

## РЕШЕНИЕ

Резолютивная часть решения оглашена «24» ноября 2011 года

В полном объеме решение изготовлено «08» декабря 2011 года

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

рассмотрев дело № 166-7934-11/8 по признакам нарушения ООО «АртТрейд» (443008, г. Самара, ул. Победы, 97, далее - ответчик) части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

### **УСТАНОВИЛА:**

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области (далее - Управление) поступило заявление (вх. № 5965 от 15.09.2011г.), содержащее сведения о том, что «АртТрейд» незаконно использует обозначение «бабкины семечки», сходное до степени смешения с фирменным наименованием юридического лица и товарным знаком «Бабкины» в доменных именах: бабкинысемечки.РФ и бабкины-семечки.РФ.

Руководителем Управления Приказом № 800 от 20.10.2011г. было возбуждено дело по признакам нарушения ООО «АртТрейд» части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - ФЗ «О защите конкуренции»).

Заседание Комиссии по рассмотрению дела № 166-7934-11/8 состоялось 24.11.2011г.

Рассмотрев материалы дела, заслушав объяснения лиц, участвующих в рассмотрении дела № 166-7934-11/8, Комиссия установила следующее.

Согласно заявлению, ООО «Бабкины семечки» является обладателем исключительного права на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков под № 321991, 335686, что подтверждается свидетельством на товарный знак № 321991 с приоритетом от 09.06.2006г. и № 335686 с приоритетом от 12.10.2006г. В отношении товаров 16,29,30 и услуг 35 класса МКТУ (реклама, интерактивная реклама в компьютерной сети), в частности для производства семечек, упаковки и реализации продукции.

Одновременно патентообладателем на произведения дизайна упаковки «Бабкины семечки» является компания ООО «Бабкины семечки». Исключительное право на промышленный образец зарегистрировано, выдан Патент № 63602.

ООО «Бабкины Семечки» стало известно о нарушении наших прав компанией ООО «АртТрейд» посредством недобросовестной конкуренции.

Как указывает заявитель, согласно данным справочным службы Whois, доступной в сети Интернет по адресу: <http://rf.whois-service.ru/domains/?letter=11&page=18> владельцем домена: **бабкинысемечки.РФ** и **бабкины-семечки.РФ** (так называемым администратором домена) является компания ООО «АртТрейд», домен зарегистрирован 13.11.2010г.

Доменные имена владельца: **бабкинысемечки.РФ** и **бабкины-семечки.РФ** направляют пользователей сети Интернет на интернет-сайт, который содержит информацию о продаже или аренды вышеуказанных интернет-адресов, а также сайт предлагает сотрудничество по поводу **бабкинысемечки.РФ** и **бабкины-семечки.РФ**.

Указанный факт подтверждается нотариально заверенными протоколами обеспечения доказательств от 18.08.2011г.

ООО «Бабкины семечки» не уполномочивало ООО «АртТрейд» на использование товарного знака «Бабкины». Очевидно, что целью компании ООО «АртТрейд», выбравшей в качестве доменного имени для своего интернет-сайта не собственное имя, было привлечение к своему интернет-сайту пользователей сети Интернет, паразитируя на известности чужого товарного знака, которая формировалась компанией ООО «Бабкины семечки» в течении продолжительного времени.

Заявитель считает, что ООО «АртТрейд» незаконно использует обозначение «Бабкины семечки», сходное до степени смешения с товарным знаком, фирменным наименованием ООО «Бабкины семечки» в доменных именах интернет-сайта: **бабкинысемечки.РФ** и **бабкины-семечки.РФ**, что является актом недобросовестной конкуренции.

Кроме того, регистрация за ООО «АртТрейд» доменного имени, содержащего обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком ООО «Бабкины семечки», безусловно, препятствует ООО «Бабкины семечки» использованию исключительного права на товарный знак в доменном имени в российском сегменте сети Интернет — вышеуказанные действия ООО «АртТрейд» могут причинить убытки компании ООО «Бабкины семечки» путем падения спроса на продукцию под торговой маркой «Бабкины семечки».

Ответчик нарушение не признал (письменные объяснения на запрос исх. № 12001/8 от 22.09.2011г., ), пояснив, что ООО «АртТрейд» предоставляет услуги по регистрации доменных имен и созданию сайтов в сети Интернет, не занимается ни одним из видов деятельности, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «Бабкины». ООО «АртТрейд» ни в каком виде не использовало и не собирается использовать комбинированный знак, защищаемый свидетельством на товарный знак № 321991. ООО

«АртТрейд», регистрируя указанные доменные имена по заявке заказчика, не имело целей нанесения какого-либо прямого или косвенного ущерба ООО «Бабкины семечки». ООО «Бабкины семечки» на законных основаниях администрирует доменные имена «БАБКИНЫ.РФ» и «BABKINO.RU», таким образом имеет достаточные средства и возможности для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. Обвинения в адрес ООО «АртТрейд» в том, что действия общества препятствуют индивидуализации товаров, работ и услуг, не обоснованы. ООО «АртТрейд» считает, что словесный элемент комбинированного знака - «Бабкины» является прилагательным, общеупотребительным в русском языке. Словесный элемент не является уникальным или придуманным (как, например, «Билайн») и не может являться самостоятельным охраняемым элементом отдельно от графического обозначения, нарушение прав на товарный знак «Бабкины» может произойти только при использовании комбинированного товарного знака, включая графическое обозначение, при вводе в оборот продукции, соответствующей МКТУ, указанных в свидетельстве на товарный знак.

На основании изложенного, Комиссия Управления пришла к следующим выводам.

В соответствии с частью 1 статьи 54 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. Требования к фирменному наименованию устанавливаются настоящим Кодексом и другими законами.

Согласно части 1 статьи 1473 Гражданского кодекса 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 1 статьи 1474 Гражданского кодекса РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

ООО «Бабкины семечки» и ООО «АртТрейд» являются коммерческими организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность на одном товарном рынке — на рынке рекламных услуг в сети Интернет; выступают на данном рынке в качестве конкурентов.

Согласно пункту 6 статьи 1252 Гражданского кодекса РФ, 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.

Юридическое лицо, которое приобрело исключительное право на средство индивидуализации ранее другого лица, использующего тождественное или сходное до степени смешения обозначение, вправе требовать в отношении фирменного наименования или коммерческого обозначения — полного или частичного запрета на использование.

Согласно части 7 статьи 1252 Гражданского кодекса РФ в случаях, когда нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признано в установленном порядке недобросовестной конкуренцией, защита нарушенного исключительного права может осуществляться как способами, предусмотренными настоящим Кодексом, так и в соответствии с антимонопольным законодательством.

Юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках (п. 1 ст. 1474 ГК РФ).

В соответствии с частью 2 статьи 1474 Гражданского кодекса РФ распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования) не допускается.

Согласно части 3 статьи 1474 Гражданского кодекса 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.

Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования (п. 2 статьи 1475 Гражданского кодекса РФ).

В соответствии с частью 2 и 3 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ 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.

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.

В силу статей 8 и 10 bis (заключена в Париже 20.03.1883, в ред. от 02.10.1979) Парижской конвенции по охране промышленной собственности, участником которой Российская Федерация является с 01.07.1995, фирменное наименование охраняется без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака, при этом подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Согласно общедоступной информации, размещенной в сети Интернет сайт [www.mail.ru](http://www.mail.ru) – Википедия (<http://ru.wikipedia.org>), доменное имя— символьное имя, служащее для идентификации областей — единиц административной автономии в сети Интернет — в составе вышестоящей по иерархии такой области. Каждая из таких областей называется доменом. Общее пространство имён Интернета функционирует благодаря DNS— системе доменных имён. Доменные имена дают возможность адресации интернет-узлов и расположенных на них сетевых ресурсов (веб-сайтов, серверов электронной почты, других служб) в удобной для человека форме.

Использование товарного знака в доменном имени без согласия правообладателя вводит в заблуждение пользователей сайта относительно производителя товаров и услуг и лишает этого производителя возможности вести свою деятельность в сети Интернет путем регистрации на себя соответствующего доменного имени, представляет нарушителю возможность привлекать на свою страницу в сети Интернет потенциальных клиентов другого хозяйствующего субъекта.

Статья 14 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не допускает недобросовестную конкуренцию, в том числе продажу, 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.

Данный закон по недобросовестной конкуренцией понимает действия хозяйствующих субъектов, 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 соответствии с пунктом 7 статьи 4 Закона «О защите конкуренции» 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 пунктом 3.3 соглашения о сотрудничестве, заключенным 12.04.2010г. между Роспатентом и ФАС России, Роспатент оказывает ФАС России и его территориальным органам содействие в проведении исследований, связанных с правовой охраной и защитой средств индивидуализации и результатов интеллектуальной деятельности, являющихся объектами патентных прав, в том числе по запросу ФАС России и его территориальных органов предоставляет справку о результатах оценки степени сходства используемых в гражданском обороте обозначений с охраняемыми средствами индивидуализации или промышленными образцами.

Для принятия решения о наличии либо отсутствии в действиях ООО «АртТрейд» признаков недобросовестной конкуренции, Управление направило запрос в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) (исх. № 13705/8 от 27.10.2011г.) с просьбой дать разъяснение: 1) о степени сходства фирменного наименования ООО «Бабкины семечки» до степени смешения с доменными именами: *бабкинысемечки.РФ* и *бабкины-семечки.РФ*; 2) о степени сходства товарного знака со словесным элементом «Бабкины» по свидетельствам № 321991, № 35686 с доменными именами: *бабкинысемечки.РФ* и *бабкины-семечки.РФ*.

Согласно справке (справка подготовлена в рамках информационно-методического обеспечения деятельности органов исполнительной власти, осуществляющих правоприменительные функции в сфере гражданского оборота результатов интеллектуальной деятельности), подготовленной специалистами Федерального

государственного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - «ФГБУ ФИПС», исх.№ 41-1932-12 от 18.11.2011г./вх.№. 7922-з от 18.11.2011г.):

«Представленные на исследование обозначения: фирменное наименование ООО «Бабкины семечки» и доменные имена: *бабкинысемечки.РФ / бабкины-семечки.РФ* являются словесными.

Оценка степени сходства словесных обозначений осуществляется с учетом подхода, изложенного в пункте 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003г. № 32 (далее-Правила), применяемых при экспертизе обозначений, заявленных на государственную регистрацию в качестве товарных знаков.

По результатам проведенного сравнительного анализа может быть сделан вывод о том, что фирменное наименование ООО «Бабкины семечки» является сходным до степени смешения с доменными именами: *бабкинысемечки.РФ* и *бабкины-семечки.РФ* в силу фонетического и семантического сходства словесных элементов «Бабкины семечки»/ «*бабкинысемечки*», «*бабкины-семечки*».

Представленные обозначения использованы в отношении услуг, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №№ 321991, 335686, а именно для услуг «реклама» и «интерактивная реклама в компьютерной сети», указанных в свидетельствах в 35 классе Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В результате исследования, проведенного в отношении товарных знаков по свидетельствам №№ 321991, 335686 установлено, что представленные словесные обозначения «*бабкинысемечки.РФ*», «*бабкины-семечки.РФ*» могут быть признаны сходными до степени смешения с указанными товарными знаками в силу фонетического и семантического тождества словесных элементов «Бабкины»/ «*бабкины*».

Обстоятельства дела подтверждают наличие в действиях ООО «АртТрейд» всех признаков недобросовестной конкуренции, указанных в пункте 9 статьи 4 Закона «О защите конкуренции»:

1. действия ООО «АртТрейд» направлены на получение преимуществ в предпринимательской деятельности над конкурентом, а именно при введении в гражданский оборот доменных имен: *бабкинысемечки.РФ* и *бабкины-семечки.РФ*, в частности в рекламе в сети Интернет ООО «АртТрейд» получает преимущества в конкурентной борьбе, так как не затрачивает собственные средства на правовую охрану товарного знака «Бабкины», использование фирменного наименования ООО

«Бабкины семечки», дальнейшее продвижение товаров, а пользуется плодами деятельности ООО «Бабкины семечки».

2. противоречие действующему законодательству, выражается в нарушении части 1 и 3 статьи 1474 ГК РФ, части 2 и 3 статьи 1484, а также статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года;

3. рассматриваемые действия ООО «АртТрейд» способны причинить убытки ООО «Бабкины семечки» на товарном рынке рекламных услуг в сети Интернет, так как существует возможность падения спроса на продукцию под торговой маркой «Бабкины семечки».

Таким образом, установлено, что в действиях ООО «АртТрейд» содержится нарушение части 1 статьи 14 ФЗ «О защите конкуренции», выразившееся в незаконном использовании обозначения «Бабкины семечки» в доменных именах: *бабкинысемечки.РФ* и *бабкины-семечки.РФ* в сети Интернет, сходного до степени смешения с фирменным наименованием ООО «Бабкины семечки» и товарным знакам «Бабкины» по свидетельствам №№ 321991, 335686.

Таким образом, действия ООО «АртТрейд» являются актом недобросовестной конкуренции.

В процессе рассмотрения дела № 166-7934-11/8 от ООО «Бабкины семечки» поступило заявление б/н от 22.11.2011г. (вх.№ 8009-3 от 22.11.2011г.) о прекращении производства по делу № 166-7934-11/8 в отношении ООО «АртТрейд» в связи с переуступкой прав администрирования доменных имен: «бабкинысемечки.РФ», «бабкины-семечки.РФ» на имя ООО «Бабкины семечки» путем заключения договора возмездной переуступки права администрирования указанных доменных имен. В связи с данным обстоятельством, Комиссия Самарского УФАС России приняла решение предписание ООО «АртТрейд» не выдавать.

От ООО «Бабкины семечки» и ООО «АртТрейд» поступили ходатайства (вх.№ 8009-3 от 22.11.2011г., № 838-з от 23.11.2011г.) с просьбой рассмотреть дело № 166-7934-11/8 в их отсутствие.

На основании вышеизложенного, Комиссия Управления пришла к выводу о нарушении в действиях ООО «АртТрейд» части 1 статьи 14 ФЗ «О защите конкуренции».

Комиссия, руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1 – 4 статьи 41, статьей 48, частью 1 статьи 49 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

РЕШИЛА:

1. Признать наличие нарушения в действиях ООО «АртТрейд» части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в

незаконном использовании обозначения «Бабкины семечки», сходного до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 321991, 335686, правообладателем которых является ООО «Бабкины семечки», фирменным наименованием ООО «Бабкины семечки» в доменных именах интернет-сайта: *бабкинысемечки.РФ* и *бабкины-семечки.РФ*.

2. Предписание ООО «АртТрейд» не выдавать.

3. Передать материалы дела № 166-7934-11/8 уполномоченному должностному лицу Самарского УФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренного частью 2 статьи 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ООО «АртТрейд».

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

Примечание. За невыполнение в установленный срок законного решения антимонопольного органа частью 2 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить решение антимонопольного органа.