

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ от 05 марта 2013 года
о результатах рассмотрения возражения против предоставления правовой
охраны товарному знаку в связи с признанием действий правообладателя,
связанных с государственной регистрацией товарного знака, недобросовестной
конкуренцией**

Имя и адрес подавшего возражение лица – Федеральное казенное предприятие «Саранский механический завод», Промышленный проезд, 1, г.Саранск, Республика Мордовия.

Государственная регистрация № 339402.

Наименование и адрес правообладателя – Тарасенко Алексей Викторович, 614002, г.Пермь, ул.Фонтанная, 8, кв.124.

Федеральное казенное предприятие «Саранский механический завод» обратилось в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 339402. В своём возражении ФКП «Саранский механический завод» просит признать предоставление правовой охраны указанному товарному знаку недействительным полностью. Требования ФКП «Саранский механический завод» мотивированы тем, что действия, связанные с государственной регистрацией товарного знака по свидетельству № 339402, признаны недобросовестной конкуренцией на основании решения Федеральной антимонопольной службы №АК/37786 от 05.10.2011 по делу №1 14/103-11.

Регистрация товарного знака по заявке №2006731205/50 с приоритетом от 30.10.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) была произведена 14.12.2007 за № 339402 в отношении товаров 12 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Индивидуального предпринимателя Тарасенко Алексея Викторовича (далее – правообладатель).

Обладатель исключительного права на товарный знак по свидетельству № 339402 – ИП Тарасенко А.В. был извещен о поступлении возражения и представил отзыв на заявление, доводы которого сводятся к следующему:

- решение Федеральной антимонопольной службы России вынесено только в отношении части товаров 12 класса МКТУ, а именно в отношении велосипедов;
- заявитель, ссылаясь на решение ФАС, просит прекратить правовую охрану товарного знака полностью.

В дальнейшем правообладатель, сообщил, что в Федеральный Арбитражный суд Московского округа подана кассационная жалоба о признании недействительным указанного выше решения антимонопольного органа. В удовлетворении кассационной жалобы ИП Тарасенко Алексея Викторовича к Федеральной антимонопольной службе России было отказано полностью.

Экспертная комиссия, рассмотрев материалы поданного возражения, установила следующее.

Товарный знак по заявке №2006731205/50 с приоритетом от 30.10.2006 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 14.12.2007 за № 339402 в отношении товаров 12 и 28 классов МКТУ на имя ИП Тарасенко Алексея Викторовича (далее – правообладатель).

По результатам рассмотрения заявления ФКП «Саранский механический завод» Федеральной антимонопольной службой России принято решение от 05 октября 2011 года по делу № 1 14/103-11 о признании действий ИП Тарасенко А.В., связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству № 339402 в отношении товаров 12 класса МКТУ, в части велосипедов, актом недобросовестной конкуренции, запрещённым частью 2 статьи 14 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Арбитражным судом города Москвы от 28.04.2012 по делу № А40-16148/1213049 отказано в удовлетворении заявления индивидуального предпринимателя Тарасенко А.В. (правообладателя) о признании незаконным вышеуказанного решения ФАС России от 19.09.2011 по делу № 1-4/103-11.

В дальнейшем Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда г.Москвы от 28.04.2012.

Федеральный арбитражный суд Московского округа своим решением от 10 декабря 2012 года по делу № А40-16148/12-130-149 отказал в удовлетворении кассационной жалобы о признании недействительным указанного выше решения антимонопольного органа.

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. 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 (подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 Гражданского Кодекса Российской Федерации).

На основании пункта 3 статьи 1513 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) возражение против предоставления правовой охраны

товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, подаётся заинтересованным лицом в Роспатент.

Вышеуказанное решение Федеральной Антимонопольной службы касается товаров 12 класса МКТУ, в части велосипедов, однако, Заявитель ФКЗ «Саранский механический завод» в своем заявлении просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку полностью, поскольку в перечень товаров 12 класса МКТУ оспариваемого товарного знака включены составные части велосипедов, предназначенные для сборки велосипедов или замены частей, а товары 28 класса МКТУ «самокаты (игрушки) являются однородными детским велосипедам, так как имеют один круг потребителей, продаются в одних и тех же магазинах.

Экспертная комиссия, изучив перечень товаров 12 класса МКТУ «велосипеды; велосипеды детские, велосипеды дорожные, велосипеды спортивные, велосипеды горные, велосипеды складные; двигатели для велосипедов; звонки для велосипедов; зеркала заднего вида; камеры велосипедов; камеры для пневматических шин; колеса для велосипедов; корзинки для велосипедов; крепления для ступиц колес велосипедов; насосы для велосипедов; ободья колес велосипедов; педали велосипедов; передачи зубчатые для велосипедов; рамы велосипедов; рули велосипедов; рычаги коленчатые для велосипедов; седла для велосипедов, сетки защитные для велосипедов; спицы велосипедных колес; ступицы колес велосипедов; тормоза для велосипедов; упоры для велосипедов [являющиеся их частью]; цепи для велосипедов; чехлы для седел велосипедов; шестерни велосипедов; шины бескамерные для велосипедов; шины велосипедов» и товаров 28 класса МКТУ «самокаты (игрушки), установила следующее.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Указанные в перечне оспариваемого товарного знака товары 12 класса МКТУ и товары 28 класса МКТУ представляют собой разновидность велосипедов, запасные части и комплектующие для велосипеда, часть из них соотносятся как род/вид, имеют одинаковое назначение, круг потребителей, продаются в одном и том же месте, и, следовательно, являются однородными товарам 12 класса МКТУ «велосипеды».

Таким образом, усматриваются достаточные правовые основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 339402 полностью.

Учитывая изложенное, руководствуясь подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, Экспертная комиссия полагает

удовлетворить возражение от 10.05.2012 и признать полностью недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 339402.