

# РЕШЕНИЕ

По делу № 64-2/34-2011 по признакам нарушения ООО «Россервис» Федерального закона «О защите конкуренции»

**3 июля 2012 года**

**Тула**

**г.**

Резолютивная часть решения оглашена 3 июля 2012г.

В полном объеме решение изготовлено 17 июля 2012г.

Комиссия Тульского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе: < --- >

при участии

< --- >- представителя ОАО «НК «Роснефть» по доверенности № ЭХ-248/Д от 10.10.2011г.

< --- > – представителя ООО «Россервис» по доверенности № 038 от 22.07.2012г., рассмотрев дело № 64-2/34-2011 по признакам нарушения ООО «Россервис» части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135 – ФЗ «О защите конкуренции»,

## УСТАНОВИЛА:

22.09.2011г. в Тульское УФАС России (далее-Управление, антимонопольный орган) поступило направленное ФАС России заявление ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» (115035, г. Москва, Софийская наб., д.26/1, далее - ОАО «НК «Роснефть») по вопросу нарушения его исключительных прав ООО «Россервис» (300041, г. Тула, ул. Ленина, д.7) путем незаконного использования зарегистрированных товарных знаков (свидетельства №№ 119303, 340214, 340215, 335189, 335190, 340215, 340218, 386484, 388106, 388792, 391296, 391297, 391298).

Вышеуказанные свидетельства выданы ОАО «НК «Роснефть» Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) в период с 1994г. по 2009г. и зарегистрированы в государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - 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.

Согласно статье 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Статьей 1484 ГК РФ определено, 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). 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:

- 1) на товарах, в том числе на 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;
- 2) при выполнении работ, оказании услуг;
- 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
- 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
- 5) др.

В соответствии с частью 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, если ГК РФ 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).

Из представленных в Управление документов следует, что между ОАО «НК «Роснефть» и ЗАО «Компания «ПАРКойл» заключен лицензионный договор (рег. в Роспатенте 23.12.2009г. № РД0058640) о предоставлении права использования товарных знаков последнему, в том числе право на предоставление прав на использование товарных знаков третьим лицам на основании сублицензионных договоров.

12 марта 2010 года (рег. в Роспатенте 28.05.2010 № РД0065034) между ЗАО

«Компания «ПАРКойл» и ООО «Россервис» заключен сублицензионный договор № 0002/СД о предоставлении права использования товарных знаков (далее - Сублицензионный договор).

Согласно пункту 1.1 вышеуказанного договора ЗАО «Компания «ПАРКойл» (сублицензиар) предоставило ООО «Россервис» (сублицензиат) за вознаграждение неисключительную сублицензию на использования товарных знаков по свидетельствам № **119303**, № **340214**, № **335189**, № **335190** («РОСНЕФТЬ», «ROSNEFT» и др.).

Пунктами 6.2. и 6.3. Сублицензионного договора определено, что ЗАО «Компания ПАРКойл» вправе в любое время отказаться от исполнения указанного Договора после направления:

- о соответствующего уведомления сублицензиату ООО «Россервис»,
- заявления о расторжении Сублицензионного договора в Роспатент.

В случае расторжения Сублицензионного договора сублицензиат незамедлительно прекращает использование товарных знаков и передает сублицензиару все полученные от сублицензиара носители товарных знаков.

Письмом (исх. № 22-403 от 19.04.2011г.) ОАО «НК «Роснефть» предложило ЗАО «Компания ПАРКойл» расторгнуть с ООО «Россервис» Сублицензионный договор согласно указанию вице-президента < --- > от 18.04.2011г.

25.04.2011г. ЗАО «Компания ПАРКойл» направило в адрес ООО «Россервис» почтовым отправлением уведомление об отказе от исполнения Сублицензионного договора, прекращении использования товарных знаков, а также о передаче обществу носителей товарных знаков (согласно п.6.3. Договора).

8 июля 2011г. ОАО «НК «Роснефть» получено уведомление Роспатента о расторжении вышеуказанного Сублицензионного договора.

Анализ представленных в Управление документов свидетельствуют о том, что ООО «Россервис» в нарушение названной нормы при реализации нефтепродуктов незаконно использует зарегистрированные товарные знаки, принадлежащие ОАО «НК Роснефть», путем размещения их на АЗС и автомойках, вследствие чего вводятся в заблуждение потребители данного товара, причиняются убытки хозяйствующему субъекту либо наносится ущерб его деловой репутации.

Кроме того, антимонопольным органом установлено, что сублицензионным договором № 0002/СД от 12.03.2010г. ООО «Россервис» представлено только четыре товарных знака (свидетельства: № **119303**, № **340214**, № **335189**, № **335190**), остальные товарные знаки (свидетельства: №№ **340215**, **340215**, **340218**, **386484**, **388106**, **388792**, **391296**, **391297**, **391298**) Общество использует незаконно.

В соответствии с заключением патентного поверенного № 965 < --- > от 01.09.2011г. используемые ООО «Россервис» обозначения содержат сходные до степени смешения словесные и изобразительные элементы с товарными знаками, принадлежащими ОАО «НК Роснефть».

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами (часть 1 статьи 1229 ГК РФ).

Согласно части 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.

Не согласившись с односторонним отказом от исполнения сублицензионного договора и продолжая неправомерно использовать товарные знаки ОАО «НК «Роснефть»- № 119303, № 340214, № 335189, № 335190, № 340215, № 340218, № 386484, № 388106, № 388792, № 391296, № 391297, № 391298, ООО «Россервис» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исками к Роспатенту (дело № А40-90880/11) и ЗАО «Компания ПАРКойл» (дело № А40-117304/11).

Представителем ООО «Россервис» письменно заявлено ходатайство (вх. № 4349 от 14.10.2011 г.) о приостановлении рассмотрения настоящего дела до вступления в законную силу решений Арбитражного суда города Москвы по вышеуказанным делам.

Комиссия Управления, посчитав, что решения Арбитражного суда города Москвы по спору между ООО «Россервис» и ЗАО «Компания ПАРКойл» будут иметь существенное значение для дальнейшего рассмотрения настоящего дела, поскольку спор возник на тех же основаниях, которые изложены в заявлении о нарушении антимонопольного законодательства, удовлетворила вышеуказанное ходатайство и, руководствуясь пунктом 1 части 3 статьи 47 Федерального закона «О защите конкуренции», определением от 28.10.2011 г. приостановила рассмотрение дела до вступления решений суда в законную силу.

Арбитражный суд города Москвы решением от 09.02.2012 г. по делу № А40-117304/11 отказал ООО «Россервис» в удовлетворении заявленного иска, указав в решении, что ЗАО «Компания ПАРКойл» в законном порядке расторгло договор с ООО «Россервис», а именно: «уведомление от 22 апреля 2011 г. № 404 об отказе ЗАО «Компания ПАРКойл» от исполнения договора было направлено в ООО «Россервис» по адресу, являющемуся юридическим и фактическим местом его нахождения и указанному в договоре: г. Тула, ул. Ленина, д.7, что подтверждает факт исполнения сублицензиаром своих обязательств, установленных п. 6.2 договора. Довод истца о том, что ответчиком не был соблюден порядок расторжения договора о направлении уведомления опровергается представленной авианакладной ЗАО «ДХЛ Интернешнл» 12059881025 от 25 апреля 2011 г., письмом ЗАО «ДХЛ Интернешнл»».

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал позицию суда первой инстанции, оставив апелляционную жалобу ООО «Россервис» без удовлетворения (постановление вступило в законную силу 28.04.2012 г.).

Поскольку судебные решения по спору между ООО «Россервис» и ЗАО «Компания ПАРКойл» вступили в законную силу, 07.06.2012г. Комиссия Управления определением от 07.06.2012г. возобновила производство по настоящему делу.

На рассмотрении дела представитель ООО «Россервис» пояснила, что Общество, несмотря на судебные решения, считает незаконным расторжение договора и в настоящее время продолжает использовать товарные знаки ОАО «НК «Роснефть». Одновременно представитель ООО «Россервис» представила Комиссии письменное ходатайство о приостановлении рассмотрения настоящего дела.

Статьей 1515 ГК РФ определено, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещен товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Проведя анализ представленных материалов, Комиссия пришла к выводу, что ООО «Россервис», незаконно используя товарные знаки ОАО «НК «Роснефть», вводит в заблуждение потребителей в отношении продавца товара. Данные действия следует расценивать как действия, направленные на получение преимуществ в предпринимательской деятельности за счет использования средства индивидуализации ОАО «НК «Роснефть», влекущих за собой снижение затрат на продвижение товара, известного определенному кругу потребителей, и создание условий, способствующих сохранению потенциальных потребителей товара.

Подпунктом 9 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» установлено, что недобросовестной конкуренцией являются 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 части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации; 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.

Таким образом, вышеназванные действия ООО «Россервис» являются формами недобросовестной конкуренции.

Заявленное ООО «Россервис» ходатайство о приостановлении производства по делу № 64-2/34-2011 до вступления в законную силу решения суда по делу № А40-102784/11-130-631 о привлечении Общества к административной ответственности за незаконное использование товарного знака, Комиссией Тульского УФАС России отклоняется, указанное судебное дело не имеет отношения к рассматриваемым обстоятельствам настоящего дела.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьёй 23, частью 1 статьи 39, частями 1 – 4 статьи 41, частью 1 статьи 48 Федерального закона №135-ФЗ от 26.07.2006г «О защите конкуренции», Комиссия

### **РЕШИЛА:**

1. Признать ООО «Россервис» нарушившим часть 1 статьи 14 Федерального закона №135-ФЗ от 26.07.2006г. «О защите конкуренции» в части:
  - распространения ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации;
  - 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, услуг.
2. Выдать ООО «Россервис» предписание о прекращении нарушения части 1 статьи 14 Федерального закона «О защите конкуренции» в части незаконного использования товарных знаков ОАО «НК «Роснефть» путем их демонтажа со всех объектов АЗС, принадлежащих ООО «Россервис» на территории г. Тулы и Тульской области.
3. Материалы дела передать уполномоченному должностному лицу Тульского УФАС России для рассмотрения вопроса о привлечении ООО «Россервис» к административной ответственности.

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

### **ПРЕДПИСАНИЕ**

**3 июля 2012 года**

**г. Тула**

Комиссия Тульского УФАС России по рассмотрению дела о нарушениях антимонопольного законодательства в составе: < --- >, руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частью 4 статьи 41, статьей 50 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» на основании своего решения от 3 июля 2012 года по делу № 64-2/34-2011 о нарушении ООО «Россервис» части 1 статьи 14 Федерального закона от 26 июля 2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

### **ПРЕДПИСЫВАЕТ:**

**1. ООО «Россервис»** прекратить нарушение части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.06г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в части незаконного использования товарных знаков ОАО «НК «Роснефть» путем их демонтажа со всех объектов АЗС, принадлежащих ООО «Россервис» на территории г. Тулы и Тульской области.

**2.** О выполнении настоящего предписания сообщить в Тульское УФАС России **до 17 августа 2012 года.**

**Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его выдачи.**