



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Новгородской области

Воскресенский бульвар, д. 3, Великий Новгород, 173002
тел. (8162) 77-74-51, факс (8162) 73-88-11
e-mail: to53@fas.gov.ru

28 07 14 № 4179/02

На № _____ от _____

ООО «Инновационные промышленные
решения»

ул. Киевская, д. 14 лит. А пом. 1Н,
г. Санкт-Петербург, 196084

ООО «Эко-Сити-Строй»

наб. р. Гзень, д. 5, офис 101, Великий
Новгород

РЕШЕНИЕ

Дело № 36

Великий Новгород

Резолютивная часть решения оглашена 24.07.2014

В полном объеме решение изготовлено 28.07.2014

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области (далее – Новгородское УФАС России, Управление) по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства (далее - Комиссия) в составе:

Председателя Комиссии: Виниченко О.С. – руководителя Управления,
Членов Комиссии:

Бунина И.В. – специалиста-эксперта отдела антимонопольного контроля Управления,

Крапивина А.И. – ведущего специалиста-эксперта отдела антимонопольного контроля Управления,
при участии:

- представителя ООО «Инновационные промышленные решения» (далее – Заявитель) Нетужиловой Е.Г., действующей на основании доверенности от 17 марта 2014 года,

- генерального директора ООО «Эко-Сити-Строй» Авраменко Ю.В., рассмотрев дело № 36 по признакам нарушения ООО «Эко-Сити-Строй» (наб. р. Гзень, д. 5, офис 101, Великий Новгород) пункта 4 части 1 статьи 14, части 2 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции),

УСТАНОВИЛА:

В Новгородское УФАС России (далее - Управление) поступило заявление Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные промышленные решения» (ОГРН 1107847069846) (196084, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 14, лит. А пом. 1Н) (далее - заявитель) о недобросовестной конкуренции.

037606

В своей жалобе заявитель указал, что является правообладателем комбинированного словесно-изобразительного товарного знака (знака обслуживания), свидетельство № 409186, выданного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам на основании заявки № 2008737560 от 03.12.2008, а ООО «Эко-Сити-Строй» его незаконно использует в своей коммерческой деятельности, что противоречит действующему антимонопольному законодательству и является недобросовестной конкуренцией.

На заседании Комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства представитель заявителя поддержал доводы, изложенные в заявлении.

Генеральный директор ООО «Эко-Сити-Строй» на заседании Комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства пояснил, что в действиях ООО «Эко-Сити-Строй» отсутствует нарушение антимонопольного законодательства, поскольку 01.03.2013 между ООО «Эко-Сити» и ООО «Эко-Сити-Строй» было заключено дистрибьюторское соглашение № Д-01-03-13 (далее — Соглашение), а информация о том, что обозначение «есосити» зарегистрировано в качестве товарного знака другим юридическим лицом ООО «Эко-Сити» не представила, а также не представила информацию об использовании данного товарного знака, слогана и названия «Есо-City» и, что после получения 24.02.2014 уведомления о расторжении соглашения ООО «Эко-Сити-Строй» приняло решение об отказе использования обозначения «есосити» и произвела переименования логотипа на «Эко-Сити», а затем на «ЭкоСИП».

Комиссия, изучив материалы дела, представленные документы, выслушав доводы и пояснения лиц, участвующих в деле, приходит к выводу о наличии в действиях (бездействии) ООО «Эко-Сити-Строй» нарушения пункта 4 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции.

При этом Комиссия руководствуется следующим.

Согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность,

установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В соответствии со ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака:

- 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
- 2) при выполнении работ, оказании услуг;
- 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
- 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
- 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно части 3 статьи 1515 ГК РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Согласно части 6 статьи 1252 Гражданского кодекса РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Для целей настоящего пункта под частичным запретом на использование понимается:

в отношении фирменного наименования - запрет на его использование в определенных видах деятельности;

в отношении коммерческого обозначения - запрет на его использование в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

Согласно пункта 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон 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 продукции, работ, услуг.

По смыслу вышеприведенных нормативных положений актом недобросовестной конкуренции могут быть признаны различные действия противоправного характера. При этом правовое значение имеет не просто сходство тех или иных материальных объектов, используемых в хозяйственной деятельности, а сходство до степени смешения в отношении предприятия (производителя, распространителя товаров), самих товаров и торговой деятельности конкурента. В связи с этим опасным для целей правового регулирования является введение потребителя в заблуждение, возникновение у него неоправданных ассоциаций с конкретным субъектом хозяйственной деятельности и его продукцией на определенном товарном рынке, в условиях конкурентной среды (при сопоставимости товаров по продуктовым и географическим границам определенного товарного рынка, в значимый период времени).

Как следует из материалов дела, заявитель зарегистрирован в ЕГРЮЛ 10.03.2010 в МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу.

Заявитель является правообладателем комбинированного словесно-изобразительного товарного знака (знака обслуживания), свидетельство № 409186 выданного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам на основании заявки от 03.12.2008 № 2008737560.

Комбинированный словесно-изобразительный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров, относящихся к 19 классу Международной классификации товаров и услуг, включающее различные строительные материалы и изделия.

Таким образом, заявитель является обладателем исключительных прав на комбинированный словесно-изобразительный товарный знак (знак обслуживания), свидетельство № 409186.

Заявитель начал осуществлять коммерческую деятельность на территории Новгородской области с начала 2012 г.

Коммерческую деятельность заявитель осуществлял на территории Новгородской области через своих агентов, на основании заключенных с ними агентских договоров. Агентами заявителями являлись ООО «Эко-Сити-Инвест», ООО «Эко-Сити».

Согласно информации, представленной заявителем, ООО «Эко-Сити-Инвест» входит в одну группу лиц ООО «Инновационные промышленные решения».

ООО «Эко-Сити-Строй» зарегистрировано в ЕГРЮЛ 04.03.2013 за номером № 1135321001200 в МИФНС по Новгородской области.

01.03.2013 между ООО «Эко-Сити» и ООО «Эко-Сити-Строй» было заключено дистрибьюторское соглашение № Д-01-03-13.

Согласно п. 1.1. Соглашения Принципал (ООО «Эко-Сити») поручает Дистрибьютору (ООО «Эко-Сити-Строй»), а Дистрибьютор на условиях настоящего соглашения принимает поручение Принципала систематически и на постоянной основе совершать действия, направленные на маркетинг и продажу товара на территории дистрибуции, и имеющие целью достичь максимального и устойчивого роста продаж товара.

Кроме того, согласно п. 5.1. Соглашения установлено, что ничто установленное настоящим соглашением не должно истолковываться как передача полностью или в какой-то части дистрибьютору прав на товарные знаки, технологию производства и монтажа товара. Дистрибьютор обязуется незамедлительно уведомить принципала о любом случае нарушения прав принципала.

Из представленных материалов следует, что ООО «Эко-Сити-Строй» незаконно использовал принадлежащей заявителю товарный знак в своей деятельности, на документации, связанной с введением услуг в гражданский оборот, в предложениях о выполнении работ, оказании услуг, в объявлениях, на вывесках, в рекламе, в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации в отношении следующих услуг: проектирование и строительство малоэтажных зданий, продажа сэндвич-панелей.

В качестве доказательств заявитель представил фотографии обозначения «есосити», используемого ООО «Эко-Сити-Строй» при осуществлении хозяйственной деятельности, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 409186, принадлежащего заявителю.

Согласно пояснениям ООО «Эко-Сити-Строй», представленных письмом от 15.04.2014 № 01, ООО «Эко-Сити-Строй» заключило соглашение с ООО «Эко-Сити» о продвижении товара ООО «Эко-Сити» на территории Новгородской области. При этом была достигнута устная договоренность об использовании компанией ООО «Эко-Сити-Строй» логотипа, который использует ООО «Эко-Сити» для продвижения компании на территории Новгородской области. При этом не была представлена информация о юридических особенностях используемого компанией логотипа, а также, что он зарегистрирован в качестве товарного знака третьим юридическим лицом.

07.02.2014 ООО «Эко-Сити» в одностороннем порядке приняло решение о расторжении соглашения с ООО «Эко-Сити-Строй», о чем оповестило его заказным письмом, которое было получено 24.02.2014, и в связи с прекращением соглашения ООО «Эко-Сити-Строй» должно было принять решение об отказе использования обозначения «есосити».

Таким образом, ООО «Эко-Сити-Строй» нарушал исключительные права заявителя, незаконно используя принадлежащий заявителю зарегистрированный товарный знак № 409186 в своей деятельности.

Использование товарного знака третьими лицами недопустимо иначе, как путем заключения лицензионного соглашения в соответствии со ст. 1489 ГК РФ.

ООО «Эко-Сити-Строй» не заключало лицензионных соглашений ни с одним лицом и заявитель не давал ООО «Эко-Сити-Строй» никакого разрешения на использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным

знаком по свидетельству № 409186.

Свидетельством № 409186 с приоритетом от 03.12.2008 и выпиской из ЕГРЮЛ по состоянию на 19.01.2014 в отношении заявителя, а также выпиской из ЕГРЮЛ по состоянию на 20.03.2014 в отношении ООО «Эко-Сити-Строй» о его создании подтверждается, что исключительное право заявителя на товарный знак возникло ранее, нежели исключительное право ООО «Эко-Сити-Строй» на обозначение «есосити», которое было создано 04.03.2013.

Согласно письму заявителя от 14.05.2014 вх. № 4069, в сети «Интернет» ООО «Эко-Сити-Строй» указывает список домов, которые были построены им, стоимость строительства домов и материалов составляет 13 160 000 рублей, данные дома ООО «Эко-Сити-Строй» были построены в период незаконного использования товарного знака, принадлежащего заявителю.

Согласно части 2 статьи 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Таким образом, упущенная выгода заявителя составляет 13 160 000 рублей и складывается из стоимости строительства тех домов, которые были не построены заявителем в связи с тем, что покупатели домов, ошибочно полагая, что ООО «Эко-Сити-Строй» является официальным представителем торговой марки Эко-Сити, заказывали строительство домов и материалы у ООО «Эко-Сити-Строй».

Согласно п. 2.3 устава ООО «Инновационные промышленные решения», утвержденного решением № 1 учредителя от 25.02.2010, заявитель осуществляет полный комплекс строительных, общестроительных, строительного-монтажных, ремонтных, ремонтно-реставрационных и пуско-наладочных работ, производство изделий из дерева.

Коммерческую деятельность заявитель осуществлял через своих агентов, на основании заключенных с ними агентских договоров. Агентами заявителями являлись ООО «Эко-Сити-Инвест», ООО «Эко-Сити».

Согласно выписки из ЕГРЮЛ от 05.05.2010 № 75104А/2010 одними из видов экономической деятельности ООО «Эко-Сити-Инвест» являются производство деревянных строительных конструкций, производство общестроительных работ, производство прочих строительных работ.

В соответствии с агентским договором от 01.01.2012, заключенным между заявителем и ООО «Эко-Сити-Инвест», последний принял на себя обязательства за вознаграждение совершать от своего имени, но за счет средств заявителя комплекс юридических и фактических действий, направленных на сборку, установку и реализацию домокомплектов по проектам заявителя и из предоставленных последним материалов на территории Новгородской области.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 25.07.2014 одними из видов экономической деятельности ООО «Эко-Сити» являются производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, производство прочих строительных работ, производство отделочных работ.

Кроме того, ООО «Эко-Сити» имеет сайт в общем доступе в сети

«Интернет» по адресу <http://www.eco-city.spb.ru/contacts/about.html>, которым могли воспользоваться любые заинтересованные лица, в том числе проживающие на территории Новгородской области для приобретения услуг ООО «Эко-Сити».

Коммерческую деятельность ООО «Эко-Сити-Строй» начало осуществлять 25.04.2013.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ от 03.04.2014 № 64, одними из видов экономической деятельности ООО «Эко-Сити-Строй» являются строительство зданий и сооружений, в качестве дополнительных видов деятельности указаны, в частности: производство изоляционных работ, производство прочих строительных работ, производство столярных и плотничных работ, производство общестроительных работ, устройство покрытий зданий и сооружений, устройство покрытий полов и облицовка стен, производство прочих отделочных и завершающих работ, производство штукатурных работ.

Кроме того, предметом договоров, заключенных ООО «Эко-Сити-Строй» с покупателями, также являются строительные работы по возведению жилых домов.

Таким образом, заявитель и ООО «Эко-Сити-Строй» выполняют строительные работы по возведению домов, то есть продуктовыми границами рассматриваемого рынка являются строительные работы по возведению домов.

Каких-либо доказательств наличия оснований совместного использования товарного знака, принадлежащего заявителю, ООО «Эко-Сити-Строй» не представлено и в.

Кроме того, согласно п. 5.1. Соглашения установлено, что ничто установленное настоящим соглашением не должно истолковываться как передача полностью или в какой-то части дистрибьютору прав на товарные знаки, технологию производства и монтажа товара. Дистрибьютор обязуется незамедлительно уведомить принципала о любом случае нарушения прав принципала.

Оценив соответствующие временной интервал (период 2013-2014 годы), продуктовые и географические границы обращения товаров (работ, услуг), следует сделать вывод о том, что заявитель и ООО «Эко-Сити-Строй» являются конкурентами на товарных рынках Российской Федерации, в том числе на рынке строительных работ по возведению домов в Новгородской области.

Из письма Роспатента от 24.04.2014 № 02/24-4679/41 следует, что изображения наружных рекламных вывесок являются сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 409186, поскольку ассоциируются с ним в целом в силу фонетического и графического сходства словесных элементов «есо city»/«есосcity», сематического и фонетического тождества словесных элементов «Дом в гармонии с природой» и сходства изобразительных элементов в виде листа клена.

На изображении распечатки с сайта ООО «Эко-Сити-Строй» идентифицируется, в том числе:

* словесное обозначение СК «Эко-Сити-Строй», расположенное в заголовке окна сайта, которое является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 409186, поскольку ассоциируется с ним в целом в силу фонетического сходства словесных элементов СК «Эко-Сити-

Строй»/«есосити»;

* комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ЭКОСИТИ» и изобразительный элемент в виде кленового листа, расположенное в информационном окне сайта, которое является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 409186, поскольку ассоциируется с ним в целом в силу фонетического сходства словесных элементов «ЭКОСИТИ»/«есосити» и сходства изобразительных элементов в виде листа клена.

В связи с прекращением соглашения после 24.02.2014 ООО «Эко-Сити-Строй» отказалось от использования обозначения «есосити» и произвела переименования «есосити» на «Эко-Сити», а затем на «ЭкоСИП».

Однако, из письма Роспатента от 11.06.2014 № 02/24-7314/41 следует, что комбинированное обозначение со словесным элементом «ЭКО СИП» с изобразительным элементом в виде кленового листа является сходным до степени смешения с комбинированным товарным знаком по свидетельству № 409186, поскольку ассоциируется с ним в целом в силу сходства изобразительных элементов в виде кленовых листочков, а также сходства части букв в словесных элементах «ЭКО СИП» и «есосити», а также надписи «изготавливаем панели SIP из немецких комплектующих» «панели изготовлены из автоматизированной линии» и печать, содержащая изображение кленового листа и словесное обозначение «Эко-Сити-Строй» является сходным до степени смешения с комбинированным товарным знаком по свидетельству № 409186 в силу фонетического, семантического сходства словесных элементов «Эко-Сити-Строй» и «есосити», графического сходства изобразительных элементов в виде кленовых листочков, а также сходного композиционного расположения элементов.

Таким образом, ООО «Эко-Сити-Строй» и после переименования продолжал нарушать исключительные права заявителя, незаконно используя принадлежащий заявителю зарегистрированный товарный знак № 409186 в своей деятельности.

При таких обстоятельствах комиссия полагает, что использование хозяйствующим субъектом - ООО «Эко-Сити-Строй» в нарушение законодательства РФ, обычаев делового оборота, требований добропорядочности, разумности и справедливости обозначение «есосити» сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 409186 в целях получения преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, что могло причинить убытки хозяйствующему субъекту – конкуренту либо могло нанести вред его деловой репутации, в силу пункта 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции является признаком недобросовестной конкуренции, что является нарушением пункта 4 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции и приводит к ущемлению интересов покупателей воды.

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

РЕШИЛА:


1. Признать в действиях (бездействии) ООО «Эко-Сити-Строй» нарушение пункта 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившееся в продаже, обмене или ином введении в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг.

2. Выдать ООО «Эко-Сити-Строй» предписание о прекращении недобросовестной конкуренции и с этой целью прекратить использование обозначения «есосcity» сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 409186 в коммерческой деятельности, при осуществлении видов деятельности, аналогичным видам деятельности, осуществляемых ООО «Инновационные промышленные решения».

Председатель Комиссии

 О.С. Виниченко

Члены Комиссии

 И.В. Бунин

 А.И. Крапивин

Решение может быть обжаловано в течении трёх месяцев со дня его принятия в арбитражный суд.

Датой изготовления решения в полном объеме считается дата его принятия.

