

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 10.11.2023 возражение, поданное Шицзячжуан Драгонхок Индастри Ко., Лтд, Китай (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №869559, при этом установила следующее.

MAST

Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 22.01.2021 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 16.05.2022 за №869559 в отношении товаров 08 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Бресе», 443125, Самарская область, г. Самара, Ново-Садовая ул., 353в, этаж 1, помещение н10 (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, в котором лицо, его подавшее, просило признать

предоставление правовой охраны указанному товарному знаку недействительным полностью на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что решением Федеральной антимонопольной службы России (далее – ФАС России) от 31.10.2023 по делу №08/01/14.4-31/2023 о нарушении антимонопольного законодательства действия Общества с ограниченной ответственностью «Бресе» по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации №869559 признаны актом недобросовестной конкуренции, противоречащими статье 14.4 Закона «О защите конкуренции».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №869559.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия заявления в ФАС России о недобросовестной конкуренции.
2. Копия Приказа ФАС России о возбуждении дела и создании комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства № 08/01/14.4-31/2023.
3. Копия Определения ФАС России о назначении дела № 08/01/14.4-31/2023 о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению.
4. Копия Резолютивной части решения по делу №08/01/14.4-31/2023 о нарушении антимонопольного законодательства.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель отзыва на него не представил. Вместе с тем, на заседании коллегии указал на несогласие с решением Федеральной антимонопольной службы России от 31.10.2023 по делу №08/01/14.4-31/2023 о нарушении антимонопольного законодательства Обществом с ограниченной ответственностью «Бресе», отметив, что указанное решение будет оспариваться правообладателем.

В дополнение к возражению были представлены:

5. Решение по делу №08/01/14.4-31/2023 о нарушении антимонопольного законодательства (в полном объеме).

6. Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 июня 2024 (резолютивная часть) по делу №СИП-175/2024.

7. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.10.2024 по делу №СИП-175/2024.

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

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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 действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

В соответствии со статьей 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.

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.

Основанием для подачи возражения явилось решение Федеральной антимонопольной службы России от 31.10.2023 по делу №08/01/14.4-31/2023 о нарушении антимонопольного законодательства, согласно которому действия Общества с ограниченной ответственностью «Бресе» по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации №869559 признаны актом недобросовестной конкуренции в отношении всех товаров 08 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Правообладатель, не согласившись с указанным решением ФАС России, обратился с иском в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.06.2024 заявление правообладателя о признании недействительным решения ФАС России по делу №08/01/14.4-31/2023 было оставлено без удовлетворения, что также было подтверждено Президиумом Суда по интеллектуальным правам в Постановлении от 24.10.2024.

Анализ решения ФАС России показал, что в результате оценки совокупности имеющихся в деле доказательств и обстоятельств, установленных в ходе рассмотрения дела, комиссия ФАС России пришла к выводу, что является установленной недобросовестность правообладателя, связанная с приобретением и использованием исключительного права на комбинированный товарный знак «MAST» по свидетельству №869559 в отношении товаров 8 класса МКТУ.

Комиссия ФАС России установила, что все признаки недобросовестной конкуренции, содержащиеся в пункте 9 части 4 Закона «О защите конкуренции», присутствуют в действиях правообладателя. В частности, имеет место направленность на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности выразилась в приобретении им исключительного права на комбинированный товарный знак «MAST», представляющий собой обозначение, которым лицо, подавшее возражение, маркирует производимые им оборудование для татуировок и расходные материалы, поставляемые на территорию Российской Федерации с 2019 года. Кроме того, на дату подачи заявки на регистрацию комбинированного товарного знака «MAST» правообладатель, который никогда не производил продукцию, индивидуализированную данным обозначением, был достоверно и, несомненно, информирован о том, какое лицо осуществляет производство тату оборудования и расходных материалов, маркированных спорным товарным знаком, а также о том, что иные хозяйствующие субъекты - конкуренты осуществляли введение в гражданский оборот соответствующей продукции производства лица, подавшего возражение. При этом материалы дела не свидетельствуют о том, что указанное

обозначение стало известно и распространено на соответствующем товарном рынке благодаря усилиям правообладателя.

Также из материалов дела следует, что правообладатель пытался навязать лицу, подавшему возражение, заключение эксклюзивного дистрибьюторского договора с целью осуществлять контроль за ценами на продукцию лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации, а после неудачных переговоров подал заявку на регистрацию спорного товарного знака, тем самым лишив лица, подавшего возражение, возможности получить на территории Российской Федерации правовую охрану индивидуализирующего его продукцию обозначения MAST.

Противоречие законодательству выражается в нарушении статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, запрещающей всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. Правообладатель использовал приобретенное исключительное право для запрета хозяйствующим субъектам - конкурентам использовать указанное обозначение в отношении товаров лица, подавшего возражение. Кроме того, правообладатель предпринял действия по установлению собственного контроля над введением в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров лица, подавшего возражение, включая установление минимальных розничных цен, что является механизмом давления на хозяйствующих субъектов - конкурентов правообладателя, поскольку несоблюдение установленных цен неизбежно влечет за собой отказ в продлении разрешения на использование спорного товарного знака (выдается на 3 месяца), следствием чего является блокировка товаров продавцов на площадках электронной торговли. При этом для самого правообладателя и его партнера ИП Сергейчева О.Е. установленные цены не являются обязательными. Также правообладателем были поданы иски к ИП Крупеню О.С. об обязанности прекратить использование обозначений, сходных до степени смешения со спорным товарным знаком, и взыскании компенсации за нарушение исключительного права, а также к ООО «Вайлдберриз». Подача искового заявления к ООО «Вайлдберриз» привела к блокировке на

площадке электронной торговли Вайлдберриз продавцов, не связанных с правообладателем.

Таким образом, действия правообладателя по приобретению и использованию спорного товарного знака направлены на получение необоснованных преимуществ по отношению к его конкурентам на соответствующем товарном рынке и влекут убытки для конкурентов в связи с невозможностью вводить в гражданский оборот продукцию лица, подавшего возражение, без разрешения правообладателя и необходимостью выплаты компенсации за нарушение исключительного права правообладателя.

В связи с изложенным комиссия ФАС России приняла решение признать действия ООО «Бресе», выразившиеся в приобретении и использовании исключительного права на комбинированный товарный знак «MAST» по свидетельству №869559, противоречащими статье 14.4 Закона «О защите конкуренции».

В силу изложенных выше обстоятельств усматриваются основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 869559 недействительным в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса в отношении всех товаров, приведенных в перечне оспариваемого товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.11.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №869559 недействительным полностью.