

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 09.02.2023 возражение, поданное Акционерным обществом Комбинат «Нарэкопрод», Московская обл., г. Наро-Фоминск (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №302687, при этом установила следующее.

Товарный знак **Школьные** по свидетельству №302687 с приоритетом от 28.10.2004 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.03.2006 на имя ЗАО «Микояновский мясокомбинат», Москва (далее — правообладатель) в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное следующими доводами.

Товарный знак «Школьные» по свидетельству № 302687 зарегистрирован на имя ЗАО «Микояновский мясокомбинат». Котлеты «Школьные» АО Комбинат «Нарэкопрод» выпускал на протяжении 3-х лет. После получения претензии от правообладателя товарного знака котлеты под названием «Школьные» были сняты с производства. АО Комбинат «Нарэкопрод» указывает на тот факт, что согласно информации, содержащейся на официальном сайте ЗАО «Микояновский мясокомбинат» <http://www.mikovan.ru/products/catalog/>, продукция с товарным

знаком «Школьные» отсутствуют в перечне выпускаемой им продукции. Продукцию под товарным знаком «Школьные» ЗАО «Микояновский мясокомбинат» не выпускает, потребителю при приобретении котлет, выпускаемых АО Комбинат «Нарэкопрод», не с чем их сравнивать или перепутать. ЗАО «Микояновский мясокомбинат» в период, начиная с 2018 года по настоящее время, сформирована обширная практика получения денежных средств в результате инициирования судебных арбитражных дел о взыскании компенсаций за использование товарного знака «Москворецкая», «Школьные», «Советские» и др. Обозначение «Школьные» является наименованием, предусмотренным ГОСТ № 31779-2012 «Межгосударственный стандарт. Колбасы полукопченые для детского питания. Технические условия», который введен в действие Приказом Росстандарта от 29.11.2012г. № 1753-ст (ранее, с 2009 года действовал ГОСТ Р 52992-2008 с указанием на те же категории продукции). Однако, несмотря на это, Решением Арбитражного суда Тверской области по делу №А66-8681/2019 была взыскана компенсация за использование товарного знака «Школьные». Вышеуказанные факты указывают на то, что действия ЗАО «Микояновский мясокомбинат» по регистрации и использованию товарного знака № 302687 «Школьные» направлены не на индивидуализацию производимых товаров, а на получение дополнительной прибыли за счёт хозяйствующих субъектов на рынке колбасных изделий.

В действиях ЗАО «Микояновский мясокомбинат» усматриваются признаки недобросовестной конкуренции, которые определены нормой статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее по тексту Закон о защите конкуренции). Положение статьи 10-bis «Конвенции по охране промышленной собственности» (заключена в Париже 20.03.1883) указывает на то, что страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать

смещение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента: 2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; 3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров. Согласно статье 14.4 Закона о защите конкуренции, не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг. Решение антимонопольного органа о нарушении 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. ЗАО «Микояновский мясокомбинат» своим поведением значительно воздействует на общие условия обращения товаров на рынке колбасных изделий, ограничивая многим производителям свободу реализации произведённой продукции.

Оценивая его действия и длящийся период осуществления таких действий, поведение данного хозяйствующего субъекта направлено на получение преимущества, в частности имущественной выгоды за счёт иных участников рынка, оказание влияния на возможность иных хозяйствующих субъектов извлекать преимущество из предложения товаров на рынке, а также на причинение вреда хозяйствующим субъектам - конкурентам в результате снижения чужой деловой репутации. Действия по приобретению и использованию товарных знаков скорее направлены на нетипичное для рынка получение прибыли (массовое взыскание компенсаций по территории всей РФ), а не на индивидуализацию своих товаров (создание ассортимента продукции с активным использованием своих товарных знаков при маркировке товаров и создание стойкой ассоциативной связи производителя и товара; такие действия отвечали бы ожиданиям иных

производителей от хозяйствующего субъекта - правообладателя товарных знаков). В связи с этим в действиях ЗАО «Микояновский мясокомбинат» усматривается наличие признаков злоупотребления права.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Кодекса не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. Таким образом, действия ЗАО «Микояновский мясокомбинат» направлены на злоупотребление своим правом, а так же противоречат сложившимся в гражданском обороте представлениям о добропорядочном, разумном и справедливом поведении, что ограничивает товарооборот на соответствующем рынке и приводит к причинению ущерба иным хозяйствующим субъектам, в частности АО Комбинат «Нарэкопрод».

В связи с изложенным в возражении выражена просьба признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 302687 недействительным полностью.

К возражению приложены:

- копия свидетельства на товарный знак № 302687 [1];
- копия Решения Арбитражного суда Московской области от 07.12.22 по делу № А41-49703/2022 [2];
- выписка из ЕГРЮЛ на АО Комбинат «Нарэкопрод» [3].

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступлении возражения, представил отзыв на возражение следующего содержания.

ЗАО «Микояновский мясокомбинат» в настоящее время имеет ряд партнеров, которые на основании лицензионных договоров выпускают мясную гастрономию различных видов под товарным знаком «ШКОЛЬНЫЕ» под контролем правообладателя. Из изложенного усматривается, что фактически товарный знак зарегистрирован и используется ЗАО «Микояновский мясокомбинат» для индивидуализации различных колбасных изделий, а также партнерами ЗАО

«Микояновский мясокомбинат» под его контролем. Никаких доказательств того, что правообладатель злоупотребил правом, преследовал противоправную цель ограничить конкуренцию на товарном рынке, что приобретая исключительные права на товарный знак, правообладатель имел намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью обозначения «ШКОЛЬНЫЕ», лицом, подавшим возражение, не представлено, также отсутствуют доказательства наличия конкурентных отношений между лицом, подавшим возражение, и правообладателем на дату приоритета товарного знака. Поэтому довод возражения, что целью ЗАО «Микояновский мясокомбинат» при получении исключительных прав на товарные знаки являлось получение преимуществ и ограничение деятельности конкурентов, и эти действия являются актом недобросовестной конкуренции, не доказаны. К аналогичному выводу пришел Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, квалифицировав действия ЗАО «Микояновский мясокомбинат» по регистрации товарного знака «ШКОЛЬНЫЕ» как добропорядочные (см. Постановление по делу № А56-64630/2013 от 28.05.2014 г.)

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

В соответствии со статьей 14.4 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 товаров, работ или услуг. Решение антимонопольного органа направляется заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 10 Кодекса не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Кодекса в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

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 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение **Школьные**, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Знак зарегистрирован в отношении товаров 29 класса МКТУ – ветчина и ветчинные изделия; дичь и изделия из дичи, в том числе, подвергнутые тепловой переработке и замороженные; желатин пищевой; желе мясное; желе пищевое; жир костный пищевой; жир свиной; жиры животные; жиры пищевые; изделия колбасные; колбаса кровяная; консервы мясные и мясорастительные; крокеты; мозг костный пищевой; мясо и изделия из мяса, в том числе деликатесы из мяса; продукты мясной переработки; мясо и изделия из мяса, подвергнутые тепловой обработке и замороженные; мясо консервированное; мясо сублимированное; паштеты из печени; печень; полуфабрикаты из мяса, дичи и птицы натуральные, в том числе замороженные; полуфабрикаты из мяса, дичи и птицы рубленные, в том числе замороженные; продукты из соленого свиного окорока; птица домашняя [неживая] и изделия из птицы домашней, в том числе подвергнутые тепловой

переработке и замороженные; сало; смеси жировые для бутербродов; солонина; сосиски; сардельки; субпродукты; экстракты мясные.

По мнению лица, подавшего возражение, действия правообладателя товарного знака по свидетельству №302687, выразившиеся в приобретении исключительного права на данный товарный знак являются недобросовестной конкуренцией ввиду сходства этого товарного знака с обозначением «Школьные», которое использовалось лицом, подавшим возражение, для индивидуализации однородных товаров, а именно котлет, что является нарушением положений статьи 10-bis Парижской конвенции, запрещающей всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Вместе с тем, как следует из разъяснений пункта 169 Постановления Пленума ВС РФ № 10, недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением исключительного права на средства индивидуализации, не допускается в силу статьи 14 Федерального закона «О защите конкуренции». Роспатент, получив соответствующее возражение с приложенным к нему решением суда или антимонопольного органа, признает недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку (подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса).

Таким образом, для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным по основанию, предусмотренному статьей 10-bis Парижской конвенции (статьей 14 Федерального закона «О защите конкуренции») в Роспатент должно быть представлено решение суда или антимонопольного органа, которыми установлены соответствующие обстоятельства.

Поскольку оценка обстоятельств, связанных с недобросовестной конкуренцией, не относится к компетенции Роспатента и акт уполномоченного органа с таким выводом в материалы дела не представлен, то у коллегии нет оснований для применения положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

По мнению лица, подавшего возражение, также имеет место нарушение статьи 10 Кодекса, а действия правообладателя, связанные с регистрацией товарного знака, могут быть квалифицированы как злоупотребление правом, поскольку правообладатель не использует оспариваемый знак.

Как следует из разъяснений Постановления Пленума ВС РФ № 10, злоупотребление правом может быть установлено судом. При этом решение суда, которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении исключительного права на товарный знак, является основанием для оспаривания и признания недействительным полностью или частично предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

В данном случае лицо, подавшее возражение, не представило решения уполномоченного органа (суда), которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении исключительного права на оспариваемый товарный знак. Представленный в возражении судебный акт по делу №А41-49703/2022 [2] не содержит вывода суда о наличии в действиях правообладателя по регистрации и использованию товарного знака признаков злоупотребления правом. Поскольку оценка обстоятельств, связанных со злоупотреблением правом, не относится к компетенции Роспатента и судебный акт с таким выводом в материалы дела не представлен, то у коллегии нет оснований для применения положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

В силу указанных выше обстоятельств коллегия не усматривает оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 302687 недействительным в соответствии с указанной нормой Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.02.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №302687.