

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ от 05 марта 2013 года
о результатах рассмотрения возражения против предоставления правовой
охраны товарному знаку в связи с признанием действий правообладателя,
связанных с государственной регистрацией товарного знака, недобросовестной
конкуренцией**

Имя и адрес подавшего возражение лица – Общество с ограниченной ответственностью «Автоматик Лес», Владимирская область, г.Ковров, ул.Блинова, дом 76, кв. 27.

Государственная регистрация № 437952.

Наименование и адрес правообладателя – Общество с ограниченной ответственностью «АУТОМАТИК-ЛЕС», г.Иваново, ул.Тимирязева, д.1, корп. 27а, оф.63.

Общество с ограниченной ответственностью «Автоматик Лес» (далее – Заявитель) обратилось в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 437952. В своём возражении Заявитель просит признать предоставление правовой охраны указанному товарному знаку недействительным полностью. Требования Заявителя мотивированы тем, что действия Общества с ограниченной ответственностью «Котельный завод «Автоматик –Лес», выразившиеся в приобретении и использовании исключительного права на товарный знак по свидетельству № 437952, признаны актом недобросовестной конкуренции на основании решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области №02/11-кев от 11.01.2012 по делу № К-620-02/2011.

Регистрация товарного знака по заявке №2010728295/50 с приоритетом от 21.03.2002 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) была произведена 26.05.2011 за № 437952 в отношении товаров 07 класса МКТУ «машины и станки; двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия, иные, чем орудия с ручным управлением; инкубаторы» и 11 класса МКТУ «устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические» на имя Общества с ограниченной ответственностью «Котельный завод «Автоматик-Лес» (далее – правообладатель). В дальнейшем в результате регистрации 05.04.2012 договора об отчуждении исключительного права на товарный знак за №РД0097161 правообладателем стало Общество с ограниченной ответственностью «АУТОМАТИК –ЛЕС».

Обладатель исключительного права на товарный знак по свидетельству № 437952 был извещен о поступлении возражения. В уведомлении

правообладателю было предложено подтвердить или опровергнуть доводы, изложенные в возражении, и представить в Роспатент документы, подтверждающие его позицию.

Первоначальный правообладатель в корреспонденции от 15.10.2012 представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- решение УФАС по Владимирской области, на основании которого подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №437952, обжалуется в Арбитражном суде Владимирской области в установленном порядке.

Экспертная комиссия, рассмотрев материалы поданного возражения, установила следующее.

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.

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 (подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации).

На основании пункта 3 статьи 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, подаётся заинтересованным лицом в Роспатент.

По результатам рассмотрения заявления Общества с ограниченной ответственностью «Автоматик Лес» Управлением Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области принято решение от 11.01.2012 по делу №К -620-02/2011 о признании действий Общества с ограниченной ответственностью «Котельный завод «Автоматик-Лес» на рынке оказания услуг по производству, продаже, монтажу, пуско-наладочным работам, гарантийному обслуживанию котельного оборудования, работающего на биотопливе, торфе, древесных отходах, дровах, отходах целлюлозно-бумажных комбинатов, сушильных камер, топливных складов, связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству № 437952, актом недобросовестной конкуренции, запрещённым частью 2 статьи 14 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», не допускающую недобросовестную конкуренцию,

выраженную в приобретении и использовании исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, с использованием словесного элемента «АУТОМАТИС-ЛЕС», сходного до степени смешения с фирменным наименованием ООО «Автоматик Лес» (Заявитель).

В дальнейшем правообладатель обратился в Арбитражный суд Владимирской области с заявлением к УФАС по Владимирской области об оспаривании решения от 11.01.2012 по делу № К-620-02/2011. Решением Арбитражного суда Владимирской области от 01.10.2012 в удовлетворении заявленного требования отказано.

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 22.01.2013 решение суда первой инстанции остановлено без изменения.

Как было указано в вышеуказанном решении УФАС по Владимирской области лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака признаны хозяйствующими субъектами – конкурентами на рынке оказания услуг по производству, продаже, монтажу, пуско-наладочным работам, гарантийному обслуживанию котельного оборудования, работающего на биотопливе, торфе, древесных отходах, дровах, отходах целлюлозно-бумажных комбинатов, сушильных камер, топливных складов.

Экспертная комиссия, изучив перечень товаров, указанных в свидетельстве оспариваемого товарного знака, установила, что указанные в решении УФАС по Владимирской области услуги соотносятся со следующими товарами 11 класса МКТУ «устройства для нагрева, получения пара, сушки, водораспределительные и санитарно-технические».

Таким образом, усматриваются достаточные правовые основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 437952 в отношении товаров 11 класса МКТУ «устройства для нагрева, получения пара, сушки, водораспределительные и санитарно-технические».

Учитывая изложенное, руководствуясь подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, Экспертная комиссия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 03.07.2012 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 437952 в отношении товаров 11 класса МКТУ «устройства для нагрева, получения пара, сушки, водораспределительные и санитарно-технические».