

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 04.12.2020 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Компания Интерметалл», Брянская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 440845 в связи с признанием действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны этому товарному знаку, недобросовестной конкуренцией, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 440845 представляет собой словесное обозначение «**ТОРНАДО**», выполненное буквами русского алфавита.

Данный товарный знак был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.07.2011 по заявке № 2010713523 с приоритетом от 26.04.2010 в отношении товаров 08 класса МКТУ на имя индивидуального предпринимателя Кривулина В.Н., Смоленская область (далее – правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.12.2020 поступило возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, мотивированное тем, что действия правообладателя, связанные с приобретением и использованием исключительного права на этот товарный знак, были признаны, согласно статье 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с изменениями и

дополнениями) (далее – Закон), актом недобросовестной конкуренции на основании решения Федеральной антимонопольной службы от 27.11.2020 по делу № 08/01/14.4-31/2020.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении соответствующих товаров, указанных в данном решении антимонопольного органа, и всех однородных им товаров.

К возражению приложена копия вышеуказанного решения компетентного органа [1].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, отзыв на него не представил. Однако, обжаловав в установленном порядке решение антимонопольного органа в Суд по интеллектуальным правам (дело № СИП-1040/2020), он только лишь ходатайствовал о приостановлении рассмотрения спора Роспатентом по этому возражению вплоть до разрешения соответствующего судебного спора и принятия по нему решения, которое может иметь значение для результатов рассмотрения в административном порядке настоящего возражения.

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

В соответствии с частью 1 статьи 14.4 Закона, упомянутого выше, не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

В соответствии с частью 2 статьи 14.4 Закона решение антимонопольного органа о нарушении положений части 1 настоящей статьи 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, действовавших на дату (26.04.2010) приоритета оспариваемого товарного знака, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

По результатам рассмотрения заявления индивидуального предпринимателя Шуравко В.М. Федеральной антимонопольной службой было принято решение от 27.11.2020 по делу № 08/01/14.4-31/2020 о признании

действий правообладателя, связанных с приобретением и использованием исключительного права на оспариваемый товарный знак по свидетельству № 440845 в отношении товаров 08 класса МКТУ «ручные орудия и инструменты; инвентарь садово-огородный с ручным управлением; инструменты ручные с ручным приводом; культиваторы; полольники; орудия сельскохозяйственные с ручным управлением; разрыхлители ручные», актом недобросовестной конкуренции в соответствии с пунктом 1 статьи 14.4 Закона [1].

При этом антимонопольным органом было установлено, согласно указанному решению, что индивидуальный предприниматель Шуравко В.М. и лицо, подавшее возражение, составляют группу лиц по основаниям пункта 1 части 1 статьи 9 Закона, то есть их действия рассматриваются как действия единого хозяйствующего субъекта. Лицо, подавшее возражение, в составе данной группы лиц осуществляло введение соответствующих товаров, производимых индивидуальным предпринимателем Шуравко В.М., маркированных обозначением «ТОРНАДО», в гражданский оборот и их продвижение на соответствующем рынке. К тому же, Шуравко В.М. был генеральным директором и единственным учредителем лица, подавшего возражение. Все свои претензии правообладатель предъявлял именно к лицу, подавшему возражение, требуя от него компенсации за незаконное использование товарного знака.

Так, в мотивировочной части данного решения отмечено, что действия правообладателя по приобретению исключительного права на этот товарный знак были направлены на получение преимуществ в предпринимательской деятельности при отсутствии у него намерений самостоятельно его использовать в отношении собственной продукции и при наличии доподлинно известного ему факта использования соответствующего обозначения по договоренности с ним иным лицом – индивидуальным предпринимателем Шуравко В.М., с которым лицо, подавшее возражение, составляет группу лиц. При этом целью таких действий правообладателя были признаны не только

получение возможности, не вкладывая денег в производство и продвижение продукции, фактически присвоить все результаты усилий Шуравко В.М. и лица, подавшего возражение, связанных с развитием и популяризацией бренда «ТОРНАДО» за 10 лет успешного продвижения продукции под этим брендом на товарном рынке ручных орудий и инструментов для сада и огорода, но еще и, используя принадлежащее ему исключительное право на данное обозначение, вытеснить индивидуального предпринимателя Шуравко В.М., бывшего партнера по совместному производству, с соответствующего рынка. Отмечено было также и то, что указанные действия правообладателя способны причинить убытки индивидуальному предпринимателю Шуравко В.М., поскольку множественные обращения в правоохранительные органы и в суды с исками к контрагентам данного лица привели не только к его репутационным потерям в связи с обвинениями в незаконных действиях и производстве контрафактной продукции, но и к реальной возможности утратить наработанные деловые связи и деловых партнеров, снижению количества заказов и, как следствие, падению объемов производства и реализации выпускаемой продукции, уменьшению прибыли и вероятному прекращению производства и увольнению персонала.

Данное решение антимонопольного органа [1] правообладатель обжаловал в установленном порядке в Суд по интеллектуальным правам.

Однако решением Суда по интеллектуальным правам от 05.05.2021 по делу № СИП-1040/2020 в удовлетворении заявленных правообладателем требований о признании незаконным соответствующего решения Федеральной антимонопольной службы было отказано.

При этом следует отметить, что лицо, подавшее возражение, участвовало в данном судебном деле непосредственно в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требования относительно предмета спора, наряду с индивидуальным предпринимателем Шуравко В.М.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2021 по тому же делу вышеуказанное решение суда первой инстанции было оставлено без изменения, а кассационная жалоба правообладателя без удовлетворения.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 26.10.2021 № 300-ЭС21-19119 было отказано правообладателю в передаче кассационной жалобы по данному делу для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

В свою очередь, анализ перечня товаров оспариваемой регистрации товарного знака показал следующее.

В решении антимонопольного органа оспариваемая регистрация товарного знака была квалифицирована как акт недобросовестной конкуренции в отношении конкретных товаров 08 класса МКТУ, а именно: «ручные орудия и инструменты; инвентарь садово-огородный с ручным управлением; инструменты ручные с ручным приводом; культиваторы; полольники; орудия сельскохозяйственные с ручным управлением; разрыхлители ручные». Однако в этой связи следует отметить, что для целей рассмотрения Роспатентом настоящего возражения оценке подлежат также и иные товары, для которых была предоставлена правовая охрана товарному знаку, на предмет наличия у них однородности вышеуказанным товарам, так как исключительное право на товарный знак в отношении однородных товаров, в принципе, должно принадлежать лишь одному лицу, заявляющему на него свои притязания, в том числе в связи с подачей заявки на регистрацию товарного знака либо оспариванием предоставления правовой охраны товарному знаку.

Так, в частности, вышеуказанным конкретным товарам 08 класса МКТУ «ручные орудия и инструменты», представляющим собой общее наименование соответствующей целой родовой группы товаров, вполне могут быть признаны однородными почти все товары 08 класса МКТУ оспариваемой регистрации товарного знака, имеющие аналогичное хозяйственно-бытовое назначение, так как все они относятся к одной и той же отрасли промышленности (инструментальное производство), к одному и тому же рынку товаров и к одной

и той же названной выше общей родовой группе товаров (ручные орудия и инструменты), соотносясь друг с другом, соответственно, как род-вид, а также имеют одинаковое упомянутое выше общее (хозяйственно-бытовое) назначение, одинаковые условия их производства (могут выпускаться одними и теми же производителями в инструментальных цехах) и сбыта (реализуются в одних и тех же специализированных магазинах инструментов либо размещаются в хозяйственных магазинах в одном и том же отделе) либо, имея какие-либо свои определенные узкие функциональные назначения, тем не менее являются все же весьма многофункциональными в быту и могут быть взаимозаменяемыми, что обуславливает и возможное наличие у них одного круга потребителей.

Вместе с тем, другие товары 08 класса МКТУ «холодное оружие; дубинки полицейские; кастеты; кинжалы; клинки; мачете; мечи, шпаги; ножны для холодного оружия; оружие холодное; палаши, сабли, шашки; штыки», приведенные в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака, никак не являются упомянутыми выше товарами хозяйственно-бытового назначения, поскольку представляют собой, напротив, холодное оружие (различные его виды или ножны, то есть изделия непосредственно для его ношения и хранения), которое, согласно статье 1 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ (с изменениями) «Об оружии» (далее – Закон об оружии), определяется как конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели устройства и предметы (оружие), предназначенные для поражения этой цели при помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения. При этом в данной статье отмечено, что к оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения.

Следовательно, эти другие товары относятся уже к совершенно иной отрасли промышленности (производство оружия) и к иному соответствующему рынку товаров, которые регулируются, в свою очередь, иными правовыми институтами, установленными, в частности, вышеуказанным Законом об

оружии, в том числе ими определяется особый порядок оборота оружия на рынке, включая контроль за его производством, продажей, приобретением и ношением, то есть они имеют совсем иные условия их производства и сбыта и, как следствие, иной круг потребителей. При этом эти товары относятся, соответственно, к совершенно иной общеродовой группе товаров (оружие) и имеют абсолютно иное специальное назначение (поражение живой цели – человека).

Таким образом, данные товары, представляющие собой холодное оружие, никак не являются, собственно, однородными конкретным товарам, перечисленным в решении антимонопольного органа, для которых им был установлен соответствующий факт недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя.

В силу изложенных выше обстоятельств коллегией усматриваются основания для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 440845 недействительным в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса в отношении всех приведенных в данной регистрации товарного знака товаров 08 класса МКТУ, за исключением только лишь следующих товаров: «холодное оружие; дубинки полицейские; кастеты; кинжалы; клинки; мачете; мечи, шпаги; ножны для холодного оружия; оружие холодное; палаши, сабли, шашки; штыки».

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

**удовлетворить возражение, поступившее 04.12.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 440845 недействительным в отношении всех товаров 08 класса МКТУ, за исключением «холодное оружие; дубинки полицейские; кастеты; кинжалы; клинки; мачете; мечи, шпаги; ножны для холодного оружия; оружие холодное; палаши, сабли, шашки; штыки».**