

РЕШЕНИЕ

по делу № 1 14/83 - 08

09 декабря 2008 г. Москва

Комиссия ФАС России по рассмотрению дела о нарушениях антимонопольного законодательства в составе:

Председатель Комиссии:

А.Б. Кашеваров - заместитель руководителя ФАС России,

Члены Комиссии:

Н.Н. Карташов - начальник Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции;

Е.И. Гриднев - начальник отдела защиты от недобросовестной конкуренции Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции;

Е.Б. Цветкова - заместитель начальника отдела защиты от недобросовестной конкуренции Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции;

Д.А. Гаврилов - ведущий специалист-эксперт отдела защиты от недобросовестной конкуренции Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции;

рассмотрев дело №1 14/83-08 о нарушении ЗАО "Делфин Индастри" (107497, г. Москва, ул. Иркутская д. 11/17, стр. 1-3, ОГРН 1047796682614, ИНН/КПП 7743538088/774301001) пункта 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции),

У С Т А Н О В И Л А:

В Федеральную антимонопольную службу поступило заявление ОАО "Лукойл" (далее - Заявитель) о нарушении антимонопольного законодательства ЗАО "Делфин Индастри" (далее - Общество), выразившегося во введении в оборот на территории Российской Федерации моторного масла с использованием словесного обозначения "LUXOIL", сходного, по мнению Заявителя, до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 141746 "LUKOIL" и товарным знаком по свидетельству №166710 "ЛУКОЙЛ".

Заявитель является правообладателем ряда товарных знаков, содержащих словесный элемент "LUKOIL" и "ЛУКОЙЛ" зарегистрированных в отношении товаров/услуг 1-42 классов МКТУ.

Заявитель указал, что Общество осуществляет деятельность по введению в оборот на территории Российской Федерации моторных масел с использованием словесного обозначения "LUXOIL". По мнению Заявителя, данные действия Общества являются неправомерными, так как используемое словесное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками "ЛУКОЙЛ" и "LUKOIL", принадлежащими Заявителю, и, тем самым, данные действия вводят потребителя в заблуждение относительно производителя моторных масел.

Также Заявитель указал, что указанные действия совершаются ОАО "Пушкинский завод" и ООО "Компания Люксойл", которые, по мнению Заявителя, составляют группу лиц и в целях недобросовестной конкуренции неправомерно воспользовались достижениями Заявителя на рынке моторных масел.

Таким образом, по мнению Заявителя, действия Общества, а также ОАО "Пушкинский завод" и ООО "Компания Люксойл", связанные с введением в оборот моторных масел с незаконным использованием средств индивидуализации

Заявителя, являются недобросовестной конкуренцией.

Общество не согласилось с доводами Заявителя и представило пояснения, в которых указало, что на основании лицензионного договора №2-Л/2004 от 01.10.2004, зарегистрированного Роспатентом (21.12.2004 №7760) в период с октября 2004 по декабрь 2007 осуществляло производство товаров с использованием товарных знаков по свидетельствам №№ 189405 от 29.11.1999, 190449 от 29.11.1999, 209323 от 20.01.2000, 209387 от 20.01.2000, 212356 от 16.06.2000 и 252882 от 23.06.2000, зарегистрированных в том числе для товаров 4 класса МКТУ - нефть, в том числе переработанная, технические масла, правообладателем которых на момент производства и ввода товаров в оборот являлось ООО "Компания Люксойл".

Общество представило письмо-уведомление, направленное ООО "Компания Люксойл" в адрес Общества от 19.11.2007, в котором содержится просьба о приостановлении выпуска продукции с использованием товарного знака по свидетельству №190449 до окончательного рассмотрения спора в судебных инстанциях, в связи с решением Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-45128/05-27-197 от 11.07.2007 и постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.09.2007.

Общество также представило письмо-уведомление, направленное ООО "Компания Люксойл" в адрес Общества от 24.12.2007, в котором содержится указание на необходимость прекращения выпуска продукции с использованием товарного знака по свидетельству №190449 в связи со вступлением в силу постановления Федерального арбитражного суда Московского округа об оставлении в силе решения Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-45128/05-27-197 от 11.07.2007 и Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.09.2007.

Общество в своих объяснениях также указывает на то, что между ним и ООО "Компания Люксойл" было достигнуто соглашение о прекращении использования с января 2008 года при производстве и вводе в оборот продукции с использованием товарных знаков по свидетельствам №№ 189405, 190449, 209323, 209387, 212356, 225930 и 252882.

В подтверждение Общество представило письма Генеральному директору ООО "ДиКос" Стрелову И.Н. (исх. № 87/2007 от 29.12.2007), Генеральному директору ООО "Делфин Логистик" Мыльцину А.А. (исх. №88/2007 от 29.12.2007) и Генеральному директору ООО "Спектр Люксстрой" Новожилову П.Г. (исх. № 89/2007 от 29.12.2007), в которых уведомляет о том, что с 30.12.2007 Общество прекращает использование товарного знака "LUXOIL" на своей продукции и просит данных лиц изъять из торговой сети продукцию, маркированную товарным знаком "LUXOIL" с целью замены этикеток, наклеек и гофротары.

Также Обществом были представлены Акт о списании сырья от 30.12.2007 и договор подряда на выполнение работ № 17/2005 от 01.04.2005, заключенный Обществом с ООО "Делфин Логистик" с Приложением №3 от 09.01.2008, в котором утверждаются макеты измененных этикеток моторного масла с использованием обозначения "LUXE".

Общество полагает, что оно законно использовало исключительные права на товарные знаки по свидетельствам №№ 189405, 190449, 209323, 209387, 212356, 225930 и 252882 на основании неисключительной лицензии, зарегистрированной Роспатентом от 21.12.2004 №7759, добровольно и заблаговременно предприняло все действия для замены этикеток производимой и реализуемой продукции, с января 2008 года прекратило производство и реализацию моторных и

трансмиссионных масел с использованием обозначения "LUXOIL", и, таким образом, Общество не признает свои действия актом недобросовестной конкуренции.

Комиссия ФАС России, рассмотрев все приложенные к материалам дела доказательства и выслушав представителей Заявителя и Общества, установила следующие обстоятельства.

Заявитель зарегистрирован 22.04.1993 Управлением МНС России по г. Москве и осуществляет деятельность, в том числе на рынке моторных и трансмиссионных масел.

Заявитель является правообладателем словесных товарных знаков "LUKOIL" по свидетельствам №№ 141746, 166708 от 20.07.1995 и 13.05.1998 соответственно, комбинированных товарных знаков со словесным обозначением "LUKOIL" по свидетельствам №№ 141745, 166709 от 20.07.1995 и 13.05.1998 соответственно, словесных товарных знаков "ЛУКОЙЛ" по свидетельствам №№ 141748, 166710 от 20.07.1995 и 13.05.1998 соответственно, комбинированных товарных знаков со словесным обозначением "ЛУКОЙЛ" по свидетельствам №№ 166711, 164551 от 13.05.1998 и 06.02.1998, общеизвестных товарных знаков со словесным обозначением "ЛУКОЙЛ" по свидетельствам №№ 16, 17, 18, 20 от 01.11.1999.

Указанные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаровуслуг 1-42 классов МКТУ. По решению Палаты по патентным спорам №03-066 ОИ от 24.03.2004 словесный товарный знак "ЛУКОЙЛ" по свидетельству № 166710, правообладателем которого является Заявитель, был признан общеизвестным с 01.11.1999.

Общество зарегистрировано 14.09.2004 Межрайонной инспекцией МНС России №46 по г. Москве и осуществляет производство и реализацию моторных и трансмиссионных масел, в том числе с использованием словесного обозначения "LUXOIL". Данный факт подтверждается образцами моторного масла "LUXOIL" SAE 10W-40 (дата производства 08.2007), трансмиссионного масла "LUXOIL" 80W-90, произведенного 01.2008, товарным чеком от 02.12.2008, фотографиями продукции Общества.

Следовательно, Заявитель и Общество являются хозяйствующими субъектами - конкурентами на рынке моторных масел и на рынке трансмиссионных масел. Заявитель представил Комиссии ФАС России ходатайство о привлечении в качестве ответчика по делу №1 14/83-08 ОАО "Пушкинский завод" и в качестве заинтересованного лица по делу №1 14/83-08 - ООО "Компания Люксойл". В ходе рассмотрения данного ходатайства Комиссией ФАС России было установлено, что ОАО "Пушкинский завод" (141200, Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 1А, ОГРН 1025004905782, ИНН/КПП 5038021231/503801001) также осуществляет деятельность по производству и реализации моторных масел, что было подтверждено образцом универсального полусинтетического моторного масла "LUXOIL" SAE 10W-40, произведенного согласно маркировке на упаковке товара в декабре 2004 года. Данный факт также был подтвержден товарным чеком от 19.10.2008. Учитывая изложенное, ОАО "Пушкинский завод" было привлечено к участию в рассмотрении дела в качестве ответчика Определением от 24.10.2008 (исх. №АК/27696).

На этикетке указанного моторного масла, производства ОАО "Пушкинский завод", содержится указание на то, что моторное масло "LUXOIL" - "продукт совместной российско-американской компании "ЛЮКСОЙЛ".

Учитывая данное обстоятельство, Комиссия ФАС России привлекла в качестве заинтересованного лица по делу ООО "Компания Люксойл" (141200, Московская

область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 1А. ОГРН 1045007557011, ИНН/КПП 5038044422/503801001) Определением об отложении рассмотрения дела от 24.10.2008 (исх. №АК/27697).

ОАО "Пушкинский завод" зарегистрировано 05.10.1992 Межрайонной инспекцией МНС России №3 по Московской области. Согласно пункту 2 статьи 3 Устава предметом деятельности ОАО "Пушкинский завод" является, в том числе, производство технических масел и спецжидкостей. Доказательством осуществления деятельности по производству и реализации технических масел является образец полусинтетического моторного масла "LUXOIL" SAE 10W-40 и товарный чек от 19.10.2008. Датой производства данного масла, согласно маркировке на этикетке является декабрь 2004.

ООО "Компания Люксойл" зарегистрировано 05.08.2004 Межрайонной инспекцией МНС России №3 по Московской области. Согласно пункту 5 статьи 5 устава единственным участником ООО "Компания Люксойл" является ОАО "Пушкинский завод". В соответствии с пунктом 4 статьи 7 данного Устава доля ОАО "Пушкинский завод" составляет 100% уставного капитала ООО "Компания Люксойл". Таким образом, согласно пункту 1 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции, ОАО "Пушкинский завод" и ООО "Компания Люксойл" составляют одну группу лиц. Данный факт был также подтвержден ООО "Компания Люксойл", которое в объяснениях по делу № 1 14/83-08 указало, что является дочерним предприятием ОАО "Пушкинский завод".

Согласно справке-подтверждению основного вида экономической деятельности от 28.03.2008 основным видом экономической деятельности ООО "Компания Люксойл" является капиталовложения в собственность.

Фактов осуществления ООО "Компания Люксойл" деятельности по производству и реализации моторных и трансмиссионных масел с использованием обозначения "LUXOIL" Комиссией ФАС России выявлено не было.

Комиссией ФАС России также было установлено, что ОАО "Пушкинский завод" являлся правообладателем ряда товарных знаков, в том числе: комбинированного товарного знака с наименованием "LUXOIL" по свидетельству №190449 от 29.11.1999, словесного товарного знака "ЛЮКСОЙЛ" по свидетельству №189405 от 29.11.1999, комбинированного товарного знака с наименованием "LUXOIL" по свидетельству №209323 от 20.01.2000, комбинированного товарного знака с наименованием "LUXOIL" по свидетельству №209387 от 20.01.2000, комбинированного товарного знака с наименованием "LUXOIL" по свидетельству №212356 от 16.06.2000, комбинированного товарного знака с наименованием "LUXOIL" по свидетельству №252882 от 23.06.2000. Указанные товарные знаки были зарегистрированы для товаров, в том числе 4 класса МКТУ - нефть, в том числе переработанная, технические масла.

Впоследствии, 25.10.2004 между ОАО "Пушкинский завод" и ООО "Компания Люксойл" был заключен договор №6838 об уступке указанных товарных знаков. Предоставление правовой охраны указанным товарным знакам было оспорено Заявителем путем подачи возражения в Палату по патентным спорам, а также в судебном порядке.

Решением от 13.05.2005 Палата по патентным спорам отказала в удовлетворении данного возражения и оставила в силе правовую охрану товарного знака "LUXOIL" по свидетельству №190449.

Заявитель обжаловал данное Решение палаты по патентным спорам в Арбитражном суде г. Москвы, который установил, что товарный знак со словесным обозначением "LUXOIL" зарегистрированный по свидетельству №190449 сходен до степени смешения с товарными знаками "ЛУКОЙЛ", что обусловлено, в первую

очередь фонетическим сходством, а также провоцирует восприятие потребителем товарного знака в качестве латинской транслитерации общеизвестного товарного знака ЛУКОЙЛ, и признал недействительным решение Палаты по патентным спорам от 13.05.2005 об отказе в удовлетворении возражения Заявителя от 29.04.2004.

Данное решение было оставлено в силе постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.09.2007, и постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 29.12.2007

Довод ОАО "Пушкинский завод" о том, что с 2006 года ОАО "Пушкинский завод" не вводит в оборот моторные масла и спецжидкости с использованием обозначения "LUXOIL" был подтвержден Протоколом №6/1 Заседания Совета директоров ОАО "Пушкинский завод" "О приостановлении производства моторных масел и спецжидкостей, а также о репрофилировании бизнеса на иные сферы деятельности", а также письмом в межрайонную инспекцию ФНС России №3 по Московской области от 11.05.2006 (исх. №68/2006).

Фактов осуществления ОАО "Пушкинский завод" деятельности по производству и реализации моторных и трансмиссионных масел с использованием обозначения "LUXOIL" с 2006 года Комиссией ФАС России выявлено не было.

С целью установления наличия в действиях Общества признаков недобросовестной конкуренции ФАС России запросил Роспатент письменную консультацию о степени сходства словесного обозначения "LUXOIL", используемого Обществом, с товарными знаками по свидетельствам №№ 141746, 141748, 166708, 166709, 166710, 166711 и с общеизвестными товарными знаками №№ 16, 18 и 20, правообладателем которых является Заявитель (исх. №АК/16690 от 04.07.2008).

В ответ на данный запрос Роспатент подготовил справку от 07.08.2008 №14/31-5946/23 о результатах сравнительного анализа, в которой установлено, что словесное обозначение "LUXOIL" является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 141746 "LUKOIL" и товарным знаком по свидетельству №166710 "ЛУКОЙЛ".

Доводы Общества о том, что с января 2008 года производство и реализация трансмиссионного масла с использованием обозначения "LUXOIL" не осуществлялись, были опровергнуты в ходе рассмотрения дела Комиссией ФАС России, путем представления Заявителем на заседании Комиссии образца трансмиссионного масла "LUXOIL", датой производства которого согласно маркировке на этикетке является январь 2008 года. К данному образцу был приложен товарный чек от 02.12.2008.

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 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 4 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция, выраженная в форме продажи, обмена или иного введения в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции работ и услуг.

В соответствии с пунктом 9 статьи 4 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.

Таким образом, все признаки недобросовестной конкуренции, указанные в пункте 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции, присутствуют в действиях Общества:

1) направленность на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности над конкурентом, выразилась в том, что Общество использовало репутацию Заявителя и выпускаемой им продукции, приобретшей широкую различительную способность у потребителей, задолго до введения в оборот аналогичной продукции Обществом и, тем самым, снизило издержки на продвижение своей продукции;

2) противоречие действующему законодательству, а именно пункту 1 части 3 статьи 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, запрещающей любые действия, каким бы то ни было образом способные вызвать смешение в отношении продукции хозяйствующих субъектов-конкурентов, а также пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, устанавливающему запрет на использование 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 возникает вероятность смешения;

3) способность причинения убытков конкуренту выразилась в том, что Заявитель, вследствие введения Обществом в оборот трансмиссионных масел "LUXOIL", лишается возможности эффективно реализовывать свой товар, так как данные действия не позволили Заявителю получить то, на что он был вправе рассчитывать при обычных условиях введения в гражданский оборот продукции с использованием принадлежащих ему товарных знаков и продвижением данных товарных знаков, что в свою очередь, не может не сказаться на прибыли Заявителя.

Учитывая изложенное, действия Общества, выразившиеся в производстве и реализации трансмиссионных масел с использованием обозначения "LUXOIL", сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 141746 "LUKOIL" и товарным знаком по свидетельству №166710 "ЛУКОЙЛ", правообладателем которых является Заявитель, направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, могут причинить убытки Заявителю.

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 48, статьей 49, статьей 50 Закона о защите конкуренции, Комиссия ФАС России

Р Е Ш И Л А:

1. Признать действия ЗАО "Делфин Индастри", выразившиеся во введении в оборот трансмиссионных масел с использованием обозначения "LUXOIL", сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 141746 "LUKOIL" и товарным знаком по свидетельству №166710 "ЛУКОЙЛ", правообладателем которых

является ОАО "Лукойл", нарушившими пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", не допускающий недобросовестную конкуренцию, выразившуюся в продаже, обмене или ином введении в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг.

2. Выдать ЗАО "Делфин Индастри" предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

3. Дело №1 14/83-08 о нарушении ОАО "Пушкинский завод" пункта 4 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции производством прекратить в связи с отсутствием нарушения антимонопольного законодательства.

Председатель Комиссии А.Б. Кашеваров

Члены Комиссии Н.Н. Карташов

Е.И. Гриднев

Е.Б. Цветкова

Д.А. Гаврилов

ПРЕДПИСАНИЕ

09 декабря 2008 года г. Москва

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

Председатель Комиссии:

А.Б. Кашеваров - заместитель руководителя ФАС России,

Члены Комиссии:

Н.Н.Карташов-начальник Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции;

Е.И.Гриднев - начальник отдела защиты от недобросовестной конкуренции Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции;

Е.Б.Цветкова - заместитель начальника отдела защиты от недобросовестной конкуренции Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции;

Д.А.Гаврилов - ведущий специалист-эксперт отдела защиты от недобросовестной конкуренции Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции;

на основании решения по делу № 1 14/83-08 от 09.12.2008 о нарушении ЗАО "Делфин

Индастри" пункта 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 №135 - ФЗ "О защите конкуренции"

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. ЗАО "Делфин Индастри" в срок до 02 февраля 2009 года прекратить нарушение пункта 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 №135 - ФЗ "О защите конкуренции", а именно: не использовать при введении в оборот трансмиссионных масел обозначение "LUXOIL".

2. ЗАО "Делфин Индастри" письменно сообщить об исполнении настоящего предписания в ФАС России в срок до 17 февраля 2009 года с представлением соответствующих доказательств.

Примечания:

- предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения;

- за уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписания коммерческие организации и их руководители несут ответственность, предусмотренную, соответственно, пунктом 2 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Председатель Комиссии А.Б. Кашеваров

Члены Комиссии Н.Н. Карташов

Е.И. Гриднев

Е.Б. Цветкова

Д.А. Гаврилов