


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 №651808, при этом установила следующее.



Товарный знак «  » по свидетельству №651808 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 №РД0275235, 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 №651808 мотивировано тем, что действия правообладателя, связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарные знаки по свидетельствам №651808 и №651793 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 №651808 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 №651808 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 №2017701690 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 №651808 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «Dolcelatte», «сыроварня» и «дольчелатте», размещенные на трех строках друг под другом и выполненные зеленым и белым цветами. Словесный элемент «Dolcelatte» выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и начинается с заглавной буквы «D». Остальные словесные элементы товарного знака выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Слово «сыроварня» размещено на фоне стилизованного изображения изгибающейся ленты зеленого цвета.

Слово «сыроварня» является неохраняемым элементом товарного знака.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №651808 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 №651808, 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 №651808.

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 №651808 и №651793 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 №651808 и №651793, 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 №651808 и №651793 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 №651808 недействительным полностью.