



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

13 грудня 2016 р.

Київ

№ 540-р

Про перевірку рішення адміністративної
колегії Рівненського обласного
територіального відділення Антимонопольного
комітету України від 04.05.2016 № 10
у справі № 05-03/4-15

Антимонопольний комітет України, розглянувши подання заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого А. Вовка від 19.09.2016 № 8-01/6401/357-зв та відповідні матеріали,

ВСТАНОВИВ:

До Антимонопольного комітету України надійшла заява уповноваженого представника товариства з обмеженою відповідальністю «Макра Прод Рівне» (далі – ТОВ «Макра Прод Рівне», Заявник, Товариство) (м. Рівне, ідентифікаційний код юридичної особи 39309048) від 08.08.2016 № 08/08-01 (zareєстрована в Комітеті 11.07.2016 за № 8-01/6401) (далі – Заява) про перевірку рішення адміністративної колегії Рівненського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 04.05.2016 № 10 у справі № 05-03/4-15 (далі – Рішення).

Розпорядженням заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 21.07.2016 № 07/195-р Заяву прийнято до розгляду.

Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 26.07.2016 № 15-рп зупинено виконання Рішення до закінчення його перевірки.

У зазначеному Рішенні адміністративна колегія Рівненського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) постановила:

«1. Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю «Макра Прод Рівне» (33023, м. Рівне, вул. Данила Галицького, 25, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39309048) щодо використання без дозволу (згоди) товариства з обмеженою відповідальністю «ДН Класик» (м. Дубно) оформлення упаковки сувенірних наборів цукерок «Петро Дорошенко» та «Іван Мазепа», схожого на оформлення упаковки сувенірного набору цукерок «Тарас Бульба», яке раніше почав використовувати ТОВ «ДН Класик», що може призвести до змішування діяльності ТОВ «Макра Прод Рівне» з діяльністю ТОВ «ДН Класик» порушенням, передбаченим статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

2. За порушення, вказане у пункті 1 Рішення, на товариство з обмеженою відповідальністю «Макра Прод Рівне» накласти штраф у розмірі 41 000 (сорок одна тисяча) гривень.

4. Припинити порушення, вказане у пункті 1 Рішення, шляхом приведення оформлення упаковки сувенірних наборів цукерок «Петро Дорошенко» та «Іван Мазепа» до вимог законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

5. Закрити провадження у справі в частині ознак порушення передбаченого статтею 15¹ Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді поширення інформації, що може ввести в оману, шляхом повідомлення невизначеному колу осіб неповних та неправдивих відомостей, внаслідок обраного способу їх викладення, які можуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання товарів цього суб'єкта господарювання у зв'язку з виконанням рекомендацій».

У Заяві ТОВ «Макра Прод Рівне» зазначило, що не погоджується з Рішенням, оскільки адміністративною колегією Відділення було неповно з'ясовано обставини, які мають значення для справи, щодо пріоритету та правомірності використання Товариством зовнішнього оформлення упаковок сувенірних наборів цукерок «Петро Дорошенко» та «Іван Мазепа», з урахуванням того, що упаковка, яку використовує Товариство, зареєстрована як промисловий зразок.

Крім того, Товариство вважає, що Відділенням під час розгляду справи № 05-03/4-15 було порушено норми процесуального права щодо процедури проведення повторної експертизи під час здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції у цій справі, що призвело до прийняття неправильного рішення, і таким, що підлягає скасуванню.

У зв'язку з наведеним Заявник вважає, що висновок адміністративної колегії Відділення в Рішенні про порушення ТОВ «Макра Прод Рівне» законодавства про захист від недобросовісної конкуренції у вигляді неправомірного використання позначення – оформлення упаковки сувенірних наборів цукерок «Петро Дорошенко» та «Іван Мазепа», схожого на оформлення упаковки сувенірного набору цукерок «Тарас Бульба», яке раніше почало використовувати ТОВ «ДН Класик», що може призвести до змішування діяльності ТОВ «Макра Прод Рівне» з діяльністю ТОВ «ДН Класик», не відповідає дійсним обставинам справи, просить скасувати Рішення і прийняти нове рішення.

На підставі аналізу Рішення та матеріалів справи встановлено наступне.

Як зазначено в Рішенні, розгляд справи № 05-03/4-15 розпочато за заявою товариства з обмеженою відповідальністю «ДН Класик» і товариства з обмеженою відповідальністю «Прод Майстер» (м. Рівне) (зареєстрована у Відділенні 03.03.2015 за № 01/32-263) про недобросовісну конкуренцію в діях ТОВ «Макра Прод Рівне» під час виробництва та реалізації сувенірних наборів цукерок «Петро Дорошенко» та «Іван Мазепа».

Відділенням під час розгляду справи № 05-03/4-15 з'ясовано, що ТОВ «ДН Класик» розпочало реалізацію сувенірного набору цукерок «Тарас Бульба» у відповідній упаковці із серпня 2012 року. Розробником упаковки сувенірного набору цукерок «Тарас Бульба» є ТОВ «Каскад».

Єдиним дистриб'ютором сувенірних наборів цукерок «Тарас Бульба» виробництва ТОВ «ДН Класик» є ТОВ «Прод Майстер», яке здійснює розповсюдження на території України та за кордоном продукції цього виробника.

Кожній упаковці продукції притаманне оригінальне зовнішнє оформлення, основний фон, розміщення основних написів та зображень, окремих елементів, шрифту в назві продукції, використання відповідної гамми кольорів, що забезпечує розпізнавальну здатність кожної продукції, визначає оригінальність дизайну етикеток, відрізняє продукцію одного виробника від іншого виробника і виключає їх змішування.

У лютому 2015 року ТОВ «ДН Класик» і ТОВ «Прод Майстер» стало відомо, що ТОВ «Макра Прод Рівне» почало реалізовувати сувенірні набори цукерок «Петро Дорошенко» та «Іван Мазепа» із використанням упаковки, яка є схожою із зовнішнім оформленням упаковки сувенірного набору цукерок «Тарас Бульба» виробництва ТОВ «ДН Класик». Продаж сувенірних наборів цукерок «Петро Дорошенко» та «Іван Мазепа» здійснювався в торговельних підприємствах роздрібної мережі міста Рівного, в яких вже реалізовувались сувенірні набори цукерок «Тарас Бульба» виробництва ТОВ «ДН Класик».

Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, датою запису в указаному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Макра Прод Рівне» зазначено 18.07.2014.

Основними видами діяльності ТОВ «Макра Прод Рівне» і ТОВ «ДН Класик» є посередницька діяльність у торгівлі продуктами харчування, неспеціалізована оптова торгівля, інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, тобто ці товариства є конкурентами.

При цьому ТОВ «ДН Класик» не давало ТОВ «Макра Прод Рівне» будь-якого дозволу (згоди) на використання оформлення упаковки сувенірного набору цукерок «Тарас Бульба», яке воно використовує.

За інформацією, вказаною Товариством у Заяві, розробником та виробником упаковки сувенірних наборів цукерок «Петро Дорошенко» та «Іван Мазепа» у формі книжки також є ТОВ «Каскад».

Отже, Відділенням під час розслідування у справі № 05-03/4-15 встановлено, що до дати державної реєстрації ТОВ «Макра Прод Рівне» як юридичної особи, ТОВ «ДН Класик» близько двох років реалізовувало сувенірні набори цукерок «Тарас Бульба» з відповідним зовнішнім оформленням упаковок.

За результатами аналізу зовнішнього оформлення упаковки сувенірного набору цукерок «Тарас Бульба» виробництва ТОВ «ДН Класик» і зовнішнього оформлення упаковок сувенірних наборів цукерок «Петро Дорошенко» та «Іван Мазепа», які реалізовувало ТОВ «Макра Прод Рівне», адміністративна колегія Відділення дійшла висновку, що оформлення цих упаковок є схожим за загальною композицією (опис схожості в оформленні упаковок сувенірних наборів цукерок «Петро Дорошенко» та «Іван Мазепа» і «Тарас Бульба» наведені в Рішенні).

Присутність у торговельних підприємствах сувенірних наборів цукерок «Петро Дорошенко» та «Іван Мазепа», які реалізовує ТОВ «Макра Прод Рівне», зовнішнє оформлення упаковок яких є схожим з оформленням упаковки сувенірного набору цукерок «Тарас Бульба» виробництва ТОВ «ДН Класик», може призвести до змішування діяльності цих підприємств, оскільки споживач може сплутати продукцію ТОВ «Макра Прод Рівне» з продукцією ТОВ «ДН Класик» і внаслідок цього придбати продукцію ТОВ «Макра Прод Рівне» замість продукції ТОВ «ДН Класик».

Висновок адміністративної колегії Відділення в Рішенні про подібність в оформленні упаковок сувенірних наборів цукерок «Петро Дорошенко», «Іван Мазепа» та сувенірного набору цукерок «Тарас Бульба» підтверджений висновками експертизи науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (висновок № 1052 експертизи об'єктів інтелектуальної власності, складений 18.11.2015, який міститься в матеріалах справи № 05-03/4-15).

У висновках експертизи зазначено:

- сувенірні набори цукерок (коробки) «Петро Дорошенко» та «Іван Мазепа» виробництва ТОВ «Макра Прод Рівне» та сувенірний набір цукерок «Тарас Бульба» виробництва ТОВ «ДН Класик» є однорідними;

- оформлення упаковки (коробок) сувенірних наборів цукерок «Петро Дорошенко» та «Іван Мазепа» виробництва ТОВ «Макра Прод Рівне» є схожим з оформленням упаковки сувенірних наборів цукерок «Тарас Бульба» виробництва ТОВ «ДН Класик» до ступеня змішування;

- використання в господарській діяльності (торгівлі) упаковки сувенірних наборів цукерок «Петро Дорошенко» та «Іван Мазепа» виробництва ТОВ «Макра Прод Рівне» у вигляді, в якому вони надані на дослідження, може призвести до змішування з діяльністю ТОВ «ДН Класик» у частині використання упаковки сувенірних наборів цукерок «Тарас Бульба» виробництва ТОВ «ДН Класик».

Отже, у Рішенні адміністративна колегія Відділення дійшла вірного висновку, що дії ТОВ «Макра Прод Рівне» не можуть бути випадковими й розраховані на створення умов, щоб сплутати продукцію ТОВ «ДН Класик» з продукцією виробництва Заявника під час придбання.

Відповідно до статті 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

Адміністративною колегією Відділення в Рішенні доведено і матеріалами справи № 05-03/4-15 підтверджено, що зовнішнє оформлення упаковок сувенірних наборів цукерок «Петро Дорошенко» та «Іван Мазепа» виробництва ТОВ «Макра Прод Рівне» є схожим із зовнішнім оформленням упаковки сувенірного набору цукерок «Тарас Бульба» виробництва ТОВ «ДН Класик», яке раніше почало використовувати таке зовнішнє оформлення упаковки в господарській діяльності в Україні для індивідуалізації своєї продукції з-поміж інших учасників ринку та на цей час напрацювало відповідну ділову репутацію.

У Заяві ТОВ «Макра Прод Рівне» зазначило, що зовнішнє оформлення упаковок цукерок «Петро Дорошенко» та «Іван Мазепа», яке використовує Товариство, є об'єктом авторського права та права на промисловий зразок (упаковку зареєстровано як промисловий зразок, що підтверджується патентом № 31496), тому не відповідає дійсності висновок адміністративної колегії Відділення в Рішенні стосовно належності ТОВ «ДН Класик» пріоритету на використання форми упаковки як сувенірного набору цукерок.

Вказані заперечення Заявника спростовуються наступним.

Положення статті 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» забезпечують захист від недобросовісної конкуренції у вигляді використання позначень не на підставі охоронного документа, а виходячи з першості (дати початку) використання знака у господарській діяльності, що забезпечують індивідуалізацію суб'єкта господарювання.

Отже, у Рішенні адміністративною колегією Відділення доведено, що ТОВ «Макра Прод Рівне» неправомірно використовувало зовнішнє оформлення упаковок сувенірних наборів цукерок «Петро Дорошенко» та «Іван Мазепа», які реалізовувало ТОВ «Макра Прод Рівне», яке є схожим з оформленням упаковки сувенірного набору цукерок «Тарас Бульба» виробництва ТОВ «ДН Класик».

Отже, адміністративною колегією Відділення в Рішенні доведено, що дії щодо використання ТОВ «Макра Прод Рівне» без дозволу (згоди) ТОВ «ДН Класик» оформлення упаковок сувенірних наборів цукерок «Петро Дорошенко» та «Іван Мазепа» виробництва ТОВ «Макра Прод Рівне», яке є схожим з оформленням упаковки сувенірного набору цукерок «Тарас Бульба», яке раніше почало використовувати в господарській діяльності ТОВ «ДН Класик», без його дозволу (згоди), що може призвести до змішування діяльності ТОВ «Макра Прод Рівне» з діяльністю ТОВ «ДН Класик», є порушенням, передбаченим статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

ТОВ «Макра Прод Рівне» у Заяві зазначає, що Відділення під час розгляду справи № 05-03/4-15 порушило процедуру призначення експертизи у справі, зокрема не обґрунтувало необхідності призначення комісійної експертизи та не визначило виду експертизи (додаткова, повторна), чим позбавило Товариство можливості запропонувати свої питання, обрати експертну установу, при цьому проведення експертизи було доручено недержавній установі, не визначено особу експерта у розпорядженні про проведення експертизи.

Також Заявник зауважує, що комісійна експертиза в цій справі проведена лише в межах дослідження упаковок цукерок без надання всіх матеріалів справи для дослідження їх у сукупності, тому не може вважатись належним доказом у справі.

Під час перевірки Рішення з'ясовано, що згідно з матеріалами справи № 05-03/4-15 з метою встановлення факту подібності в оформленні упаковок сувенірних наборів цукерок «Петро Дорошенко» та «Іван Мазепа», які реалізовує ТОВ «Макра Прод Рівне», та упаковок сувенірних наборів цукерок «Тарас Бульба» виробництва ТОВ «ДН Класик», Відділенням повідомлено сторони у справі про проведення експертизи та запропоновано надати пропозиції щодо кола питань, які доцільно внести на розгляд експертів, установи, якій доцільно доручити проведення експертизи, що підтверджується матеріалами справи № 05-03/4-15.

Стосовно експертної установи, якій доцільно доручити проведення експертизи, ТОВ «Макра Прод Рівне» зазначило, що проведення експертизи необхідно доручити атестованому судовому експерту, що має право проводити експертизи з питань інтелектуальної власності, ТОВ «ДН Класик» – Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Відповідно до Закону України «Про захист економічної конкуренції» та Порядку забезпечення проведення експертизи під час здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 16.01.2013 № 21-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.02.2013 за № 222/22754, у разі необхідності проведення додаткових досліджень, а також у разі суперечливості висновків кількох експертів, орган Антимонопольного комітету України може призначити додаткову або повторну експертизу. Якщо орган Комітету, що призначив експертизу, визнав висновок експерта неповним або неясним, він має право призначити додаткову експертизу, проведення якої доручається тому самому або іншому експерту (експертам) чи експертній установі.

Так, адміністративною колегією Відділення у зв'язку з тим, що висновок № 1781 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності у справі № 05-03/4-15, який складено 27.07.2015 Львівським науково-дослідним інститутом судових експертиз, є неповним з питання, що було визначено для розгляду у розпорядженні адміністративної колегії Відділення про проведення експертизи від 12.05.2015 № 21, зокрема чи є оформлення упаковки сувенірних наборів цукерок виробництва ТОВ «Макра Прод Рівне» схожим з оформленням упаковки сувенірних наборів цукерок виробництва ТОВ «ДН Класик» до

ступеня змішування, не надана оцінка семантичному (змістовному) критерію, для з'ясування фактів, що можуть бути доказами неправомірного використання позначення, було призначено комісійну експертизу з того ж кола питань (розпорядження адміністративної колегії Відділення від 01.09.2015 № 32). Експертною установою визначено науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

При цьому слід зазначити, що законодавством про захист економічної конкуренції не передбачено обов'язок органів Комітету погоджувати зі сторонами у справі особу (експертну установу, експерта), яка буде проводити експертизу.

Враховуючи наведене, твердження ТОВ «Макра Прод Рівне» про порушення адміністративною колегією Відділення норм процесуального права при розгляді справи № 05-03/4-15 підтвердження не знайшли.

Отже, адміністративною колегією Рівненського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України при прийнятті рішення від 04.05.2016 № 10 у справі № 05-03/4-15 доведено обставини, які мають значення для справи і які визнано встановленими; висновки, викладені в рішенні, відповідають обставинам справи; правильно застосовано норми матеріального права та не порушено норм процесуального права.

Тобто, підстави, передбачені статтею 59 Закону України «Про захист економічної конкуренції», для зміни, скасування чи визнання недійсним рішення, відсутні.

Зауважень та пропозицій на подання заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 19.09.2016 № 8-01/6401/357-зв про перевірку Рішення уповноважений представник ТОВ «Макра Прод Рівне» і ТОВ «ДН Класик» Комітету не надали.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтею 57 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктом 45 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

Залишити рішення адміністративної колегії Рівненського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 04.05.2016 № 10 у справі № 05-03/4-15 без змін.

Голова Комітету

Ю. ТЕРЕНТЬЄВ