

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение ООО «Алмаз-групп», г. Нижний Новгород (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 26.11.2019, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 515401, при этом установила следующее.

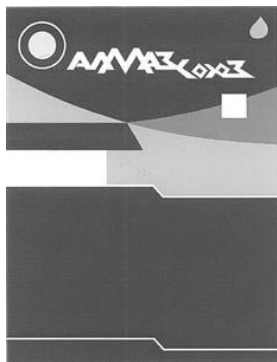
Товарный знак «АЛМАЗ СОЮЗ» по свидетельству № 515401 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита.

Данный товарный знак был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.06.2014 по заявке № 2012746196, поданной 28.12.2012, в отношении товаров 01 и 16 классов МКТУ на имя ООО «ОРТЭКС», г. Москва (далее – правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 515401, мотивированное тем, что действия правообладателя, связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству № 422153 (сходный до степени смешения с оспариваемым товарным знаком), признаны, согласно части 2 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон «О защите конкуренции»), актом недобросовестной конкуренции на основании решения Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Московской области от 19.06.2015 по делу № 05-15/26-15.

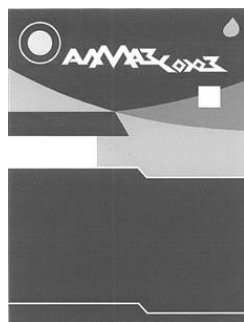
В возражении отмечено, что ООО «ОРТЭКС» и ИП Малич А.А. являются аффилированными лицами. Правообладателю оспариваемого товарного знака по договору

об отчуждении исключительного права Маличем А.А. был передан комбинированный



товарный знак  по свидетельству № 422153 (№ РД0147704 от 13.05.2014).

Лицо, подавшее возражение, обратилось в УФАС Московской области с жалобой на недобросовестную конкуренцию со стороны ИП Малича А.А. Антимонопольный орган установил в действиях ИП Малича А.А. нарушение части 2 статьи 14 Закона «О защите конкуренции», выразившееся в приобретении права на товарный знак по свидетельству № 422153 в части товаров 01 класса МКТУ «клеящие вещества для промышленных целей, в том числе агар-агар, вещества клеящие природные, клеи для афиш, клей для кожи, клеи для облицовочных плиток, клеи для обоев, клеи для ремонта разбитых изделий, клеи природные, клеи промышленные, клей рыбий, клейковина (клей природный), крахмальный клейстер (клей), средства для обуви клеящие» и 16 класса МКТУ «клеящие вещества для канцелярских и бытовых целей, клей рыбий, клейстер крахмальный для канцелярских и бытовых целей, материалы клеящие канцелярские или бытовые». Недобросовестная конкуренция выразилась в использовании обозначения «Алмаз Союз», сходного до степени смешения с обозначением «Алмаз», применяемым лицом, подавшим возражение, а также в действиях, направленных на приобретение (регистрацию) словесного товарного знака, включающего доминирующий элемент «Алмаз». Также в



возражении отмечено, что товарные знаки  по свидетельству № 422153 и «АЛМАЗ СОЮЗ» по свидетельству № 515401 сходны до степени смешения в силу их фонетического и семантического тождества. Отличия обозначений состоят лишь в графическом исполнении.

Часть товаров 01 и 16 классов МКТУ, указанных в свидетельстве на оспариваемый товарный знак, а именно товары 01 класса МКТУ – «составы клейкие для прививки деревьев; составы клейкие для хирургических перевязочных материалов; вещества химические для разжижения крахмала обесклеивающие; препараты для отделения и отклеивания; препараты обесклеивающие» и 16 класса МКТУ – «полотно клейкое для канцелярских целей; полосы клейкие для скрепления переплетов; ленты клейкие; ленты клейкие для канцелярских целей; камедь [клеи] для канцелярских или бытовых целей; клеи канцелярские или бытовые; приспособления для подачи клейкой ленты; приспособления для приклеивания этикеток ручные; устройства для наклеивания фотографий» относятся к родовым группам «клеящие вещества», «клеи» и к однородным с этими родовыми группами товарам и, следовательно, являются однородными товарам 01 и 16 классов МКТУ, указанным в решении УФАС от 19.06.2015 по делу № 05-15/26-15.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении указанных выше товаров.

К возражению приложены следующие документы:

1. Копия Решения УФАС по Московской области от 19.06.2015 по делу № 05-15/26-15.
2. Распечатка свидетельства № 515401.
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Алмаз-групп».
4. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ОРТЭКС».

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступлении возражения, на заседании коллегии не присутствовал и отзыва на возражение не представил.

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 УФАС по Московской области от 19.06.2015 по делу № 05-15/26-15, согласно которому действия правообладателя товарного знака по свидетельству № 422153, выразившиеся в приобретении исключительного права на данный товарный знак признаны актом недобросовестной конкуренции.

Руководствуясь общедоступными сведениями, размещенными на сайте Интернет-портала «Картотека арбитражных дел» (<http://kad.arbitr.ru>), коллегия установила, что Решением Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-174701/2015-21-1433 от 21.03.2016 было оставлено в силе решение УФАС от 04.06.2015 по делу № 05-15/26-15, а также Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.06.2016. Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 03.11.2016 по делу № А40-174701/2015 (кассационная инстанция) указанные решение Арбитражного суда города Москвы от 21.03.2016 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.06.2016 оставлены без изменения, кассационная жалоба – без удовлетворения.

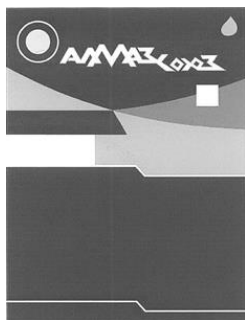
Как уже отмечалось выше, правообладатель отзыв на возражение не представил, то есть факт признания соответствующих его действий недобросовестной конкуренцией им никак не оспаривается.

В свою очередь, анализ решения антимонопольного органа показал, что им был установлен соответствующий факт недобросовестной конкуренции в части следующих указанных в перечне оспариваемого знака товаров: 01 класса МКТУ «клеящие вещества для промышленных целей, в том числе агар-агар, вещества клеящие природные, клеи для афиш; клеи для кожи; клеи для облицовочных плиток; клеи для обоев; клеи для ремонта разбитых изделий; клеи природные [за исключением канцелярского или бытового клея]; клеи промышленные; клей рыбий, за исключением канцелярского, пищевого или бытового; клейковина [клей природный], за исключением канцелярского или бытового; крахмальный клейстер [клей], за исключением канцелярского или бытового; средства для обуви клеящие» и 16 класса МКТУ «клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей, клей рыбий, клейстер крахмальный для канцелярских и бытовых целей, материалы клеящие канцелярские или бытовые».

Так, недобросовестной конкуренцией были признаны действия правообладателя (ИП Малич А.А.), связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству № 422153, в силу сходства этого товарного знака с этикеткой клея «Клей холодная сварка «Алмаз» («Алмаз-пресс»)), производителем которого является лицо, подавшее возражение.

При этом в рассматриваемом акте приведена информация о том, что на основании договора об отчуждении исключительного права от 13.05.2014 правообладателем товарного знака по свидетельству № 422153 является ООО «ОРТЭКС».

Оценивая обстоятельства дела, коллегия исходила из того, что и оспариваемый знак, и товарный знак по свидетельству № 422153 принадлежат одному лицу. При этом оспариваемый товарный знак имеет единственный словесный элемент «АЛМАЗ СОЮЗ»,



а товарный знак по свидетельству № 422153 представляет собой этикетку, в которой основным индивидуализирующим элементом выступает элемент «АЛМАЗ СОЮЗ», выполненный в оригинальной графической манере.

Таким образом, сопоставление указанных знаков показало фонетическое и семантическое тождество их основных индивидуализирующих элементов.

Товары 01 и 16 классов МКТУ, относящиеся к клеящим веществам и клеям (перечисленные выше), на которые распространяется вывод антимонопольного органа о признании действий правообладателя товарного знака по свидетельству №422153, связанных с приобретением и использованием исключительного права на данный товарный знак, являются однородными товарам 01 и 16 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, поскольку сравниваемые товары относятся к одним родовым группам, связанным с клеями, клейкими материалами и клеящими веществами. Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со знаком по свидетельству № 422153.

В силу изложенных выше обстоятельств усматриваются основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 515401 недействительным в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса в отношении части товаров 01 и 16 классов МКТУ, приведенных в перечне оспариваемой регистрации товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.11.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №515401 недействительным в отношении товаров 01 класса МКТУ – «составы клейкие для прививки деревьев; составы клейкие для хирургических перевязочных материалов; вещества химические для разжижения крахмала обесклеивающие; препараты для отделения и отклеивания; препараты обесклеивающие» и товаров 16 класса МКТУ – «полотно клейкое для канцелярских целей; полосы клейкие для скрепления переплетов; ленты клейкие; ленты клейкие для канцелярских целей; камедь [клеи] для канцелярских или бытовых целей; клеи канцелярские или бытовые; приспособления для подачи клейкой ленты; приспособления для приклеивания этикеток ручные; устройства для наклеивания фотографий».