

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания по делу № 054/04/14.33-53/2021

об административном правонарушении

«20» апреля 2021 г.

г. Новосибирск

Заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области <...>, рассмотрев протокол № 054/04/14.33-53/2021 от 06.04.2021г. об административном правонарушении и материалы административного дела, возбужденного в отношении <...> АО «Производственно-коммерческая фирма «Новосибхлеб» <...>, по части 1 статьи 14.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ),

в присутствии: представителя <...>- <...>

УСТАНОВИЛ:

В адрес Новосибирского УФАС России поступили заявления ОАО «Комбинат «Русский хлеб» (вх. №№ 13574э, от 13.11.19; 13840, 13861 от 18.11.2019г.) по факту нарушения антимонопольного законодательства АО «Производственно-коммерческая фирма «Новосибхлеб» (ОГРН: 1025401923315), в части недобросовестной конкуренции.

Как указывает заявитель, в адрес ОАО «Комбинат «Русский хлеб» поступила досудебная претензия о прекращении незаконного использования товарного знака и нарушения прав правообладателя. Как следует из данной претензии АО «Производственно-коммерческая фирма «Новосибхлеб» является правообладателем исключительных прав на товарный знак (знак обслуживания) «ИРЭК», зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 22 марта 2019г. (приоритет товарного знака 15 марта 2016 года, срок действия истекает 15 марта 2026 года). Данный факт подтверждается прилагаемым к претензии свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) №705005, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

В связи с чем АО «Производственно-коммерческая фирма «Новосибхлеб» уведомляет о запрете использования товарного знака «ИРЭК» и просит ОАО «Комбинат «Русский хлеб» прекратить нарушение исключительных прав на товарный знак.

Заявитель считает, что подобные действия со стороны АО «Производственно-коммерческая фирма «Новосибхлеб» являются актом недобросовестной конкуренции ввиду следующего.

ОАО «Комбинат «Русский хлеб» и АО «Производственно-коммерческая фирма «Новосибхлеб» являются хозяйствующими субъектами-конкурентами, поскольку осуществляют деятельность на одном товарном рынке по производству и реализации хлебобулочных и кондитерских изделий на территории Российской Федерации.

До даты подачи заявки на регистрацию товарного знака ОАО «Комбинат «Русский хлеб» уже производил и реализовывал продукцию - пряники «ИРЭК», был получен сертификат соответствия на продукцию №РОСС RU/AJ182.B01480 срок действия с 24.12.2001г., которое в дальнейшем подтверждалось.

Рецептура пряников «ИРЭК», а, следовательно, и наименование известно с 1986 года, указана в «Рецептуре на пряники», утвержденной Госагропром СССР Отдел Пищевой Промышленности Всесоюзный научно-исследовательский институт кондитерской промышленности.

Данную продукцию - пряники «ИРЭК», производят и реализуют на территории РФ и иные третьи лица:

ОАО «Кемерово хлеб», г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 105; ОАО «Сарапульский хлебокомбинат» г. Сарапул, ул. Железнодорожная дом 20; ЗАО «Архангельскхлеб», г. Архангельск, ул. Мещерского дом 3; ОАО «Хлебокомбинат Тимашевского райпо», Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2г; ООО «Пастарель», г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 4; ОАО «Первый хлебокомбинат», г. Челябинск, ул. 3-го Интернационала дом 20, и другие производители.

В ответ на запрос Новосибирского УФАС России АО «Новосибхлеб» представлены пояснения и документы, согласно которым Акционерное общество «Производственно-коммерческая фирма «Новосибхлеб» является правообладателем исключительных прав на товарный знак (знака обслуживания) ИРЭК, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 22 марта 2019 г. (приоритет товарного знака 15 марта 2016 года, срок действия истекает 15 марта 2026 года).

Согласно свидетельству на товарный знак, приоритет товарного знака правообладателя установлен 15 марта 2016 г., срок действия регистрации истекает 15 марта 2026 г. В соответствии с вышеназванным свидетельством на товарный знак, товарный знак правообладателя распространяется на Класс МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 30-пряники.

Таким образом, на основании изложенного, руководствуясь статьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также - «ГК РФ»), товарный знак правообладателя относится к охраняемому средству индивидуализации.

Вышеизложенные факты, обстоятельства, основания служат безусловным доказательством наличия у правообладателя исключительных прав на товарный знак ИРЭК, используемый ОАО «Комбинат «Русский хлеб» в качестве наименования продукции «пряники ИРЭК».

Правообладателем товарного знака не предоставлено ОАО «Комбинат «Русский хлеб» права на введение продукции (товаров) в гражданский оборот на территории Российской Федерации, рекламы, производства информационных

материалов, этикетки, упаковки и иного другого использования товарного знака «ИРЭК».

Как указывает АО «Новосибхлеб», рецептура и технологическая инструкция по производству пряника «ИРЭК» была утверждена Обществом 20 июля 1999 года. С этого же момента началось и его производство. Данная продукция успешно реализуется через торговые сети и в розничной торговле, с 2008 года по 2019 год продукции (пряники) под торговым знаком ИРЭК реализовано на сумму более 70 000 000 рублей.

В соответствии с п. 1. ст. 29 ФЗ «О бухгалтерском учете» первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. Таким образом, срок хранения документов, подтверждающих изготовление и реализацию продукции под наименованием «ИРЭК», прошел, и данные документы были уничтожены в 2006 году, что подтверждается Актом об уничтожении первичных документов (за период с 1993 по 1999 годы) от 12.02.2006 года. Первичные документы за 2000-2007 гг. были уничтожены в 2012 году, что подтверждается Актом об уничтожении первичных документов (за период с 2000 по 2007 годы) от 06.06.2012 года.

В соответствии с Интернет-ресурсом web.archive.org, который фиксирует содержание различных сайтов на определенные даты, АО «Новосибхлеб» были сделаны скриншоты с официального сайта АО «Новосибхлеб» (www.novosibhlebr.ru) с указанием на товар «пряники «ИРЭК» на даты: 06.06.2004, 01.09.2006, 01.02.2008, 05.04.2008, 15.10.2011, 05.01.2014, 18.02.2015. Скриншоты подтверждают, что с 2004 г. на официальном сайте АО «Новосибхлеб» www.novosibhlebr.ru в разделе «Продукция» размещался товар «пряники «ИРЭК». Данное обстоятельство подтверждает, что АО «Новосибхлеб» производило и реализовывало данную продукцию в течение длительного времени.

Дополнительно в подтверждение производства и реализации продукции «пряники «ИРЭК» АО «Новосибхлеб» предоставлен Сертификат соответствия сроком действия с 20.06.2006 года по 19.06.2009 года и Сертификат соответствия сроком действия с 10.06.2009 года по 09.06.2012 года, в приложении к которым указана продукция Пряники «ИРЭК», а также указан изготовитель - ОАО «Новосибхлеб».

Таким образом, по мнению АО «Новосибхлеб» за длительный период реализации пряников «ИРЭК» у потребителей сформировалась связь между данным обозначением и АО «Новосибхлеб». Для закрепления прав на обозначение «ИРЭК», длительное время используемое АО «Новосибхлеб», был зарегистрирован товарный знак «ИРЭК» № 705005 в отношении товаров 30 класса МКТУ - пряники. После подачи заявки на регистрацию товарного знака «ИРЭК» № 705005 АО «Новосибхлеб» также продолжило осуществлять производство и реализацию товаров под этим обозначением.

Рассмотрев представленные материалы, Новосибирским УФАС России возбуждено настоящее дело.

16.06.2020г. на рассмотрении дела Комиссией Новосибирского УФАС России

представителем ОАО «Комбинат «Русский хлеб» приобщены распечатки сайтов различных компаний, осуществляющих производство и реализацию пряников под наименованием «ИРЭК» на территории Российской Федерации. 17.06.2020г. ОАО «Комбинат «Русский хлеб» представлен неполный письменный перечень компаний, которые, по мнению Общества, также могут осуществлять производство и реализацию пряников «ИРЭК». (вх. № 10812э).

Определением об отложении дела от 16.06.2020г. Комиссия Новосибирского УФАС России определила запросить документальные сведения о производстве и реализации продукции – пряники под наименованием «ИРЭК», у следующих лиц: ООО "КОМБИНАТ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ "АГЕЕВСКИЙ"; ОАО "ВОЛЖСКИЙ ПЕКАРЬ"; ООО "ПАСТАРЕЛЬ"; Закрытое Акционерное Общество работников «Народное предприятие «Архангельскхлеб»; ООО "САРАПУЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ"; ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛЮБИНСКИЙ"; АО "ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ"; АО "ПЕРВЫЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ"; ООО "ХЛЕБОКОМБИНАТ ТИМАШЕВСКОГО РАЙПО"; АО "БУРЯТХЛЕБПРОМ"; ООО "КОНДИТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "ДЫМКА"; ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТАЛИЦА - ХЛЕБ"; АО "РЕЖЕВСКОЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ".

В ответ на запрос Новосибирского УФАС России следующие лица представили информацию о производстве и реализации пряников «ИРЭК», в том числе, в периоды с 2002г., 2004г., 2011г., 2017г.: ООО "ХЛЕБОКОМБИНАТ ТИМАШЕВСКОГО РАЙПО", АО "БУРЯТХЛЕБПРОМ", ОАО "ВОЛЖСКИЙ ПЕКАРЬ", АО "ПЕРВЫЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ", ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛЮБИНСКИЙ".

Кроме того, АО "ПЕРВЫЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" представило сведения (вх. № 12671э от 13.07.20), что после получения уведомления от АО «Новосибхлеб» о регистрации права на товарный знак № 705005 – «ИРЭК», с требованием о прекращении безвозмездного использования указанного товарного знака, Обществом был осуществлен запрос документов в ФИПС в целях обжалования регистрационных действий, так как по мнению Общества, данное обозначение является общепринятым наименованием и в отношении указанного обозначения не может быть установлено исключительное право использования.

Закрытое Акционерное Общество работников «Народное предприятие «Архангельскхлеб» представило письмо (вх. № 12009э от 03.07.20), согласно которому продукции с наименованием «ИРЭК» выпускают столько, сколько существует ГОСТ на пряники "ИРЭК". Предприятие существует с 1932 года. Продукцию поставляет на территории Архангельской области. Никакой специальной рекламы этой продукции Общество не делало, поскольку она и так общеизвестна, как привычные всем пряники мятные, пряники молодежные, пряники комсомольские, масло сливочное или аналогичные традиционные продукты и в рекламе не нуждается.

Рассмотрев представленные материалы, Новосибирское УФАС России отмечает следующее.

В силу п. 7 ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-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.

Согласно п. 5 ст. 4 Закона «О защите конкуренции», хозяйствующий субъект - коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации.

Согласно представленным документам, АО «Новосибхлеб» и ОАО «Комбинат «Русский хлеб» осуществляют деятельность на одном товарном рынке, следовательно, являются конкурентами.

Согласно п.9 ст.4 Закона «О защите конкуренции», недобросовестная конкуренция - это 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, признаются недобросовестной конкуренцией.

В соответствии с ч. 1 ст. 14.4 Федерального 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.

Согласно представленным сведениям, ОАО «Комбинат «Русский хлеб» зарегистрировано 22.11.2002г. Способ образования юридического лица: Создание юридического лица путем реорганизации до 01.07.2002. Дата регистрации до 1 июля 2002 года 20.05.1993. Сертификат соответствия, в том числе, на продукцию «*Изделия кондитерские пряничные: ирэк*» получено ОАО «Комбинат «Русский хлеб» 24.12.2001г. Также Обществом представлены счет-фактуры и товарные накладные, подтверждающие реализацию продукции под наименованием «ИРЭК» с 2009 года.

Таким образом, ОАО «Комбинат «Русский хлеб» длительное время использует в своей предпринимательской деятельности обозначение «ИРЭК».

Представленная заявителем Рецепттура на пряники (издания ГОСАГРОПРОМ СССР Отдел пищевой промышленности всесоюзный научно-исследовательский институт кондитерской промышленности; Москва – 1986г.) содержит рецептуру № 23 – ПРЯНИКИ «ИРЭК». Данная рецептура четко определяет состав пряников, наименование сырья и их пропорции. Наименование пряников как «ИРЭК» определено в указанной рецептуре, что подтверждает факт того, что данный термин «ИРЭК» является общепринятым и этот термин вошел во всеобщее употребление для определения конкретного вида товаров, а именно пряников с 1986 года.

Учитывая данные обстоятельства, а также представленные рядом других юридических лиц сведения о производстве и реализации на территории Российской Федерации пряников «ИРЭК», Новосибирское УФАС России приходит к

выводу о широкой известности данного обозначения на территории Российской Федерации задолго до регистрации АО «Новосибхлеб» товарного знака (знака обслуживания) № 705005.

Таким образом, обозначение «ИРЭК» в качестве наименования пряников определенной рецептуры, известно среди потребителей вне зависимости от производителя данных пряников.

Кроме того, АО «Новосибхлеб» не представлено сведений об авторстве на данное обозначение, уникальной отличительной особенности зарегистрированного обозначения, либо о правопреемстве правообладателя обозначения «ИРЭК» времен СССР.

Новосибирское УФАС России также отмечает следующее. В дополнительных пояснениях от 07.05.2020г. (вх. № 7864), АО «Новосибхлеб» отмечает, что за пределами Новосибирской области пряники «ИРЭК», произведенные АО «Новосибхлеб», не реализовывались. Таким образом, у потребителей, проживающих за пределами Новосибирской области, не могло сложиться твердой ассоциации между наименованием продукции «ИРЭК» и АО «Новосибхлеб». Известность среди широкого круга потребителей данное обозначение получило благодаря совокупности действий по производству и реализации многих компаний. В то же время, зарегистрированный товарный знак имеет правовую охрану на всей территории Российской Федерации, что может затронуть интересы и ограничить в правах ряд других производителей, осуществляющих длительное время производство и реализацию пряников «ИРЭК» на территории Российской Федерации за пределами товарного рынка Новосибирской области.

При рассмотрении вопроса о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции, в качестве критерия недобросовестного поведения может быть принято во внимание последующее (после регистрации) поведение правообладателя. Такое последующее поведение лица, зарегистрировавшего в качестве товарного знака обозначение, ранее использовавшееся им наравне с иными лицами, например, может состоять в действиях по вытеснению конкурентов с рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения.

Направленная в адрес заявителя претензия АО «Новосибхлеб» свидетельствует о намерении Общества учинить препятствия ОАО «Комбинат «Русский хлеб» в осуществлении предпринимательской деятельности, выраженных в запрете на использование обозначения «ИРЭК», что повлечет за собой исчезновение из ассортимента изготавливаемой ОАО «Комбинат «Русский хлеб» продукции определенного товара и, как следствие, приведет к убыткам последнего.

Также Новосибирское УФАС России принимает во внимание информацию, представленную АО "ПЕРВЫЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ", о том, что Общество также получило уведомление от АО «Новосибхлеб» о регистрации права на товарный знак № 705005 – «ИРЭК», с требованием о прекращении безвозмездного использования указанного товарного знака.

Исходя из изложенного, АО «Новосибхлеб» знало или должно было знать о том, что

третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых и реализуемых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

На основании изложенного, 15.07.2020г. Новосибирским УФАС России, по результатам рассмотрения настоящего дела вынесено Заключение об обстоятельствах дела. Данное Заключение, в соответствии с ч.4 ст. 48.1 Закона «О защите конкуренции», было направлено сторонам по делу.

14.08.2020г. в качестве возражений на Заключение об обстоятельствах дела, АО «Новосибхлеб» представлен отзыв, согласно которому с выводами, изложенными в Заключении, АО «Новосибхлеб» не согласен.

Так, Обществом отмечается, что в Заключении об обстоятельствах дела не отражены доводы АО «Новосибхлеб», изложенные в ранее представленных пояснениях, касающиеся даты начала реализации продукции под наименованием «ИРЭК». Ряд отзывов, представленных юридическими лицами – производителями пряников в ответ на запрос Новосибирского УФАС России, не содержат в себе доказательств производства и реализации продукции под названием «ИРЭК» до даты приоритета товарного знака.

Иные лица, как указывает АО «Новосибхлеб», начали ведение хозяйственной деятельности или, в частности, производство пряников под наименованием «Ирэк», позже самой ранней даты фиксации информации о пряниках «Ирэк» на сайте АО «Новосибхлеб» (13.06.2001 г.). Данное обстоятельство, по мнению Общества, является основополагающим фактором, определяющим, что именно АО «Новосибхлеб» раньше других производителей начало использовать рассматриваемое обозначение «Ирэк» в качестве наименования пряников.

Кроме того, по мнению Общества, у многих производителей, представивших ответы на запрос Новосибирского УФАС России, отсутствуют доказательства большого объема производства товаров «ИРЭК» до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака, масштабных поставок данного товара и рекламирования данных товаров.

АО «Новосибхлеб» также отмечает, что все документы, представленные ОАО «Комбинат «Русский хлеб», могут подтвердить только оптовую реализацию товаров, при этом нет подтверждения того, что товары широко распространялись через розничные магазины, а также нет подтверждения того, что об этих товарах знали жители Алтайского края, а также других регионов России

В сборнике «Рецептуры на пряники» 1986 г., на который ссылается ОАО «Комбинат «Русский хлеб», также имеется большое количество названий пряников «Новость», «Северные», «Сказка», «Сюрприз», «Фантазия», «Юность», «Ясная поляна», «Тульские», «Днепровские», «Линда», «Молодежные», «Вяземские», «Дорожные», «Загорские», «Комсомольские», «Школьные», «Ленинградские», «Спортивные», «Бодрость», «Волжские», «Забава», «Зимние», «Космос», «Майские», «Ярмарочные», «Уральские», «Ладожские», «Подарочные», «Колос», «Русский сувенир» и др., которые в настоящее время зарегистрированы в качестве наименований места происхождения товара и товарных знаков.

Остальные названия пряников в сборнике «Рецептуры на пряники» 1986 г. являются неохраняемыми, т.к. характеризуют товар, путем указания на состав, вид или место производства, поэтому не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, как самостоятельные обозначения.

Регистрация вышеуказанных обозначений из отраслевых справочников в качестве товарных знаков свидетельствует о том, что только ограниченное количество лиц имеют возможность использовать данные названия, их наличие в указанных справочниках не дает возможность любым лицам использовать данное обозначение.

Использование обозначения «ИРЭК» в отраслевом справочнике 1986 г., по мнению АО «Новосибхлеб», может свидетельствовать только о том, что некоторые изготовители пряников знали об этом обозначении. Однако, по мнению Общества, этого недостаточно для вывода о наличии общеупотребимости обозначения «ИРЭК». Следовательно, обозначение «ИРЭК» не является общепринятым термином, при этом отсутствует подтверждение того, что этот термин вошел во всеобщее употребление для определения конкретного вида товаров.

Для товарных знаков, по мнению Общества, отсутствует требование «новизна», поэтому факт размещения названия «ИРЭК» в одном документе 1986 года не может свидетельствовать о невозможности регистрации товарного знака.

Следовательно, в отношении заявки АО «Новосибхлеб» это основание для отказа в регистрации товарного знака не применимо на основании пп. 1 п. 1.1 ст. 1486 ГК РФ, т.к. АО «Новосибхлеб» использует данное обозначение с 1999 года, что подтверждается предоставленными документами, и оно в любом случае приобрело различительную способность в результате использования.

Также, Общество отмечает, что целью регистрации АО «Новосибхлеб» обозначения «ИРЭК» в качестве товарного знака являлось закрепление прав на обозначение, которое использовалось АО «Новосибхлеб» с 1999 года, а также его дальнейшее использование для индивидуализации производимой продукции. Благодаря активному использованию обозначения «ИРЭК» АО «Новосибхлеб», данное обозначение ассоциируется у потребителей именно с этой организацией, в отношении данного обозначения у АО «Новосибхлеб» сложилась хорошая репутация.

Кроме того, Общество дополнило возражения на Заключение следующими пояснениями. В рамках рассмотрения заявки на товарный знак «ИРЭК» № 2016707730 (дата подачи: 15.03.2016г.) в Роспатенте первоначально было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака от 28.09.2017г., на основании п. 6 ст. 1483 ГК РФ, т.к. обозначение «ИРЭК» было признано сходным до степени смешения со следующими товарными знаками: комбинированный товарный знак со словесным элементом «ИРЕКС» св. № 0184075 с приоритетом от 10.04.98 (срок действия регистрации продлен до 10.04.2018); словесный товарный знак «IREKS» м/н рег. св. № 1280801 с приоритетом от 09.11.15; комбинированный товарный знак со словесным элементом «IREKS» м / н рег. св. № 0602988 с конв.приоритетом от 14.08.92 (срок действия регистрации продлен до 28.01.23); словесный товарный знак «Ireks Format» «IREKS» м / н рег. св. № 0442381 с приоритетом от 04.12.78 (срок действия регистрации продлен до 04.12.18), зарегистрированные на имя IREKS GmbH, Lichtenfelser Strasse 20 95326 Kulmbach

(Иреке ГмБХ, Лихтенфельзер Штрассе 20, Д-95326 Кульмбах, Федеративная Республика Германия) для всех товаров 30 класса МКТУ.

Однако после этого между АО «Новосибхлеб» и правообладателем вышеуказанных товарных знаков в результате длительных переговоров было заключено соглашение о сосуществовании, по которому IREKS GmbH предоставило АО «Новосибхлеб» возможность регистрации обозначения «ИРЭК» по товарам 30 класса МКТУ «пряники» на территории Российской Федерации в отношении товарного знака и выдано соответствующее письмо-согласие. После этого АО «Новосибхлеб» обратилось в Палату по патентным спорам Роспатента на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2016707730 и 30.01.2019г. Роспатентом, по результатам рассмотрения данного возражения, было принято решение о регистрации товарного знака.

Следовательно, с 1978 г., т.е. задолго до создания рецептуры на пряники 1986 года и до создания всех организаций, о которых говорится в Заключении, на территории Российской Федерации действовал товарный знак «IREKS» м.р. № 0442381 по товарам 30 класса МКТУ, а позже была зарегистрирована целая серия товарных знаков «ИРЕКС»/ «IREKS» в отношении товаров 30 класса МКТУ, сходных до степени смешения с обозначением «ИРЭК». Поэтому, по мнению АО «Новосибхлеб», ни одна организация не должна была использовать обозначение «ИРЭК» на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ после 1978 г., т.к. это нарушало права IREKS GmbH.

При этом, как сообщает Общество, АО «Новосибхлеб» является единственной на территории Российской Федерации организацией, которая путем длительных переговоров с IREKS GmbH добилась согласия на использование на территории Российской Федерации и регистрацию в качестве товарного знака обозначения «ИРЭК» по товарам 30 класса МКТУ «пряники». Остальные организации, которые используют обозначение «ИРЭК» в отношении пряников не заключали соглашение с IREKS GmbH и нарушают права данной организации на вышеуказанные товарные знаки.

Поэтому, по мнению АО «Новосибхлеб», недобросовестно действуют ОАО «Комбинат «Русский хлеб» и другие организации, которые используют обозначение «ИРЭК» без согласия IREKS GmbH и АО «Новосибхлеб», а действия АО «Новосибхлеб» по регистрации и использованию обозначения «ИРЭК» в качестве товарного знака были осуществлены с учетом прав IREKS GmbH, с целью закрепления прав на обозначение, которое длительное время использовалось АО «Новосибхлеб» для индивидуализации своей продукции.

Рассмотрев все представленные возражения и дополнения АО «Новосибхлеб», Комиссия Новосибирского УФАС России отмечает следующее.

Предметом рассмотрения настоящего дела не является право преждепользования наименования «ИРЭК» каким-либо лицом. Соответственно, тот факт, что АО «Новосибхлеб» начало производить пряники под данным наименованием раньше других лиц, не является доказательством отсутствия в дальнейших действиях АО «Новосибхлеб» нарушений антимонопольного законодательства. Комиссия Новосибирского УФАС России рассматривает действия АО «Новосибхлеб» на предмет наличия, либо отсутствия в них признаков **недобросовестной конкуренции**, а не устанавливает наличие либо отсутствие

нарушений гражданского законодательства в сфере авторских и иных интеллектуальных прав, поскольку данные вопросы не относятся к компетенции антимонопольного органа.

Материалами дела установлено, что на протяжении многих лет ряд производителей на законных основаниях (иное не доказано обстоятельствами дела) осуществляли производство и реализацию продукции пряники под наименованием «ИРЭК».

Осуществление разными хозяйствующими субъектами – производителями пряников «ИРЭК», поставок пряников в больших или малых объемах не является критерием, позволяющим не принимать во внимание сам факт наличия таких поставок, и, как следствие, присутствие на рынке продукции от разных производителей под одним и тем же наименованием.

Факт регистрации иных наименований, указанных в сборнике «Рецептуры на пряники» 1986г., в качестве товарных знаков или наименований места происхождения товара, не может свидетельствовать о наличии либо отсутствии в действиях АО «Новосибхлеб» либо иных лиц признаков нарушения антимонопольного законодательства, поскольку сама по себе регистрация товарного знака не является актом недобросовестной конкуренции, и регистрация ранее известного обозначения может быть осуществлена в рамках закона.

Также Новосибирское УФАС России отмечает, что поскольку сама по себе регистрация ранее известного обозначения в качестве товарного знака может быть осуществлена, в рамках закона, такой критерий как «новизна» обозначения или его отсутствие не является безусловным доказательством наличия, либо отсутствия признаков нарушения антимонопольного законодательства. Поэтому статьей 14.4 Федерального закона «О защите конкуренции» установлен запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением **и использованием** исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

Именно использование своего права на товарный знак может быть осуществлено с нарушением антимонопольного законодательства, что и является предметом рассмотрения антимонопольной службы.

По мнению АО «Новосибхлеб», благодаря активному использованию обозначения «ИРЭК», данное обозначение ассоциируется у потребителей именно с этой организацией, и в отношении данного обозначения у АО «Новосибхлеб» сложилась хорошая репутация. При этом, как отмечалось выше, АО «Новосибхлеб» не осуществляло реализацию пряников «ИРЭК» за пределами Новосибирской области. Таким образом, у потребителей, проживающих за пределами Новосибирской области, не могло сложиться твердой ассоциации между наименованием продукции «ИРЭК» и АО «Новосибхлеб». Известность среди широкого круга потребителей на территории всей Российской Федерации данное обозначение получило благодаря совокупности действий по производству и реализации многих компаний. В то же время, **зарегистрированный товарный знак имеет правовую охрану на всей территории Российской Федерации**, что может затронуть интересы и ограничить в правах ряд других производителей, осуществляющих длительное время производство и реализацию пряников «ИРЭК» и никак не пересекающихся на товарных рынках с АО «Новосибхлеб».

Довод АО «Новосибхлеб» о действующем товарном знаке знак «IREKS», принадлежащем IREKS GmbH, с которым у Общества заключено соглашение, не принимается Комиссией на основании следующего.

Материалами дела не установлено, что использование каким-либо лицом обозначения «ИРЭК» в качестве наименования для продукции «пряники» нарушало интеллектуальные права IREKS GmbH. Материалами дела не установлено, что IREKS GmbH имело претензии к какому-либо лицу по факту нарушения его прав, в том числе данная компания не имела претензий и к АО «Новосибхлеб», которое использовало данное обозначение длительное время. Наличие зарегистрированного товарного знака (группы товарных знаков) «ИРЭКС» (IREKS) само по себе не является доказательством недобросовестности всех прочих участников рассматриваемого рынка, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства присутствия IREKS GmbH на рынке по производству и реализации пряников на территории Российской Федерации и Новосибирской области в частности; отсутствуют доказательства использования IREKS GmbH данных товарных знаков в предпринимательской деятельности на одном товарном рынке с каким-либо из производителей пряников «ИРЭК», а также отсутствуют сведения о том – является ли использование обозначения «ИРЭК» в качестве наименования пряников нарушением прав IREKS GmbH, по мнению самого IREKS GmbH. Само по себе существование зарегистрированных товарных знаков «ИРЭКС» (IREKS), принадлежащих IREKS GmbH не свидетельствует о безусловном запрете всем хозяйствующим субъектам использовать наименование «ИРЭК», поскольку не известны конкретные обстоятельства взаимоотношений хозяйствующих субъектов на товарном рынке и использования конкретного обозначения в конкретном случае.

Кроме того, Новосибирское УФАС России отмечает, что в случае совершения акта недобросовестной конкуренции, создаются условия, способствующие перераспределению спроса - приобретению потребителями одними хозяйствующими субъектами и их потере другими. При этом данное перераспределение спроса потребителей не произошло бы, если бы хозяйствующий субъект не совершил действия, являющиеся актом недобросовестной конкуренции.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, действия АО «Новосибхлеб» по приобретению товарного знака формально осуществлялись в соответствии с требованиями закона, но, тем не менее, противоречат требованиям добросовестности, разумности и справедливости, поскольку АО «Новосибхлеб» получило свидетельство на товарный знак, зарегистрировав обозначение, которое до даты подачи заявки на регистрацию указанного товарного знака и его приобретения, уже использовалось иными лицами, в том числе ОАО «Комбинат «Русский хлеб», при осуществлении предпринимательской деятельности на товарном рынке Российской Федерации.

Также АО «Новосибхлеб» после регистрации и получения прав на указанные товарные знаки, учинило препятствия в осуществлении предпринимательской деятельности ОАО «Комбинат «Русский хлеб», чем причинило заявителю убытки в виде юридических издержек, а также создало возможность наступления негативных последствий в виде упущенной выгоды, вследствие невозможности в будущем реализовывать товар под наименованием «ИРЭК».

Кроме того, АО «Новосибхлеб» заключило Лицензионный договор с Обществом с ограниченной ответственностью "Лад" (650055, г.Кемерово, ул.Камышинская, д.2а, пом.20. Дата и номер государственной регистрации договора: 18.03.2020 РД0328674. Данный договор представляет ООО «Лад» Неисключительную лицензию на срок до 01.07.2024 на территории РФ на использование товарного знака для индивидуализации своей продукции «пряники».

Таким образом, в случае продолжения производства и реализации пряников с наименованием «ИРЭК», хозяйствующий субъект вынужден нести дополнительные затраты по оплате права использования данного обозначения, которых он мог бы избежать, если бы Ответчиком после регистрации рассматриваемого обозначения не были выдвинуты финансовые требования.

Таким образом, лица, осуществлявшие производство и реализацию пряников под наименованием «ИРЭК» задолго до регистрации АО «Новосибхлеб» товарного знака, вынуждены нести существенные траты на оплату права использования обозначения «ИРЭК», либо прекратить производство данной продукции.

Решением по делу № 054/01/14.4-248/2020 от 28.08.2020г. АО «Новосибхлеб» признано нарушившим **ч. 1 ст. 14.4 Федерального закона «О защите конкуренции»** согласно которой не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного **права** на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

Нарушение выразилось в регистрации и использовании товарного знака (знака обслуживания) № 705005, в отношении 30 класса МКТУ.

Время обнаружения административного правонарушения – 13.02.2020г.

Место совершения административного правонарушения – г. Новосибирск.

В соответствии со ст. 2.4. Кодекса РФ об административных правонарушениях, административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Согласно ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ, назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к административной или уголовной ответственности физического лица не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо.

Согласно материалам дела <...> АО «Новосибхлеб» является <...>. Следовательно, ответственным за рассматриваемое правонарушение является именно указанное должностное лицо.

Нарушение указанной нормы, а, следовательно, и действия АО «Новосибхлеб» образуют состав административного правонарушения, предусмотренного **ч. 1 ст. 14.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях**, согласно которой, недобросовестная конкуренция, если эти действия не содержат уголовно

наказуемого деяния, за исключением случаев, предусмотренных статьей 14.3 настоящего Кодекса и частью 2 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

При составлении Протокола об административном правонарушении, представителем <...> указаны возражения, согласно которым <...> не согласен с основаниями привлечения к административной ответственности. Обстоятельства, которые <...> считает несостоятельными, были подробно указаны при рассмотрении дела № 054/01/14.4-248/2020. Решение по данному делу оспаривается АО «Новосибхлеб» в судебном порядке.

Кроме того, 19.04.2021г. в адрес Новосибирского УФАС России от <...> поступили дополнительные возражения, в которых, в том числе, указаны следующие моменты.

По мнению <...>, обозначение «ИРЭК» не является общепринятым термином или обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Отсутствуют доказательства широкой известности обозначения «ИРЭК» благодаря действиям третьих лиц на территории Российской Федерации.

АО «Новосибхлеб» начало использовать обозначение «ИРЭК» 20.07.1999 года и активно использует данное обозначение. Иные лица не предоставили надлежащим образом оформленных доказательств более раннего начала использования данного обозначения.

Также по мнению <...>., ни одна организация не должна была использовать обозначение «ИРЭК» на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ после 1978 г., т.к. это нарушало права IREKS GmbH.

Данные доводы были озвучены АО «Новосибхлеб» при рассмотрении дела № 054/01/14.4-248/2020 и исследованы Комиссией в полном объеме.

Кроме того, <...> отмечает, что Новосибирским УФАС России никак не отражено ходатайство об установлении давности изготовления документов АО «Новосибхлеб». В своем ходатайстве АО «Новосибхлеб» заявило, что в случае, если Комиссия сочтёт, что документы по поставкам товаров ОАО «Комбинат «Русский хлеб» в ООО ТД «Русский хлеб» играют существенную роль для принятия решения, то Ответчик ходатайствует о проведении экспертизы по установлению давности изготовления данных документов, проанализировав подпись <...> ООО ТД «Русский хлеб». Данное ходатайство было отклонено, в связи с тем, что для Комиссии указанные в нем обстоятельства не являются определяющим для квалификации акта недобросовестной конкуренции фактом, и Комиссия не находит необходимым проведение экспертизы по данному документу, что было озвучено представителям АО «Новосибхлеб» на заседании Комиссии 16.06.2020г.

Также <...>. отмечает, что Новосибирское УФАС России не привлекло к участию в деле организации, которые давали пояснения по данному делу, а также IREKS GmbH.

Данный довод также не принимается Новосибирским УФАС России, поскольку организации, указанные в запросе Новосибирского УФАС России не являлись сторонами по делу, и тот объем информации, который был необходим при рассмотрении дела, мог быть получен антимонопольным органом в рамках запроса по ст. 25 Федерального закона «О защите конкуренции».

Привлечение компании IREKS GmbH также не являлось целесообразным, поскольку материалы дела не содержали сведений о предъявлении IREKS GmbH претензий какому-либо производителю пряников «ИРЭК» о нарушении его прав, а также отсутствовали сведения о наличии смешения пряников «ИРЭК» какого-либо производителя с указанной организацией.

Кроме того, <...> заявлено ходатайство о приостановлении рассмотрения данного дела об административном правонарушении в связи с тем, что Решение по делу № 054/01/14.4-248/2020 от 28.08.2020г. обжалуется в Суд по интеллектуальным правам.

Данный довод Новосибирское УФАС России не принимает, и отклоняет ходатайство, поскольку обжалование Решения Комиссии Новосибирского УФАС России в Арбитражный суд не препятствует составлению Протокола об административном правонарушении, возбуждению административного производства и вынесению Постановления по данному делу.

Учитывая характер правонарушения, отсутствие смягчающих, отягчающих обстоятельств, установленных ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ, руководствуясь статьями 14.33, 23.48 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать <...> АО «Производственно-коммерческая фирма «Новосибхлеб» (630063, город Новосибирск, улица Чехова, дом 276, кабинет 4, ОГРН: 1025401923315, Дата присвоения ОГРН: 09.12.2002, ИНН: 5405119483) - <...> виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

2. Применить к <...> меру ответственности в виде административного штрафа в размере **12000 (двенадцать тысяч) рублей**.

Согласно части 1 статьи 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Банковские реквизиты на перечисление штрафных санкций, налагаемых Новосибирским УФАС России, действующие с 01.01.2021 года:

Получатель Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (Новосибирское УФАС России л/с: 04511127040) ИНН 5405116098, КПП 540501001, Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области г.Новосибирск, Номер счета ЕКС (ЕКС - единый казначейский счет) 40102810445370000043, Номер казначейского счета 03100643000000015100, БИК 015004950, ОКТМО 50701000, КБК 16111601141010033140 **УИН 16100500000000939805**, назначение платежа: административный штраф за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках.

В соответствии с частью 5 статьи 3.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме.

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в соответствии со статьями 30.1-30.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно части 1 статьи 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

В силу ст. 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, резолютивная часть данного Постановления по делу об административном правонарушении объявлена немедленно по окончании рассмотрения дела.