

РЕШЕНИЕ

по делу № 1-14-106/00-08-16

о нарушении антимонопольного законодательства

Резолютивная часть решения оглашена «08» ноября 2016 г.

В полном объеме решение изготовлено «05» декабря 2016 г.

Комиссия Федеральной антимонопольной службы по рассмотрению дела № 1-14-106/00-08-16 о нарушении антимонопольного законодательства в составе: <...>.

УСТАНОВИЛА:

На основании приказа от 25.07.2016 № 1043/16 ФАС России принял к своему рассмотрению дело № 03-03/02-16, возбужденное по признакам нарушения ООО «НПО «СЛАВРОС» части 1 статьи 14.4 Закона «О защите конкуренции», поступившее из Ярославского УФАС России, которому присвоен № 1-14-106/00-08-16.

В Ярославское УФАС России поступило заявление ООО «НПО «СТАБАРМ» (далее - Заявитель) о нарушении ООО «НПО «Славрос» (далее также - Общество) антимонопольного законодательства, выразившегося в досрочном прекращении правовой охраны и исключительного права на словесный товарный знак СЛАВРОС по свидетельству № 427162, зарегистрированного 30.12.2010 с датой приоритета 25.11.2009 в отношении товаров и/или услуг 17,19,24,35,37,40,42,45 классов МКТУ, а также в незаконном лишении Заявителя исключительной лицензии по лицензионному договору № РД0144368.

С заявлением Общество не согласно, считает доводы, изложенные в нем, незаконными и необоснованными по следующим основаниям.

Общество считает, что его отказ от права на словесный товарный знак СЛАВРОС по свидетельству № 427162 был связан исключительно с отсутствием необходимости в его использовании, так как впоследствии Обществом были зарегистрированы иные товарные знаки, используемые им для обозначения произведенной геосинтетической продукции. Отказавшись от права на товарный знак, Общество не извлекло для себя никаких преимуществ, а также добросовестно реализовало свое право.

Комиссия ФАС России по рассмотрению дела № 1-14-106/00-08-16 о нарушении антимонопольного законодательства, заслушав представителей Общества и рассмотрев имеющиеся в материалах дела доказательства, установила следующие обстоятельства.

Из материалов дела следует, что Заявитель и Общество действуют на одном

товарном рынке — реализации геосинтетической продукции и осуществляют свою деятельность на территории Российской Федерации.

Таким образом, Общество и Заявитель являются хозяйствующими субъектами-конкурентами.

ООО завод «Славрос» являлось правообладателем словесного товарного знака СЛАВРОС по свидетельству № 427162, зарегистрированного 30.12.2010 с датой приоритета 25.11.2009 в отношении товаров и/или услуг 17,19,24,35,37,40,42,45 классов МКТУ.

25.03.2014 была осуществлена государственная регистрация лицензионного договора № РД0144368 о предоставлении ООО завод «Славрос» (лицензиаром) права использования словесного товарного знака СЛАВРОС по свидетельству № 427162 Заявителю (лицензиату). 02.09.2014 была осуществлена государственная регистрация договора № РД0156120 об отчуждении исключительного права на словесный товарный знак СЛАВРОС по свидетельству № 427162 в отношении всех товаров и/или услуг. Новым правообладателем товарного знака стало Общество.

02.07.2015 правообладатель товарного знака отказался от права на данный товарный знак и подал заявление о досрочном прекращении его правовой охраны. 30.07.2015 в Реестр товарных знаков была внесена запись о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака СЛАВРОС по свидетельству № 427162, извещение о чем Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) было опубликовано 25.08.2015.

Заявитель указывает, что действия Общества нарушили условия лицензионного договора № РД0144368, зарегистрированного 25.03.2014, а именно:

— пункт 11 запрещает лицензиару совершать действия, направленные на досрочное прекращение действия исключительного права на товарный знак, который является предметом предоставляемого права использования,

— пункт 15 запрещает обеим сторонам при любых обстоятельствах в одностороннем порядке расторгать данный договор (без соглашения сторон прекращать его действие).

Вместе с тем, получить информацию о прекращении действия свидетельства на словесный товарный знак СЛАВРОС по свидетельству № 427162 заинтересованное лицо могло и может только из публикации этих сведений Роспатентом. Следовательно, Заявитель не мог знать о прекращении охраны товарного знака как минимум до публикации извещения об этом, т.е. до 25.08.2015.

Таким образом, действия Общества по досрочному прекращению правовой охраны товарного знака № 427162 СЛАВРОС и прекращению исключительного права на данный товарный знак повлекли прекращение действия лицензионного договора, создали ситуацию, при которой Заявитель потерял право на использование товарного знака № 427162 СЛАВРОС, предоставленного ему прежним лицензиаром ООО завод «Славрос» по лицензионному договору № РД0144368.

Вместе с тем, согласно письменным пояснениям и материалам, представленным Обществом, на момент подачи заявления о прекращении правовой охраны

товарного знака Общество не знало о наличии лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака, исключительное право на который удостоверено свидетельством № 427162 от 13.01.2014 г., заключенного между ООО завод «Славрос» и Заявителем. Общество стало обладателем исключительного права на товарный знак СЛАВРОС по свидетельству № 427162 на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, заключенного 01.07.2014 г. между ООО завод «Славрос» и Обществом. В данном договоре не содержится никаких сведений о лицензионном договоре, заключенном между ООО завод «Славрос» и Заявителем.

Факт неосведомленности Общества относительно наличия лицензионного договора также подтверждается тем, что Общество никогда не направляло Заявителю требование предоставить отчет об использовании товарного знака и осуществить выплату соответствующего вознаграждения.

В связи с вышеизложенным, Комиссия ФАС России определением от 14.10.2016 № 08/70778/16 привлекла ООО завод «Славрос» в качестве лица, располагающего сведениями о рассматриваемых Комиссией обстоятельствах, и обязала его представить информацию по обстоятельствам, связанным с заключением лицензионного договора на словесный товарный знак СЛАВРОС с Заявителем, в том числе по размеру лицензионных платежей, а также по уступке данного товарного знака Обществу.

ООО завод «Славрос» сообщило, что не располагает документами, а также какими-либо иными сведениями, касающимися заключения лицензионного договора с Заявителем, и подтвердило, что 01.07.2014 уступило данный товарный знак Обществу и получило вознаграждение в сумме 10 000 рублей. В подтверждение указанных доводов ООО завод «Славрос» предоставило копию договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, а также выписку с лицевого счета.

В соответствии с частью 1 статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Согласно части 4 статьи 1233 ГК РФ условия договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, ограничивающие право гражданина создавать результаты интеллектуальной деятельности определенного рода или в определенной области интеллектуальной деятельности либо отчуждать исключительное право на такие результаты другим лицам, ничтожны.

Соответственно, исходя из системного толкования норм части 1 и части 4 статьи 1233 ГК РФ, недопустимо ограничение права правообладателя распоряжаться принадлежащим ему исключительным правом на товарный знак, включая право отказаться от данного права.

Таким образом, право Общества на досрочное прекращение правовой охраны товарного знака предусмотрено законодательством и не может быть изменено или отменено условиями лицензионного договора. Соответственно, реализация данного права не может нарушить права третьих лиц, в том числе Заявителя.

В соответствии со статьей 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Федерального закона от 26.07.06 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон «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.

Согласно части 1 статьи 14.4 Закона «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

Запрет, установленный частью 1 статьи 14.4 Закона «О защите конкуренции» подразумевает, что недобросовестным должно быть как приобретение, так и использование товарного знака. Однако доказательств того, что приобретение товарного знака являлось недобросовестным, в материалах дела не содержится, а использование товарного знака было осуществлено в рамках правомочий, предусмотренных законодательством, и, соответственно, не может являться недобросовестным.

Кроме того, Комиссией не установлено, а Заявителем не представлено подтверждающих документов, свидетельствующих о направленности действий Общества по досрочному прекращению правовой охраны товарного знака на приобретение преимуществ в осуществлении предпринимательской деятельности.

Таким образом, неисполнение Обществом условия лицензионного договора, являющегося в силу закона ничтожным, не может являться нарушением антимонопольного законодательства в виде недобросовестной конкуренции.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 48 Закона «О защите конкуренции» Комиссия прекращает рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в случае отсутствия нарушения антимонопольного законодательства в рассматриваемых комиссией действиях (бездействии).

Принимая во внимание упомянутые обстоятельства и руководствуясь статьей 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1 - 4 статьи 41, частью 1 статьи 48, частью 1 статьи 49 Закона «О защите конкуренции», Комиссия ФАС России

РЕШИЛА:

Рассмотрение дела № 1-14-106/00-08-16 о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «НПО СЛАВРОС» прекратить в связи с отсутствием в действиях ООО «НПО «СЛАВРОС» нарушения антимонопольного законодательства.

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

Примечание: За невыполнение в установленный срок законного решения антимонопольного органа [статьей 19.5](#) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.