

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 06.12.2021 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ПромСистемы», Алтайский край, Бийск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 782314. При рассмотрении возражения установлено следующее.

КЭП

Словесный товарный знак «**КЭП**» по свидетельству № 782314 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.11.2020 по заявке № 2019739183 с приоритетом от 08.08.2019 в отношении товаров и услуг 06, 11, 19 и 35 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Промышленная компания», Алтайский край, г. Бийск (далее – правообладатель).

В Роспатент 06.12.2021 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 782314, мотивированное тем, что действия правообладателя, связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству № 782314, признаны актом недобросовестной конкуренции на основании решения Управления ФАС по Алтайскому краю от 19.10.2021 по делу № 022/01/14.4-428/2021.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 782314.ю
2. Решение УФАС по Алтайскому краю от 19.10.2021 по делу № 022/01/14.4-428/2021.
3. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении лица, подавшего возражение.
4. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении правообладателя.
5. Письма-претензии от 10.12.2020, 20.01.2021, 26.01.2021, 01.04.2021.
6. Письмо-уведомление об исключительном праве от 09.11.2020.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, отзыв по его мотивам не представил, участия в заседании коллегии не принял.

Относительно заинтересованности в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 782314, предусмотренной пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в дополнительных пояснениях, поступивших 25.03.2022, лицом, подавшим возражение, приведены доводы о том, что обозначение «КЭП» указывает на конкретный товар, в связи с чем в отношении части товаров и услуг, не относящихся к отопительным котлам или не однородных им, является ложным или вводящим потребителя в заблуждение, поскольку потребители могут решить, что приобретают товар или услуги, которые так или иначе относятся к котлам. Позиция лица, подавшего возражение, сопровождается ссылкой на судебную практику в отношении обозначения «МКЭШВ» (дело № А41-К1-17405/2004).

В пояснениях сформулирована просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 782314 недействительным в отношении выборки товаров и услуг, перечисленных в пояснениях.

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

В соответствии со статьей статьи 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.

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 Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «**КЭП**», выполненное буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 06, 11, 19 и 35 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Основанием для подачи возражения, поступившего 06.12.2021, явилось решение Управления ФАС по Алтайскому краю от 19.10.2021 по делу № 022/01/14.4-428/2021, согласно которому признан факт нарушения правообладателем товарного знака по свидетельству № 782314 части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в осуществлении недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству № 782314.

Согласно решению Управления ФАС по Алтайскому краю от 19.10.2021 по делу № 022/01/14.4-428/2021, лицо, подавшее возражение, и правообладатель на протяжении длительного времени осуществляют деятельность в пределах одного

товарного рынка и являются конкурирующими субъектами – производителями отопительных приборов, в том числе котлов электрических паровых (КЭП), неоднократно принимали участие в одних и тех же аукционах на поставку котлов КЭП задолго до подачи заявки на регистрацию обозначения «КЭП» в качестве товарного знака.

В решении Управления ФАС сделан вывод о том, что в действиях ООО «Промышленная компания», связанных с приобретением и использованием исключительных прав на товарные знаки «КЭП» и «КЭВ», установлены все признаки (общие и специальные), определяющие недобросовестную конкуренцию, запрет которой установлен статьей 14.4 Закона о защите конкуренции, а именно: действия осуществлены по отношению к конкурентам, направлены на получение необоснованных преимуществ на рынке производства и реализации отопительных котлов, нарушают принципы добропорядочности и справедливости, а также действующее законодательство Российской Федерации, что создает угрозу причинения убытков другим хозяйствующим субъектам.

Относительно заинтересованности в оспаривании правовой охраны товарного знака «КЭП», необходимо отметить следующее.

Как следует из решения Управления ФАС по Алтайскому краю, способность действий правообладателя причинить убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам выражается в том, что они лишены возможности производить и реализовывать товар, используя привычные для потребителей обозначения «КЭВ» и «КЭП», которые используются исключительно для указания на вид (тип) товара.

С учетом указанного вывода антимонопольного органа, заинтересованность лица, подавшего возражение, имеет место в отношении тех товаров и услуг, для которых использование спорного обозначения может рассматриваться как характеризующее или вводящее потребителей в заблуждение указание вида (типа) товара.

Коллегия проанализировала выборку товаров и услуг, в отношении которой испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 782314, и установила, что такое признание

испрашивается, согласно пояснениям от 25.03.2022, в отношении товаров 06 класса МКТУ, кроме товара «ленты для упаковки металлические», всех товаров 11 класса МКТУ, всех товаров 19 класса МКТУ, а также в отношении части услуг 35 класса МКТУ путем ограничения их формулировкой «за исключением отопительных котлов».

Руководствуясь общедоступными сведениями, размещенными на сайте Интернет-портала «Картотека арбитражных дел» (<http://kad.arbitr.ru>), коллегия установила, что решение Управления ФАС по Алтайскому краю от 19.10.2021 по делу № 022/01/14.4-428/2021 правообладателем не оспаривалось.

Принимая во внимание то обстоятельство, что решение УФАС по Алтайскому краю от 19.10.2021 по делу № 022/01/14.4-428/2021 не оспорено, у коллегии имеются правовые основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 782314 не соответствующим требованиям, установленным подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, в отношении всех товаров и услуг, поименованных в пояснениях от 25.03.2022.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.12.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 782314 недействительным в отношении товаров 06 класса МКТУ, кроме товара «ленты для упаковки металлические», всех товаров 11 класса МКТУ, всех товаров 19 класса МКТУ, а также в отношении части услуг 35 класса МКТУ, за исключением «демонстрация товаров, за исключением отопительных котлов; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг, за исключением отопительных котлов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях, за исключением выставок отопительных котлов; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, за исключением ярмарок отопительных котлов; предоставление деловой информации через веб-сайты, за исключением информации об отопительных котлах; предоставление информации в области деловых и коммерческих

контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг, за исключением отопительных котлов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, за исключением отопительных котлов; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий, за исключением отопительных котлов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; реклама, за исключением рекламы отопительных котлов; реклама интерактивная в компьютерной сети, за исключением рекламы отопительных котлов; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, за исключением отопительных котлов]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги по розничной, оптовой продаже товаров, за исключением отопительных котлов, услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, за исключением отопительных котлов, услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок, за исключением отопительных котлов, услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов, за исключением продажи отопительных котлов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек».