

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 01.12.2022, поданное ООО «КАСТОМ», г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №785815 в связи с признанием действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны этому товарному знаку, недобросовестной конкуренцией, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого словесного товарного знака «**Поставь угли**» по заявке №2020739719 с приоритетом от 28.07.2020 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 27.11.2020 за №785815 на имя ООО «ИЛЬФУМО», г. Новосибирск в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в регистрации.

В результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг его правообладателем стало ООО «Поставь угли», 630033, г. Новосибирск (далее – правообладатель). Дата и номер государственной регистрации договора: 10.01.2022 РД0384528.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.12.2022, представлена информация о том, что решением Новосибирского УФАС России от 27.09.2021 №198 действия ООО «ИЛЬФУМО» -

первоначального правообладателя, по регистрации и использованию товарного знака по свидетельству №785815 признаны нарушением статьи 14.4 Федерального закона «О защите конкуренции», при этом решение Новосибирского УФАС России оспорено не было.

Таким образом, указанным решением Новосибирского УФАС России подтверждено соблюдение всех условий для признания оспариваемого товарного знака недействительным:

- регистрация и использование товарного знака ООО «ИЛЬФУМО» в отношении всех товаров и услуг признаны недобросовестной конкуренцией;
- лицо, подавшее возражение, признано заинтересованным лицом, чьи права и интересы были нарушены актом недобросовестной конкуренции со стороны ООО «ИЛЬФУМО».

В возражении также отмечено, что смена правообладателя оспариваемого товарного знака не имеет значения для решения вопроса о признании его правовой охраны недействительной, поскольку закон «О защите конкуренции» не предусматривает сохранение охраны товарного знака в случае смены правообладателя. Это также не предусмотрено нормами гражданского права, регулирующими отношения по охране товарных знаков.

Соответственно, охрана товарного знака, регистрация и использование которого были признаны нарушением статьи 14.4. закона «О защите конкуренции», признается недействительной вне зависимости от факта смены правообладателя.

Также отмечено, что иницируя процедуру отчуждения товарного знака по свидетельству №785815 в пользу ООО «ПОСТАВЬ УГЛИ» ООО «ИЛЬФУМО» знало о рисках признания охраны этого товарного знака недействительной, поскольку заявление об отчуждении исключительного права по свидетельству №785815 было подано менее чем через месяц после возбуждения Новосибирским УФАС дела №054/01/14.4-1852/2021.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 785815 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания в отношении товарного знака №785815;
2. Приказ Новосибирского УФАС России от 27.09.2021 N198;
3. Решение Новосибирского УФАС России от 24.06.2022 по делу №054/01/14.4-1852/2021;
4. Выписка из Государственного реестра заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания в отношении заявки №2022777052;
5. Выписка из Государственного реестра договоров в отношении делопроизводства №2021Д30360.

Правообладателю в установленном порядке в адреса, указанные в Госреестре, были направлены уведомления о поступившем возражении с указанием даты и места его рассмотрения, однако отзыв по мотивам возражения им представлен не был и участия в заседании коллегии по рассмотрению возражения правообладатель не принял.

Поскольку другие адреса для связи с правообладателем в деле заявки №2020739719 отсутствуют, коллегия исчерпала свои возможности по уведомлению правообладателя о поступившем возражении.

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 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «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 (далее - средства индивидуализации).

Решение антимонопольного органа о нарушении положений части 1 настоящей статьи 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.

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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №785815 представляет собой словесное обозначение «**Поставь угли**», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами русского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Основанием для подачи возражения явилось решение Новосибирского УФАС России по делу № 054/01/14.4-1852/2021 от 24.06.2022, согласно которому действия Общества с ограниченной ответственностью «Ильфумо» (ОГРН: 1105476069720, Дата присвоения ОГРН: 14.10.2010, ИНН: 5408283315, адрес: ул. Иванова, д.17, оф.6, г.Новосибирск, 630055) признаны актом недобросовестной конкуренции, нарушающим часть 1 статьи 14.4, пункт 1 статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

В решении Новосибирского УФАС России указано, что в материалы дела был представлен полный объем доказательств, подтверждающих однородность товаров и услуг заявителя (ООО «Кастом») и ответчика (ООО «Ильфумо»), также отмечено, что правовая охрана товарного знака не имеет преимущественного значения перед правовой охраной коммерческого обозначения, возникшего ранее, при этом вся совокупность доказательств, представленная в материалах дела, подтверждает факт возникновения у ООО «Кастом» исключительного права на коммерческое

обозначение «ПОСТАВЬ УГЛИ» и его непрерывное использование с 2016 г. по настоящее время.

Услуги, в отношении которых использовано коммерческое обозначение, являются однородными товарам 34 класса МКТУ, для индивидуализации которых в том числе зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №№ 785815, 785816, соответственно.

Таким образом, на основании совокупности вышеуказанных обстоятельств, действия ООО «Ильфумо» (г.Новосибирск) по факту регистрации товарных знаков по свидетельствам №№805024 «Поставь угли», 785816 «Postav ugli», 785815 «Поставь угли», а также по введению в оборот товара – угля для кальянов, с использованием обозначения, сходного до степени смешения с коммерческим обозначением заявителя «ПОСТАВЬ УГЛИ», являются актом недобросовестной конкуренции и содержат нарушения части 1 статьи 14.4, пункта 1 статьи 14.6 ФЗ «О защите конкуренции».

Данное решение вступило в законную силу и правообладателем не оспаривалось.

В силу изложенных выше обстоятельств усматриваются основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №785815 недействительным в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.12.2022, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 785815 недействительным полностью.