

## **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 ООО «Мастер-Сантехник» (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:

- ООО «Мастер - Сантехник» осуществляет свою деятельность, согласно выписке ЕГРИП с 27.02.2014 года. Фирменное наименование ООО «Мастер - Сантехник» используется с момента ведения деятельности. Данное наименование является фирменным, на которое лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право с момента регистрации Общества. Фирменное наименование является старшим по отношению к оспариваемому товарному знаку ИП Масловой Н.А., и следовательно, указанный товарный знак не имеет преимущества по отношению к фирменному наименованию лица, подавшего возражение;

- в силу пункта 1 статьи 1474 Кодекса юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе

путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках;

- ООО «Мастер-Сантехник» не может нарушать исключительные права ИП Масловой Н.А., поскольку, в случае, если различные средства индивидуализации оказываются тождественными или сходными до степени смешения, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, то есть исключительное право на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в Реестр. При этом использование обозначения ООО «Мастер-Сантехник» при непосредственном вводе товаров в гражданский оборот и фактическом оказании услуг состоялось задолго до совершения действий по регистрации спорного товарного знака, а также до даты приоритета спорного товарного знака;

- в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

- со стороны ИП Масловой Н.А. имеются факты, являющиеся актами недобросовестной конкуренции, которые подлежат пресечению по следующим основаниям: ИП Маслова Н.А., приобретая исключительное право на товарный знак, действовала недобросовестно, поскольку имела намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого 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 смешение 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. Как отмечено в части 2 статьи 14 Закона «О защите конкуренции», не допускается недобросовестная конкуренция, связанная не только с приобретением, но и с использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

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 о государственной регистрации юридического лица ООО «Мастер-Сантехник».
2. копия выписки ЕГРП на земельный участок.
3. копия выписки ЕГРИП Масловой Н.А.
4. копия выписки ЕГРП на помещение.
5. 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:

6. Копия искового заявления в арбитражный суд Краснодарского края.
7. Копия дополнения к исковому заявлению в арбитражный суд Краснодарского края.
8. Копия картотеки дел из официального сайта арбитражного суда Краснодарского края.
9. Копия Выписки ЕГРИП Маслова Н.А.
10. Режим работы магазина «Мастер Сантехник», г. Лабинск ИП Маслова Н.А., согласованный МО Лабинский район от 04.05.2007 г.
11. Свидетельство «Мастер Сантехник», г. Лабинск ИП Маслова Н.А., согласованный МО Лабинский район от 04.05.2007 г.
12. Протокол осмотра 006229 магазин Мастер Сантехник ИФНС России по Курганинскому району от 16.12.2008 г.

13. Акт № 4050 налоговой проверки магазин «Мастер Сантехник» от 25.03.2009 г.

14. Решение ИФНС России по Курганинскому району № 10920 от 23.04.2009 г., магазин «Мастер Сантехник».

15. Договор № 364 на оказание охранных услуг от 09.09.2013 г., приложение №1, Приложение № 2, Приложение № 3, магазины «Мастер Сантехник».

16. Договоры на вывоз твердых бытовых отходов за период 2007 - 2013 г., Заказчик магазин «Мастер Сантехник».

17. Счет-фактура от 11.01.2013, покупатель Маслова Н.А. «Мастер Сантехник».

18. Сертификат официального дилера от 01.03.2010 г.

19. Сертификат дилера от 12.11.2011 г.

20. Книга ЕНВД с отметкой ИФНС от 30.01.2013 г.

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

22. Заявление о приеме от 27.04.2007 г. Гордеевой А. В.

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

24. Трудовой договор от 25.04.2007 г.

25. Должностная инструкция Гордеева А.В.

26. Заявления и приказы о переводе.

27. Заявление об увольнении от 30.08.2013.

28. 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров/услуг учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

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 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 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]».

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса ввиду того, что оспариваемый знак является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение (ООО «Мастер-Сантехник»), право на которое у последнего возникло ранее даты приоритета товарного знака.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его отдельными элементами; право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения с учетом приложенных документов (1-5) показал следующее.

Из представленных в возражении документов (1) следует, что Общество с ограниченной ответственностью «Мастер-Сантехник» было зарегистрировано в качестве юридического лица 27.02.2014 г. Факт регистрации данного юридического лица является основанием возникновения у него исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на свое фирменное наименование ранее даты (14.10.2021) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ показал, что оспариваемый товарный знак является сходным с частью «Мастер-Сантехник» фирменного наименования лица, подавшего возражение, что обусловлено их фонетическим и семантическим сходством за счет тождества словесного элемента «Мастер Сантехник» оспариваемого знака и части «Мастер-Сантехник» фирменного наименования. Следует отметить, что фактор графического сходства оспариваемого знака с фирменным наименованием в данном случае является второстепенным и не имеет существенного значения для оценки сходства сопоставляемых обозначений. Вместе с тем, выполнение их стандартным шрифтом буквами русского алфавита усиливает общее сходство обозначений.

Таким образом, установленное сходство сравниваемых обозначений позволяет признать их ассоциирующимися между собой в целом, несмотря на отдельные отличия.

При этом следует отметить, что наличие более раннего права на фирменное наименование с учетом его сходства с оспариваемым товарным знаком, еще не является основанием для признания знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. Для этого необходимо установить однородность сравниваемых услуг, в отношении которых используется фирменное наименование и действует правовая охрана оспариваемого товарного знака, поскольку такое использование может привести к смешению средств

индивидуализации.

В результате оценки имеющихся в материалах дела доказательств коллегией установлено, что представленные в возражении документы (1 - 5) не подтверждают фактическую деятельность под фирменным наименованием, в том числе деятельность по оказанию услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых действует оспариваемый товарный знак.

Представленные материалы, а именно свидетельства о государственной регистрации юридического лица и о постановке на учет в налоговом органе, а также выписка из Единого государственного реестра объектов недвижимости о праве на помещение и кадастровая выписка о земельном участке, принадлежащих Гордееву А.В., не свидетельствуют об участии юридического лица в гражданском обороте под фирменным наименованием ООО «Мастер-Сантехник» и осуществлении этим лицом деятельности, однородной вышеуказанным услугам 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака ранее даты его приоритета, в связи с чем установить факт смешения сравниваемых средств индивидуализации невозможно.

Таким образом, материалами возражения не доказано, что оспариваемый товарный знак нарушает право на фирменное наименование лица, подавшего возражение, возникшее ранее даты приоритета оспариваемого знака, 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.

Довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в связи со способностью товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно товара и/или его изготовителя не имеет соответствующего обоснования в возражении.

Анализ материалов возражения показал, что они не содержат каких-либо фактических данных, которые подтверждали бы возникновение и сохранение у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого знака стойкой ассоциативной связи услуг, маркированных оспариваемым товарным знаком, с лицом, подавшим возражение, а не с его правообладателем.

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.**