

Справка по судебной защите исключительных прав АО «Кимрская фабрика им.Горького» на товарные знаки.

1. В соответствии с извещением о проведении запроса котировочных цен, размещенном на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» <http://zakupki.rosatom.ru>, номер закупки 100226/0491/082 и протоколом оценки и рассмотрения котировочных заявок от 17.03.2010 г., ФГУП «ПО Маяк» заключило договор поставки № 994-юр от 19.03.2010 г. с ответчиком ООО «Семиречье», как победителем запроса котировок цен на закупку товара с наименованием «Респиратор ШБ-1 «Лспесток-40» в количестве 100 000 шт. и «Респиратор ШБ-1 «Лепесток — 200» в количестве 200 000 шт. на сумму в 2 250 000 руб. 26.03.2010 ОАО «Кимрская фабрика им.Горького» обратился в адрес ООО «Семиречье» с письменным требованием не допускать нарушения исключительных прав ОАО «Кимрская фабрика им. Горького» на использование товарного знака «Респиратор «ЛЕПЕСТОК». Но положительных результатов данное обращение не принесло.

В результате нашего обращения в адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области и административного расследования по делу № 10-01-14-02/512 от 17.12.2010 было установлено, что продукция, выпускаемая ООО «Семиречье» с наименованием «ЛЕПЕСТОК» введена в оборот, что подтверждается договором поставки от 19.03.2010 № 994-юр, заключенным по итогам проведения закупки на право заключения договора на поставку респираторов (респираторы ШБ-1 «Лепесток-40» и респираторы «Лепесток-200») для нужд ФГУП «ПО «МАЯК», а также другими договорами, заключенными ООО «Семиречье» с различными контрагентами: договор от 11.01.2009 г. № 1509, договор от 17.12.2008 г. № 08/2009, договор поставки от 01.06.2009 г. № 16 2009, договор от 17.12.2009 г. № 07/2009, договор от 17.12.2008 г. № 092009. В указанном решении установлено, что действия ООО «Семиречье» по реализации продукции с использованием зарегистрированного товарного знака «ЛЕПЕСТОК» могли причинить убытки законному правообладателю данного товарного знака в виде неполученной прибыли от реализации данной продукции. В результате решением УФАС по Волгоградской области по делу № 10-01-14-02/512 от 17.12.2010 ООО «Семиречье» выдано предписание о прекращении реализации продукции с использованием товарного знака «ЛЕПЕСТОК». Кроме того, по указанным фактам, Арбитражным судом Волгоградской области установлено, что действия ООО «Семиречье» по реализации продукции (респираторов) с использованием товарного знака «ЛЕПЕСТОК» могли причинить убытки законному правообладателю данного товарного знака в виде не полученной прибыли от реализации данной продукции. В ходе судебного разбирательства ответчик ООО «Семиречье» сменило наименование на ООО «Вектор». В результате 14.11.2011 г. было вынесено решение о взыскании с ООО «Вектор» в пользу ОАО «Кимрская фабрика им. Горького» 2250000 рублей в качестве компенсации за незаконное использование товарного знака, а кроме того судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 34 250 рублей. Данное судебное решение вступило в законную силу. ООО «Вектор» от выплаты компенсации уклонилось. В связи с этим, инициирована процедура по принудительному взысканию указанной суммы в рамках исполнительного производства органов ФСПП России. В настоящее время ведется исполнительное производство.

2. 28.10.2010 г. сотрудниками ОАО «Кимрская фабрика им. Горького» в гипермаркете «Перекресток» (ЗАО ТД «Перекресток», г. Москва), расположенном по адресу: г.Тверь, ул.Коминтерна, д.20, корп.1, был выявлен факт розничной продажи респираторов «Лепесток», производства – КНР, обладающих признаками контрафактности. По данному факту было проинформировано УВД Тверской области МВД России. В результате проверки сотрудниками ЦБППР и ИАЗ УВД Тверской области в отношении ЗАО ТД «Перекресток» было инициировано административное расследование. 21.02.2011 г. на основании материалов ЦБППР и ИАЗ УВД Тверской области Арбитражный суд г.Москва вынес решение о привлечении ЗАО ТД «Перекресток» к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ в виде административного штрафа в сумме ООО «Семиречье» 30 000 рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака «респиратор «ЛЕПЕСТОК». Решение суда вступило в законную силу.

3. 24.11.2010 г. в адрес ОАО «Кимрская фабрика им. Горького» поступило письмо Тверской таможни №24-11/12769 о возможном перемещении товаров (респираторов «Лепесток»), обладающих признаками контрафактности. Так, 25.08.2009 г. ООО «Премиум» (г.Москва) заключило внешнеторговый контракт №CHN/125/08 с «Nanjing Safetops Industries Ltd» (Китай) на поставку в адрес ООО «Премиум» товаров из Китая согласно спецификации. Во исполнение заключенного контракта ООО «Премиум» ввезло на таможенную территорию РФ и 09.11.2012 г. подало в Тверскую Таможню ГДТ № 10115062/091110/0005860 на товары в ассортименте, в том числе на товар №4, заявленный как «Готовые изделия текстильные – Респираторы «Лепесток» без сменных фильтров, с клапаном для защиты от строительной пыли (артикулы 892385 в количестве 26400 шт. 892395 в количестве 14000 шт.) Данная продукция была изъята из оборота таможенными органами. В отношении ООО «Премиум» Московской Таможней было проведено административное расследование по ст. 14.10 КоАП РФ, и составлен протокол об административном правонарушении. Кроме того, 29.08.2011 г. принято решение Арбитражного суда г.Москвы об удовлетворении заявления Московской таможни (заявитель) о привлечении ООО «Премиум» к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.10 КоАП РФ, судом наложен штраф в размере 30000 (тридцати тысяч) рублей и конфискованы предметы, содержащие незаконное воспроизведение товарного знака, указанные в составленном Московской таможней акте изъятия товаров от 23.12.2010 г. Данное решение вступило в законную силу.

4. Из открытых источников специалистами ОАО «Кимрская фабрика им. Горького» (официальный сайт Госкорпорации «Росатом» <http://zakurki.rosatom.ru>), был выявлен факт незаконного использования товарного знака «Лепесток» со стороны ООО «Проттон» (г. Москва, член Ассоциации «СИЗ»), выразившееся в поставке респираторов «Лепесток» в ФГУП «Горно-химический комбинат» (г.Железнодорожск Красноярского края), что было в последующем подтверждено договором поставки от 01.08.2010 г. № 01-03-10/698/796. Согласно данного договора ООО «Проттон» реализовало ФГУП «Горно-химический комбинат» товар – респираторы индивидуальной защиты, с наименованием «Респиратор ШБ-1 «Лепесток-200» в индивидуальной бумажной упаковке» в количестве 147 777 штук, респиратор «Лепесток-40» в количестве 2 050 штук, Респиратора лепесток «А» («АПАН») в количестве 1 500 штук. На неоднократные устные обращения и разъяснения о недопустимости нарушения исключительных прав ОАО «Кимрская фабрика им. Горького» на товарный знак «респиратор «ЛЕПЕСТОК» специалисты ООО «Проттон» не реагировали. В связи с этим по данному факту 17.08.2010 г. ОАО «Кимрская фабрика им. Горького» обратилось в адрес УФАС России по г.Москве в связи с нарушением ООО «Проттон» антимонопольного законодательства Российской Федерации, выразившегося в указанном факте использовании товарного знака (знака обслуживания) «респиратор ЛЕПЕСТОК», правообладателем которого является ОАО «Кимрская фабрика им. Горького», при осуществлении предпринимательской деятельности — производстве и реализации средств индивидуальной защиты. В связи с указанным обращением, УФАС России по г. Москве в отношении ООО «Проттон» возбуждено и рассмотрено дело № 08-01/14-303/10 о нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации от 12.05.2011 вынесено решение. Указанным решением от 12.05.2011 в действиях ООО «Проттон» установлен факт нарушения п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившийся во введении в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих ОАО «Кимрская фабрика им. Горького», а именно, в части введения ООО «Проттон» в оборот товара — респираторов, с использованием товарного знака «респиратор «ЛЕПЕСТОК», правообладателем которого по Свидетельству № 148392 от 29.07.2009, выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, является ОАО «Кимрская фабрика им. Горького». Усмотрев в действиях общества нарушение законодательства о защите конкуренции, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст.14.33 КоАП РФ, антимонопольным органом в отношении ООО «Проттон» 11.11.2011 г. составлен протокол об административном правонарушении №А-156. Постановлением №160 заместителя руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве от 04.05.2012 о наложении штрафа по делу об административном правонарушении №4-14.33-126/77-11 ООО «Проттон» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 14.33 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 руб.

Данное решение Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве вступило в законную силу.

25.05.2012 г. ООО «Проттон» направило в Арбитражный суд города Москвы заявление об оспаривании решения Управления ФАС по г. Москве о привлечении Общества к административной ответственности с привлечением к участию в деле ОАО «Кимрская фабрика имени Горького». В соответствии с решением суда от 13 августа 2012 года, в удовлетворении требований ООО «Проттон» отказано. Данное решение оставлено без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 декабря 2012 года по делу № А40-73674/2012.5. По итогам рассмотрения заявления в УФАС по г. Москве о привлечении ООО «Проттон» к административной ответственности, в Арбитражный суд города Москвы было направлено исковое заявление о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав ОАО «Кимрская фабрика имени Горького» на товарный знак «Респиратор «Лепесток». По итогам рассмотрения дела в решении от 15 февраля 2013 г. по делу № А40-105467/2012 суд постановил взыскать с ООО «Проттон» компенсацию в размере 2 953 199 рублей. 5. В октябре 2014 года ОАО «Кимрская фабрика им. Горького» обратилось в Саратовское УФАС с заявлением о недобросовестной конкуренции со стороны ООО «Ренион-Сар», выразившейся в неправомерном введении в гражданский оборот продукции, маркированной товарным знаком Респиратор»Лепесток», что является нарушением ст.14 Федерального закона «О защите конкуренции». Основанием обращения послужили результаты открытого запроса предложений на поставку средств защиты органов дыхания для нужд филиалов ОАО «МРСК Волги» -ОАО «МРСК Волги»-«Самарские РС» и ОАО «МРСК Волги»-«Пензаэнерго» (закупка 146313). По лоту № 96 данной закупки в качестве предлагаемого к поставке товара указано наименование «Респиратор»Лепесток».

Победителем открытого запроса предложений на поставку средств защиты органов дыхания по лоту № 96 было признано ООО «Регион-Сар», предложившее на поставку продукцию «Респиратор»Лепесток» (производитель- ОАО «Моспромцентр») в количестве 311 штук по цене 14 рублей за единицу товара.

В заявлении было обращено внимание УФАС на то, что ООО «Регион-Сар» не является правообладателем товарного знака по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 148392, правом на его использование не наделялось, ранее у правообладателей товарного знака продукцию не приобретало.

Обозначение «Респиратор Лепесток» является зарегистрированным товарным знаком. ОАО «Кимрская фабрика имени Горького» является единственным правообладателем исключительных прав на указанный товарный знак (свидетельство № 148392, запись внесена в государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ от 29.07.2009).

Комиссией Саратовского УФАС в ходе рассмотрения материалов дела было установлено, что действия ООО «Регион-Сар» выразившиеся в закупке и реализации респираторов ШБ-! «Лепесток» не являются нарушением п.4 ч.1 ст. 14 Федерального закона «О защите конкуренции», так как общество не вводило первым в гражданский оборот данный товар.

В тоже время, установлено, что ОАО «Моспромцентр» (ИНН: 7725721933, 115432, г.Москва, 2-й Кожуховский проезд, д.25), реализовав партию средств индивидуальной защиты органов дыхания, а именно респираторов ШБ-1»Лепесток», не имея права на использование товарного знака «Респиратор»Лепесток» (свидетельство на товарный знак №148392), первым ввело в оборот товар с незаконно использованными результатами интеллектуальной деятельности.

На основании рассмотренных материалов дела Комиссия Саратовского УФАС России решением № 5-13/03 от 17.09.2015 года постановила:

Рассмотрение дела в отношении ООО «Регион-Сар» прекратить в связи с отсутствием нарушения антимонопольного законодательства в рассматриваемых комиссией действиях.

Признать ОАО «Моспромцентр» (ИНН: 7725721933, 115432, г.Москва, 2-й Кожуховский проезд, д.25) нарушившим п.4 ч.1 ст.14 Федерального закона от 07.206 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Выдать ОАО «Моспромцентр» (ИНН: 7725721933, 115432, г.Москва, 2-й Кожуховский проезд, д.25) предписание о прекращении недобросовестной конкуренции, а именно: прекратить введение в оборот средств индивидуальной защиты органов дыхания, а именно респиратора с использованием товарного знака «Респиратор»Лепесток» (свидетельство на товарный знак №148392)