


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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), поданное ООО «АКВИЛОН», Новосибирская обл., г.Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 601887.

На основании договора об отчуждении исключительного права от 17.01.2017 РД0214858 правообладателем товарного знака



«  » по свидетельству № 601887, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.10.2006 по заявке № 2005703412 с приоритетом от 18.02.2005 в отношении товаров 12 класса МКТУ является ИП Фабиан И.В., г.Новосибирск (далее – правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.12.2020 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 601887, мотивированное его несоответствием подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, поскольку действия правообладателя, связанные с приобретением и использованием

исключительного права на товарный знак по свидетельству № 601887, признаны актом недобросовестной конкуренции.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «АКВИЛОН» занимается строительством и продажей прогулочных и спортивных судов, а также ремонтом и техническим обслуживанием судов и лодок. В отношении указанных товаров и услуг лицо, подавшее возражение, приобрело определенную известность на рынке (смотри решение от 07.07.2020 по делу №054/01/14.4-176/2019 УФАС по Новосибирской области);

- таким образом, произведенные ООО «АКВИЛОН» товары являются однородными товарам, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №601887;

- представленными к материалам дела судебными решениями подтверждается, что лицо, подавшее возражение, задолго до получения прав ИП Фабиана И.В. на товарный знак по свидетельству №601887 использовал свое фирменное наименование и коммерческое обозначение «АКВИЛОН»/«AQUILON» при производстве и реализации надувных моторных лодок;

- ИП Фабиан И.В., зная о возникших у ООО «Аквилон» правах на коммерческое обозначение и фирменное наименование, намерено зарегистрировал на себя товарные знаки №620546, №601887, сходные до степени смешения со средствами индивидуализации лица, подавшего возражение, чтобы устранить конкурента на определенном сегменте рынка – производство и реализация надувных моторных лодок и требовать компенсацию;

- следовательно, в действиях правообладателя товарного знака по свидетельству №601887 содержались признаки нарушения ст.14.4 ФЗ «О защите конкуренции», что и было установлено Решением УФАС по Новосибирской области.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №601887 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие документы:

1. Решение УФАС по Новосибирской области по делу №054/01/14.4-176/2019 от 07.07.2020 г.
2. Решение Арбитражного суда Новосибирской области по делу №А45-7668/2018 г. от 06.05.2019 г.
3. Постановление Седьмого апелляционного арбитражного суда по делу №А45-7668/2018 г. от 07.10.2019 г.
4. Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу №А45-7668/2018 г. от 10.02.2020 г.
5. Определение Верховного суда РФ от 08.06.2020 г. №304-ЭС20-7459.
6. Выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО «Аквилон».
7. Скриншоты с официального сайта лица, подавшего возражение с информацией о производимых и реализуемых товарах, особенностях лодок.
8. Информация из сервиса Whois о доменном имени svboat.ru.
9. Скриншоты групп в социальных сетях лица, подавшего возражение.
10. Копия договора хранения с правом реализации между ООО «Аквилон» и ООО «Технология» от 07.05.2015 г., копия товарной накладной и платежного поручения к нему.
11. Копия договора хранения с правом реализации между ООО «Аквилон» и ООО «Магазин Оружие» от 06.05.2016 г., копия товарной накладной и платежного поручения к нему.
12. Копия договора хранения с правом реализации между ООО «Аквилон» и ООО «Авиалес» от 23.06.2017 г., копия товарной накладной и платежного поручения к нему.
13. Копия товарных накладных и платежных поручений между ООО «Аквилон» и ООО «ВТД Строй», ООО «Нептун» за период – 2018 г.

14. Описание обозначения, являющегося приложением к заявке №2005703412 на регистрацию товарного знака по свидетельству №601887 с официального сайта ФИПС.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

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

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.

Согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя 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.

На основании пункта 3 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, подаётся заинтересованным лицом.

Основанием для подачи настоящего возражения явилось решение УФАС по Новосибирской области от 07.07.2020 по делу №054/01/14.4-176/2019 (1), согласно которому действия правообладателя товарного знака (ИП Фабиана И.В.), выразившиеся «в приобретении и использовании исключительных прав на товарный знак по свидетельству №601887, сходный с обозначением, которое ранее использовалось в предпринимательской деятельности ООО «АКВИЛОН», признаны актом недобросовестной конкуренции.

В решении Федеральной антимонопольной службы указано, что ООО «АКВИЛОН» использовало в своей хозяйственной деятельности фирменное наименование и коммерческое обозначение «АКВИЛОН»/«AQUILON» в производстве и реализации надувных моторных лодок.

Таким образом, деятельность лица, подавшего возражение (6-13), является однородной с товарами 12 класса МКТУ «средства водные, весла, винты гребные для судов, глиссеры, катера, корпуса судов, яхты», что является очевидным. Также с деятельностью ООО «АКВИЛОН» следует признать однородность и остальных, указанных в регистрации №601887 товаров 12 класса МКТУ «средства наземные, воздушные, рельсовые, трейлеры», поскольку они подпадают под родовое понятие «транспортные средства», соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение (передвижение посредством транспорта) и один круг потребителей.

Указанное решение было подтверждено решением Арбитражного суда Новосибирской области от 06.05.2019 по делу №А45-7668/2018 (2).

Постановлением Седьмого Арбитражного апелляционного суда от 07.10.2019 по делу №А45-7668/2018 (3) решение от 06.05.2019 Арбитражного суда Новосибирской области по тому делу оставлено без изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2020 по делу №А45-7668/2018 (4) решение Арбитражного суда Новосибирской области от 06.05.2019 по делу №А45-7668/2018 и Постановление Седьмого Арбитражного апелляционного суда от 07.10.2019 по тому делу оставлены без изменений, кассационная жалоба - без удовлетворения.

Определением Верховного суда Российской Федерации от 08.06.2020 №304-ЭС20-7459 (5) в передаче кассационной жалобы ИП Фабиана И.В. для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано.

В соответствии с указанным, усматриваются достаточные правовые основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №601887 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, 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 №601887 недействительным полностью.