Председатель Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия (далее - Карельское УФАС России) < … > по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства № 010/01/14.6-376/2019

УСТАНОВИЛ:

В адрес Карельского УФАС России 12.03.2019 поступило заявление ООО «Эксперт» (далее – Заявитель) от 11.03.2019 № 08/ЮО (вх. № 1132) с жалобой на незаконное использование товарного знака с надписью «СТК1-Центр» хозяйствующим субъектом, осуществляющим деятельность по адресу: г.Петрозаводск, Шуйское шоссе, д. 11, стр. 2 и 3.

В качестве подтверждающих указанный факт документов заявителем были представлены распечатки 21 объявления о продаже автомобилей с сайта www.avito.ru (фото авто сделано на фоне баннера, содержащего изображение товарного знака и слов «СТК1-Центр»).

25.03.2019 в адрес антимонопольного органа поступило обращение <…> (вх. №1441), в котором гражданин сообщает, что в г. Петрозаводске по адресу Шуйское шоссе, д. 11, стр. 2 и 3 находится здание автоцентра под названием «СТК1-Центр». При этом <…> поясняет, что ранее в указанном месте располагался автоцентр, осуществлявший свою деятельность под брендом «СТК» и являвшийся официальным дилером различных марок авто. В связи с этим использование в настоящее время иным хозяйствующим субъектом такого коммерческого наименования (без указания в том числе организационно-правовой формы и наименования) не позволяет потребителю достоверно определить лицо, оказывающее услуги и вводит в заблуждение потенциальных покупателей.

По результатам рассмотрения указанных заявлений Карельским УФАС России установлено, что деятельность по продаже автомобилей, бывших в употреблении, с использованием товарного знака с надписью «СТК1-Центр» осуществляется индивидуальным предпринимателем Г*** (далее – Предприниматель, ИП ***

22.03.2019 от ИП *** было получено объяснение, в частности Предприниматель пояснил, что осуществление деятельности по продаже автомобилей, бывших в употреблении, с использованием товарного знака с надписью «СТК1-Центр» происходило по причине отсутствия информации о том, что данный знак запрещено использовать.

Вместе с тем ИП *** сообщил, что помещение по адресу: г.Петрозаводск, Шуйское шоссе, д. 11, стр. 2 и 3 арендуется на основании заключенного с ООО «Центральная стройбаза Карелии» договора аренды.

24.04.2019 в адрес ООО «Центральная стройбаза Карелии» направлен запрос (исх. № 03-15/101/1505 от 24.04.2019) о предоставлении документов и информации, необходимых для рассмотрения заявлений ООО «Эксперт» и <…> по существу.

В ответ на данный запрос ООО «Центральная стройбаза Карелии» предоставило запрашиваемые документы (вх. № 2201 от 06.05.2019) с информацией о том, что указанные в запросе товарные знаки общество нигде не размещало и не использовало, своего согласия на размещение либо использование не давало, ИП ***. за получением каких-либо согласований не обращался.

Вместе с тем ООО «Центральная стройбаза Карелии» сообщило, что не заключало лицензионный договор и договор об отчуждении прав в отношении указанных товарных знаков.

Также общество предоставило копию договора аренды от 19.02.2019, заключенного между ООО «Центральная стройбаза Карелии» и индивидуальным предпринимателем ***, в отношении двух торговых павильонов, расположенных по адресу: ***, а также навеса и части земельного участка под ними.

В целях фиксации отраженных в заявлениях фактов 31.05.2019 должностными лицами Карельского УФАС России были сделаны фотографии (фотоматериалы приобщены к материалам расследования) места осуществления деятельности ИП ***. (с привязкой к местности). На указанную дату товарный знак скрыт белым листом, коммерческое обозначение «СТК1-Центр» используется без указания наименования, организационно-правовой формы и каких-либо иных идентифицирующих хозяйствующий субъект данных. В размещенных в сети Интернет на сайте www.avito.ru объявлениях о продаже автомобилей товарный знак удален не во всех объявлениях, коммерческое обозначение используется в каждой публикации.

ООО «Эксперт» является обладателем исключительного права на два схожих между собой товарных знака (со слов представителя заявителя отличающихся цветовой гаммой):

– зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.08.1999 (свидетельство о регистрации товарного знака №179278, со сроком действия исключительного права до 09.02.2028)

- зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.08.2008 (свидетельство о регистрации товарного знака №356156, со сроком действия исключительного права до 01.03.2027 – согласно уведомления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак (знак обслуживания, коллективный знак). Указание цвета или цветового сочетания: красный, белый.

Указанные товарные знаки зарегистрированы, в том числе в отношении следующих товаров:

- транспортные средства; аппараты, передвигающиеся по земле, воде и воздуху; устройства для приведения в движение по земле, воде и воздуху;

- реклама, менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; продажа аукционная; демонстрация товаров; изучение рынка; агентства по экспорту-импорту; услуги в области маркетинга;

- страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; опе рации с недвижимостью; организация лотерей;

- строительство; ремонт; установка оборудования; мытье автомобилей; полирование транспортных средств; станции автозаправочные, техническое обслуживание транспортных средств; чистка транспортных средств;

- транспорт; упаковка и хранение; организация путешествий; охрана объектов; паркование автомобилей; предоставление мест на платных стоянках;

- обработка материалов;

- воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортив ных и культурно-просветительных мероприятий;

- аренда помещений; выставки (предоставление оборудования); использование запатентованных изобретений; консультации профессиональные (не связанные с деловыми операциями); агентства по организации официальных представлений; охрана личная, гражданская, ночная; комиссионная продажа автотранспортных средств; реализация промышленных товаров и продуктов питания.

Таким образом, ООО «Эксперт» в силу имеющихся свидетельств обладает исключительным правом на использование вышеуказанных зарегистрированных товарных знаков.

В свою очередь ООО «Эксперт» на основании дополнительного соглашения от 15.08.2015 №02-07-15 к договору комплексного оказания услуг от 01.07.2015, предоставило ООО «Зенит Авто» право использования товарных знаков в предпринимательской деятельности.

В силу пункта 6 названного соглашения ООО «Зенит Авто» вправе

использовать товарные знаки при осуществлении предпринимательской деятельности по продаже автомобилей, запасных частей и аксессуаров, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.

Согласно пункту 7.1 соглашения ООО «Зенит Авто» вправе использовать знак при размещении на вывесках и стелах, на фирменных бланках, на официальном сайте общества в сети Интернет, в рекламных материалах в отношении товаров и услуг, указанных в пункте 1.6 соглашения.

Следует отметить, что в ходе проведения антимонопольного расследования ИП ***. не было представлено каких-либо документов (договоров с правообладателем), подтверждающих правомерность использования им товарного знака, а также каких-либо пояснений, обосновывающих факт использования им коммерческого обозначения «СТК1-Центр» при осуществлении предпринимательской деятельности.

В соответствии со статьей 1 ФЗ «О защите конкуренции» целями закона являются обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров, свободы экономической деятельности в Российской Федерации, защита конкуренции и создание условий для эффективного функционирования товарных рынков.

Согласно пунктам 1 и 3 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребления доминирующим положением на рынке. В случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагается.

В соответствии с частью 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи; правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

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 в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (подпункты 4, 5 пункта 2 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 возникает вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Согласно части 1 статьи 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 настоящим 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 результаты 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 настоящим Кодексом.

Право на использование товарного знака в соответствии со статьей 1489 ГК РФ может быть передано обладателем исключительного права другому лицу на основании лицензионного договора.

Действие исключительного права на товарный знак распространяется на всю территорию Российской Федерации (статья 1479 ГК РФ).

В статьях 1252, 1515 ГК РФ установлена ответственность за незаконное использование чужого товарного знака.

По смыслу перечисленных правовых норм, подлежащим запрету незаконным

использованием товарного знака является использование лицом обозначения:

сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком правообладателя;

в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров;

в отсутствие разрешения правообладателя.

Согласно части 1 статьи 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

При этом в силу части 2 этой же статьи коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения.

Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.

Лицо, нарушившее правила пункта 2 статьи 1539 ГК РФ, обязано по требованию правообладателя прекратить использование коммерческого обозначения и возместить правообладателю причиненные убытки.

Здесь также следует отметить, что в силу части 6 статьи 1252 ГК РФ установлено, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний

приоритет.

Согласно статьям 8 и 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883, ратифицированной СССР 19.09.1968, правопреемником которого является Российская Федерация (далее – Парижская конвенция), установлено, что актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. Фирменное наименование охраняется без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака, причем подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной, или торговой деятельности конкурента.

Понятие «недобросовестная конкуренция» закреплено в пункте 9 статьи 4 ФЗ «О защите конкуренции» и подразумевает под собой 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.

При этом из пункта 7 этой же статьи ФЗ «О защите конкуренции» следует, что конкуренция - соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 ФЗ «О защите конкуренции» товарный рынок – сфера обращения товара (в том числе товара иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров (далее - определенный товар), в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.

Под хозяйствующим субъектом понимается индивидуальный предприниматель, коммерческая организация, а также некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход (пункт 5 статьи 4 ФЗ «О защите конкуренции»).

В силу норм статьи 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.

Для квалификации совершенного деяния в качестве указанных правонарушений необходимо, чтобы действия хозяйствующего субъекта противоречили законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости; заключались в использовании результатов интеллектуальной деятельности другого юридического лица; в использовании обозначения, тождественного коммерческому обозначению либо сходного с ним до степени смешения; эти действия были направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, причинили или могли причинить убытки либо нанести ущерб деловой репутации хозяйствующему субъекту – конкуренту.

Угроза смешения коммерческих обозначений имеет место, если одно коммерческое обозначение воспринимается за другое или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же коммерческом обозначении, но полагает, что оба коммерческих обозначения принадлежат одному и тому же юридическому лицу; при этом для признания сходства коммерческих обозначений достаточно уже самой опасности, а не реального смешения в глазах потребителей.

Как следует из материалов расследования, согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ИП *** зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 03.10.2005, однако деятельность по продаже автомобилей начал осуществлять только с 19.02.2019; основным видом деятельности ИП ***. является торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах (код по ОКВЭД 47.19); одним из дополнительных видов деятельности является торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах (код по ОКВЭД 45.11.2).

ООО «Эксперт» в качестве юридического лица было зарегистрировано 05.07.2013, как следует из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) основным видом деятельности общества является деятельность в области права и бухгалтерского учета (код по ОКВЭД 69); дополнительными видами деятельности являются: торговля

автотранспортными средствами (код по ОКВЭД 45.1), торговля розничная в неспециализированных магазинах (код по ОКВЭД 47.1). Вместе с тем из пояснений представителя ООО «Эксперт» следует, что общество является консалтинговой фирмой, оказывающей различного рода услуги, в том числе и услуги по юридическому сопровождению, непосредственно ООО «Зенит Авто».

В свою очередь ООО «Зенит Авто» зарегистрировано в качестве юридического лица 26.03.2015, основным видом его деятельности согласно выписке из ЕГРЮЛ является торговля автотранспортными средствами (код по ОКВЭД 45.1). Исходя из информации, предоставленной заявителем и размещенной в открытом доступе в сети Интернет, ООО «Зенит Авто» является официальным дилером автомобилей марок Nissan и Datsun и осуществляет деятельность по продаже новых и бывших в употреблении автомобилей на территории Российской Федерации и Северо-Западного федерального округа в частности под коммерческим наименованием СТК CENTER (скриншоты экрана монитора с отображением взаимосвязи ООО «Зенит Авто» и перехода по ссылке на сайт автосалона под коммерческим наименованием СТК CENTER www.ctk-center приобщены к материалам расследования).

С учетом изложенного, в силу положений пунктов 4, 5, 7 статьи 4 ФЗ «О защите конкуренции» ИП ***. и ООО «Зенит Авто» являются хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по продаже автомобилей на территории Северо-Западного федерального округа, то есть, являются конкурентами на рынке розничной реализации автомобилей по отношению друг к другу. При этом в рамках настоящего расследования немаловажно отметить, что ИП *** деятельностью по продаже автомобилей стал заниматься гораздо позднее своего конкурента.

Словесные элементы «СТК», «СТК CENTER» и «СТК Центр» (независимо от использования при написании как в русской, так и английской раскладках) имеют между собой тождество звучания и визуального восприятия у потребителей, в связи с чем являются доминирующими (ключевыми) и стоят на первом месте и занимают в наименованиях коммерческих обозначений значимое положение, по сравнению, например, с той же цифрой «1», используемой ИП *** в дополнение.

Таким образом, можно обоснованно сделать вывод, что указанные элементы являются семантическим центром и обладают фонетическим сходством и позволяют говорить о возможности смешения. Помимо указанного возможность смешения обуславливается также тем фактом, что группа дилерских центров СТК CENTER, входящая в состав СТК GROUP, на протяжении более чем 20 лет осуществляет свою деятельность по продаже автомобилей на территории Северо-Западного федерального округа. До 2017 года группа дилерских центров СТК CENTER осуществляла свою деятельность в частности и на территории Республики Карелия

(обособленные подразделения ООО «Эксперт» и ООО «Зенит Авто» в г. Петрозаводск) с использованием рассматриваемых товарных знаков (на основании свидетельств на товарный знак (знак обслуживания). Названная группа располагалась по тому же адресу, что и ИП ***. в настоящее время; в качестве цветовой гаммы также использовались цвета белый и красный.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что действия ИП *** по использованию в отсутствие разрешения правообладателя товарных знаков вместе с буквенным обозначением «СТК1-Центр», сходным до степени смешения с коммерческим наименованием ООО «Зенит Авто» (СТК CENTER), направлено на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, так как рассматриваемые товарные знаки в совокупности с наименованием «СТК1-Центр» являются узнаваемыми у потребителей Северо-Западного федерального округа и Республики Карелия в частности и позиционирует хозяйствующий субъект его использующий в качестве официального дилера продаваемых авто. Кроме того, правомерно предположить, что подобное поведение ИП ***. потенциально способно причинить убытки конкурентам в виде неполученных доходов, возможных к получению в рамках добросовестной конкуренции (так как может повлечь перераспределение спроса на рынке оказания услуг по продаже автомобилей).

При таких обстоятельствах в действиях индивидуального предпринимателя *** (ИНН 100122805037, ОГРНИП 305100127600029) имеются признаки нарушения части 1 статьи 14.6 ФЗ «Закона о защите конкуренции».

На основании вышеизложенного, руководствуясь частью 13 статьи 44 ФЗ «О защите конкуренции»,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Назначить дело № 010/01/14.6-376/2019 к рассмотрению **на 25 июля 2019 года в 11 часов 00 минут**, по адресу: г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.1А, каб. 518.

2. Привлечь к участию в рассмотрении дела:

в качестве заявителей:

– ООО «Эксперт» (ИНН 7806505521, ОГРН 1137847256612, 195279, г. Санкт-Петербург, проспект Косыгина, д. 2, корпус 1, литер А);

- <…>;

ответчика – индивидуального предпринимателя *** (ИНН 100122805037, ОГРНИП

305100127600029);

заинтересованного лица – ООО «Зенит Авто» (ИНН 7806098139, ОГРН 1157847105591).

3. ООО «Эксперт», ООО «Зенит Авто» надлежит в пятидневный срок со дня получения запроса предоставить в Управление следующие сведения (информацию), документы (в надлежащем образом заверенных копиях):

1. Сведения о лицах, осуществляющих деятельность под коммерческим наименованием СТК CENTER и использующих на законных основаниях товарный знак , с указанием наименования, место нахождения, ИНН/ОГРН;
2. Документы, подтверждающие факт того, что ООО «Зенит Авто» является официальным дилером продаваемых авто;
3. Документы, подтверждающие информацию о том, что ранее осуществлявшая деятельность группа дилерских центров по адресу Шуйское шоссе, д. 11, стр. 2 и 3 имеет отношение (причастна) к СТК CENTER;
4. Цветные фото товарных знаков; сведения об отличиях, какой именно товарный знак использует индивидуальный предприниматель Гезалов Самир Мамед оглы;
5. Любую иную информацию, которая может способствовать объективному проведению расследования по вышеназванному вопросу.

Явка представителя (-ей) индивидуального предпринимателя *** (с доверенностью на участие в рассмотрении дела) обязательна. При себе иметь документ, удостоверяющий личность и служебное положение.

В соответствии со статьей 43 ФЗ «Закона о защите конкуренции», лица, участвующие в рассмотрении дела, вправе знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, представлять доказательства, а также осуществлять иные процессуальные действия.

Председатель Комиссии