

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.05.2023 возражение индивидуального предпринимателя Гордеевой Анны Викторовны (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №900669, при этом установила следующее.



Товарный знак с приоритетом от 14.10.2021 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.10.2022 на имя Масловой Натальи Анатольевны, г. Лабинск (далее — правообладатель) за №900669 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, а именно «аренда площадей для размещения рекламы; выписка счетов; демонстрация товаров; оформление витрин; подготовка платежных документов; посредничество коммерческое;

предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

В поступившем возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному знаку ввиду того, что правовая охрана товарного знака нарушает требования пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ИП Гордеева А.В. использует коммерческое обозначение «Мастер Сантехник» с момента ведения деятельности на вывеске магазина;

- согласно судебной практике при сопоставлении товарного знака и коммерческого обозначения, Суд по интеллектуальным правам отметил, что прежде всего необходимо установить, возникло ли исключительное право на коммерческое обозначение. Для возникновения права на коммерческое обозначение необходимо, чтобы употребление коммерческого обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия было достаточно известным в пределах определенной территории. В этом проявляется связь правообладателя с потребителями: только известное обозначение может претендовать на признание его коммерческим обозначением и соответственно только на такое обозначение возникает исключительное право. Связь правообладателя с потребителями ИП Гордеевой А.В. подтверждается

уведомлением о присвоении номера и фирменного наименования объекту потребительской сферы от 02.08.2013 года, выданного ИП Гордеевой А.В. администрацией МО Лабинского района и присвоен регистрационный номер магазина №202 с наименованием «Мастер - Сантехник», а также установлен режим работы в летнее и зимнее время по адресу: Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Воровского, 86. К тому же, наименование магазина является известным, как и сама ИП Гордеева А.В., которая является предпринимателем, общественным деятелем, систематически оказывает благотворительную помощь общественной организации, спортивной школе единоборств, детям-сиротам, малоимущим гражданам, попавшим в сложные жизненные ситуации. За свой добросовестный труд, высокую культуру обслуживания населения неоднократно награждалась Почетными грамотами главы администрации муниципального образования Лабинский район, главы администрации Лабинского городского поселения, а так же от учреждений и организаций, которым была оказана благотворительная помощь. ИП Гордеева А.В. пользуется заслуженным авторитетом среди контрагентов, поскольку за время осуществления предпринимательской деятельности основными принципами работы, как с поставщиками, так и с покупателями, является непревзойденное качество продукции и оказания услуг. Политика формирования партнерских связей, которые представляют собой основу деловых отношений, является одним из элементов стратегии ИП Гордеевой А.В. и выступает в качестве фундамента успешной конкурентной борьбы;

- со стороны ИП Масловой Н.А. имеются факты, являющиеся актами недобросовестной конкуренции, которые подлежат пресечению по следующим основаниям: недобросовестное поведение лица, зарегистрировавшего товарный знак, которое знало о том, что ИП Гордеева А.В. законно использует соответствующее обозначение для реализации товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей; ИП Маслова Н.А., приобретая исключительное право на товарный знак, действовала недобросовестно,

поскольку имела намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения, поскольку до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось ИП Гордеевой А.В. в качестве коммерческого обозначения; в качестве критерия недобросовестного поведения может быть принято во внимание последующее (после регистрации) поведение правообладателя. Такое последующее поведение лица, зарегистрировавшего в качестве товарного знака обозначение, ранее использовавшееся им наравне с иными лицами, например, может состоять в действиях по вытеснению конкурентов с рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения (ИП Маслова Н.А. обратилась в арбитражный суд Краснодарского края о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, о запрещении использовать товарный знак и снятии товарного знака с рекламных материалов, вывесок, внутреннего оформления, Интернете);

- согласно статье 10-bis Конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в г. Париже 20 марта 1883 года (далее – Парижская конвенция), актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В том числе согласно указанной международной правовой норме подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смещение в отношении предприятия, продуктов или промышленной, или торговой деятельности конкурента;

- в действиях ИП Масловой Н.А. присутствуют признаки злоупотребления правом, отсутствие добросовестной конкуренции, добросовестности, разумности и справедливости.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №900669.

К возражению приложены следующие материалы:

1. копия свидетельства ОГРНИП Гордеевой А.В.;

2. копия выписки ЕГРИП Гордеевой А.В.
3. копия выписки ЕГРИП Масловой Н.А.
4. копия договора оказания услуг 010320042201.
5. копия договора оказания услуг 010320042202.
6. копия уведомления о присвоении номера и фирменного наименования объекту потребительской сферы от 02.08.2013 года, выданного администрацией МО г. Лабинска.
7. копия режима работы, выданного администрацией МО г. Лабинска.
8. копии благодарностей и почетных грамот Гордеевой А.В.
9. копия диплома «Лучший магазин непродовольственных товаров» 2016 года.
10. копия договора аренды торговых площадей №1 от 01.01.2020 года.
11. копия определения Арбитражного суда Краснодарского края о принятии искового заявления и подготовки дела к судебному разбирательству.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв, мотивированный следующим доводами.

- ИП Маслова согласно выписке ЕГРИП (копия прилагается) осуществляет деятельность с 21.04.2004 года и с этой даты использует в своей деятельности коммерческое обозначение «Мастер Сантехник» в сети принадлежащих ей магазинов, расположенных в следующих городах: Сочи; Лабинск; Курганинск; Мостовской (Краснодарский край);

- ИП Маслова Н.А. использовала для индивидуализации сети своих магазинов буквенное обозначение - «Мастер Сантехник» с 2004 года. Данное обозначение использовалось путем указания: на вывесках в местах нахождения магазинов; на бланках организации; атрибутике; в рекламе; в Интернет; в договорах заключенных с контрагентами; внутренних кадровых документах (трудовые договора, приказы о приемах, переводах, увольнениях, штатном расписании). Все клиенты и партнеры ИП Масловой Н.А. знали ее сеть магазинов как «Мастер Сантехник». Т.е. обозначение сети магазинов «Мастер Сантехник» для потребителей является средством индивидуализации ИП Маслова Н.А. Под

этим обозначением магазин был известен как покупателям (потребителям), так и контрагентам (поставщикам);

- именно магазины как торговые объекты являлись средством индивидуализации, именно наименование магазинов «Мастер Сантехник» рекламировалось во всех публикациях и наружной рекламе и именно наименование «Мастер Сантехник» имеет ценность у потребителя (покупателя);

- ИП Маслова все это время, с 2004 года использовала коммерческое обозначение «Мастер Сантехник» и не могла ранее провести регистрацию исключительного права на товарный знак «Мастер Сантехник», поскольку данное наименование было занято. Маслова Н.А. как добросовестный участник предпринимательской деятельности долго отслеживала данный товарный знак и в тот момент, когда правообладатель его не продлил, она воспользовалась своим правом и осуществила регистрацию товарного знака 14.10.2021 г.

- Гордеева Анна Викторовна 27.04.2007 г. пишет собственноручно заявление о приеме на работу к ИП Масловой Н.А.: «... в магазин Мастер Сантехник, г. Лабинск» (копия прилагается). Также имеются приказ о приеме в магазин «Мастер Сантехник» от 02.05.2007 г. (копия прилагается), трудовой договор от 25.04.2007 г., где Гордеева А.В. «Работник», а ИП Маслова Н.А. «Работодатель», в п. 1.1. указано: «должность работника продавец непродовольственных товаров, магазин г. Лабинск, Мастер-Сантехник» и должностная инструкция (копии прилагаются). Далее Гордеева А.В. была переведена на должность заведующей магазином «Мастер Сантехник», что подтверждено заявлением и приказом № 1 от 01.04.2009 г. (копии прилагаются). По заявлению от 31.08.2013 г. Гордеева А.В. в должности заведующей магазином «Мастер Сантехник» прекратила трудовой договор с ИП Масловой (копия прилагается). Далее Гордеева Анна Викторовна, согласно выписке ЕГРИП, 26.07.2013 г. зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. Таким образом, находясь в трудовых отношениях с ИП Масловой Н.А., Гордеева А.В. скрыла данный факт и после увольнения открыла свой магазин по продаже аналогичных товаров как у правообладателя в уже раскрученном (широко

известном потребителю) магазине под наименованием на фасаде «Мастер Сантехник», по адресу: г. Лабинск, ул. Воровского, 86. Именно этот магазин ИП Маслова Н.А. ранее арендовала у законного супруга ИП Гордеевой А.В. Гордеева Александра Владимировича, он же в дальнейшем единственный учредитель ООО «Мастер Сантехник» (копия договора аренды прилагается), в котором осуществлялась продажа товаров и услуг под наименованием «Мастер Сантехник». Супруг лица, подавшего возражение, Гордеев Александр Владимирович также состоял в трудовых отношениях с ИП Масловой Н.А., в должности продавца непродовольственных товаров магазина «Мастер Сантехник» в 2007-2008 годах (приказ о приеме, трудовой договор и приказ об увольнении прилагаются);

- ИП Гордеева А.В., работая 2007-2013 гг. в магазинах «Мастер Сантехник» г. Лабинск, принадлежащих ИП Масловой Н.А., не могла не знать, что с 2013 года использует чужое коммерческое обозначение, а с 2021 г. чужой товарный знак. Все документы ИП Гордеевой А.В., представленные для доказательства использования коммерческого обозначения «Мастер Сантехник» с 2013 года, являются неоспоримым доказательством незаконных действий, так как она знала, что ИП Маслова использовала данное коммерческое обозначение намного ранее, с начала фактического использования, с 2004 года, но из сохранившихся и представленных документов, с 04.05.2007 года;

- заявление ИП Гордеевой А.В. о праве на коммерческое обозначение «Мастер Сантехник» ничтожно. Соответственно, товарный знак «Мастер Сантехник», принадлежащий ИП Масловой Н.А., ИП Гордеева А.В. использует с 2021 года до настоящего времени незаконно. Создавать новое намного труднее, чем использовать уже наработанное, что и сделала Гордеева А.В., в чем сама фактически призналась, что подпадает под действие части 2 статьи 14 Федерального закона «О защите конкуренции», согласно которой не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением, использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателя приложены следующие документы:

12. Копия искового заявления в арбитражный суд Краснодарского края.
13. Копия дополнения к исковому заявлению в арбитражный суд Краснодарского края.
14. Копия картотеки дел из официального сайта арбитражного суда Краснодарского края.
15. Копия Выписки ЕГР ИП Маслова Н.А.
16. Режим работы магазина «Мастер Сантехник», г. Лабинск ИП Маслова Н.А., согласованный МО Лабинский район от 04.05.2007 г.
17. Свидетельство «Мастер Сантехник», г. Лабинск ИП Маслова Н.А., согласованный МО Лабинский район от 04.05.2007 г.
18. Протокол осмотра 006229 магазин Мастер Сантехник ИФНС России по Курганинскому району от 16.12.2008 г.
19. Акт № 4050 налоговой проверки магазин «Мастер Сантехник» от 25.03.2009 г.
20. Решение ИФНС России по Курганинскому району № 10920 от 23.04.2009 г., магазин «Мастер Сантехник».
21. Договор № 364 на оказание охранных услуг от 09.09.2013 г., приложение №1, Приложение № 2, Приложение № 3, магазины «Мастер Сантехник».
22. Договоры на вывоз твердых бытовых отходов за период 2007 - 2013 г., Заказчик магазин «Мастер Сантехник».
23. Счет-фактура от 11.01.2013, покупатель Маслова Н.А. «Мастер Сантехник».
24. Сертификат официального дилера от 01.03.2010 г.
25. Сертификат дилера от 12.11.2011 г.
26. Книга ЕНВД с отметкой ИФНС от 30.01.2013 г.

27. Договор аренды помещения под торговлю от 14.04.2009 года, г. Лабинск, ул. Воровского, 86.

28. Заявление о приеме от 27.04.2007 г. Гордеевой Анны Викторовны.

29. Приказ о приеме в магазин «Мастер Сантехник» от 02.05.2007 г.

30. Трудовой договор от 25.04.2007 г.

31. Должностная инструкция Гордеева А.В.

32. Заявления и приказы о переводе.

33. Заявление об увольнении от 30.08.2013.

34. Приказ о прекращении трудового договора № 41 от 31.08.2013.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.10.2021) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не

являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации.

Исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года (статья 1540 Кодекса).

Согласно статье 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 – 4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированный

товарный знак

Предоставление правовой охраны указанному знаку оспаривается в отношении всех указанных в регистрации №900669 услуг 35 класса МКТУ. Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса ввиду того, что оспариваемый знак является сходным с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение (ИП Гордеева А.В.), право на которое у последнего возникло ранее даты приоритета товарного знака, а деятельность магазина под этим обозначением однородна услугам 35 класса МКТУ.

Применительно к коммерческому обозначению в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят: 1) наличие либо отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя исключительного права на коммерческое обозначение; 2) соотношение даты возникновения исключительного права на коммерческое обозначение, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения; 3) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения коммерческого обозначения (отдельных его элементов) и спорного обозначения; 4) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак (или испрашивается правовая охрана), и видов деятельности правообладателя коммерческого обозначения (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности); 5) обстоятельства действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака (пункт 2 статьи 1540 Кодекса).

Анализ материалов возражения показал, что они не содержат фактических данных о том, что индивидуальный предприниматель Гордеева А.В. является

обладателем исключительного права на коммерческое обозначение «Мастер Сантехник», сходное с оспариваемым товарным знаком, которое используется для индивидуализации принадлежащего ему имущественного комплекса (предприятия торговли - магазина), как указано в возражении, и это право возникло ранее даты приоритета оспариваемого знака, а предприятие является известным в пределах определенной территории.

В качестве доказательства использования коммерческого обозначения «Мастер Сантехник» в возражении представлен договор аренды торговых площадей от 01.01.2020 (10), сертификаты официального продавца запорно-регулирующей арматуры и арматуры для котельного и отопительного оборудования, уведомление о присвоении номера и фирменного наименования объекту потребительской сферы от 02 августа 2013 (6), согласованный режим работы магазина «Мастер - Сантехник» за период со 2 августа 2013 по 2 августа 2014, а также с 5 апреля 2023 по 5 апреля 2024 (7), почетные грамоты и благодарности Гордеевой Анны Викторовны за разные годы и два договора оказания услуг от 20.04.2022 г.(4-5).

При этом следует отметить, что договор аренды торговых площадей не содержит коммерческого обозначения, сертификаты официального продавца запорно-регулирующей арматуры и арматуры для котельного и отопительного оборудования не имеют даты, договоры оказания услуг заключены после даты приоритета оспариваемого знака, грамоты и благодарности не подтверждают право на коммерческое обозначение.

Таким образом, указанные документы не доказывают наличие у лица, подавшего возражение, исключительного права на коммерческое обозначение «Мастер Сантехник», которое индивидуализирует принадлежащий ему на правах аренды имущественный комплекс, в данном случае предприятие торговли, так как не представлены сведения о фактической деятельности магазина под наименованием «Мастер - Сантехник». В частности, отсутствует информация о работе указанного предприятия торговли с даты заключения договора аренды

торговых площадей (01.01.2020) до даты приоритета оспариваемого товарного знака (14.10.2021), не представлены сведения об использовании обозначения на вывеске магазина, сведения о ее изготовлении, информация о товарах, реализованных в магазине до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Кроме того, материалы возражения не содержат подтверждения известности потребителю магазина «Мастер-Сантехник», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Воровского, 86, принадлежащего лицу, подавшему возражение. При этом необходимо отметить, что отсутствие доказательств непрерывного использования коммерческого обозначения для индивидуализации предприятия в течение года (пункт 2 статьи 1540 Кодекса), также не подтверждает право лица, подавшего возражение, на коммерческое обозначение.

Таким образом, материалами возражения не доказано наличие у лица, подавшего возражение, возникшего ранее даты приоритета оспариваемого знака исключительного права на коммерческое обозначение «Мастер Сантехник», сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, в связи с чем отсутствуют основания для признания товарного знака по свидетельству №900669 несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов возражения о наличии в действиях правообладателя признаков недобросовестной конкуренции, а также доводов о нарушении оспариваемой регистрацией положений статьи 10-bis Парижской конвенции, запрещающей всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Вместе с тем, как следует из разъяснений пункта 169 Постановления Пленума ВС РФ № 10 недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением исключительного права на средства индивидуализации, не допускается в силу статьи 14 Федерального закона «О защите конкуренции». Роспатент, получив соответствующее возражение с приложенным к нему решением суда или антимонопольного органа, признает недействительным предоставление правовой

охраны товарному знаку (подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса).

Таким образом, для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным по основанию, предусмотренному статьей 10-bis Парижской конвенции (статьей 14 Федерального закона «О защите конкуренции») в Роспатент должно быть представлено решение суда или антимонопольного органа, которыми установлены соответствующие обстоятельства.

Поскольку оценка обстоятельств, связанных с недобросовестной конкуренцией, не относится к компетенции Роспатента и акт уполномоченного органа с таким выводом в материалы дела не представлен, то у коллегии нет оснований для применения положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.05.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №900669.