

Исх. №АР-08/8361 07.06.2019

Председатель Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства <...>на основании Приказа Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан от 30.05.2019г. № 01/216-к о возбуждении дела № 016/01/14.6-697/2019 и создании Комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения ООО <...> статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в незаконном использовании ООО <...> сходным с фирменным, товарными знаками ООО <...>.

УСТАНОВИЛ:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан (далее - Управление) на рассмотрение поступило заявление ООО <...> (вх. 4421/ж от 19.03.2019 г.) (далее - заявитель) о нарушении Федерального закона от 26 июля 2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон «О защите конкуренции»), выразившегося в незаконном использовании ООО <...>сходным с фирменным, товарными знаками ООО <...>.

По результатам рассмотрения указанного обращения, представленных документов и материалов, а также анализа нормативной правовой базы Управлением установлено следующее.

01 июня 2014 г. ООО <...> зарегистрировал товарный знак (знак обслуживания):

(свидетельство № 563327, зарегистрирован в 45 классе МКТУ).

23 июня 2016 г. ООО «БизБренд» зарегистрировал товарный знак (знак обслуживания):

(свидетельство № 614897, зарегистрирован в 45 классе МКТУ).

23 августа 2015 г. ООО «БизБренд» зарегистрировал товарный знак (знак обслуживания):

(свидетельство № 615755, зарегистрирован в 45 классе МКТУ).

25 мая 2018 г. ООО «БизБренд» зарегистрировал товарный знак (знак обслуживания):

(свидетельство № 691894, зарегистрирован в 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 классах МКТУ).

Из обращения следует, что в ходе осуществления предпринимательской деятельности ООО <...> было выявлено наличие компании ООО <...> осуществляющей тождественную деятельность под сходным обозначением. Официальный сайт ООО <...> содержит следующую информацию «Патентное бюро <...> Регистрация и защита интеллектуальной собственности».

Наличие компании, создающей смешение было выявлено посредством получения информации от клиентов, которые путали компании <...> и <...>, а также путем

мониторинга информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в которой размещена информация о деятельности ООО <...>.

Согласно выписке ЕГРЮЛ ООО <...>. Основным видом деятельности является 69.10. Деятельность в области права.

Официальным сайтом компании <...> является сайт со следующим доменным именем «<http://librend.ru/>». На сайте размещен логотип, который сходен до степени смешения с товарными знаками и коммерческим обозначением, используемым ООО <...> в своей деятельности, в частности, на сайте «[biz-brand.ru](http://biz-brand.ru/)».

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено наличием в них сходного словесного элемента «BEBRAND» и «LIBREND», которое занимает в обоих обозначениях доминирующее положение, цветов и изображений.

Согласно, п. 44 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака, знака обслуживания (далее Правила) комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении, Согласно, п. 42. Правил словесные и сравниваются со словесными обозначениями и скомбинированными в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:

- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения;
- расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;
- наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных;
- характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое;
- ударение.

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;
- вид шрифта;
- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или

письменные, заглавные или строчные);

- расположение букв по отношению друг к другу;

- алфавит, буквами которого написано слово;

- цвет или цветовое сочетание.

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках) ;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Обозначение «БизБренд» и «ЛиБренд» имеют сходный набор звуков, который при произношении воспринимается как полностью тождественный. Фонетически словесные элементы звучат как «Ли-бренд» и «Би-бренд», что свидетельствует об одинаковом расположении фонетически близких звукосочетаний по отношению друг к другу. Фонетическое сходство обусловлено аналогичным составом гласных, состав согласных имеет отличие в одну букву и не позволяет устранить сходство. Ударение в обоих обозначениях падает на гласную «И» в первом слоге, усиливая сходство.

Выполнены сравниваемые обозначения заглавными буквами латинского алфавита, схожим шрифтом. Сходство обусловлено наличием графического элемента стилизованным обозначением буквы «R» латинского алфавита, относящейся к сфере регистрации товарных знаков, являющейся предупредительной маркировкой, означающей, что товарный знак является зарегистрированным. Семантически обозначения сходны, так как строятся вокруг слова бренд-совокупность представлений, характеристик в сознании потребителя о том или ином товаре.

Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о совершении ООО <...> акта недобросовестной конкуренции, поскольку имеются все признаки недобросовестной конкуренции.

В соответствии с частью 1 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

В соответствии с частью 2 статьи 1473 ГК РФ фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.

Согласно части 3 статьи 1473 ГК РФ юридическое лицо должно иметь одно полное

фирменное наименование и вправе иметь одно сокращенное фирменное наименование на русском языке.

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 1225 результатом интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которому предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), является фирменное наименование.

В соответствии с частью 2 вышеуказанной статьи интеллектуальная собственность охраняется законом.

В силу 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 по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу части 3 статьи 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Частью 6 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, 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.

Если средство индивидуализации и промышленный образец 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 или промышленный образец, исключительное право в отношении которого возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного, выставочного или иного приоритета средство индивидуализации или промышленный образец, в отношении которого установлен более ранний приоритет.

Статья 8, 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1983 предусматривает, что 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,

следовательно, фирменное наименование не подлежит особой регистрации, независимо от регистрации юридического лица, право на фирменное наименование возникает с момента фактического начала его использования.

Согласно пункту 9 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", недобросовестная конкуренция - это 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.

Согласно пункту 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.

В действиях ООО <...>, присутствуют все признаки недобросовестной конкуренции, указанные в пункте 9 статьи 4 Федерального закона «О защите конкуренции»:

1. ООО <...> и ООО <...> осуществляют деятельность по реализации продукции на одном товарном рынке;
2. Действия ООО <...> направлены на получение преимуществ в предпринимательской деятельности, поскольку обеспечивают возможность увеличить количество потенциальных потребителей, желающих воспользоваться услугами аналогичными ООО <...>;
3. Действия ООО <...> противоречат статье 10.bis «Конвенции по охране промышленной собственности», требованиям добропорядочности, разумности и справедливости;
4. Действия ООО <...> способны причинить убытки ООО <...>. ООО <...> тратит на маркетинг и развитие бренда компании, так с 2014 Яндекс.Директ было потрачено более 19 000 000 рублей; ООО <...> избежало расходов на маркетинг, используя знакомое обозначение и получили дополнительных клиентов, приносящих прибыль компании нарушителю и формирующих упущенную выгоду для ООО <...>.

В соответствии с пунктом 1 статьи 14.6 Федерального закона "О защите конкуренции", не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товаром и 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 изложенного, действия ООО <...>, выразившегося в незаконном использовании ООО <...> сходным с фирменным, товарными знаками ООО <...>, содержат признаки нарушения пункта 1 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции.

На основании части 1, 2 статьи 39 Закона «О защите конкуренции»,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Назначить дело № 016/01/14.6-697/2019 к рассмотрению на 26 июня 2019 года на 10 часов 30 минут по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 55 (2 этаж), зал заседаний.

Привлечь к участию в рассмотрении дела № 016/01/14.6-697/2019 в качестве ответчика – ООО <...>.

Привлечь к участию в рассмотрении дела № 016/01/14.6 -697/2019 в качестве заявителя – ООО <...>.

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.