


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### по результатам рассмотрения возражения

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 апреля 2020 г. № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 11.01.2024 возражение, поданное ОАО «Компания «АРНЕСТ» (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №819398, при этом установила следующее.



Товарный знак «  » по свидетельству №819398 с приоритетом от 04.06.2020 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.07.2021 на имя ООО «Парус», 214018, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ново-Рославльская, 11, оф. 15 (RU) (далее — правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное тем, что на основании решения Федеральной антимонопольной службы (далее - ФАС) по делу № 08/01/14.4-50/2022 от 14.02.2023 действия правообладателя, выразившиеся в приобретении и

использовании исключительного права на комбинированный товарный знак по свидетельству № 819398, включающий элементы «Дихлофос» и «№1», признаны противоречащими части 1 статьи 14.4 Закона «О защите конкуренции». Как указано в решении ФАС, недобросовестные действия правообладателя товарного знака по свидетельству № 819398 заключаются, в том числе, во введении в гражданский оборот в течение двух лет продукции «Дихлофос» всех видов под обозначением «№1», то есть в полном соответствии с зарегистрированным товарным знаком.

ФАС установлено, что приобретение исключительного права на товарный знак по свидетельству № 819398 осуществлено правообладателем с целью получения формальной возможности использовать в оформлении своей продукции «Дихлофос» обозначения «№1», представляющего собой форму некорректного сравнения. Направленность на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности выразилась в получении правообладателем формальной возможности использовать на своей продукции обозначение «№1», которое привлекает внимание потребителей и создает у них впечатление о превосходстве указанного товара над иными товарами данного вида. Рассматриваемые действия могут причинить убытки хозяйствующим субъектам-конкурентам, в том числе ОАО «Компания «Арнест», поскольку способствуют перераспределению потребительского спроса от продукции хозяйствующих субъектов-конкурентов именно в пользу продукции правообладателя без каких-либо к тому оснований и объективных подтверждений превосходства данных товаров. Решением Суда по интеллектуальным правам от 15.11.2023 по делу № СИП-439/2023 решение ФАС от 14.02.2023 по делу № 08/01/14.4-50/2022 оставлено в силе. В решении по делу № СИП-439/2023 Суд поддержал выводы ФАС и указал на законность и обоснованность решения антимонопольного органа (с. 12 решения).

ОАО «Компания «Арнест» является лицом, заинтересованным в подаче настоящего возражения, ввиду следующего. Как установлено Комиссией ФАС России, ОАО «Компания «Арнест» на протяжении многих лет осуществляет продвижение продукции «Дихлофос» на российском рынке. С 2004 года ОАО «Компания «Арнест» является заказчиком/покупателем продукции под

обозначением «Дихлофос» у АО «Арнест» и ООО «Аэрозоль Новомосковск». Кроме того, в решении ФАС от 14.02.2023 по делу №08/01/14.4-50/2022 указано, что ОАО «Компания «Арнест» и правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству № 819398 осуществляют деятельность на рынке инсектицидов в границах территории Российской Федерации, следовательно, являются хозяйствующими субъектами-конкурентами.

На основании вышеизложенного и руководствуясь положениями пункта 6 статьи 1512 и статьей 1513 Кодекса, а также статьей 14.4. Закона «О защите конкуренции», в возражении выражена просьба удовлетворить возражение, признать недействительной правовую охрану товарного знака по свидетельству № 819398 в отношении всех зарегистрированных товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

- 1) копия доверенности на 1 л.;
- 2) документ об уплате пошлины за рассмотрение возражения на 1 л.;
- 3) копия решения ФАС от 14.02.2023 по делу №08/01/14.4-50/2022 на 6 л.;
- 4) копия решения СИП от 15.11.2023 по делу № СИП-439/2023 на 6 л.;
- 5) флеш - накопитель.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступлении возражения, представил отзыв на возражение, мотивированный следующими доводами.

Из резолютивной части решения ФАС России № 08/10477/23 от 14.02.2023 года (по делу № 08/01/14.4-50/2022 о нарушении антимонопольного законодательства) (далее по тексту также - Решение ФАС России), указанного в качестве основания возражения, следует, что: основания для выдачи предписания ООО «Парус» (214018, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ново-Рославльская, д. 11, оф. 15, ОГРН 1116732014960, ИНН 6732028358) отсутствуют. Основания для принятия других мер по пресечению и (или) устранению последствий нарушения антимонопольного законодательства отсутствуют (для обращения с иском в суд, для передачи материалов в правоохранительные органы, для направления в государственные органы или органы местного самоуправления рекомендаций об

осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции). Следовательно, приняв свое решение № 08/10477/23 от 14.02.2023 года (по делу № 08/01/14.4-50/2022 о нарушении антимонопольного законодательства) комиссия ФАС России указала, что на дату принятия решения, какие-либо нарушения антимонопольного законодательства (требующие мер по пресечению или устранению), связанные с товарным знаком по свидетельству № 819398, отсутствуют. Таким образом, из Решения ФАС России не следует наличие оснований для прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству № 819398. Действия, которые Решением ФАС России были признаны нарушением антимонопольного законодательства (получение формальной возможности использовать в оформлении продукции «Дихлофос» формы некорректного сравнения, выражающейся в использовании обозначения «№ 1 »), никак не связаны с товарным знаком по свидетельству № 819398, так как ООО «Парус» имело формальную возможность использовать в оформлении продукции «Дихлофос» форму некорректного сравнения, выражающуюся в использовании обозначения «№ 1», и до приобретения прав на товарный знак по свидетельству № 819398. Любое лицо (включая ОАО «Компания «Арнест») имело и имеет формальную возможность использовать в оформлении продукции «Дихлофос» (как и любой иной продукции) форму сравнения (в том числе некорректного), выражающуюся в использовании обозначения «№ 1», независимо от существования товарного знака по свидетельству № 819398. Таким образом, возражение ОАО «Компания «Арнест» против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 819398 не подлежит удовлетворению.

На заседании коллегии, состоявшемся 12.04.2024, лицом, подавшим возражение, была приобщена к материалам административного дела резолютивная часть постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.04.2024 по делу № СИП-439/2023, в соответствии с которой президиум Суда по интеллектуальным правам постановил оставить без изменения решение Суда по интеллектуальным правам от 15.11.2023 по делу № СИП-439/2023, кассационную жалобу ООО «Парус» - без удовлетворения.

Правообладателем товарного знака на этом же заседании было заявлено ходатайство о рассмотрении возражения с учетом того, что накануне было подано заявление о внесении изменений в товарный знак, из которого убран элемент «№1».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения 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 ФАС по делу № 08/01/14.4-50/2022 от 14.02.2023, согласно которому действия правообладателя, выразившиеся в приобретении и использовании исключительного права на комбинированный товарный знак по свидетельству № 819398, включающий элементы «Дихлофос» и «№1», признаны противоречащими части 1 ст. 14.4 Закона «О защите конкуренции».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 15.11.2023 по делу № СИП-439/2023 решение ФАС от 14.02.2023 по делу № 08/01/14.4-50/2022 оставлено в силе.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.04.2024 по делу № СИП-439/2023 решение Суда по интеллектуальным правам от 15.11.2023 по делу № СИП-439/2023 оставить без изменения, кассационную жалобу ООО «Парус» - без удовлетворения.

Как указано в решении ФАС, недобросовестные действия правообладателя товарного знака по свидетельству № 819398 заключаются, в том числе, во введении в гражданский оборот в течение двух лет продукции «Дихлофос» всех видов под обозначением «№ 1», то есть в полном соответствии с зарегистрированным товарным знаком.

Анализ решения ФАС по делу № 08/01/14.4-50/2022 показал, что приобретение исключительного права на товарный знак по свидетельству № 819398 осуществлено правообладателем с целью получения формальной возможности использовать в оформлении своей продукции «Дихлофос» обозначения «№ 1», представляющего собой форму некорректного сравнения.

Как следует из текста приведенного акта, направленность на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности выразилась в получении правообладателем формальной возможности использовать на своей продукции обозначение «№1», которое привлекает внимание потребителей и создает у них впечатление о превосходстве указанного товара над иными товарами данного вида. Рассматриваемые действия могут причинить убытки хозяйствующим субъектам-конкурентам, в том числе ОАО «Компания «Арнест», поскольку способствуют перераспределению потребительского спроса от продукции хозяйствующих субъектов-конкурентов именно в пользу продукции правообладателя без каких-либо к тому оснований и объективных подтверждений превосходства данных товаров.

Суд первой инстанции подтвердил выводы антимонопольного органа о том, что общество «Парус» и Компания «Арнест» осуществляют деятельность на рынке инсектицидов в границах территории Российской Федерации, т.е. являются хозяйствующими субъектами-конкурентами; общество «Парус» приобрело исключительные права на спорные товарные знаки с целью получения формальной

возможности использовать в оформлении своей продукции «Дихлофос» обозначения «№ 1», представляющего собой форму некорректного сравнения; направленность на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности выразилась в получении обществом «Парус» формальной возможности использовать на своей продукции обозначение «№ 1», которое привлекает внимание потребителей и создает у них впечатление о превосходстве товара «Дихлофос» производства общества «Парус» над аналогичным товаром иных производителей; рассматриваемые действия могут причинить убытки хозяйствующим субъектам-конкурентам, в том числе ОАО «Компания «Арнест», поскольку способствуют перераспределению потребительского спроса от продукции хозяйствующих субъектов-конкурентов именно в пользу продукции общества «Парус» без каких-либо к тому оснований и объективных подтверждений превосходства данных товаров. Суд первой инстанции подтвердил позицию ФАС России, состоящую в том, что элемент «Дихлофос» спорных обозначений представляет собой название общеупотребимого вида инсектицида, в силу чего комбинирование с ним элемента «№ 1» воспринимается как указание на превосходство товара «Дихлофос» производства общества «Парус» над товаром «Дихлофос» иных производителей.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает в судебном акте от 11.04.2024, что и антимонопольный орган, и суд первой инстанции рассматривали сложившуюся ситуацию через призму пункта 1 статьи 143 Закона о защите конкуренции и пункта 1 части 3 статьи 5 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». Действительно, при использовании обозначений «лучший», «первый», «номер один» («№ 1») подлежит применению пункт 1 статьи 14.3 Закона о защите конкуренции. Вместе с тем, в данном случае рассматривалось дело о нарушении антимонопольного законодательства, допущенное при приобретении исключительного права на средства индивидуализации. Действия по приобретению и использованию средства индивидуализации с включением в него слов «лучший», «первый», «номер один» («№ 1») могут быть квалифицированы в качестве акта недобросовестной конкуренции по статье 14.4 Закона о защите конкуренции. То

обстоятельство, что элементы «Дихлофос» и «№ 1» названных средств индивидуализации исключены из их правовой охраны, не опровергает указанный вывод.

В отношении поданного ходатайства о внесении изменений в изображение знака коллегия отмечает, что данное обстоятельство (внесение изменений) не может быть учтено коллегией в условиях вступившего в силу решения ФАС по делу № 08/01/14.4-50/2022 от 14.02.2023, поддержанного решением Суда по интеллектуальным правам от 15.11.2023 по делу № СИП-439/2023, оставленного без изменения Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.04.2024.

При этом следует отметить, что президиумом Суда по интеллектуальным правам было обращено внимание правообладателя спорных товарных знаков, что у него был длительный период, в течение которого рассматривалось дело о нарушении антимонопольного законодательства, в течение которого имелась возможность внести изменения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и в свидетельства на спорные товарные знаки путем исключения неохраняемого элемента «№ 1», однако, таким правом правообладатель не воспользовался.

В силу изложенных выше обстоятельств усматриваются основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 819398 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 11.01.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №819398 недействительным полностью.**