

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

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 06.09.2020 (далее – Правила), рассмотрела поступившее 21.09.2020 возражение, поданное ИП Плясуновым Е.В., г. Мыски (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №684848, при этом установила следующее.

Маслодом

Словесный товарный знак « **Маслодом** », выполненный заглавными буквами русского алфавита, по свидетельству №684848 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.11.2018 по заявке № 2018704562 с приоритетом от 07.02.2018 в отношении услуг 35, 37, 39 классов МКТУ на имя ООО "Маслодом", Москва.

В возражении от 21.09.2020 лицо, его подавшее, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №684848 недействительным полностью на основании пункта 6 статьи 1512 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что действия правообладателя товарного знака ООО

«Маслодом», выразившиеся в приобретении и использовании исключительных прав на товарный знак по свидетельству №684848, признаны актом недобросовестной конкуренции на основании решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области от 31.12.2019 по делу №054/01/14.4-1554/2019 (приложение № 1).

Впоследствии Решение УФАС по Новосибирской области от 31.12.2019 по делу №054/01/14.4-1554/2019 обжаловалось ООО «Маслодом» в установленном законом порядке в Арбитражный суд Новосибирской области. Однако, Решением Арбитражного суда по Новосибирской области от 18.06.2020 по делу № А45-5005/2020 в удовлетворении заявленных требований (о признании Решения УФАС по Новосибирской области от 31.12.2019 по делу №054/01/14.4-1554/2019 незаконным) ООО «Маслодом» отказано (приложение № 2).

К возражению приложены следующие материалы:

1. Решение УФАС по Новосибирской области от 31.12.2019 по делу №054/01/14.4-1554/2019 (копия) на 10 л. в 1 экз.;
2. Решение Арбитражного суда по Новосибирской области от 18.06.2020 по делу № А45-5005/2020 (копия) на 18 л. в 1 экз.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о возражении от 21.09.2020, присутствовал на заседании коллегии 19.01.2021 и предоставил отзыв, доводы которого сводятся к тому, что именно он начал использовать обозначение «Маслодом» в коммерческих целях первым, ввиду чего им было выражено несогласие с соответствующими судебными актами [1, 2]. Исходя из этого мнения, правообладатель в отзыве просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

На заседании коллегии 19.01.2021 лицо, подавшее возражение, выступающее посредством видео-связи, заявило устное ходатайство о том, что просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №684848 недействительным не полностью, а только в отношении услуг 37 класса МКТУ (соответствующая запись была внесена в протокол членами коллегии). На основании изложенного, с учетом вышеуказанного ходатайства, лицо, подавшее

возражение, просило признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №684848 недействительным частично (в отношении услуг 37 класса МКТУ).

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

С учетом даты приоритета (07.02.2018) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №684848 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. N 482 (далее - Правила).

Согласно пункту 1 статьи 10 Кодекса не допускаются действия юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу. А также злоупотребление правом в иных формах. Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В соответствии со статьёй 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.

Согласно подпункту 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 связанные с регистрацией товарного знака действия

правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

На основании пункта 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, подаётся заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак «**Маслодом**» является словесным, выполненным близким к стандартному шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 37, 39 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах (код ОКВЭД 47.30), в частности розничная торговля смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств.

Лицо, подавшее возражение, использует коммерческое обозначение «МаслоДом» в своей деятельности с 2009 г. при реализации товаров и услуг (на различных вывесках, рекламной продукции, в сети Интернет и т.д.).

Кроме того, между правообладателем и лицом, подавшим возражение, велись судебные споры, касающиеся деятельности лица, подавшего возражение.

В связи с изложенным, коллегия считает лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны

товарного знака по свидетельству №684848 в отношении следующего перечня услуг, содержащихся в перечне оспариваемой регистрации:

37 - смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; обслуживание техническое транспортных средств; чистка транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; восстановление машин полностью или частично изношенных.

Основанием для подачи настоящего возражения явилось решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области по делу №054/01/14.4-1554/2019 от 31.12.2019 [1], которым признаны действия ООО «Маслодом», связанные с приобретением и использованием исключительных прав на комбинированный товарный знак по свидетельству №684848, актом недобросовестной конкуренции.

Так, из материалов дела №054/01/14.4-1554/2019 от 31.12.2019 [1] о нарушении антимонопольного законодательства следует, что ООО «Маслодом» при регистрации товарного знака по свидетельству №684848 знало о том, что данное обозначение уже используется ИП Плясуновым Е.В. (лицом, подавшим возражение) в предпринимательской деятельности; приобретая исключительное право на оспариваемый товарный знак, ООО «Маслодом» (правообладатель оспариваемого товарного знака) имело намерение создать иным хозяйствующим субъектам препятствия в осуществлении предпринимательской деятельности.

Кроме того, в вышеуказанном решении [1] было установлено, что коммерческое обозначение «Маслодом», используемое ИП Плясуновым Е.В. (лицом, подавшим возражение), как самостоятельный объект гражданских прав – средство индивидуализации, возникло раньше, чем была подана заявка на оспариваемый товарный знак по свидетельству №684848, следовательно, имеет преимущество перед данным товарным знаком.

Впоследствии, Первый арбитражный апелляционный суд, рассмотрел апелляционную жалобу ООО «Маслодом» на решение Арбитражного суда

Нижегородской области от 31.12.2019 по делу № 054/01/14.4-1554/2019 [1] и оставил данную апелляционную жалобу без удовлетворения. Данное решение вступило в законную силу 18.06.2020 года [2].

Таким образом, доводы, изложенные в решении Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области по делу №054/01/14.4-1554/2019 от 31.12.2019, свидетельствуют о том, что действия ООО «Маслодом», связанные с приобретением и использованием исключительных прав на товарный знак по свидетельству №684848 признаны актом недобросовестной конкуренции.

Решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области касается осуществления ИП Плясуновым Е.Р. предпринимательской деятельности по торговле смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств в границах Новосибирской и Кемеровской областей, которая корреспондирует услугам 37 класса МКТУ «смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; обслуживание техническое транспортных средств; чистка транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; восстановление машин полностью или частично изношенных», в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №684848, так как деятельность и лица, подавшего возражения, и правообладателя оспариваемого товарного знака осуществляется на рынке продвижения и использования смазочных материалов.

В соответствии с указанным, усматриваются достаточные правовые основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №684848 в отношении всех услуг 37 класса МКТУ «смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; обслуживание техническое транспортных средств; чистка транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; восстановление машин полностью или частично изношенных».

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.09.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №684848 недействительным в отношении услуг 37 класса МКТУ «смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; обслуживание техническое транспортных средств; чистка транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; восстановление машин полностью или частично изношенных».