупки №31907929857 заключило договор поставки, по которому приобрело инструмент производства фирмы «YG-1» (Южная Корея). Наименование производителя инструмента указано в техническом задании для заключения договора поставки инструмента. Артикул изделий также совпадает с артикулом из каталога товаров «YG-1». Так, пункт 4 спецификации (Пластина S1 165300 YG) точно соответствует артикулу продукции из официального каталога YG-1.

Права на товарный знак «YG-1» зарегистрированы на территории Российской Федерации за УайДжи-1 Ко, ЛТД. (Республика Корея). Согласно лицензионному договору от 09.06.2017, заключенному между УайДжи-1 Ко, ЛТД. И ООО «Уай Джи Уан Рус» исключительная лицензия на использование товарного знака «YG-1» на территории России передана ООО «Уай Джи Уан Рус».

Товарный знак «YG-1» размещен на любой продукции компании «YG-1».

ООО «Уай Джи Уан Рус» в закупке не участвовало. Победитель закупки не уполномочен правообладателем на использование товарного знака «YG-1».

В ходе указанного рассмотрения заявления Общества Тульским УФАС России установлено, что АО «КБП им. Академика А.Г. Шипунова» по результатам проведения запроса котировок в электронной форме на право заключения договора №79-ИНП/К от 02.07.2019г. на поставку инструментов, добросовестно приобрело у ООО «СП Карбид Тулс Рус» инструмент с товарным знаком «YG-1».

Добросовестность действий АО «КБП им. Академика А.Г. Шипунова» подтверждается тем, что подавая заявку на участие в запросе котировок на право поставки инструментов, ООО «СП Карбид Тулс Рус» (подтвердило наличие у него специальных допусков, разрешений, лицензий и прочих разрешительных документов в соответствии с законодательством для исполнения обязательств по предмету договора и согласие поставить товар на условиях проект договора, являющегося частью закупочной документации).

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 этим 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 этим 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.

Введение товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации третьим лицом без согласия правообладателя является нарушением исключительного права на товарный знак независимо от того, что соответствующий товар ранее был введен в гражданский оборот на территории иного государства.

Товары иностранного производства, на которых их производителем размещены товарные знаки, могут быть правомерно приобретены вне пределов Российской Федерации и впоследствии перемещаться через ее границу. Фактически на территорию Российской Федерации такие товары могут поставляться как самим производителем либо иным хозяйствующим субъектом по согласованию с ним, так и хозяйствующим субъектом без согласования с производителем или с выбранными им официальными дистрибьюторами, т.е. в порядке параллельного импорта. В таких случаях баланс и защита прав и законных интересов производителей как обладателей исключительного права на товарный знак и их официальных дистрибьюторов, с одной стороны, и импортеров и потребителей - с другой, достигается посредством нормативно-правового регулирования и на его основе - в случае спора - обеспечивается правосудием.

Национальное исчерпание прав означает, что на территории определенного государства исключительное право на размещенный правообладателем на конкретном товаре товарный знак, подлежащее правовой охране на территории данного государства, исчерпывается с момента первого введения товара в гражданский оборот непосредственно правообладателем или с его согласия на территории данного государства.

Вышеуказанная позиция подтверждается Постановлением Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 N 8-П.

Суд установил, что правовые последствия импорта контрафактных товаров и собственно параллельного импорта, то есть импорта оригинальных товаров, маркированных товарными знаками правообладателя и законно приобретенных на территории других государств, должны различаться.

Предполагается, что в рассматриваемом случае ООО «СП Карбид Тулс Рус» ввез на территорию Российской Федерации металлорежущие инструменты ISCAR и их запчасти в ходе параллельного импорта, так как согласно абз. 6 п. 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" материальный носитель может быть признан контрафактным только судом. Судом данный товар не признавался контрафактным.

Также Суд подтвердил возможность правообладателя запрещать импорт оригинальных товаров, маркированных его товарным знаком, при условии, что такой запрет не является злоупотреблением права. Иными словами, запрещая параллельный импорт, правообладатель должен действовать добросовестно.

Осуществляя его продажу без согласия правообладателя, ответчик нарушил исключительные права заявителя. К тому же, необходимо отметить, что ООО «СП

Карбид Тулс Рус» участвовал в конкурентных процедурах с целью дальнейшей реализации собственного товара. Подобными действиями данное Общество получило необоснованную выгоду в виде заключения договора с целью поставки товара с товарным знаком без разрешения правообладателя.

Согласно части 1 и части 2 статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-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; а также не допускается копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар.

ООО «Уай Джи Уан Рус» (Заявитель) и ООО «СП Карбид Тулс Рус» участвуют в закупочных процедурах и поставляют инструменты «YG-1» и его детали заказчиком, следовательно, являются конкурентами.

Результатом данных действий ООО «СП Карбид Тулс Рус» явилось или может явиться несение убытков со стороны Заявителя, таких как упущенная выгода, связанная с действиями хозяйствующего субъекта-конкурента, которые способны вызвать смешение с деятельностью ООО «Уай Джи Уан Рус» либо с его товарами или услугами.

Использование ООО «СП Карбид Тулс Рус» обозначения, тождественного товарному знаку, фирменному наименованию, коммерческому обозначению, наименованию места происхождения товара хозяйствующего субъекта-конкурента сходного с ними до степени смешения, в отсутствие права на использование зарегистрированного товарного знака, имеет признаки нарушения Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" и пункта 3 статьи 1484 ГК РФ.

Недобросовестность возможного ответчика по данному делу подтверждается Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.10.2019 года по делу №А65-9817/2019, согласно которому ООО «СП Карбид Тулс Рус» и ранее использовал объекты интеллектуального права без письменного согласия собственника товарных знаков, либо без письменного согласия лица, имеющего исключительные полномочия от собственника товарных знаков на использование товарных знаков на территории Российской Федерации.

Учитывая вышеизложенное можно сделать вывод о наличии у ООО «СП Карбид Тулс Рус» признаков нарушения части 1 статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

Руководствуясь частью 1, 2 статьи 39 Закона «О защите конкуренции»,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Назначить дело №016/01/14.6-2227/2019 к рассмотрению на 22 января 2020 года на 10 часов 30 минут по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 55 (2 этаж), зал заседаний.

Привлечь к участию в рассмотрении дела №016/01/14.6-2227/2019 в качестве заявителя ООО «Уай Джи Уан Рус» (143026, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1; ИНН 7731331995; ОГРН 5167746217942).

3. Привлечь к участию в рассмотрении дела №016/01/14.6-2227/2019 в качестве ответчика ООО «СП Карбид Тулс Рус» (420133, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, дом 102А, оф. 8; ОГРН 1161690115850; ИНН1657226172).

4. ООО «СП Карбид Тулс Рус» в срок до 20 января 2020 года представить в Татарстанское УФАС России надлежащим образом заверенные копии следующих документов и материалов (с дублированием на электронную почту to16-mustafin@fas.gov.ru, to16@fas.gov.ru ) согласно следующему перечню:

свидетельство о регистрации товарного знака «YG-1» (при наличии);

объем реализованной продукции производства фирмы «YG-1» в количественном (шт.) и ценовом выражении (руб.) на территории РФ в период с 2016 г. по настоящее время;

копии договоров о покупке и продаже продукции производства фирмы «YG-1», письменные пояснения относительно источника приобретения обществом с ограниченной ответственностью «СП Карбит Тулс Рус» продукции производства фирмы «YG-1», с приложением договоров, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих покупку вышеназванного инструмента;

письменные объяснения по вышеизложенным фактам, при наличии возражений – нормативное и документальное их обоснование;

иные документы, имеющие значение для дела (при наличии).

5. ООО «Уай Джи Уан Рус» в срок до 20 января 2020 года представить в Татарстанское УФАС России надлежащим образом заверенные копии следующих документов и материалов (с дублированием на электронную почту to16-mustafin@fas.gov.ru, to16@fas.gov.ru ) согласно следующему перечню:

1) полную информацию о том, каким юридическим лицам предоставлено разрешение на право пользования товарным знаком «YG-1».

В случае если какие-либо пункты не реализованы (отсутствуют), указать мотивированную причину отсутствия данных документов или сведений.

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.

5. Предложить лицам, участвующим в деле представить доказательства и документы, имеющие, по мнению данных лиц, значение для всестороннего и объективного рассмотрения настоящего дела (при наличии).

Явка ответчика по делу или его законного представителя, а также лиц, участвующих в деле (с доверенностью на участие в рассмотрении настоящего дела), обязательна.

<...>

(Должностное лицо)