Резолютивная часть решения оглашена 19 декабря 2017г.

В полном объеме решение изготовлено 25 декабря 2017г.

Комиссия Тульского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства, рассмотрев дело № 02-02/01-2016 возбужденное по признакам ООО «Авангард» (ИНН 7107035390, ОГРН 1027100973316, г. Тула, ул. Академика Павлова, д. 34-В) пункта 1 статьи 14. Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции (далее – Федеральный закон «О защите конкуренции»), в отсутствие законных представителей ООО «Авангард», ЗАО «Булочно–кондитерский комбинат «Коломенский» (далее – ЗАО «БКК «Коломенский»), уведомленных надлежащим образом (уведомления о вручении от 10.11.2017г.),

УСТАНОВИЛА:

10 декабря 2015 года в Управление Федеральной антимонопольной службы по Тульской области поступило заявление ЗАО «БКК «Коломенский» о нарушении его исключительных прав ООО «Авангард» путем использования в производстве и реализации хлебобулочной продукции – хлеба «Семейный» товарного знака «Семейный», зарегистрированного за Заявителем.

Частью 1 статьи 1225 Гражданского кодекса РФ определено, что товарные знаки и знаки обслуживания являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальная собственность).

В соответствии с частью 1 статьи 1477 Гражданского кодекса РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Статьей 1479 Гражданского кодекса РФ определено, что на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Товарный знак (знак обслуживания) «Семейный» является зарегистрированным товарным знаком (знаком обслуживания) ЗАО БКК «Коломенский», что подтверждается свидетельством Роспатента № 440277, выданным Федеральным службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент), на основании заявки Общества № 2010714150 от 29.04.2010 (срок действия регистрации истекает 29.04.2020г.).

Согласно статье 1482 Гражданского кодекса РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие

обозначения или их комбинации.

Статьей 1484 Гражданского кодекса РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии с статьей 1229 Гражданского кодекса РФ любым, не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

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 результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим кодексом, другими законами (часть 1 статьи 1229 Гражданского кодекса РФ).

Исходя из части 2 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, 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 (часть 1 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ).

В приложении к свидетельству № 440277 на товарный знак «Семейный» указаны классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг, в отношении которых он (товарный знак) зарегистрирован:

30-ароматизаторы; ароматизаторы (за исключением эфирных масел) бадьян; бисквиты; бриоши; булки; ванилин (заменитель ванили); вафли; вермишель; вещества ароматические кофейные; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для пищевого льда; вода морская (для приготовления пищи); глюкоза пищевая; горчица; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; заменители кофе; заменители кофе растительные; изделия кондитерские; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские желеобразные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; йогурт замороженный; каперсы; карамели; каш молочные; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; кофе; кофе-сырье; крахмал пищевой; крекеры; крупа кукурузная; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; куркума пищевая; кускус; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; мальтоза; мамалыга; марципаны; мед; молочко маточное пчелиное (за исключением используемого для медицинских целей); мука; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; настои нелекарственные; овес дробленный; овес очищенный; орех мускатный; пастилки (кондитерские изделия); патока; перец; петифурь; печенье; помадки (кондитерские изделия); попкорн; пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты мучные; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; резинки жевательные (за исключением используемой для медицинских целей); рис; сахар; семя анисовое; сладости; сода пищевая; солод; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; таблетки дрожжевые (за исключением используемых для лечебных целей); тапиока; торты фруктово-ягодные; травы огородные консервированные (специи); украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; уксус; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья из зерновых продуктов; цикорий; чай; чай со льдом; шоколад; экстракт солодовой; эссенции пищевые (за исключением эфирных эссенций и эфирных масел).

Таким образом, ЗАО БКК «Коломенский», являясь правообладателем товарного знака «Семейный», вправе по своему усмотрению использовать его при производстве и реализации любых из вышеперечисленных товаров.

На протяжении 10 лет ЗАО БКК «Коломенский» производит и реализует хлебобулочные и кондитерские изделия с наименованием «Семейный»,

частности на территории г. Тулы и Тульской области Общество поставяло вафельные торты «Семейный», реализуемые в сетевых и розничных магазинах области через дистрибьютера - индивидуального предпринимателя Корнеев Л.В. (товарные накладные от 17.01.2015г. № 29317; 13.03.2015г. № 134641 03.04.2015г. № 176798; 22.05.2015г. № 279733; 05.06.2015г. № 309520; 18.06.2015г. № 338433; 26.06.2015г. № 356228; 14.08.2015г. № 466872; 01.09.2015г. № 508745 24.09.2015г. № 563691; 06.11.2015г. № 671458; 04.12.2015г. № 743097; 18.12.2015г. № 779336).

В 2015г. ЗАО БКК «Коломенский» выявлен факт незаконного использования ООО «Авангард» товарного знака «Семейный» в производстве и реализации хлебобулочной продукции - хлеб «Хлеб «Семейный» с семенами подсолнечника (товарные накладные от 01.02.2015г. № ЦБ0019699; 01.02.2015г. № ЦБ0019739; 01.02.2015г. № ЦБ0019754; 01.02.2015г. № ЦБ0019791; 01.02.2015г. № ЦБ0019822 01.02.2015г. № ЦБ0020038; 10.06.2015г. № П-0049327; 22.06.2015г. № П-0052619; 22.06.2015г. № П-0052620; 22.06.2015г. № П-0052775; 22.06.2015г. № П-0052678 23.06.2015г. № П-0053111; 23.06.2015г. № П-0053168; 15.11.2015г. № П-0094401 01.12.2015г. № ЦБ0253589; 30.12.2015г. № П-0107430; 31.12.2015г. № П-0107679; 31.12.2015г. № П-0107762).

15.12.2015г. на официальном сайте ООО «Авангард» (<http://www.avangardhlebu.ru>), в разделе продукция «Хлеб ржано-пшеничный» размещалась информация о реализации Обществом товара «Хлеб «Семейный» (с семенами подсолнечника)».

В том же году ООО «Авангард» стало лауреатом Всероссийского конкурса «10 Лучших товаров России» в номинации «Продовольственные товары» «Изделия хлебобулочные из смеси ржаной и пшеничной муки: «хлеб «Семейный» (диплом № 2015710100101).

Статьей 1515 Гражданского кодекса РФ определено, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения. 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.

При анализе вопроса о том, является ли конкретное совершение лицом действие актом недобросовестной конкуренции, подлежат учету не только

указанные законоположения, но и положения [статьи 10bis](#) Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в силу которых акты недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Пунктом 2 [статьи 10bis](#) Парижской конвенции установлено, что подлежит запрету:

- 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;
- 2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;
- 3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Обозначение «Семейный», используемое ООО «Авангард», является сходным до степени смешения с товарным знаком «Семейный», правообладателем которого является ЗАО БКК «Коломенский», ввиду следующего:

- товарный знак «Семейный» зарегистрирован в отношении 30 класса МКТУ хлебобулочные изделия/кондитерские изделия, соответственно любое его незаконное использование в отношении указанных товаров/услуг образует недобросовестную конкуренцию;
- обозначение «Семейный» является основным элементом этикетки хлеба производимого и реализуемого ООО «Авангард», поскольку именно данное обозначение взято в кавычки, написано крупным текстом, дополнительные элементы – «с семенами подсолнечника» выполнены шрифтом значительно меньше основного, а в некоторых случаях дополнительный элемент («семенами подсолнечника») употребляется в скобках.
- ООО «Авангард» акцентирует внимание на различиях этикеток хлебобулочной продукции - «Хлеб «Семейный» с семенами подсолнечника и товарного знака «Семейный», принадлежащего ЗАО БКК «Коломенский» при этом упуская из виду, что правовая охрана предоставляется не этикетке, ни изобразительному элементу, а словесному обозначению состоящему из слова «Семейный»;
- Товарный знак «Семейный», правообладателем которого является ЗАО БКК «Коломенский», и обозначение «Хлеб «Семейный», используемое ООО «Авангард», имеют сематическое и звуковое сходство.

Согласно части 7 статьи 1252 Гражданского кодекса РФ в случаях, когда нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признано в установленной порядке недобросовестной конкуренцией, защита нарушенного

исключительного права может осуществляться как способами предусмотренными настоящим Кодексом, так и в соответствии с антимонопольным законодательством.

В соответствии с пунктом 16 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011г. № 1 «О некоторых вопросах применения особенной части Кодекса РФ об административных правонарушениях» в статье 14 Закона о защите конкуренции приведен открытый перечень действий, являющихся недобросовестной конкуренцией.

Подпунктом 9 статьи 4 Федерального закона «О защите конкуренции» установлено, что недобросовестной конкуренцией являются 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, причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

ЗАО БКК «Коломенский» и ООО «Авангард» являются конкурентами, поскольку осуществляют деятельность на одних товарных рынках – торговля оптова сахаром, шоколадом и кондитерскими изделиями (код ОКВЭД 46.36), производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения (код ОКВЭД 10.71), производство сухарей, печенья прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения (код ОКВЭД 10.72).

В соответствии со статьей 14.5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, в частности, продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг.

09.02.2016г. в отношении ООО «Авангард» возбуждено настоящее дело по признакам нарушения Обществом статьи 14.5 Федерального закона «О защите конкуренции».

Между тем, согласно разъяснениям ФАС России от 24.03.2017г. № АК/19028/1 нарушение прав правообладателя путем использования обозначений сходных с зарегистрированными средствами индивидуализации (товарными знаками, фирменными наименованиями), либо не подлежащими специальной регистрации (коммерческими обозначениями) до степени смешения, подлежит квалификации по пункту 1 статье 14.6 Федерального закона «О защите конкуренции».

Исходя из изложенного действия ООО «Авангард» по использованию обозначения «Семейный» сходного до степени смешения с товарным знаком «Семейный», принадлежащего правообладателю ЗАО БКК «Коломенский»

подлежат перекалфикации со статьи 14.5 на пункт 1 статьи 14. Федерального закона «О защите конкуренции», в соответствии с которым не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе: незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку, фирменному наименованию, коммерческому обозначению, наименованию места происхождения товара хозяйствующего субъекта-конкурента либо сходного с ними до степени смешения, путем его размещения на товарах, этикетках, упаковках или использования иным образом в отношении товаров, которые продаются либо иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также путем его использования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая размещение в доменном имени и при других способах адресации.

В связи с обращением ООО «Авангард» с иском о прекращении нарушения интеллектуальных прав о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 440277 в отношении части товаров 3 класса МКТУ – булрики, крекеры, сухари, хлеб, хлеб из пресного теста указанных в Свидетельстве и Государственном реестре товарных знаков РФ (дело СИП-6/2016), рассмотрение настоящего дела было приостановлено до вступления в законную силу вышеуказанного решения Суда по интеллектуальным правам.

Согласно вступившему в силу решению Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-6/2016 от 10.03.2016г., требование ООО «Авангард» удовлетворено частично, досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству РФ № 440277 в отношении части товаров 30-го класса МКТУ, а именно: «сухари, крекеры», в остальной части требований – отказано.

Определением от 22.09.2017г. (исх. 2/4688) рассмотрение данного дела возобновлено.

В ходе рассмотрения настоящего дела Комиссия установила, что в 2015г. ООО «Авангард» незаконно использовало обозначение «Семейный» тождественное товарному знаку «Семейный», принадлежащего его конкуренту правообладателю ЗАО БКК «Коломенский», размещения его на товарах, этикетках, упаковках (хлеб «Хлеб «Семейный» с семенами подсолнечника) используя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (15.12.2015г. на официальном сайте ООО «Авангард» (<http://www.avangardhleb.ru>)) вследствие чего потребители данного товара могли быть введены в заблуждение, а правообладателю причинены убытки, которые по данным последнего составили 103 000 000 рублей.

Вышеуказанные действия ООО «Авангард» являются актом недобросовестной конкуренции, запрет на которые установлен пунктом 1 статьи 14.

Федерального закона «О защите конкуренции». Комиссия признает ООО «Авангард» нарушившим в вышеуказанный период требования антимонопольного законодательства.

16.10.2017г. (вх. 4932) ЗАО БКК «Коломенский» представлены пояснения, согласно которым Общество считает в настоящее время исчерпанными разногласия между ним и ООО «Авангард».

Учитывая изложенное, Комиссия приходит к выводу о нецелесообразности выдачи ООО «Авангард» предписания о прекращении нарушения.

01.11.2017г. всем лицам, участвующим в деле, направлено заключение по обстоятельствам дела № 02-02/01-2016 (исх.2/5351 от 03.11.2017г.) согласно статье 48.1 Федерального закона «О защите конкуренции».

Со стороны указанных лиц в адрес Управления (Комиссии по рассмотрению настоящего дела) письменные пояснения, возражения, дополнительные доказательства не поступали.

Руководствуясь статьёй 23, частью 1 статьи 39, частями 1 – 4 статьи 41, статье 49 Федерального закона «О защите конкуренции», Комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать ООО «Авангард» нарушившим пункт 1 статьи 14.6 Федерального закона «О защите конкуренции», выразившегося в незаконном использовании обозначения «Семейный», тождественного товарному знаку «Семейный» принадлежащего его конкуренту - правообладателю ЗАО БКК «Коломенский» размещении его на товарах, этикетках, упаковках (хлеб «Хлеб «Семейный» с семенами подсолнечника»), использовании в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2. В связи с прекращением нарушения пункта 1 статьи 14.6 Федерального закона «О защите конкуренции» ООО «Авангард» предписание не выдавать.

3. Материалы дела передать уполномоченному должностному лицу Тульского УФАС России для рассмотрения вопроса о привлечении ответственного должностного лица ООО «Авангард» к административной ответственности по части 2 статьи 14.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

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

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