

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 № 620546.

AQUILON

Регистрация товарного знака « » с приоритетом от 01.04.2015 по заявке №2015709244 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 19.06.2017 за №620546 на имя Индивидуального предпринимателя Фабиана Игоря Викторовича, г. Новосибирск (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 12 и услуг 35, 37 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.12.2020 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 620546, 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 № 620546, 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 12 класса МКТУ и части услуг 37 класса МКТУ *«восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; клепка; консультации по вопросам строительства; лакирование; обработка антикоррозионная; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств [ремонт]; прокат дренажных насосов; работы плотницкие; ремонт и техническое обслуживание водных транспортных средств; ремонт насосов; смазка транспортных средств; судостроение; установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; чистка транспортных средств»*, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №620546;

- представленными к материалам дела судебными решениями подтверждается, что лицо, подавшее возражение, задолго до получения прав ИП Фабиана И.В. на товарный знак по свидетельству №620546 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 №620546 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 №620546 недействительным частично.

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.

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 №620546, 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 (б-13), является однородной с испрашиваемыми товарами 12 класса МКТУ *«амортизаторы подвесок для транспортных средств; багажники для транспортных средств; баржи; верх откидной транспортных средств; весла; весла кормовые; весла лопатообразные; винты гребные для судов; гудки сигнальные для транспортных средств; движители винтовые; движители винтовые для небольших судов; драги плавучие [судна]; заплаты самоклеящиеся резиновые*

для ремонта камер шин; зеркала заднего вида; иллюминаторы; корабли; корпуса судов; кранцы судовые; крышки топливных баков; крюки судовые; мачты корабельные; паромы [суда]; подголовники для сидений транспортных средств; рангоут [морской флот]; рулевые колеса для транспортных средств; рули; системы гидравлические для транспортных средств; средства рельсовые; средства транспортные водные; средства транспортные с дистанционным управлением, за исключением игрушек; средства транспортные электрические; трубы дымовые для судов; тумбы швартовые [морские]; уключины; устройства для расцепления судов; устройства для управления судами; шлюпбалки для судовых шлюпок; шлюпки; шпангоуты; яхты», поскольку они представляют собой такие товары как водные транспортные средства и сопутствующие им товары. Также с деятельностью ООО «АКВИЛОН» следует признать однородность и испрашиваемых услуг 37 класса МКТУ «восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; информация по вопросам ремонта; клепка; лакирование; обработка антикоррозионная; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств [ремонт]; прокат дренажных насосов; работы плотницкие; ремонт и техническое обслуживание водных транспортных средств; ремонт насосов; смазка транспортных средств; судостроение; установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; чистка транспортных средств», так как данные услуги являются сопутствующими товарам 12 класса МКТУ (техническое обслуживание и аренда транспортных средств).

Коллегия отмечает, что часть испрашиваемых услуг 37 класса МКТУ «информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства» признана однородной деятельности лица, подавшего возражение, поскольку ведение деятельности по строительству прогулочных и

спортивных судов установлено согласно решению 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 №620546 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ и части услуг 37 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 №620546 недействительным в отношении всех товаров 12 класса и части услуг 37 класса, а именно: «восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; клепка; консультации по вопросам строительства; лакирование; обработка антикоррозионная; обслуживание техническое

транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств [ремонт]; прокат дренажных насосов; работы плотницкие; ремонт и техническое обслуживание водных транспортных средств; ремонт насосов; смазка транспортных средств; судостроение; установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; чистка транспортных средств».