


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

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) 15.07.2022 возражение, поданное ООО «Сыроварня ДольчеЛатте», Московская обл., г. Люберцы (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №651793, при этом установила следующее.



Товарный знак «  » по свидетельству №651793 с приоритетом от 23.01.2017 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 12.04.2018 в отношении товаров 29 класса МКТУ «сыр» на имя ООО «Гарда», Московская область, г. Химки.

На основании договора об отчуждении, зарегистрированного Роспатентом 19.11.2018 за №РД0275236, исключительное право на товарный знак перешло от

ООО «Гарда» к индивидуальному предпринимателю Джордано Доменико, Москва (далее - правообладатель).

Поступившее в Роспатент 15.07.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №651793 мотивировано тем, что действия правообладателя, связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарные знаки по свидетельствам №651793 и №651808 признаны актом недобросовестной в соответствии со статьей 14.4 Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) на основании решения УФАС по г. Москве от 11.02.2022 года №ПО/7852/22-1 по делу №077/01/14.4-1063/2021.

Лицо, подавшее возражение, также ссылается на судебные акты по делу №А41-105281/2019, которыми установлено, что действия индивидуального предпринимателя Джордано Доменико по приобретению и последующему обращению в суд с иском к ООО «Сыроварня ДольчеЛатте» о запрете использования сходных обозначений при выпуске и реализации сырной продукции являются актом недобросовестной конкуренции. В возражении приведены выдержки из судебных актов.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №651793 недействительным полностью.

К возражению были приложены копии следующих документов:

(1) решения Арбитражного суда Московской области от 26.08.2020 по делу №А41-105281/2019;

(2) постановления Десятого арбитражного апелляционного суда от 14.12.2020 по делу №А41-105281/2019;

(3) постановления Суда по интеллектуальным правам от 19.05.2021 по делу №А41-105281/2019;

(4) определения Верховного Суда РФ от 16.09.2021 №305-ЭС21-15503;

(5) решения УФАС по г. Москве от 11.02.2022 № ПО/7852/22-1 по делу №077/01/14.4-1063/2021;

(6) устава ООО «Сыроварня ДольчеЛатте»;

(7) решения о создании от 14.03.2017;

(8) выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Сыроварня ДольчеЛатте»;

(9) выписка из ЕГРЮЛ об индивидуальном предпринимателе Джордано Доменико.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв по мотивам возражения. В отзыве индивидуальный предприниматель Джордано Доменико опровергает выводы, сделанные в решении УФАС (5) о том, что действия правообладателя по приобретению прав на товарный знак по свидетельству №651793 квалифицированы как акт недобросовестной конкуренции.

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

С учетом даты (23.01.2017) подачи заявки №2017701693 на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).


В соответствии со статьёй 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. 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.

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 регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

На основании пункта 3 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, подаётся заинтересованным лицом в Роспатент.



Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №651793 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «Dolce Latte», «сыроварня» и «дольче латте», размещенные на трех строках друг под другом и выполненные зеленым и белым цветами. Словесные элементы «Dolce Latte» выполнены оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и начинаются с заглавных букв «D» и «L». Остальные словесные элементы товарного знака выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Слово «сыроварня» размещено на фоне стилизованного изображения изгибающейся ленты зеленого цвета.

Слова «Dolce Latte» и «сыроварня» являются неохраняемыми элементами товарного знака.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №651793 предоставлена на имя индивидуального предпринимателя Джордано Доменико в отношении товаров 29 класса МКТУ «сыр».

В соответствии с порядком оспаривания и признания неправомерным предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2 статьи

1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Заинтересованность устанавливается на дату обращения лица с возражением.

Основанием для подачи ООО «Сыроварня ДольчеЛатте» возражения, поступившего 15.07.2022, явилось решение УФАС по г. Москве от 11.02.2022 года №ПО/7852/22-1 по делу №077/01/14.4-1063/2021 (5).

ООО «Сыроварня ДольчеЛатте» включено в Единый государственный реестр юридических лиц 17.03.2017 за основным государственным регистрационным номером 1175027006770 (8).

Отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, включает элемент «ДольчеЛатте», тождественный по фонетике и семантике словесным элементам оспариваемого товарного знака («dolce latte» переводится с итальянского языка как «сладкое молоко»).

Согласно указанному решению УФАС (5) ООО «Сыроварня ДольчеЛатте» осуществляет деятельность по производству молока (кроме сырого) и молочной продукции, что подтверждается представленными товарными накладными, договором поставки, дипломами за участие в фестивалях, например: «Молочная река» от 2018 года, «Фестиваль сыра» от 2018 года, первый фермерский фестиваль «СВОЁ» от 2017 года, а также официальным сайтом в сети интернет по адресу dolcelatte.pro.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, осуществляет фактическую деятельность в области производства и продвижения товаров, являющихся однородными товару 29 класса МКТУ «сыр», указанному в перечне товарного знака по свидетельству №651793, который относится к роду молочной продукции (сыр – пищевой продукт твёрдая или полутвёрдая масса, получаемая путем специальной обработки молока, см. Толковый словарь Ожегова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/238106?ysclid=lb8eb55rqp704766346>).

В связи с наличием указанных обстоятельств ООО «Сыроварня ДольчеЛатте» признано заинтересованным в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №651793.

По существу доводов возражения коллегией установлено следующее.

В решении УФАС (5) индивидуальный предприниматель Джордано Доменико и ООО «Сыроварня ДольчеЛатте» признаны конкурентами, осуществляющими аналогичную хозяйственную деятельность на рынке по производству молока (кроме сырого) и молочной продукции. Географическими границами анализируемого товарного рынка является территория Российской Федерации, в том числе город Москва.

Комиссией УФАС было установлено, что Джордано Доменико, Кислякова Т.В. и Шаршуков К.В. (генеральный директор ООО «Сыроварня ДольчеЛатте») являлись партнерами - соучредителями ООО «ДольчеЛатте», зарегистрированного 28.04.2016, то есть до регистрации товарных знаков по свидетельствам №651793 и №651808 и ООО «Сыроварня ДольчеЛатте». Также Кислякова Т.В. являлась генеральным директором ООО «Гарда», которое было первым правообладателем спорных товарных знаков, а также официальным дистрибьютором ООО «ДольчеЛатте».

После выхода Шаршукова К.В. из состава учредителей ООО «ДольчеЛатте» ввиду наличия корпоративного конфликта в марте 2017 года он зарегистрировал ООО «Сыроварня ДольчеЛатте» (17.03.2017).

Из решения УФАС (5) следует, что в октябре 2019 года в адрес ООО «Сыроварня ДольчеЛатте» поступила претензия от индивидуального предпринимателя Джордано Доменико, являющегося правообладателем товарных знаков по свидетельствам №651793 и №651808, права на которые были приобретены у прежнего правообладателя - ООО «Гарда», о прекращении незаконного использования изображения (воспроизведения) товарных знаков со словесными элементами «DolceLatte», «Dolce Latte» и «Сыроварня ДольчеЛатте», путем прекращения нанесения указанных изображений на продукцию (сыр), производимую ООО «Сыроварня ДольчеЛатте».

При этом решением УФАС (5) установлено, что правообладатель - индивидуальный предприниматель Джордано Доменико, а также прежний правообладатель товарного знака - ООО «Гарда» никогда не использовали и не

используют в настоящее время зарегистрированные товарные знаки в качестве индивидуализации своих товаров.

Вместе с тем ООО «Сыроварня ДольчеЛатте», обладая с 17.03.2017 исключительными правами на фирменное наименование «Сыроварня ДольчеЛатте», исходя из решения УФАС (5), занимается производством сыра и сырной продукции под торговой маркой «DolceLatte», известной среди потребителей.

Сам факт обращения индивидуального предпринимателя Джордано Доменико с претензией к ООО «Сыроварня ДольчеЛатте» о прекращении использования его товарного знака, по мнению комиссии УФАС, свидетельствует о недобросовестном использовании принадлежащих ему товарных знаков, поскольку такие действия свидетельствуют исключительно о намерении создать препятствие в предпринимательской деятельности конкуренту.

При названных обстоятельствах в решении УФАС (5) сделан вывод о том, что в действиях индивидуального предпринимателя Джордано Доменико усматриваются признаки нарушения пункта 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции, выразившегося в незаконном недобросовестном приобретении данным лицом исключительного права на товарные знаки по свидетельствам №651793 и №651808 и создании препятствий ООО «Сыроварня ДольчеЛатте» в осуществлении предпринимательской деятельности.

Доводы правообладателя, изложенные в отзыве, направлены на переоценку обстоятельств, установленных в решении УФАС (5), а также в судебных решениях (1-3) не могут быть приняты во внимание, поскольку анализ таких обстоятельств не относится к компетенции Роспатента.

При этом необходимо отметить, что Решение УФАС (5) в установленные законом сроки не обжаловано, следовательно, вступило в законную силу.

В отношении ходатайства о переносе заседания коллегии, мотивированного подачей правообладателем апелляционной жалобы на постановление, вынесенное 16.09.2022 заместителем руководителя УФАС по г. Москве И.С. Гудковым, на основании которого индивидуальный предприниматель Джордано Доменико

привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.33 КоАП РФ, коллегия отмечает следующее.

Данный акт является индивидуальным актом в отношении нарушения указанной статьи КоАП РФ, тогда как к рассматриваемому административным органом спору относятся нарушения, касающиеся пункта 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции. В связи с изложенным коллегия сочла ходатайство правообладателя о переносе заседания необоснованным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.07.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №651793 недействительным полностью.