

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 08.07.2024, поданное ООО «Эльгаз», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №945192, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «**АГИС**» по свидетельству №945192 с приоритетом от 19.01.2023 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.06.2023 по заявке №2023702749. Правообладателем товарного знака по свидетельству №945192 является ООО «ПОЖГАЗИНДУСТРИЯ», Санкт-Петербург, (далее - правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 08.07.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №945192 произведена с нарушением требований, установленных положениями подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- действия правообладателя, связанные с приобретением и использованием исключительного права на оспариваемый товарный знак по свидетельству №945192, были признаны, согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2025 по делу №СИП-1123/2024 (приложение №1), актом недобросовестной конкуренции в отношении следующих товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ:

09 - анемометры; аэрометры; барометры; вакуумметры; верньеры; газоанализаторы; газометры [измерительные инструменты]; гальванометры; гигрометры; гидрометры; денситометры; измерители; измерители давления; инструменты измерительные; инструменты измерительные различного назначения; инструменты измерительные различного назначения, их части и принадлежности; инструменты угломерные; кольцемеры; манометры; нониусы; оборудование и техника контрольно-измерительные и сигнальные, не вошедшие в другие группы и подгруппы; оборудование измерительное; оборудование контрольно-измерительное и сигнальное; омметры; осциллографы; приборы измерительные; приборы измерительные различного назначения; приборы измерительные электрические; приборы измерительные, индикаторы и указатели; приборы контрольно-измерительные для паровых котлов; расходомеры; рефрактометры; сферометры; термогигрометры; устройства раздаточные дозирующие немедицинские [измерительные приборы]; частотомеры;

42 - калибровка [измерения]; изыскания в области нефтяных месторождений; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; контроль за нефтяными скважинами; разведка нефтяных месторождений; изыскания геологические; исследования в области геологии; разведка геологическая; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что судебной коллегией установлена недобросовестность действий правообладателя по регистрации и использованию прав на оспариваемый товарный знак не только в отношении каждого отдельного товара, но и в отношении родовых формулировок целых групп товаров, а именно, «измерители», «инструменты измерительные», «инструменты измерительные

различного назначения, их части и принадлежности», «оборудование и техника контрольно-измерительные и сигнальные, не вошедшие в другие группы и подгруппы», «оборудование измерительное», «оборудование контрольно-измерительное и сигнальное», «приборы измерительные» и «приборы измерительные, индикаторы и указатели», что позволяет признать и иные товары и услуги 09, 42 классов МКТУ, не указанными в вышеуказанном решении Суда, однородными данным родовым формулировкам товаров;

- лицо, подавшее возражение, просит коллегия принять во внимание однородность оспариваемых товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ друг с другом.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №945192 недействительным в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, а также в отношении услуг 42 класса МКТУ «испытания текстильных изделий; калибровка [измерения]; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти; изыскания в области нефтяных месторождений; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; контроль за нефтяными скважинами; разведка нефтяных месторождений; изыскания геологические; исследования в области геологии; разведка геологическая; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; исследования в области физики; аудит в области энергетики; аренда счетчиков для учета потребления энергии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; консультации по технологическим вопросам; проведение исследований по техническим проектам; советы по вопросам экономии энергии; составление технической документации; межевание», в связи с признанием действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку, актом недобросовестной конкуренции.

К возражению лицом, его подавшим, были приложены дополнительные материалы, а именно: решение Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2025 по делу №СИП-1123/2024 (приложение №1).

Уведомленный должным образом правообладатель на заседаниях коллегий отсутствовал, отзыв по мотивам поступившего 08.07.2025 возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (19.01.2023) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №945192 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг. Решение федерального антимонопольного органа о нарушении данного положения в отношении приобретения и использования исключительного права на товарный знак направляется заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1513 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые

предусмотрены статьей 1512 настоящего Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №945192 представляет собой словесное обозначение «АГИС», выполненное жирным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ.

Между правообладателем оспариваемой регистрации, и лицом, подавшим возражение, ведутся судебные споры, касающиеся признания действий правообладателя оспариваемой регистрации актом недобросовестной конкуренции (приложение №1).

Указанные обстоятельства позволяют признать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Основанием для подачи настоящего возражения явилось решение Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2025 по делу №СИП-1123/2024 (приложение №1), согласно которому было установлено следующее: «признать действия ООО «ПОЖГАЗИНДУСТРИЯ», выразившиеся в приобретении и использовании исключительного права на товарный знак по свидетельству №945192 нарушающими часть 1 статьи 14.4 Федерального закона «О защите конкуренции» в отношении товаров 09 класса МКТУ «анемометры; аэрометры; барометры; вакуумметры; верньеры; газоанализаторы; газометры [измерительные инструменты]; гальванометры; гигрометры; гидрометры; денситометры; измерители; измерители давления; инструменты измерительные; инструменты измерительные различного назначения; инструменты измерительные различного назначения, их части и принадлежности; инструменты угломерные; кольцемеры; манометры; нониусы; оборудование и техника контрольно-измерительные и

сигнальные, не вошедшие в другие группы и подгруппы; оборудование измерительное; оборудование контрольно-измерительное и сигнальное; омметры; осциллографы; приборы измерительные; приборы измерительные различного назначения; приборы измерительные электрические; приборы измерительные, индикаторы и указатели; приборы контрольно-измерительные для паровых котлов; расходомеры; рефрактометры; сферометры; термогигрометры; устройства раздаточные дозирующие немедицинские [измерительные приборы]; частотомеры» и услуг 42 класса МКТУ «калибровка [измерения]; изыскания в области нефтяных месторождений; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; контроль за нефтяными скважинами; разведка нефтяных месторождений; изыскания геологические; исследования в области геологии; разведка геологическая; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности».

Таким образом, действия правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству №945192 признаны актом недобросовестной конкуренции.

Следует отметить, что решение Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2025 по делу №СИП-1123/2024 (приложение №1) было оставлено в силе Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.09.2025.

Таким образом, у коллегии имеются все основания для удовлетворения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №945192 в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса в отношении части товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, приведенных в решении Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2025 по делу №СИП-1123/2024 (приложение №1).

В отношении доводов лица, подавшего возражения, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку может быть признана недействительной и в отношении иных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, ввиду их однородности товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ, приведенных в решении Суда по

интеллектуальным правам от 19.06.2025 по делу №СИП-1123/2024 (приложение №1), коллегия сообщает следующее.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Согласно части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации. Решения антимонопольного органа о признании действий, связанных с приобретением исключительного права на товарный знак, направляется заинтересованным лицом в Роспатент для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (часть 2 указанной статьи).

В силу пункта 1 статьи 1513 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в Роспатент.

Как разъяснено в пункте 169 Постановления №10, исходя из части 2 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции, применяемой с учетом пункта 2 статьи 1513 Кодекса, заинтересованным лицом (то есть лицом, чьи права нарушены актом недобросовестной конкуренции) может быть подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны этому товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны недобросовестной конкуренцией (при этом признание недобросовестной конкуренцией только действий по использованию товарного знака, но не по его

приобретению не является основанием оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку).

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, при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса Роспатент лишь руководствуется результатом рассмотрения антимонопольным органом и/или судом спора о признании действий по государственной регистрации такого обозначения актом недобросовестной конкуренции (решение Суда по интеллектуальным правам от 07.08.2025 по делу №СИП-328/2025).

Соответственно, коллегия может признать недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку только в отношении тех товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, которые были установлены решением Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2025 по делу №СИП-1123/2024 (приложение №1).

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.07.2025, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №945192 недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ «анемометры; аэрометры; барометры; вакуумметры; верньеры; газоанализаторы; газометры [измерительные инструменты]; гальванометры; гигрометры; гидрометры; денситометры; измерители; измерители давления; инструменты измерительные; инструменты измерительные различного назначения; инструменты измерительные различного назначения, их части и принадлежности; инструменты угломерные; кольцемеры; манометры; нониусы; оборудование и техника контрольно-измерительные и сигнальные,

не вошедшие в другие группы и подгруппы; оборудование измерительное; оборудование контрольно- измерительное и сигнальное; омметры; осциллографы; приборы измерительные; приборы измерительные различного назначения; приборы измерительные электрические; приборы измерительные, индикаторы и указатели; приборы контрольно- измерительные для паровых котлов; расходомеры; рефрактометры; сферометры; термогигрометры; устройства раздаточные дозирующие немедицинские [измерительные приборы]; частотомеры», а также в отношении услуг 42 класса МКТУ «калибровка [измерения]; изыскания в области нефтяных месторождений; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; контроль за нефтяными скважинами; разведка нефтяных месторождений; изыскания геологические; исследования в области геологии; разведка геологическая; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности».