

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) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) 09.04.2025 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Навиен Рус», Москва и Открытым акционерным обществом «Кёнгдонг Навиен», Республика Корея (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №491279, при этом установила следующее.

Товарный знак «» по свидетельству №491279 с

приоритетом от 25.11.2011 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 04.07.2013 в отношении товаров 06, 11, 17, 27 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГАЗТЕХНОТОРГ», 125424, Москва, Волоколамское ш., 73. Адрес правообладателя

был изменен на: Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗТЕХНОТОРГ», 125362, Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 43, комн. 15 (запись внесена в Государственный реестр 19.03.2021).

Срок действия исключительного права на данный товарный знак продлен до 25.11.2031.

Согласно сведениям Госреестра, в отношении товарного знака по свидетельству №491279 Роспатентом 22.03.2021 осуществлена государственная регистрация договора №РД0358317 об отчуждении исключительного права на товарный знак для всех товаров, представленных в перечне свидетельства, на имя Филатова Игоря Владимировича, 125212, Москва, Ленинградское ш., д. 34, корп. 2, кв. 67 (далее - правообладатель).

В поступившем в Роспатент 09.04.2025 возражении против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ООО «Навиен Рус» и ОАО «Кёнгдонг Навиен», ссылаясь на решение Суда по интеллектуальным правам от 02.04.2025 по делу №СИП-196/2024, выразили просьбу о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №491279 недействительным полностью, поскольку в соответствии с указанным решением Филатов Игорь Владимирович признан нарушившим статью 14.4 Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» в связи с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству №491279, а также в связи с действиями Филатова Игоря Владимировича по получению государственной регистрации на имя ООО «ГАЗТЕХНОТОРГ».

К возражению была приложена копия решения Суда по интеллектуальным правам от 02.04.2025 по делу №СИП-196/2024 (1).

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении. В связи с доводами возражения Филатов Игорь Владимирович сообщил, что в производстве Президиума Суда по интеллектуальным правам находится его кассационная жалоба на решение Суда по интеллектуальным правам от 02.04.2025 по делу №СИП-196/2024. Президиум Суда по интеллектуальным

правам может отменить решение от 02.04.2025 по делу № СИП-196/2024, которое положено в основу возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №491279. В таком случае оснований для удовлетворения возражения не будет.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.11.2011) подачи заявки №2022765826 на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей 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 Закона 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 «» по свидетельству №491279

включает словесный элемент «Асе», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита темно-синего цвета.

Правовая охрана товарному знаку изначально была предоставлена на имя ООО «ГАЗТЕХНОТОРГ» в отношении товаров 06, 11, 17, 27 классов МКТУ. Роспатентом 22.03.2021 была осуществлена государственная регистрация договора №РД0358317 об отчуждении исключительного права на указанный товарный знак для всех товаров, в соответствии с которым в настоящее время правообладателем оспариваемого товарного знака является Филатов Игорь Владимирович.

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.

Основанием для подачи ООО «Навиен Рус» и ОАО «Кёнгдонг Навиен» возражения явилось решение Суда по интеллектуальным правам от 02.04.2025 по делу №СИП-196/2024 (1).

В решении Суда по интеллектуальным правам (1) приведены следующие сведения о лицах, подавших возражение, и сфере их деятельности.

ОАО «Кёнгдонг Навиен» является компанией из Республики Корея, которая специализируется на производстве отопительного оборудования. На имя данной компании на территории Республики Корея зарегистрирован товарный знак со словесным элементом «GOM Ace» в отношении водонагревателей.

В 2008 году ОАО «Кёнгдонг Навиен» с целью выхода со своей продукцией на рынок Содружества Независимых Государств выбирало дистрибутора в

Российской Федерации. Переговоры компания вела с Филатовым И.В. и в результате был подписан дистрибуторский договор.

В рамках дистрибуции на территорию Российской Федерации компания поставляла газовые котлы «Navien Ace».

В 2013 году компания для ведения дел на территории Российской Федерации учредила ООО «Навиен Рус».

В 2015 году на имя ОАО «Кёнгдонг Навиен» были зарегистрированы

NAVIEN

товарные знаки «NAVIEN ACE» по свидетельству №600685 и « ACE » по свидетельству №826147.

В 2016, 2018 и 2020 годах товарный знак «NAVIEN ACE» по свидетельству №600685, использовавшийся ООО «Навиен Рус», признан народной маркой №1 в категории «Отопительное оборудование».

Необходимо отметить, что на основании решений Роспатента правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №826147 и №600685 признана недействительной полностью. При этом оспаривал предоставление правовой охраны указанным товарным знакам Филатов И.В. в связи с наличием у него

исключительного права на товарный знак «*Ace*» по свидетельству №491279.

Кроме того, Филатов И.В. направил претензии контрагентам ООО «Навиен Рус», касающиеся нарушения исключительного права на товарный знак по свидетельству №491279.

В связи с наличием указанных обстоятельств, ОАО «Кёнгдонг Навиен» и ООО «Навиен Рус» признаны заинтересованными лицами в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №491279.

По существу доводов возражения коллегией установлено следующее.

В решении Суда по интеллектуальным правам от 02.04.2025 по делу №СИП-196/2024 (1) отмечено, что Филатов И.В. поручил ООО «Газтехноторг» 25.11.2011 подать заявку №2011738733 на регистрацию товарного знака со словесным

элементом «Ace» (с. 4). Не сообщая своему корейскому контрагенту, Филатов И.В. способствовал регистрации юридического лица - ООО «Газтехноторг», и по сути, являлся конечным выгодоприобретателем регистрации этого лица, которое после данной регистрации стало прямым конкурентом ООО «Навиен Рус» (с. 9).

В решении Суда по интеллектуальным правам от 02.04.2025 по делу №СИП-196/2024 (1) установлена совокупность следующих обстоятельств (с. 21):

- факт использования компанией ОАО «Кёнгдонг Навиен» обозначения «Ace» на территории Российской Федерации с 2008 года;
- явная и очевидная осведомленность Филатова И.В. о таком использовании;
- тождество оспариваемого товарного знака обозначению, использовавшемуся компанией для маркировки своей продукции;
- действия Филатова И.В. и ООО «Газтехноторг» по приобретению исключительного права на спорный товарный знак по существу являются действиями единого субъекта;
- недобросовестная цель приобретения и последующего использования спорного товарного знака Филатовым И.В.;
- нанесение Филатовым И.В. ущерба ОАО «Кёнгдонг Навиен» и ООО «Навиен Рус» за счет своей недобросовестной деятельности с использованием спорного товарного знака.

При названных обстоятельствах в решении Суда по интеллектуальным правам от 02.04.2025 по делу №СИП-196/2024 (1) сделан вывод о наличии в действиях Филатова И.В. (правообладателя товарного знака по свидетельству № 491279) и ООО «Газтехноторг» (первоначальный правообладатель названного товарного знака) признаков нарушения статьи 14.4 Закона о защите конкуренции в связи с совершением акта недобросовестной конкуренции, выразившегося в приобретении и использовании исключительного права на товарный знак по свидетельству №491279.

Согласно постановлению Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-196/2024 от 05.08.2025 решение Суда по интеллектуальным правам по делу

№СИП-196/2024 от 02.04.2025 оставлено без изменения, а кассационная жалоба индивидуального предпринимателя Филатова И.В. - без удовлетворения.

В связи с вышеизложенным коллегия усматривает наличие оснований для прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №491279 полностью.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.04.2025, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №491279 недействительным полностью.