

## РЕШЕНИЕ

14 декабря 2011 года

г. Псков

Резолютивная часть решения оглашена 30 ноября 2011 г.

Полный текст решения изготовлен 14 декабря 2011 г.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства (далее – Комиссия) рассмотрев дело № 42/14/11-ТР по признакам нарушения ООО «Смарт» (далее – Ответчик, ООО «Смарт») п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – ФЗ «О защите конкуренции»),

### УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области 17.08.2011 года поступило заявление от ООО «АС-Авто», о незаконном, по их мнению, использовании зарегистрированного товарного знака «Ford» Ответчиком на вывеске с элементами рекламы на здании магазина «Все для Ford», в рекламном макете своих услуг в газете «Из рук в руки» от 27 июня 2011 года.

22 сентября 2011 года в результате рассмотрения поступившего заявления и материалов, Псковским УФАС России было возбуждено дело № 42/14/11-ТР в отношении ООО «Смарт» по признакам нарушения п. 4 ч. 1 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в незаконном использовании зарегистрированного товарного знака «Ford» Ответчиком, на вывеске с элементами рекламы на здании магазина «Все для Ford», расположенного по адресу: г. Псков, ул. Коммунальная, д. 68, в рекламном макете своих услуг в газете «Из рук в руки» от 27 июня 2011 года (приказ о возбуждении дела № 186 от 22.09.2011 года).

Представитель Заявителя ООО «АС-Авто» на заседании Комиссии свои требования поддержал, указав, что размещенные товарные знаки «Ford» ООО «Смарт» являются сходными с товарным знаком «Ford», зарегистрированным за правообладателем Компанией «Форд Мотор Компани» (США), что ведет к смешению организаций, осуществляющих однородную деятельность, в глазах потребителей рекламы и переманиванию клиентов.

Представитель Ответчика по делу на заседаниях Комиссии и в письменных объяснениях (исх. № 2 от 12.09.2011 г.) по делу сообщил, что:

С позицией заявителя не согласен, ссылаясь на ст. 1487 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), согласно которой не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия. Поскольку Компания «Форд Мотор

Компани» (США) самостоятельно (а равно с ее согласия) ввела в оборот на территории России продаваемые ООО «Смарт» товары, то и действия ООО «Смарт», направленные в отношении предложения товаров Компании «Форд Мотор Компани» (США), не могут являться нарушением исключительного права Компании «Форд Мотор Компани» (США) на принадлежащий ему товарный знак. Кроме того, ответчик пояснил, что все автомобильные запасные части, аксессуары и комплектующие к ним, ему поставляют на основании договора поставки официальные дилеры Компании «Форд Мотор Компани» (США), контрафактная продукция ООО «Смарт» не реализуется. У ООО «АС-Авто» отсутствует лицензионный договор с Компанией «Форд Мотор Компани» (США), что ставит в равное положение в законодательном плане с ООО «Смарт».

09 ноября 2011 г. в Псковское УФАС России поступило Заявление от 25.10.2011 г. № б/н Компании «Форд Мотор Компани» (США) о вступлении в дело № 42/14/11-ТР в качестве заявителя.

Определением об отложении рассмотрения дела № 42/14/11-ТР от 09 ноября 2011 года, Компания «Форд Мотор Компани» (США) была привлечена в качестве заявителя по делу № 42/14/11-ТР.

Представитель Компании «Форд Мотор Компани» (США) на заседании Комиссии заявленные требования ООО «АС-Авто» поддержал, а также пояснил, что ООО «Смарт» никогда не обращалось для заключения договора об отчуждении права на товарный знак и лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака в порядке статей 1488 ГК РФ или 1489 ГК РФ. Также Компания «Форд Мотор Компани» никогда не давала ни устного, ни письменного разрешения ни ООО «Смарт», ни его представителям на использование зарегистрированного товарного знака «Ford» либо обозначений, сходных до степени смешения. Использование ООО «Смарт» в своей рекламе товарных знаков «Ford», сопровождаемой заявлениями о том, что «Магазин «Все для Ford» является единственным в городе специализированным магазином данной марки, не считая сервиса официального дилера», вводит потребителей в заблуждение относительно природы происхождения данных продуктов. Потребитель воспринимает такую рекламу, как явно связанную с «официальными структурами Ford». ООО «АС-Авто» и Компания «Форд Мотор Компани» не уполномочивали ООО «Смарт» импортировать и реализовывать на территории Российской Федерации какие-либо товары. Ставится под сомнение законность деятельности ООО «Смарт», так как ООО «Смарт» не закреплена никакими официальными договорами с правообладателем, а правообладатель не осуществляет контроль за поставляемой и реализуемой ООО «Смарт» продукцией, поэтому в случае продажи некачественной или поддельной продукции, товарный знак «Ford» будет вызывать у потребителя негативную реакцию, а соответственно Компания «Форд Мотор Компани» (США), ее официальные дилеры и дистрибьюторы могут потерять часть клиентов, снизить количество продаж и доход от своей основной деятельности. Реализуя данный товар в обход официальной сети «Ford», часть дохода недополучают официальные структуры «Ford». Использование товарного знака «Ford» вызывает у потребителя доверие к ООО «Смарт» и позиционирует их, как официальный магазин «Ford», реализующий официальный товар с согласия правообладателя.

Комиссия, исследовав все материалы и документы по делу, выслушав и оценив

позиции сторон, пришла к выводу, что в действиях ООО «Смарт» содержится нарушение пункта 4 части 1 статьи 14 ФЗ «О защите конкуренции», по следующим основаниям:

В соответствии со статьей 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются **товарные знаки**.

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В ходе рассмотрения дела Комиссия установила, что правообладателем товарного знака «Ford» является Компания «Форд Мотор Компани» (США), о чем свидетельствуют представленные документы: свидетельства на товарный знак № 415214, № 334532, № 371410, № 372075, № 179055 и заверенные копии выписок на товарный знак № 166774, № 444102, № 444103, № 433477, выданные Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (копии документов имеются в материалах дела).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ 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 [статьи 1484](#) ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что 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) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 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.

Таким образом, законодательством установлено, что по усмотрению правообладателя может быть запрещено или разрешено использование товарного знака для индивидуализации товара в предложениях о продаже данных товаров, в объявлениях, на вывесках и в рекламе. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – ФЗ «О рекламе») реклама – это информация, распространяемая любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направлена на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижению на рынке.

По смыслу данной статьи основными признаками рекламы являются:

1. Объект рекламирования – товар, средство индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие, на привлечение внимания к которым направлена реклама (п. 2 ст. 3 ФЗ «О рекламе»).

2. Адресация информации неопределенному кругу лиц.

3. Направленность распространяемой информации для поддержания или формированию интереса к объекту рекламирования.

Псковское УФАС России установило, что зарегистрированный товарный знак «Ford» был размещен Ответчиком на вывеске с элементами рекламы на здании магазина «Все для Ford» (о чем свидетельствует Акт осмотра фасада здания № 3349/ИБ от 05.10.2011 г.), рекламный макет услуг был размещен в газете «Из рук в руки» 06 июня 2011 года, 13 июня 2011 года, 20 июня 2011 года, 27 июня 2011 года (о чем свидетельствуют письменные объяснения с копией договора ООО «Пронто - Петербург» № 28 от 04.10.2011 г.), в которых присутствуют все перечисленные признаки рекламы:

1. Объектом рекламы является средство индивидуализации продукции «Ford» и ее товар и продавец этого товара.

2. Рекламная информация направлена на неопределенный круг лиц.

3. Указанная реклама направлена на поддержание интереса к автомобильной продукции «Ford» и услугам ООО «Смарт».

Согласно части 1 статьи 19 ФЗ «О рекламе» распространение наружной рекламы с использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло, воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного территориального размещения (далее – рекламных конструкций), монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения общественного транспорта осуществляется владельцем рекламной конструкции, являющимся рекламодателем, с соблюдением требований настоящей статьи. Владелец рекламной конструкции (физическое или юридическое лицо) -

собственник рекламной конструкции либо иное лицо, обладающее вещным правом на рекламную конструкцию или правом владения и пользования рекламной конструкцией на основании договора с ее собственником.

В соответствии с частью 9 статьи 19 ФЗ «О рекламе» установка рекламной конструкции допускается при наличии разрешения на установку рекламной конструкции (далее также - разрешение), выдаваемого на основании заявления собственника или иного указанного в [частях 5 - 7](#) статьи 19 ФЗ «О рекламе» законного владельца соответствующего недвижимого имущества либо владельца рекламной конструкции органом местного самоуправления муниципального района или органом местного самоуправления городского округа, на территориях которых предполагается осуществить установку рекламной конструкции.

По представленным сведениям из Комитета по управлению муниципальным имуществом города Пскова, заявление ООО «Смарт» о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции по адресу: г. Псков, ул. Коммунальная, д. 68, в Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова – не поступало. Следовательно использование вывески с элементами рекламы нарушает часть 9 статьи 19 ФЗ «О рекламе», так как для законного использования вывески требуется разрешение Комитета по управлению муниципальным имуществом города Пскова.

Согласно пункту 1 статьи 1488 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне - приобретателю исключительного права.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1489 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности.

Исключительное право на товарный знак может быть передано на основании договора об отчуждении исключительного права. Разрешение на использование товарного знака может быть передано на основании лицензионного договора.

Комиссия установила, что между правообладателем Компанией «Форд Мотор Компани» (США) и ООО «Смарт» договор об отчуждении исключительного права на товарный знак «Ford» и лицензионный договор на товарный знак «Ford» не заключался, к тому же представитель правообладателя на заседании Комиссии и в представленной письменной позиции запрещает использование товарного знака «Ford». Ссылка Ответчика об отсутствии лицензионного договора между ООО «АС-Авто» и правообладателем безосновательна, так как частичная копия дилерского и лицензионного договора, заключенного между ООО «АС-Авто» и ЗАО «Форд Мотор Компани» содержится в материалах дела.

Согласно статье 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на

товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Данная статья действует только в отношении товаров, а не рекламы, вывесок, наименований магазинов или организаций и соответственно регулирует иные правоотношения. А именно правоотношения, связанные с введенным правообладателем или с его согласия в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаром, нанесенным на товар, товарным знаком правообладателя. Правообладатель не может запретить использование своего товарного знака на введенный им самим же или с его согласия товар, тем лицам которые данный товар приобрели.

Комиссия считает, что ссылка Ответчика на ст. 1487 ГК РФ неправомерна, признаки рассматриваемого Комиссией нарушения касаются незаконного использования средства индивидуализации продукции, а именно зарегистрированного товарного знака «Ford», что является интеллектуальной собственностью. Данную интеллектуальную собственность, а именно товарный знак «Ford», ООО «Смарт» использует в рекламе своей предпринимательской деятельности.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1515 ГК РФ 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.

Представитель ООО «Смарт» на заседании Комиссии заявил, что товарный знак «Ford» используется ими законно на основании ст. 1487 ГК РФ, а следовательно оснований для удаления товарного знака «Ford» на вывеске с элементами рекламы на здании магазина «Все для Ford» в рекламном макете своих услуг в газете «Из рук в руки» и других средствах рекламы, нет.

Таким образом, Комиссия пришла к выводу, что действия ООО «Смарт» по использованию зарегистрированного товарного знака «Ford» при размещении Ответчиком на вывеске с элементами рекламы на здании магазина «Все для Ford» в рекламном макете своих услуг в газете «Из рук в руки» от 06 июня 2011 года, 13 июня 2011 года, 20 июня 2011 года, 27 июня 2011 года нарушает антимонопольное законодательство.

В пункте 7 статьи 4 ФЗ «О защите конкуренции» определено, что конкуренция – это 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 ч. 9. ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции» под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов, которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству РФ, 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 4 части 1 статьи 14 ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция в том, числе 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.

Комиссия решила, что действия Ответчика, выразившиеся в использовании зарегистрированного товарного знака «Ford», является актом недобросовестной конкуренции на рынке розничной реализации автомобильных запчастей и аксессуаров продукции компании «Ford» в городе Пскове. В соответствии с учредительными документами ООО «АС-Авто» и ООО «Смарт», являются конкурентами, поскольку действуют на одном товарном рынке. Данный факт представителем ООО «Смарт» не оспаривается, также у обеих организаций сходные уставные виды деятельности, о чем свидетельствуют Устав ООО «Смарт» и Выписка из ЕГРЮЛ № 6783 от 19.07.2011 ООО «АС-Авто».

Комиссия установила, что ООО «Смарт» получает преимущества в осуществлении предпринимательской деятельности, возможности привлекать потенциальных покупателей, а равно потребителей, увеличении рынка сбыта товара, в снижении издержек на продвижение своей предпринимательской деятельности за счет использования положительной репутации товарного знака правообладателя. Размещение вывески с элементами рекламы без разрешения Комитета по управлению муниципальным имуществом города Пскова привело к нарушению ФЗ «О рекламе», что дало ООО «Смарт» преимущество по отношению к хозяйствующим субъектам действующим на одном товарном рынке, но с надлежащим разрешением от Комитета по управлению муниципальным имуществом города Пскова.

Таким образом, Комиссией Псковского УФАС России в ходе рассмотрения дела № 42/14/11-ТР установлен факт нарушения ООО «Смарт» пункта 4 части 1 статьи 14 ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в незаконном использовании товарного знака «Ford» без согласия правообладателя на здании магазина «Все для Ford» и в газете «Из рук в руки» от 27 июня 2011 года.

Руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1-4 статьи 41, частью 1 статьи 49 ФЗ «О защите конкуренции»,

#### **РЕШИЛА:**

1. Признать ООО «Смарт» нарушившим пункт 4 части 1 статьи 14 ФЗ «О защите конкуренции» в части незаконного использования товарного знака «Ford» без согласия правообладателя на здании магазина «Все для Ford» и в газете «Из рук в руки» от 27 июня 2011 года.

2. Выдать предписание ООО «Смарт» о прекращении нарушения пункта 4 части 1 статьи 14 ФЗ «О защите конкуренции» в части незаконного использования товарного знака «Ford» без разрешения правообладателя.

3. Материалы дела передать уполномоченному должностному лицу Псковского УФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении по ст. 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.