

РЕШЕНИЕ
по делу № 006-11-А

30 сентября 2011 года г. Пермь

Резолютивная часть решения оглашена 19 сентября 2011 года

В полном объеме решение изготовлено 30 сентября 2011 года

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю по рассмотрению дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства в составе:

рассмотрев дело №006-11-А по признакам нарушения ООО «Основание - 2» (г. Пермь, ул. Ласьвинская, 98) ч.2 ст.14 Федерального закона от 27.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее по тексту также – Закон о защите конкуренции, Закон №135-ФЗ), выразившегося в осуществлении недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием товарного знака по свидетельству №353185, возбужденное по заявлению ИП Соколова В.А. (ОГРНИП 304590835000054; г. Пермь, ул. Нахимова, 13 – 25) и ООО «Матрица» (ОГРН 1055904138344; г. Пермь, ул. Кировоградская, 68 – 26)

при участии представителей:

заявителей – ИП Соколов В.А., ООО «Матрица»: (доверенности от 25.07.2011 б/н; от 25.07.2011 б/н; предъявлен паспорт <...>

лица, в чьих действиях содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства (ответчика) – ООО «Основание - 2»: ... (доверенность от 09.12.2010, удостоверение адвоката)

Заседания Комиссии по рассмотрению дела №006-11-А состоялись: 25 января 2011 года (в заседании объявлялся перерыв до 01.02.2011); 01 февраля 2011 года (заседание продолжено после перерыва, рассмотрение дела отложено в связи с удовлетворением ходатайства ответчика); 21 февраля 2011 года (рассмотрение дела отложено в связи с удовлетворением ходатайства ответчика); 11 марта 2011 года (рассмотрение дела приостановлено до вступления в законную силу решения арбитражного суда Пермского края по делу №А50-1027/2011); 08 июля 2011 года (без вызова лиц, участвующих в деле, рассмотрение дела возобновлено); 26 июля 2011 года (рассмотрение дела отложено в связи с удовлетворением ходатайства представителя заявителей); 30 августа 2011 года (рассмотрение дела отложено в связи с удовлетворением ходатайства представителя ответчика); 19 сентября 2011 года.

У С Т А Н О В И Л А:

В Пермское УФАС России поступило совместное заявление ИП Соколова В.А. и ООО «Матрица» (вх.№ 16152-10 от 08.12.2010 года) о недобросовестной конкуренции со стороны ООО «Основание-2».

Как следует из указанного заявления, а также представленных дополнительных объяснений от 01.02.2011, 21.02.2011, 30.08.2011, ИП Соколов В.А., ООО «Матрица» и ООО «Основание-2» являются конкурентами на рынке производства и реализации упаковок для тортов из ПВХ. В 2002 году по заказу ИП Соколова В.А. в соответствии с договором об оказании услуг от 06.09.2002 года ИП Соловаровым А.Г. был разработан эскизный проект упаковки из ПВХ для торта с особым художественно-конструкторским решением внешнего вида №03/06-2002-ЭП (вариант 2). Данный эскизный проект был передан ИП Соколову В.А. согласно акту приема-передачи 09.09.2002 года. Особенности дизайна разработанной упаковки является наличие ступенчатых «плечиков» на ее переходной поверхности, что способствует

прочности такой упаковки.

ИП Соколов В.А. указывает, что с 2003 года начал активно вводить в гражданский оборот вышеуказанную упаковку под номенклатурой ТБ – 190 в соответствии с ТУ №2293-001590800940004-2003 от 04.02.2003. В 2004 году данная упаковка по заказу ИП Ахметова Н.Р. была модернизирована – было увеличено количество ступенчатых «плечиков» на переходной поверхности. Видоизмененная упаковка получила номенклатуру ТБ – 200 в соответствии с чертежом 20367. 00. 00СБ от 01.04.2004 и начала поставляться ИП Ахметову Н.Р., а с 2006 года данную упаковку начал приобретать и ИП Черкасов А.Д.

В 2006 году по заказу ИП Шеповалова А.Д. упаковка для торта с номенклатурой ТБ – 200 была вновь видоизменена – были добавлены «ступеньки» на боковую поверхность упаковки. Видоизмененные упаковки получили в зависимости от размера номенклатуру ТБ – 201 и ТБ – 202 в соответствии с чертежами №20477.00.00.00СБ от 20.01.2006 года и №20478.00.00.00СБ от 23.01.2006 года.

Упаковки для торта с указанной номенклатурой начали производиться ИП Соколовым А.В. и вводились в гражданский оборот ООО «Матрица», что подтверждается договорами поставки продукции и товарными накладными.

05.02.2007 года ООО «Основание-2» подало заявку на регистрацию в качестве товарного знака плоскостного изображения, которое представляет изобразительное обозначение из четырех белых кругов разных диаметров. При этом круги наложены друг на друга и расположены соосно. Снаружи по контуру внешнего круга с наложением на этот контур расположено множество лепестков в виде эллипсовидных элементов, вытянутых в радиальном направлении и почти вплотную примыкающих друг к другу боковыми сторонами.

19.06.2008 года Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) зарегистрировала данное обозначение в качестве товарного знака (свидетельство №353185) в отношении товаров 16 и 30 классов МКТУ (16 – изделия для упаковки бумажные или пластмассовые; упаковочный материал; пленки пластмассовые для упаковки; 30 – бисквиты, вафли, изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой, изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские на основе арахиса, миндаля, конфеты, печенье, пряники, сухари, торты, фруктово-ягодные) на имя ООО «Основание-2».

Регистрация ООО «Основание-2» в качестве товарного знака изображения, тождественного верхней части крышки упаковки для торта, разработанной, производимой ИП Соколовым В.А. и реализуемой ООО «Матрица» с 2003 года является, по мнению ИП Соколова В.А. и ООО «Матрица», актом недобросовестной конкуренции со стороны ООО «Основание-2», и осуществлена с целью ограничить конкурентные отношения на данном рынке, в частности, между ИП Соколовым В.А. и ООО «Основание-2» и причинить ИП Соколову и его контрагентам убытки.

После получения свидетельства о регистрации товарного знака, как указывает ИП Соколов В.А., ООО «Основание-2» стало предъявлять претензии к контрагентам ИП Соколова В.А. (производителям кондитерских изделий, которые сотрудничают с Заявителем).

Запрет со стороны ООО «Основание-2» производителям кондитерских изделий использовать продукцию, производимую ИП Соколовым В.А. и реализуемую ООО «Матрица» может причинить им значительный вред в виде упущенной выгоды, а также причинить реальный ущерб.

ООО «Основание-2» представило письменные возражения относительно доводов Заявителя (от 01.02.2011; вх. №1316-11 от 02.02.2011), из которых следует, что Общество не признает в своих действиях по приобретению и использованию

исключительного права на средство индивидуализации продукции (товарный знак №353185) недобросовестной конкуренции в связи со следующим.

ООО «Основание-2» ранее Заявителя самостоятельно и независимо от иных лиц разработало изображение, зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №353185. В подтверждение данного довода ООО «Основание-2» представило копию договора на разработку дизайна микроконтейнера от 21.09.1995, заключенного с дизайнером ..., а также техническое задание к указанному договору, акт сдачи – приемки от 19.10.1995 и альбом дизайнерских решений с вариантами оформления упаковки от 19.10.1995 года. Контейнеры с использованием рассматриваемого товарного знака, как следует из пояснений ответчика, имеют номенклатуру К-4 и вводятся Обществом в оборот с 1996 года (договор с АОЗТ «Конфи» от 26.12.1995, товарные наклейки).

ООО «Основание-2» также указывает, что в отношении Заявителей применительно к товарному знаку по свидетельству №353185 никаких действий не совершало, иск о незаконном использовании данного товарного знака подан в суд в отношении других субъектов.

Таким образом, действия ООО «Основание-2» по государственной регистрации товарного знака №353185 и его использованию полностью соответствуют действующему законодательству РФ, обычаям делового оборота требованиям добропорядочности, разумности и справедливости. Недобросовестная конкуренция в действиях ООО «Основание-2» отсутствует.

На заседании Комиссии представители заявителя и ответчика свои доводы поддержали в полном объеме.

Исследовав имеющиеся материалы дела, заслушав доводы и объяснения участников дела, Комиссия Пермского УФАС России приходит к следующим выводам.

Антимонопольные органы осуществляют, в том числе, контроль за соблюдением антимонопольного законодательства на товарных рынках и тем самым обеспечивают законность действий хозяйствующих субъектов при осуществлении предпринимательской деятельности и создание условий для эффективного функционирования товарных рынков.

В соответствии с предметом и целями Федерального закона «О защите конкуренции», определенными в ст. 1 названного Закона, антимонопольное законодательство направлено на защиту конкуренции, в том числе предупреждение и пресечение недобросовестной конкуренции.

Указанные цели закона основываются на положениях Конституции Российской Федерации, которыми гарантируется в Российской Федерации единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности; не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию (статья 8, часть 1; статья 34, часть 2), а также на Гражданском кодексе Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ).

Пределы осуществления гражданских прав установлены ст. 10 ГК РФ.

В соответствии с названной нормой не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление правом в иных формах (ч.1 ст. 10 ГК РФ).

Из ч. 1 ст. 2 Федерального закона «О защите конкуренции» следует взаимосвязь условий применения норм названного Закона и ст. 10 ГК РФ. Указанное позволяет в каждом конкретном случае с помощью понятий, установленных в ст. 4 Федерального закона «О защите конкуренции», на основе исследования

конкурентной тактики хозяйствующего субъекта устанавливать злоупотребление правом и наличие причинения вреда другому субъекту.

В силу п.7 ст. 4 Федерального закона «О защите конкуренции» конкуренция определена как соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

Согласно современному экономическому словарю (Современный экономический словарь под ред. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б., ИНФРА-М, 2006) под конкурентом (от лат. *concurriens* - состязающийся) понимается лицо, группа лиц, фирма, предприятие, соперничающие в достижении идентичных целей, в стремлении обладать теми же ресурсами, благами, занимать положение на рынке.

Следовательно, в условиях конкуренции для получения прибыли хозяйствующие субъекты заинтересованы в увеличении числа потребителей.

Достижение указанной цели может осуществляться хозяйствующими субъектами разными способами: как правомерными – достижение более высокого качества услуг, надежность, инновации и т.п., так и неправомерными – нарушение принятых на рынке правил и норм конкуренции, т.е. недобросовестная конкуренция.

Согласно статье 10.bis Парижской конвенции (заключена в Париже 20.03.1883) по охране промышленной собственности актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В соответствии с п. 9 ст. 4 Закона №135-ФЗ недобросовестной конкуренцией являются любые 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 могут нанести вред их деловой репутации.

Запрет на осуществление недобросовестной конкуренции на территории Российской Федерации установлен ст. 14 Закона о защите конкуренции.

В частности, ч.2 ст.14 Федерального закона «О защите конкуренции» запрещена недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Исходя из ч. 3 ст. 14 Закона о защите конкуренции, заинтересованным лицом (то есть лицом, чьи права нарушены актом недобросовестной конкуренции) может быть подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия по его государственной регистрации признаны недобросовестной конкуренцией.

В соответствии с п.6 ч. 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Таким образом, наличие в ГК РФ и Законе о защите конкуренции (ч.3 ст. 14) такого основания оспаривания правовой охраны товарного знака, как признание его регистрации актом недобросовестной конкуренции, свидетельствует о возможности ситуации, при которой регистрация товарного знака произведена

формально в полном соответствии с Законом, но в целях недобросовестной конкуренции.

Следовательно, для признания в действиях лица по приобретению исключительного права на средство индивидуализации признаков недобросовестной конкуренции необходимо оценивать конкретные обстоятельства дела и тактику правообладателя (указанное отражено в Определении Конституционного суда №450-0-0 от 01.04.2008).

Как следует из материалов дела (в частности, информационное письмо Госкомстата от 11.02.2003 года №469 в отношении ИП Соколова В.А.; письмо ПЕРМЬСТАТА исх. №6П24-05/2-494 от 23.08.2009) ИП Соколов В.А. и ООО «Основание – 2» осуществляют аналогичные виды деятельности, т.е. являются участниками на одном и том же сегменте рынка - производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров (ОКВЭД 25.22).

Следовательно, ИП Соколов В.А. и ООО «Основание – 2» имеют одинаковые цели, ведут борьбу за одних потребителей, т.е. являются конкурентами. Соответственно, отношения между указанными субъектами носят состязательный (конкурентный) характер.

В 2002 году по заказу ИП Соколова В.А. ИП Соловаровым А.Г. был разработан эскизный проект упаковки из ПВХ для тортов с особым художественно-конструкторским решением. Указанное подтверждается договором возмездного оказания услуг от 06.09.2002 года, заключенным между ИП Соколовым В.А. (заказчик) и ИП Соловаровым А.Г. (исполнитель), предметом которого является разработка исполнителем дизайна упаковки, создание индивидуального рисунка на контейнере для кондитерских изделий. Как следует из указанного договора, срок исполнения задания Заказчика 09.09.2002 года. Данный договор был исполнен в полном объеме в установленный срок, что подтверждается представленными в материалы дела эскизным проектом, квитанцией об оплате, также актом приема-передачи документов к договору возмездного оказания услуг от 09.09.2002 года.

04.02.2003 года ИП Соколовым В.А. были разработаны и введены ТУ -2293-001-590800940004-2003.

Производство и реализация контейнеров с использованием эскизного проекта, разработанного ИП Соловаровым А.Г. для ИП Соколовым В.А., начаты последним в 2003 году под номенклатурой ТБ-190, что подтверждается в совокупности и взаимосвязи следующими документами: договором поставки продукции №3 от 01.04.2003 года, товарными накладными №42 от 03.10.2003, №41 от 26.09.2003, счетами-фактурами, заявкой ИП Ахметова Н.Р. от 01.09.2003.

В 2004 году данная упаковка (по номенклатуре ТБ-190) по заказу ИП Ахметова Н.Р. (заявка исх. №29 от 13.05.2004) была модернизирована – было увеличено количество ступенчатых «плечиков» на переходной поверхности. Видоизмененная упаковка получила номенклатуру ТБ – 200 в соответствии с чертежом 20367. 00. 00СБ от 01.04.2004 и начала поставляться ИП Ахметову Н.Р. (заявка от 15.11.2005 года, товарные накладные №209 от 21.11.2005, №225 от 08.12.2005, №230 от 09.12.2005, №240 от 21.12.2005 и соответствующие счета-фактуры). С 2006 года поставка данной упаковки (номенклатура ТБ-200) начала осуществляться ИП Черкасов А.Д. (договор на поставку продукции №5-2006 от 06.02.2006 года, заявка от 10.04.2006, товарные накладные №93 от 12.04.2006, №103 от 21.04.2006).

В 2006 году по заказу ИП Шеповалова А.Д. упаковка для торта с номенклатурой ТБ – 200 была вновь видоизменена – были добавлены «ступеньки» на боковую поверхность упаковки. Видоизмененные упаковки получили в зависимости от размера номенклатуру ТБ – 201 и ТБ – 202 в соответствии с чертежами

№20477.00.00.00СБ от 20.01.2006 года и №20478.00.00.00СБ от 23.01.2006 года.

Упаковки для торта с указанной номенклатурой начали производиться ИП Соколовым А.В. и вводились в гражданский оборот ООО «Матрица», что подтверждается письмом ИП Горового М.Ю. от 01.02.2009, заявками на поставку продукции от 02.04.2006 (ИП Горовой М.Ю.) от 10.04.2006 года (ИП Черкасов А.Д.), договором на поставку продукции от 03.01.2006 года, товарными накладными №97 от 14.04.2006, №106 от 24.04.2006, №115 от 02.05.2006, №177 от 27.06.2006.

Таким образом, материалами дела установлено, что ИП Соколовым В.А. спорные контейнеры из ПВХ для упаковки тортов вводились в оборот с 2003 года.

ООО «Основание-2» зарегистрировано администрацией Кировского района г. Перми 26.04.1995 (Постановление №314.4).

05 февраля 2007 года ООО «Основание-2» подало заявку на регистрацию в качестве изобразительного товарного знака обозначения, которое представляет собой четыре белых круга с разными диаметрами, при этом круги наложены друг на друга и расположены соосно. Снаружи по контуру внешнего круга с наложением на этот контур расположены множество лепестков в виде эллипсовидных элементов, вытянутых в радиальном направлении и почти вплотную примыкающих друг к другу боковыми сторонами. При этом по мере удаления от центра упомянутых кругов эллипсовидные элементы расширяются и на расширяющейся части каждого такого элемента четыре раза накручена спираль.

19 июня 2008 года ООО «Основание-2» получено свидетельство на товарный знак № 353185 в отношении товаров 16 и 30 классов МКТУ (16 – изделия для упаковки бумажные или пластмассовые; упаковочный материал; пленки пластмассовые для упаковки; 30 – бисквиты, вафли, изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой, изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские на основе арахиса, миндаля, конфеты, печенье, пряники, сухари, торты, фруктово-ягодные).

Комиссия Пермского УФАС России усматривает наличие в действиях ООО «Основание-2», связанных с получением и использованием указанного товарного знака, признаков недобросовестной конкуренции в силу следующего.

Материалы дела не содержат доказательств, позволяющих сделать однозначные выводы о разработке дизайна спорной упаковки для ООО «Основание-2», а также введении ответчиком упаковок с использованием данного дизайна в гражданский оборот с 1996 года.

Представленные ООО «Основание-2» договор на разработку дизайна микроконтейнера от 21.09.1995, техническое задание к указанному договору, титульный лист альбома дизайнерских решений от 19.10.1995 года и листы 3 и 6 эскиза не свидетельствуют о создании эскиза для ответчика ввиду отсутствия указания на эскизных листах информации о заказчике, а также указания на то, что рассматриваемые эскизные листы являются частью альбома дизайнерских решений, титульная страница которого представлена в материалы дела. Более того, нанесение на эскизном чертеже наименования иного хозяйствующего субъекта «Конфи» (АОЗТ «Фирма Конфи») свидетельствует о разработке данного эскиза контейнера для конкретного лица – АОЗТ «Конфи» и его использовании впоследствии указанным лицом.

Дата введения ответчиком в гражданский оборот с 1996 года упаковок с изображением, зарегистрированным в качестве товарного знака № 353185, также не подтверждается представленными в материалы дела документами.

Так, ООО «Основание - 2» ссылается на договор поставки от 26.12.1995 года с АОЗТ «Конфи» и товарные накладные №53 от 04.03.1996, №171 от 17.06.1996, №299 от 27.11.1996 года, №47 от 07.02.1997. Из приведенных документов видно, что ООО

«Основание-2» поставляло в АОЗТ «Конфи» пластиковые контейнеры для кондитерских изделий с номенклатурой К-4 в нескольких вариантах. Указанные документы не доказывают факт поставки контейнеров со спорным дизайном ввиду отсутствия взаимосвязи с представленным в материалы дела эскизом. Идентифицировать поставленные упаковки согласно п.п. 1.1, 2.1 договора от 26.12.1995 года возможно только по спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора. Однако указанная спецификация, несмотря на неоднократные запросы Комиссии (определение о назначении дела к рассмотрению от 14.01.2011; определение об отложении рассмотрения дела от 01.02.2011), ответчиком не представлена.

Анализ иных договоров, спецификаций и счетов-фактур, представленных Ответчиком в материалы дела, также не позволяет сделать вывод, что спорные упаковки вводились им в гражданский оборот с 1996 года.

Таким образом, в материалах дела отсутствуют доказательства производства и поставки спорных контейнеров ООО «Основание-2» с 1996 года.

Между тем, из материалов дела (договор возмездного оказания услуг от 06.09.2002 года, эскизный проект, квитанцией об оплате, актом приема-передачи документов к договору возмездного оказания услуг от 09.09.2002 года; ТУ -2293-001-590800940004-2003; договор поставки продукции №3 от 01.04.2003 года, товарные накладные №42 от 03.10.2003, №41 от 26.09.2003, счета-фактуры, заявка ИП Ахметова Н.Р. от 01.09.2003; заявка от 15.11.2005 года, товарные накладные №209 от 21.11.2005, №225 от 08.12.2005, №230 от 09.12.2005, №240 от 21.12.2005; договор на поставку продукции №5-2006 от 06.02.2006 года, заявка от 10.04.2006, товарные накладные №93 от 12.04.2006, №103 от 21.04.2006; письмо ИП Горового М.Ю. от 01.02.2009, заявки на поставку продукции от 02.04.2006, от 10.04.2006 года, договор на поставку продукции от 03.01.2006 года, товарные накладные №97 от 14.04.2006, №106 от 24.04.2006, №115 от 02.05.2006, №177 от 27.06.2006), следует, что упаковки из ПВХ с изображением, зарегистрированным ООО «Основание-2» в 2008 году в качестве товарного знака (свидетельство №353185), введены в гражданский оборот ИП Соколовым В.А. с 2003 года, т.е. задолго до момента подачи заявки Обществом.

Заявителями в материалы дела также представлена распечатка с интернет-сайта каталога продукции «Комус упаковка», действующего с 11.11.2005 года. Как видно из указанного каталога, ООО «Пак-Сервис Групп» с 2005 года реализовывалась упаковка из ПВХ (номенклатура Т-205К+) с использованием изображения сходного с изображением, зарегистрированным ООО «Основание-2» в качестве товарного знака №353185.

Указанные обстоятельства не могли быть неизвестны для Ответчика в силу того, что он, как установлено материалами дела, является профессиональным участником рынка производства пластмассовых изделий для упаковывания товаров с 1995 года.

Таким образом, Ответчиком зарегистрировано в качестве товарного знака схематическое изображение верхней части крышки упаковки для торта, разработанной и производимой ранее иными хозяйствующими субъектами, в том числе ИП Соколовым В.А., т.е. известной в гражданском обороте до даты приоритета товарного знака по свидетельству РФ №353185 (приоритет от 05.02.2007).

В силу ст.ст. 1477, 1481, 1515 ГК РФ регистрация товарного знака (знака обслуживания) влечет за собой возникновение исключительного права правообладателя на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве. Правообладатель вправе запрещать незаконное использование товарного знака другими лицами.

Следовательно, предоставление Роспатентом правовой охраны товарному знаку №353185 для ООО «Основание -2» в соответствии со статьей 1484 ГК РФ предоставляет право Обществу запрещать иным лицам использование данного товарного знака, а также обозначения, сходного до степени смешения с данным товарным знаком.

Таким образом, ИП Соколов В.А. с момента регистрации данного товарного знака за ООО «Основание-2» может получить право его использования только в случае заключения лицензионного договора. Тем самым, ИП Соколов В.А. становится зависимым от конкурента - ООО «Основание-2».

Указанное создает реальную угрозу утраты ИП Соколовым В.А. возможности продвижения своей продукции, осуществления коммерческих операций, связанных с продажей продукции, сходной до степени смешения с указанным товарным знаком, что, безусловно, связано с негативными последствиями материального характера для ИП Соколова В.А., а равно и для его контрагентов, в том числе, ООО «Матрица».

Кроме того, Пермское УФАС России находит обоснованными доводы заявителей о не использовании ответчиком зарегистрированного товарного знака по свидетельству №353185.

По смыслу п.2 ст. 1486 ГК РФ товарный знак должен использоваться правообладателем в том виде, в котором он зарегистрирован.

Приложением к протоколу заседания комиссии от 25.01.2011 года у ООО «Основание-2» были запрошены документы, подтверждающие производство и реализацию контейнеров с момента получения свидетельства по настоящее время.

Во исполнение указанного требования ООО «Основание – 2» представлены документы согласно приложению 1 возражений от 01.02.2011 (вх. №1316 – 11 от 02.02.2011).

В ходе анализа представленных документов Комиссией не установлено использование на продукции, производимой ответчиком, изображения, зарегистрированного в качестве товарного знака по свидетельству №353185. В частности, в спецификациях №1206 от 26.08.2008, №704 от 15.05.2009, №956 от 02.07.2008, №978 от 07.07.2009 года отсутствуют не только упаковки с изображением спорного товарного знака, но и с изображением, которое могло бы быть воспринято как сходное до степени смешения с ним. В спецификациях №1317 от 16.09.2008, №715 от 19.05.2009 сходное со спорным товарным знаком изображение имеет только упаковка с номенклатурой Т-09Г: по описанию товарного знака верхняя часть упаковки должна содержать четыре круга, а представленная в спецификации верхняя часть упаковки Т-09Г имеет только три окружности.

Поскольку изображение на верхней части упаковки с номенклатурой Т-09Г не является тождественным изображению, зарегистрированному в качестве товарного знака №353185, данная упаковка не может в силу п. 2 ст. 1486 свидетельствовать об использовании правообладателем зарегистрированного товарного знака.

На основании вышеизложенного Комиссия приходит к выводу, что регистрация товарного знака №353185 произведена ответчиком не с целью его использования в качестве средства индивидуализации собственной продукции, а с целью ограничения конкуренции на рынке производства и реализации упаковок для тортов.

Кроме того, Пермское УФАС России, оценивая конкурентную тактику ответчика, также отмечает, что Общество, не являясь производителем кондитерских изделий, зарегистрировало товарный знак, в т.ч. по 30 классу МКТУ (кондитерские изделия).

Указанное позволяет ООО «Основание-2» предъявлять претензии и к производителям кондитерских изделий.

Факт предъявления ООО «Основание-2» требований о взыскании компенсации за использование товарного знака №353185 к производителем кондитерских изделий подтверждается материалами дела (исковое заявление к ИП Ахметову Н.Р. и ИП Ахметову А.Н., дело арбитражного суда Пермского края №А50-42633/2010).

Таким образом, регистрация товарного знака предоставляет ООО «Основание-2» дополнительные преимущества при осуществлении предпринимательской деятельности.

Недобросовестность ответчика при регистрации товарного знака №353185, по мнению Комиссии, проявляется и в том, что он регистрирует на свое имя в качестве товарных знаков не одно-два, а множество изобразительных обозначений, ранее известных в гражданском обороте и отличающихся друг от друга незначительными мелкими деталями.

В настоящее время (что подтверждается распечаткой с сайта Роспатента, а также письмами ООО «Основание -2» исх. №320 от 19.04.2010, №305 от 16.04.2010) ответчик зарегистрировал на свое имя в качестве товарных знаков схематические изображения внешнего вида верхних частей крышек большинства, существующих в обороте пластиковых упаковок.

Вместе с тем, товарный знак – обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (ст. 1477 ГК РФ). Индивидуализировать - сделать (делать) индивидуальным; установить что-нибудь применительно к отдельному случаю, лицу. Индивидуальный – личный, свойственный данному индивидууму, отличающийся характерными признаками от других; единоличный, производимый одним лицом, не коллективом; относящийся в отдельности к каждому; отдельный, единичный (Толковый словарь русского языка под ред. С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой).

Следовательно, одной из важнейших функций товарного знака является индивидуализирующая: товарный знак способствует выделению конкретного производителя, что позволяет потребителям выбрать товар определенного продавца при наличии однородных товаров на рынке. Таким образом, товарные знаки наряду с фирменными наименованиями и другими средствами индивидуализации помогают потребителям ориентироваться в однородных товарах различных производителей, приобретать наиболее качественные товары. Регистрация же ответчиком спорного товарного знака наряду со множеством иных зарегистрированных им знаков не соответствует цели индивидуализации собственной продукции.

Между тем, вследствие описанных действий ООО «Основание-2» деятельность иных производителей пластиковой упаковки будет существенным образом затруднена, а также сделает практически невозможным приобретение упаковки производителями кондитерских изделий у иных производителей, что привело к ограничению конкуренции на рынке производства пластиковых упаковок для торта в Пермском крае и может привести к ограничению конкуренции на рынке производства упаковки из ПВХ по всей России.

Довод ООО «Основание-2» о том, что его действия по использованию товарного знака не могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции в связи с отсутствием каких-либо действий в отношении Заявителей, Комиссией рассмотрен и отклонен по следующим основаниям.

По смыслу понятия «недобросовестная конкуренция», закрепленного в п. 9 ст. 4 Закона №135-ФЗ, при квалификации действий актом недобросовестной конкуренции доказательство получения субъектом реальных преимуществ при

осуществлении предпринимательской деятельности не требуется. Необходимо доказать лишь направленность рассматриваемых действий на получение преимуществ.

Исходя из совокупности установленных фактических обстоятельств дела, Комиссия приходит к выводу о направленности действий ООО «Основание-2» по приобретению и использованию товарного знака №353185 на получение преимуществ в предпринимательской деятельности, а именно, возможности правообладателя ограничить деятельность конкурента.

Предъявление претензий ООО «Основание-2» к контрагентам Заявителей лишает последних рынка сбыта производимой продукции, т.к. в целях соблюдения действующего законодательства и во избежание претензий со стороны правообладателя контрагенты откажутся от приобретения продукции у заявителей. Следовательно, ИП Соколов В.А. и ООО «Матрица» будут вынуждены прекратить производство и реализацию упаковки для тортов, которая была для них разработана и вводилась в гражданский оборот с 2003 года, что повлечет убытки.

Таким образом, сам по себе факт отсутствия претензий к заявителям по товарному знаку №353185 не свидетельствует об отсутствии у ответчика при приобретении и использовании данного товарного знака намерения на получение преимуществ в предпринимательской деятельности перед конкурентами.

С учетом изложенного, действия ООО «Основание-2», связанные с приобретением и использованием товарного знака по свидетельству №353185, не могут быть признаны добросовестными, поскольку совершены в целях приобретения необоснованных преимуществ в предпринимательской деятельности, создания препятствий для деятельности уже существующих на рынке хозяйствующих субъектов и доступа на рынок новых, что противоречит требованиям ст. 10 ГК РФ и антимонопольному законодательству.

Указанные действия ООО «Основание-2» существенно ущемляют права и законные интересы ИП Соколова В.А. и ООО «Матрица» в сфере предпринимательской деятельности.

Такое поведение ООО «Основание-2» расценивается Комиссией как использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, нарушающее не только действующее законодательство РФ, но и противоречащее обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности и разумности.

Таким образом, рассматриваемые действия ООО «Основание-2», связанные с приобретением и использованием исключительного права на средство индивидуализации (товарный знак) №353185, соответствуют всем условиям, необходимым для квалификации этих действий в качестве недобросовестной конкуренции.

Принимая во внимание, что Российская Федерация является участником международных соглашений в области защиты интеллектуальной и промышленной собственности, в том числе Парижской конвенции по охране промышленной собственности, согласно статье 10.bis которой всякий акт, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах, считается актом недобросовестной конкуренции, описанные выше действия ООО «Основание-2» противоречат не только требованиям антимонопольного законодательства РФ, но и являются актом недобросовестной конкуренции в соответствии со статьей 10.bis Парижской конвенции.

Оснований для прекращения настоящего дела в порядке ст. 48 Федерального закона «О защите конкуренции» не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 14, 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», ст. 1512-1513 ГК РФ,

РЕШИЛА:

1. Признать действия ООО «Основание - 2», связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак №353185 по классам 16 и 30 МКТУ, актом недобросовестной конкуренции, запрещенным частью 2 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

2. Рекомендовать ИП Соколову В.А. и ООО «Матрица» направить настоящее решение в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности для признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №353185.

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