

РЕШЕНИЕ

по делу № 252/2013-М/Т

Резолютивная часть решения оглашена «06» октября 2014г.

В полном объеме решение изготовлено «08» октября 2014г.

Комиссия Рязанского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе: <...>, в отсутствие законных представителей: ответчика - ИП Тришиной Н.М., заявителя – ООО «Арт-Пластик», уведомленных надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела рассмотрев дело № 252/2013-М/Т по признакам нарушения пункта 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

УСТАНОВИЛА:

В адрес Рязанского УФАС России поступило заявление ООО «Арт-Пластик» (303900, Орловская область, Урицкий район, п. Нарышкино, ул. Горького, 1 «Б») о нарушении антимонопольного законодательства со стороны ИП Тришиной Н.М. <...>, выразившееся в нарушении исключительного права заявителя на результат интеллектуальной собственности.

Из заявления следует, что <...> является патентообладателем (автором) патентов:

- на полезную модель №89929 «Сумка хозяйственная», зарегистрированного в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 27 декабря 2009г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации; срок действия патента истекает 16 октября 2019г. заявка №2009138256; приоритет полезной модели 16 октября 2009г.

- на промышленный образец №77145 «Сумка хозяйственная (4 варианта)», дата государственной регистрации в Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации 16 января 2011г.; зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации; срок действия исключительного права на промышленный образец истекает 16 октября 2024г.; заявка 2009502855; приоритет промышленного образца 16 октября 2009г.

В соответствии с лицензионным договором №02-юр от 01.09.2011г. <...> предоставила ООО «Арт-Пластик» удостоверенные патентами права использования зарегистрированной полезной модели и зарегистрированного промышленного образца без сохранения за <...> права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).

Сотрудниками ООО «Арт-Пластик» установлен факт реализации ИП Тришиной Н.М. в г. Рязани изделия «Пакет ПВД 44x50 см петля черный с усилен. ручкой», который подтверждается товарной накладной №1872 от 15.08.2013г. на сумму 420 рублей, заверенной печатью ИП Тришиной Н.М. и кассовым чеком от 15.08.2013г.

Частью 3 статьи 1358 ГК РФ установлено, что изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели,

приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1358.

В патенте на полезную модель «Сумка хозяйственная» № 89929 указано, что техническое решение относится к средствам транспортировки, в том числе путем переноски предметов, а именно к хозяйственным сумкам и пакетам, а также содержится формула полезной модели.

Пунктом 1 раздела «Формула полезной модели» Патента на полезную модель «Сумка хозяйственная» № 89929 установлены следующие признаки (характеристики) указанной полезной модели – сумка, характеризующаяся тем, что она содержит стенки, соединенные между собой не менее чем одним соединительным сварным швом, а также элементы переноски, соединенные с верхними частями стенок, причем каждая стенка выполнена, по крайней мере, в верхней части из нескольких слоев полимерного материала стенок, выполненных в верхней части с усилением в виде нескольких параллельных сварных швов, пересекающих концевые части элемента переноски и соединяющих их со слоями стенки, а также слои стенки между собой.

ООО «Арт-Пластик» инициировано патентно-правовое исследование по факту поступления в продажу и реализации изделий «Пакет ПВД 44x50 см петля черный с усилен. ручкой» ИП Тришиной Н.М.

Результаты исследования отражены в «Заключение по результатам патентно-правового исследования факта использования в изделии «Пакет ПВД 44x50 см петля черный с усилен. ручкой», приобретенном у ИП Тришиной Н.М. технического решения по патенту РФ № 89929 на полезную модель «Сумка хозяйственная» и художественно-конструкторского решения по патенту РФ № 77145 на промышленный образец «Сумка хозяйственная (4 варианта)» от 29.08.2013г. (далее - Заключение).

В Заключении (стр. 4) указаны выводы экспертов о том, что результаты сопоставительного анализа свидетельствуют об использовании в изделии «Пакет ПВД 44x50 см петля черный с усилен. ручкой», приобретенном у ИП Тришиной Н.М. – технического решения по патенту РФ № 89929 на полезную модель «Сумка хозяйственная».

Частью 3 статьи 1358 ГК РФ установлено, что промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца.

Перечень существенных признаков промышленного образца установлен Административным регламентом исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов РФ на промышленный образец, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от

29.10.2008г. № 325 (далее-Регламент).

В пункте 9.10.1 Регламента указано, что перечень существенных признаков промышленного образца предназначается совместно с изображением изделия для определения объема правовой охраны промышленного образца (часть 3 статьи 1354 ГК РФ) и притязаний заявителя (часть 2 статьи 1377 ГК РФ). Признаки перечня предназначены для идентификации тех признаков внешнего вида изделия, представленного на изображениях, которые определяют объем правовой охраны (притязания заявителя).

В заключении (стр.5) указано, что для определения факта использования в художественно-конструкторском (дизайнерском) решении изделия «Пакет ПВД 44x50 см петля черный с усилен. ручкой», приобретенном у ИП Тришиной Н.М. существенных признаков промышленного образца по патенту РФ № 77145 на «Сумка хозяйственная (4 варианта)» был проведен сопоставительный анализ.

Результат сопоставительного анализа свидетельствует о том, что в изделии «Пакет ПВД 44x50 см петля черный с усилен. ручкой», приобретенном у ИП Тришиной Н.М. использованы все существенные признаки второго варианта художественно-конструкторского решения по патенту РФ № 77145 на «Сумка хозяйственная (4 варианта)».

Также в заключении (стр. 9) указано, что на примере сопоставительного анализа факта использования в художественно-конструкторском решении изделия «Пакет ПВД 44x50 см петля черный с усилен. ручкой» существенных признаков промышленного образца по патенту РФ № 77145 на «Сумка хозяйственная (4 варианта)» было установлено, что промышленный образец, как произведение предметного дизайна был использован, четко просматривается идентичность композиционных решений второго варианта сумки хозяйственной производства ООО «Арт-Пластик» (лицензиата), автора и патентообладателя гражданки РФ <...> – «Сумка хозяйственная (4 варианта)».

Факт наличия авторских прав на изделие «Пакет ПВД 44x50 см петля черный с усилен. ручкой», приобретенное у ИП Тришиной Н.М. не установлен.

Частью 1 статьи 1358 ГК РФ установлено, что патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 1236 ГК РФ лицензионный договор может предусматривать предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).

Обладателем исключительной лицензии на право использования указанных патентов является только ООО «Арт-Пластик» (лицензионный договор № 02-юр от 01.09.2011г.).

ООО «Арт-Пластик» не выдавало ИП Тришиной Н.М. сублицензий на право использования технического решения по патенту № 89929 на полезную модель «Сумка хозяйственная» и художественно-конструкторское решение по патенту № 77145 на промышленный образец «Сумка хозяйственная (4 варианта)».

Пунктом 4 части 2 статьи 1255 ГК РФ установлено, что автору произведения принадлежит право на неприкосновенность произведения.

В заключении экспертов указано, что произведение «Сумка хозяйственная (4 варианта)» подвергся несанкционированной доработке, производству и реализации. Произведенное изделие не улучшило и не повторило обнародованные эстетические свойства указанного промышленного образца и воспринимается, как его не совсем качественная имитация.

Таким образом, наличие изделия «Пакет ПВД 44x50 см петля черный с усилен. ручкой», приобретенное у ИП Тришиной Н.М. нарушает право автора <...> на неприкосновенность произведения «Сумка хозяйственная (4 варианта)» - вариант 2.

Также в заключении указано, что при проведении визуального сравнения образцов изделий «Пакет ПВД 44x50 см петля черный с усилен. ручкой», приобретенных у ИП Тришиной Н.М. и «Сумка хозяйственная» производства ООО «Арт-Пластик» установлено следующее.

Сравниваемые образцы принадлежат разным производителям – изделия «Пакет ПВД 44x50 см петля черный с усилен. ручкой», приобретенные у ИП Тришиной Н.М. не являются изделиями производства ООО «Арт-Пластик».

По мнению заявителя, действия ИП Тришиной Н.М. связанные с введением в гражданский оборот продукции «Пакет ПВД 44x50 см петля черный с усилен. ручкой» Пакет ПВД 44x50 см петля черный с усилен. ручкой являются актом недобросовестной конкуренции.

В соответствии с определением об отложении рассмотрения дела № 252/2013-М/Т от ИП Тришиной Н.М. 16.12.2013г. (вх. № 4404) поступило письменное объяснение, из которого следует, что мешки с ручками полиэтиленовые хозяйственные 45*50 (автомат) в количестве 20 000 штук были приобретены у ИП Фиалкаускаса С., что подтверждается товарными накладными № 15/25 от 16.08.2013г., № 15/65 от 17.09.2013г. Никаких претензий от ООО «Арт-Пластик» получено не было. ИП Фиалкаускас С. с 2005 года выпускает и реализует на территории Российской Федерации различные хозяйственные сумки и полиэтиленовые мешки, в том числе и приобретенные в августе и сентябре 2013г.

В июле 2013г. ИП Фиалкаускас С. Обратился в Арбитражный суд Орловской области к ООО «Арт-Пластик» и <...> с иском о признании права преждепользования на спорную продукцию.

Данные требования основывались на том, что согласно статьи 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета полезной модели добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного

решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Определением от 18.07.2013г. Арбитражным судом Орловской области исковое заявление ИП Фиалкаускаса С. было принято к производству.

ИП Тришина Н.М. считает, что разрешение вопроса о тождественности двух хозяйственных сумок имеет решающее значение для разрешения дела о нарушении антимонопольного законодательства №252/2013-М/Т и ходатайствовала о необходимости приостановить рассмотрение дела до принятия решения по делу № А48-2404/2013.

Ходатайство ИП Тришиной Н.М. было удовлетворено. Комиссией Управления по рассмотрению дела № 252/2013-М/Т по признакам нарушения антимонопольного законодательства 16.12.2013г. принято решение о приостановлении рассмотрения дела (определение о приостановлении рассмотрения дела № 252/2013-М/Т от 16.12.2013г. исх. № 3627 от 17.12.2013г.), в связи с рассмотрением дела № А48-2404/2013 в Арбитражном суде Орловской области.

Арбитражным судом Орловской области 17.03.2014г. было принято Решение по делу № А48-2404/2013 об отказе в удовлетворении исковых требований ИП Фиалкаускаса Саулюса (ОГРН 304575216200082) о признании права преждепользования на полезную модель «сумка хозяйственная» по патенту № 89929 и сохранения права на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения в существующем объеме.

В связи с вступлением в законную силу решения Арбитражного суда Орловской области определением о возобновлении рассмотрение дела № 252/2013-М/Т было назначено к рассмотрению 09.06.2014г.

По сведениям официального сайта «Почта России» www.russianpost.ru почтовое отправление № 39097173566435 с определением о возобновлении рассмотрения дела № 252/2013-М/Т не было вручено ИП Тришиной Н.М., указана операция – «Неудачная попытка вручения», атрибут операции «Временное отсутствие адресата».

Таким образом, на дату рассмотрения дела – 09.06.2014г. ответчик не был извещен надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела № 252/2013-М/Т.

Согласно части 2 статьи 45 ФЗ «О защите конкуренции» лица, участвующие в деле должны быть извещены о времени и месте его рассмотрения.

В связи с данным обстоятельством рассмотрение дела было отложено на 19.06.2014г.

По тем же основаниям рассмотрение дела 19.06.2014г. было отложено до 04.08.2014г., 04.08.2014г. до 06.10.2014г.

от ИП Тришиной Н.М. не поступило никаких ходатайств или заявлений, являющихся основанием для отложения рассмотрения данного дела.

Рассмотрев представленные в материалы дела документы и сведения по обстоятельствам, послужившим основанием для возбуждения дела, Комиссия

06.10.2014г. установила следующие обстоятельства.

ИП Фиалкаускас С. полагая, что он до даты приоритета – 16.10.2009г. осуществлял на территории Российской Федерации производство и реализацию хозяйственной сумки, тождественной сумке, полезная модель которой была запатентована <...> обратился в суд с заявлением к ООО «Арт-Пластик» и Путинцевой Л.Ю. о признании права преждепользования на полезную модель сумка хозяйственная по патенту № 89929 и сохранении права на дальнейшее возмездное использование тождественного решения в существующем объеме такого использования.

От <...> 26.12.2013г. также поступило встречное исковое заявление о прекращении нарушения патентных прав <...> путем запрещения ИП Фиалкаускасу С. изготавливать, применять, предлагать к продаже, реализовывать полезную модель «сумка хозяйственная» по патенту № 89929.

Требования <...>. были мотивированы тем, что ИП Фиалкаускас С. реализует продукцию – полиэтиленовую сумку, являющуюся тождественной полезной модели, правообладателем которой, является Путинцева Л.Ю.

ИП Фиалкаускас С. и <...> обращаясь с заявлением в Арбитражный суд Орловской области полагали, что сумки тождественны.

В ходе рассмотрения дела № А48-2404/2013 определением Арбитражного суда Орловской области от 30.10.2013г. была назначена экспертиза (для установления факта тождественности или отсутствия такового между двумя хозяйственными сумками) с постановкой следующего вопроса: Содержит ли представленная на исследование хозяйственная сумка признаки и эквиваленты полезной модели «Сумка хозяйственная», содержащиеся в Патенте на полезную модель № 89929, зарегистрированном в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 27.12.2009г.

Для исследования эксперту представлены из материалов дела образец сумки хозяйственной, произведенной ИП Фиалкаускасом С. в 2005г., копия патента на полезную модель № 89929, зарегистрированного в Государственном реестре полезных моделей РФ 27.12.2009, копия лицензионного договора № 02-юр от 01.09.2011г.

Согласно экспертному заключению от 30.11.2013г. об использовании полезной модели «Сумка хозяйственная» по патенту РФ № 89929, экспертом сделаны выводы: представленная сумка из 7 существенных признаков формулы полезной модели содержит 6 признаков являющихся тождественными.

При проведении дополнительной экспертизы перед экспертом <...> был поставлен следующий вопрос: «Обеспечивает ли представленный на экспертизу образец хозяйственной сумки возможность транспортировки хозяйственных товаров и грузов массой до 30 кг?»

Согласно заключению <...> от 07.03.2014г. испытание показало, что представленный образец хозяйственной сумки 2005г. выпуска не обеспечил возможность транспортировки хозяйственных товаров и грузов массой до 30 кг.

Исследовав заключения от 30.11.2013г. и 07.03.2014г. суд посчитал, что материалами дела не подтверждено в полной мере тождество выпускаемой ИП

Фиалкаускасом С. с 2005г. сумки хозяйственной и полезной модели «сумка хозяйственная» по патенту № 89929.

В материалах дела имеется заключение патентно-правового бюро по результатам патентно-правового исследования, из которого следует, что результаты сопоставительного анализа свидетельствуют об использовании в изделии «Пакет ПВД 44*50 см петля черный с усилен. ручкой», приобретенном у ИП Тришиной Н.М. в 2013г. – технического решения по патенту РФ № 89929 на полезную модель «Сумка хозяйственная». В изделии, приобретенном у ИП Тришиной Н.М. отражены все существенные признаки первого независимого пункта полезной модели по патенту РФ № 89929.

Результатом сопоставительного анализа свидетельствует о том, что в изделии «Пакет ПВД 44*50 см петля черный с усилен. ручкой», приобретенном у ИП Тришиной Н.М. использованы все существенные признаки второго варианта художественно-конструкторского решения по патенту РФ № 77145 «Сумка хозяйственная (4 варианта)».

В силу пункта 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение или полезный образец признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 7 статьи 4 ФЗ «О защите конкуренции» конкуренция - 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.

ООО «Арт-Пластик» вводит в гражданский оборот «Сумку хозяйственную» с использованием патента РФ № 89929 на полезную модель и патенту № 77145 на промышленный образец.

ИП Тришина Н.М. вводит в гражданский оборот «Пакет ПВД 44*50 см петля черный с усилен. ручкой», что подтверждается товарной накладной №1872 от 15.08.2013г., кассовым чеком от 15.08.2013г., накладной №15/25 от 16.08.2013г., товарной накладной №15/65 от 17.09.2013г.

Таким образом, заявитель и ответчик осуществляют свою деятельность на товарном рынке розничной торговли (код ОКВЭД 52) и являются субъектами – конкурентами.

Согласно пункту 9 статьи 4 ФЗ «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 соответствии с пунктом 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.

Таким образом, действия ИП Тришиной Н.М., выразившиеся в введении в оборот товара - «Пакет ПВД 44*50 см петля черный с усилен. ручкой» с незаконным использованием технического решения по патенту РФ № 89929 на полезную модель «Сумка хозяйственная» и второго варианта художественно-конструкторского решения по патенту РФ № 77145 на промышленный образец «Сумка хозяйственная» (4 варианта), патентообладателем которых является Путинцева Л.Ю., направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации и могут причинить убытки ООО «Арт-Пластик», например, от реализации ИП Тришиной Н.М. 20000 сумок, приобретенных у ИП Филалкаускаса С. ИП Тришина Н.М. получит определенную выгоду.

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 действия ИП Тришиной Н.М., выразившиеся в введении в оборот товара «Пакет ПВД 44*50 см петля черный с усилен. ручкой» с незаконным использованием технического решения по патенту РФ № 89929 на полезную модель «Сумка хозяйственная» и второго варианта художественно-конструкторского решения по патенту РФ № 77145 на промышленный образец «Сумка хозяйственная» (4 варианта), противоречащими требованиям пункта 4 части 1 статьи 14 ФЗ «О защите конкуренции».
2. Выдать ИП Тришиной Н.М. предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.
3. Передать материалы дела уполномоченному должностному лицу Рязанского УФАС России для принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении.

ПРЕДПИСАНИЕ

О ПРЕКРАЩЕНИИ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

«08» октября 2014 года

Комиссия Рязанского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе: <...>, руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частью 4 статьи 41, статьей 50 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» на основании своего решения от «08» октября 2014г. по делу № 252/2013-М/Т о нарушении ИП Тришиной Н.М. пункта 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. ИП Тришиной Н.М. в трехдневный срок со дня получения настоящего предписания прекратить нарушение пункта 4 части 1 статьи 14 ФЗ «О защите конкуренции», а именно реализацию товара «Пакет ПВД 44*50 см петля черный с усилен. ручкой» с незаконным использованием технического решения по патенту РФ № 89929 на полезную модель «Сумка хозяйственная» и второго варианта художественно-конструкторского решения по патенту РФ № 77145 на промышленный образец «Сумка хозяйственная» (4 варианта).
2. Об исполнении настоящего предписания ИП Тришиной Н.М. сообщить до 20.10.2014г.

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

Обращаем Ваше внимание, что 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.