

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) 28.02.2022 возражение, поданное индивидуальным предпринимателем Фот Рувимом Андреевичем, Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №787302, при этом установила следующее.

Товарный знак «  **КЛИМАТПРО** » по свидетельству №787302 с приоритетом от 03.08.2020 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 07.12.2020 в отношении товаров 09 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОМАВТОМАТИКА», г.Красноярск (далее – правообладатель).

В поступившем в Роспатент 28.02.2022 возражении против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку заявлено о том, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, являются актом недобросовестной конкуренции, нарушают требования Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Возражение обосновано тем, что Фот Р.А. с июня 2019 года, то есть ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №787302, начал использовать обозначение «климатPRO», которое является сходным с оспариваемым товарным знаком, включающим словесный элемент «КЛИМАТПРО».

Обозначение «климатPRO» использовалось лицом, подавшим возражение, на созданном 11.12.2019 Youtube-канале.

Фот Р.А. не смог осуществить регистрацию данного обозначения в качестве товарного знака на свое имя по причине уже имеющейся регистрации товарного знака по свидетельству №787302.

При этом правообладатель товарного знака по свидетельству №787302 обратился в Арбитражный суд Кемеровской области с требованием о прекращении нарушения исключительных прав на товарный знак.

По мнению лица, подавшего возражение, действия ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОМАВТОМАТИКА» по регистрации товарного знака по свидетельству №787302 и запрету на использование обозначения «климатPRO» лицу, подавшему возражение, следует расценивать как недобросовестную конкуренцию.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №787302 недействительным полностью.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

Так, правообладатель считает, что возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №787302 в связи с

предполагаемым признанием действий правообладателя, связанных с регистрацией данного товарного знака, злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией, без соответствующего решения антимонопольного органа или Суда по интеллектуальным правам, не имеет оснований для его рассмотрения по существу Роспатентом.

В отзыве приведены выдержки из правовых норм, из которых, по мнению правообладателя, следует, что адекватным механизмом пресечения указанных в возражении злоупотреблений является обращение с заявлением в антимонопольный орган или в Суд по интеллектуальным правам о признании действий конкурента по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции.

Правообладатель отмечает, что Фот Р.А. был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 10.08.2018. При регистрации в качестве индивидуального предпринимателя лица, подавшего возражение, указаны следующие основные и дополнительные виды деятельности (с соответствующими кодами ОКВЭД – общероссийский классификатор видов экономической деятельности): 47.52.5 Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах, 47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОМАВТОМАТИКА» было зарегистрировано в качестве юридического лица 18.06.2018. Среди основных и дополнительных видов деятельности при регистрации юридического лица правообладателя оспариваемого товарного знака указаны: 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, 26.11 Производство элементов электронной аппаратуры, 26.12 Производство электронных печатных плат, 26.20.1 Производство компьютеров, 27.90 Производство прочего электрического оборудования.

Товарный знак по свидетельству №787302 зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ. Согласно пояснениям к перечню МКТУ (11 редакция), 09 класс МКТУ включает, в основном, аппараты и инструменты научные или

исследовательские, оборудование для аудиовизуальных и информационных технологий, а также оборудование для спасения и защиты.

Изложенное выше свидетельствует о том, что ранее зарегистрированный в качестве юридического лица правообладатель, в отличие от лица, подавшего возражение, имеет законное основание на разработку и производство непосредственно товаров 09 класса МКТУ.

Осуществление правообладателем деятельности по производству и продаже контроллеров для твердотопливных котлов можно проследить из публикаций Youtube-канала (<https://www.youtube.com/channel/UCSfyhgUkM5BvKA41eaS70Q/about>). Первое видео было опубликовано 08.12.2017 (<https://www.youtube.com/watch?v=5fsbxR54bNI>).

После проверки на предмет использования обозначения «КЛИМАТПРО» другими хозяйствующими субъектами при осуществлении соответствующей деятельности, ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОМАВТОМАТИКА» 03.08.2020 была подана заявка №2020741069 на регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения со словесным элементом «КЛИМАТПРО».

После регистрации товарного знака по свидетельству №787302 правообладатель начал активное производство и продажу товаров 09 класса МКТУ с соответствующей маркировкой.

Лицо, подавшее возражение, заявляет о разработке и использовании обозначения «климатPRO» с июня 2019 года, не приводя при этом никаких подтверждений этому.

По прилагаемым к возражению протоколам осмотра доказательств невозможно судить о том, что рассматриваемые объекты (видео на Youtube-канале и электронная почта) имеют отношение к Фот Р.А. Кроме того, в указанных протоколах отсутствуют какие-либо подтверждения реального использования обозначения «климатPRO».

Таким образом, лицо, подавшее возражение, не представило ни одного доказательства наличия в действиях правообладателя признаков недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом.

В связи с изложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие материалы (копии):

- выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «ТД ДОМАВТОМАТИКА» (1);
- выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «НПП ДОМАВТОМАТИКА» (2);
- выписка из ЕГРЮЛ относительно Фот Р.А. (3);
- декларация о соответствии Евразийского экономического Союза, полученная ООО «НПП ДОМАВТОМАТИКА» (4);
- возражение на дополнение к отзыву ответчика по делу №А27-23244/2021 (5).

Лицо, подавшее возражение, дополнительно представило следующие документы (копии):

жалобу в УФАС по Красноярскому краю от 20.05.2022, сопровождаемую почтовыми документами об отправке (6);

письмо УФАС по Красноярскому краю от 26.04.2022 за №6777, адресованное Фот Р.А. (7).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (03.08.2020) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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.

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 регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

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 в Роспатент.

Оспариваемый товарный знак «  КЛИМАТПРО » по свидетельству №787302 представляет собой комбинированное обозначение, включающее стилизованное изображение дома с крышей и вписанный в центральную часть дома лист растения, справа от которого размещен словесный элемент «КЛИМАТПРО». Словесный элемент выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и подчеркнут прямой горизонтальной линией. Правовая охрана предоставлена товарному знаку в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства. Товарный знак зарегистрирован в черно-белом цветовом сочетании.

В соответствии с порядком оспаривания и признания неправомерным предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному

знаку может быть подано заинтересованным лицом. Заинтересованность устанавливается на дату обращения лица с возражением.

Согласно доводам возражения, правообладатель оспариваемого товарного знака обратился в Арбитражный суд Кемеровской области с требованием о прекращении Фот Р.А. нарушения исключительного права на товарный знак по свидетельству №787302 (дело №А27-23224/2021).

В Решении Арбитражного суда Кемеровской области от 05.05.2022 по делу №А27-23224/2021 отмечено следующее (стр. 3 Решения).

«Из открытых источников истцом было установлено, что ИП Фот Р.А. незаконно использует сходное со спорным товарным знаком обозначение в процессе осуществления деятельности по производству и продаже контроллеров, предназначенных для управления автоматическими твёрдотопливными котлами, используется обозначение, тождественное товарному знаку «КЛИМАТПРО».

В целях самозащиты гражданских прав, а также в целях фиксации факта использования ответчиком спорного объекта интеллектуальной собственности, истцом был проведен нотариальный осмотр страниц сайта в сети «Интернет», размещенного по адресу: <https://klimatpro42.ru>.

В протоколе о производстве осмотра вещественных доказательств №24АА4595413 от 30.09.2021 нотариус Красноярского нотариального округа Куркина Л.О. засвидетельствовала факт использования ответчиком на страницах указанного сайта обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком №787302. Кроме того, истцом была произведена закупка у ИП Фот Р.А. товара, содержащего спорные обозначения, в подтверждение чего представлены выставленный ответчиком счет на оплату №ЦБ-501 от 16.09.2021 с указанием в качестве наименования товара «Контроллер Rlimat PRO Elit G+ (с GSM)», стоимости товара – 7 490 руб., платежное поручение №155 от 20.09.2021 на сумму 7 490 руб., а также фотографическое изображение приобретенного товара».

Таким образом, из решения суда следует, что лицо, обратившееся с возражением, использует в своей хозяйственной деятельности обозначение, сходное с оспариваемым товарным знаком, для маркировки контроллеров, предназначенных для управления автоматическими твёрдотопливными котлами.

Фактическая деятельность Фот Р.А., а также наличие судебного спора, свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №787302.

По существу доводов возражения коллегией установлено следующее.

Доводы возражения сводятся к тому, что действия ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОМАВТОМАТИКА», связанные с приобретением исключительного права на товарный знак по свидетельству №787302, с учетом предшествующего использования Фот Р.А. обозначения «климатPRO» могут быть квалифицированы как недобросовестная конкуренция.

Вместе с тем, доводы возражения о наличии оснований для признания регистрации оспариваемого товарного знака недобросовестной конкуренцией не могут быть признаны убедительными, поскольку с возражением не представлено акта уполномоченного органа, установившего факт недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя. Роспатент таким органом не является.

С учетом изложенного, руководствуясь подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, коллегия пришла к выводу об отсутствии основания для удовлетворения возражения.

Что касается ходатайства о переносе заседания коллегии по рассмотрению возражения на более поздний срок от 04.05.2022, представленного лицом, подавшим возражение, то коллегия отказала в его удовлетворении по следующим причинам.

Ходатайство мотивировано тем, что Фот Р.А. незадолго до второго заседания коллегии обратился в УФАС по Кемеровской области и соответствующее решение еще не принято.

Коллегия сочла нецелесообразным удовлетворять данное ходатайство, поскольку обращение в Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области было инициировано Фот Р.А. уже позже даты подачи возражения (28.02.2022), а ожидание соответствующего решения Управления Федеральной антимонопольной службы приведет к существенному затягиванию сроков рассмотрения данного административного спора.

Более того, непосредственно перед заседанием коллегии, состоявшимся 16 мая 2022 года, в Роспатент поступило письмо Управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю № 6777 от 26 апреля 2022 года, согласно которому рассмотрение заявления Фот Р.А., поступившего в адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю, отложено до окончания разбирательства сторон спора в Арбитражном суде Красноярского края.

В связи с отказом в удовлетворении ходатайства о переносе заседания коллегии, необходимо отметить, что лицо, подавшее возражение, не ограничено в возможности подачи нового возражения по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.02.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №787302.**