

**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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.12.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №849578, поданное Акционерным обществом «ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ», г. Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение; АО «Жировой комбинат»), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №202075896 с приоритетом от 21.10.2020 зарегистрирован 24.01.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №849578 в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), а именно «майонез», на имя Общества с ограниченной ответственностью «Екатеринбургский масложировой комбинат», 624006, Свердловская область, р-н Сысертский, пос. Большой исток, ул. Победы, 2, оф. 1 (далее - правообладатель), сведения о чем опубликованы 24.01.2022 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения товаров».

В поступившем возражении изложена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №849578 недействительным полностью на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что ООО «ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ» заинтересован в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №849578, поскольку осуществляет производство той же продукции, что и правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №849578, а именно, майонеза, обладает более ранним

исключительным правом на товарные знаки «» по свидетельству

 №549987, «» по свидетельству №540950, «» по свидетельству

№457213, «» по свидетельству №713041, «» по свидетельству

№698793, «» по свидетельству №826632, «» по свидетельству

№826634, «» по свидетельству №826628, «» по свидетельству №826629,

«» по свидетельству №826581, «» по свидетельству №826631, «»

по свидетельству №826630, «» по свидетельству №826633, при этом майонез производился на территории Российской Федерации более 10 лет под товарными



знаками «» по свидетельству №392323, «» по свидетельству

№401739, «» по свидетельству №401741 и, несмотря на то, что дизайн упаковки менялся, на нем неизменно присутствовали обозначения «ЕЖК» и «Провансаль». В сопровождении указанных товарных знаков продукция ООО «ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ» длительное время присутствует на рынке.

ООО «Екатеринбургский масложировой комбинат» было зарегистрировано в качестве юридического лица 26.08.2020, основным видом его экономической деятельности является производство масел и жиров.

Между лицом, подавшим возражение, и правообладателем имеются судебные споры, решениями которых были признаны незаконными действия ООО «Екатеринбургский масложировой комбинат» по использованию принадлежащих ООО «ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ» объектов интеллектуальной собственности (дела №A60-59473/2020, A70-19921/2020, №A70-19923/2020, №A60-50575/2020).

Действия ООО «Екатеринбургский масложировой комбинат», связанные с приобретением исключительного права на оспариваемый товарный знак №849578, были признаны злоупотреблением правом постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.01.2022 по делу №A60-59473/2020.

Возражение сопровождается следующими документами (в копиях):

(1) Выписки из базы товарных знаков Роспатента по свидетельствам №549987, №540950, №457213, №713041, №698793, №826632, №826634, №826628, №826629, №826581, №826631, №826630, №826633;

(2) Выписка из ЕГРЮЛ от 24.11.2020 в отношении ООО «Екатеринбургский масложировой комбинат»;

(3) Актуальной выписки из ЕГРЮЛ от 19.12.2022 в отношении ООО «Екатеринбургский масложировой комбинат»;

(4) Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.01.2022 по делу №A60-59473/2020;

(5) Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22.04.2021 по делу А60-50575/2020, постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.08.2021 и Суда по интеллектуальным правам от 25.11.2021.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил свой отзыв по мотивам поданного возражения, в котором указывает на необоснованность доводов возражения относительно наличия установленного судом по делу №А60-59473/2020 факта злоупотребления правом со стороны ООО «Екатеринбургский масложировой комбинат» при регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №849578.

Лицо, подавшее возражение, приводит в тексте настоящего возражения фразу, вырванную из контекста судебного решения, домысливает ее и делает вывод об установлении факта злоупотребления правом, хотя это не соответствует действительности. На момент подачи иска АО «ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ» к ООО «Екатеринбургский масложировой комбинат» заявка на оспариваемый товарный знак по свидетельству №849578 еще не была подана, а сам иск и дело касались вопроса об отсутствии или наличия нарушения права на товарный знак, принадлежавший АО «ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ», и дизайна упаковок его товара.

Кроме того, дело №А60-59473/2020 в настоящее время находится на новом рассмотрении, и выводы, сделанные ранее судами первой и апелляционной инстанций, могут быть пересмотрены.

Что касается упомянутых в возражении решений по судебным делам №А70-19921/2020 и №А70-19923/2020, стороной которых ООО «Екатеринбургский масложировой комбинат» не являлось, то приведенные в них выводы не применимы в рамках настоящего административного дела. Также в рамках указанных споров проводился сравнительный анализ упаковок продукции, а не конкретного товарного знака.

Тем самым правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №849578.

В качестве подтверждения доводов отзыва правообладателем представлены следующие документы (в копиях):

- (6) Копия решения Суда по делу № СИП-458/2018;
- (7) Копия судебного решения от 25.06.2021 по делу №А60-59473/2020.

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

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.

Согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации 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.

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, подается заинтересованным лицом в Роспатент.

Из имеющихся в материалах возражения сведений усматривается, что между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №849578 на дату подачи возражения, существуют спорные взаимоотношения относительно принадлежащих им результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Данное обстоятельство позволяет сделать

вывод о наличии заинтересованности ООО «ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ» в подаче настоящего возражения.

По существу возражения в части доводов о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №849578 требованиям подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса необходимо отметить следующее.

Как утверждает лицо, подавшее возражение, действия ООО «Екатеринбургский масложировой комбинат», связанные с приобретением исключительного права на оспариваемый товарный знак №849578, были признаны злоупотреблением правом постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.01.2022 по делу №А60-59473/2020 (4).

Следует указать, что в рамках судебного разбирательства по делу №А60-59473/2020 исследовался вопрос наличия нарушения исключительного права АО «ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ» на принадлежащие ему товарный знак и объект авторского права (дизайн упаковки майонеза) со стороны ООО «Екатеринбургский масложировой комбинат», вводящего в гражданский оборот майонез в сопровождении упаковки, имитирующей указанные результаты интеллектуальной деятельности.

Так, АО «ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к ООО «Екатеринбургский масложировой комбинат», в том числе, о запрете этому лицу вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации майонезную продукцию, на которой размещено обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации №713041.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 25.06.2021, оставленным без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.01.2022, исковые требования были удовлетворены частично, в частности, суд запретил ООО «Екатеринбургский масложировой комбинат» вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации майонезную продукцию под обозначением «ЕМЖК Провансаль», имитирующую

внешний вид упаковки майонезной продукции «ЕЖК Провансаль», производством которой занимается АО «ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ».

Так, в тексте постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.01.2022 отмечается, что ответчик (ООО «Екатеринбургский масложировой комбинат») ссылается на факт рассмотрения его заявки на регистрацию в качестве товарного знака №713041 после принятия судом первой инстанции решения по настоящему спору.

В этой связи суд указывает, что согласно разъяснениям, приведенным в абзаце третьем пункта 154 Постановления №10<sup>1</sup>, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Кодекса, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

По мнению суда, в данном случае, учитывая конкретные обстоятельства настоящего дела, круг обстоятельств, который входил в предмет установления и исследования судом первой инстанции, принимая во внимание отсутствие заявления ответчика об обращении в Роспатент, дату рассмотрения судом первой инстанции спора по существу, учитывая не утрату возможности оспаривания истцом решения Роспатента от 17.12.2021, а также то, что признание наличия в действиях ответчика по приобретению и использованию спорного товарного знака злоупотребления правом в соответствии с пунктом статьи 10 Кодекса является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в защите нарушенного права, апелляционный суд полагает, что основания для отмены решения отсутствуют.

Вместе с тем, по тексту упомянутого постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.01.2022 напрямую не указывается, что регистрация и использование товарного знака по свидетельству №849578 является

---

<sup>1</sup> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

злоупотреблением правом. Постановление суда не содержит ни номера соответствующего спорного знака, ни мотивированного заключения относительно признания в действиях ООО «Екатеринбургский масложировой комбинат» по регистрации и использования товарного знака по свидетельству №849579.

Таким образом, следует согласиться с доводом правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству №849578 относительно того, что поступившее возражение содержит домысливание относительно выводов Семнадцатого арбитражного апелляционного суда относительно наличия в действиях ООО «Екатеринбургский масложировой комбинат» признаков злоупотребления правом.

С учетом всех приведенных выше положений в совокупности, у коллегии отсутствуют правовые основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №849578 не соответствующим требованиям, установленным подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.12.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №849578.**