

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

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, рег. №4520, рассмотрела возражение, поступившее 01.11.2016, поданное ООО НПП «СибСпецПроект», г. Томск (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №547693 в связи с признанием действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны этому товарному знаку, недобросовестной конкуренцией, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак « **УМЗ** » по заявке №2014714885 с приоритетом от 05.05.2014 зарегистрирован 08.07.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №547693 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ДИОН» (ОГРН 1037000106571) г. Томск в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

На основании государственной регистрации в Роспатенте 07.12.2016 договора №РД0212181 об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг правообладателем товарного знака стало Общество с ограниченной ответственностью «Дион» (ОГРН 1167031062758) г.Томск (далее – правообладатель).

Поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №547693 мотивировано тем, что действия правообладателя, связанные с регистрацией и использованием исключительного права на этот

товарный знак, были признаны, согласно статье 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с изменениями и дополнениями) (далее – Закон), актом недобросовестной конкуренции на основании решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Томской области от 19.09.2016 по делу №02-10/09-16 (далее – решение УФАС).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №547693 недействительным полностью.

Доводы возражения проиллюстрированы соответствующим решением УФАС.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв на него, поступивший в Роспатент 17.01.2017, в котором выражено его несогласие с вынесенным решением УФАС.

Правообладатель сообщает, что указанное решение антимонопольного органа в настоящий момент времени обжаловано в Арбитражный суд Томской области и определением от 22.11.2016 принято к производству (дело № А67-8375/2016). Соответственно упомянутое решение УФАС не вступило в законную силу.

По мнению правообладателя, вынесенный по делу ненормативный правовой акт (решение по делу № 02-10/09-16 от 19.09.2016г.) подлежит отмене, поскольку заинтересованным лицом (УФАС) неправильно установлены обстоятельства, имеющие существенное значение для дела, выводы заинтересованного лица, не подтверждены представленными в дело доказательствами, непосредственно в самом ненормативном правовом акте содержатся противоречия, которые не позволяют сделать вывод о нарушениях ООО «ДИОН».

Правообладателем также подано ходатайство о приостановлении рассмотрения данного возражения до момента вступления решения Арбитражного суда Томской области по делу № А67-8375/2016 в законную силу.

В связи с оспариванием решения УФАС от 19.09.2016 по делу № 02-10/09-16 рассмотрение возражения, поступившего 01.11.2016, многократно переносилось.

Решением Арбитражного суда Томской области от 17.10.2017 по делу № А67-8375/2016, оставленным в силе постановлением Седьмого арбитражного

апелляционного суда от 26.02.2018, в удовлетворении заявления правообладателя оспариваемого товарного знака о признании незаконным решения УФАС от 19.09.2016 по делу № 02-10/09-16 было отказано.

В дополнение к ранее представленному отзыву в Роспатент 19.03.2018 поступил новый отзыв правообладателя на возражение, в котором правообладатель сообщает о намерении реализовать свое законное право на подачу кассационной жалобы и дополнительно обращает внимание на то, что ни в одном судебном акте не было обосновано существование недобросовестной конкуренции в действиях ООО «ДИОН», связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству №547693 в отношении всех товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве, а имелась ссылка только на «реле электрические».

Соответственно, по мнению правообладателя, выводы судов первой и апелляционной инстанций о наличии акта недобросовестной конкуренции в действиях ООО «ДИОН», связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству №547693, а также о необходимости признания недействительным предоставления правовой охраны в отношении всех товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, не соответствуют требованиям законодательства.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 15.06.2018 решение Арбитражного суда Томской области от 17.10.2017 по делу № А67-8375/2016 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 26.02.2018 по тому же делу оставлены без изменения, а кассационная жалоба ООО «Дион» - без удовлетворения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 14.4 Закона, упомянутого выше, не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

Согласно части 2 статьи 14.4 Закона 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.

Как следует из пункта 1 статьи 14.6 Закона, не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку, фирменному наименованию, коммерческому обозначению, наименованию места происхождения товара хозяйствующего субъекта-конкурента либо сходного с ними до степени смешения, путем его размещения на товарах, этикетках, упаковках или использования иным образом в отношении товаров, которые продаются либо иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также путем его использования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая размещение в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с 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 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 следует из материалов рассматриваемого дела, по результатам рассмотрения заявления лица, подавшего возражение, УФАС в соответствии со статьей 14.4 Закона было принято решение от 19.09.2016 по делу №02-10/09-16 о признании действий правообладателя, связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак «УМЗ» по свидетельству №547693, актом недобросовестной конкуренции в отношении всех товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

УФАС пришел к выводу о том, что до даты приоритета спорного товарного знака на территории Российской Федерации иные субъекты, кроме ООО «Дион» (ОГРН 1037000106571), выпускали электротехническую продукцию с аббревиатурой «УМЗ», в том числе, входящую в 9-ый класс МКТУ, о чем было известно ООО «Дион» до даты обращения с заявкой на регистрацию оспариваемого товарного знака по свидетельству.

Как усматривается из судебных актов, проанализировав ненормативный правовой акт УФАС, судами было установлено, что антимонопольным органом был осуществлен полноценный анализ товаров и услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и услуг, для которых был разработан и реализуется прибор серии «Устройство мониторинга и защиты установок» (сокращенное наименование «УМЗ»), и что товары и услуги, включенные в перечень оспариваемой регистрации, являются однородными.

В постановлении Суда по интеллектуальным правам от 15.06.2018 указано, что, учитывая, что антимонопольным органом было установлено, что до регистрации ООО «Дион» (ОГРН 1037000106571) товарного знака по свидетельству № 547693 ООО НПП «СибСпецПроект» и ООО «СибСпецПроект» выпускалась аналогичная продукция под обозначением «УМЗ», о чем было известно ООО «Дион», суды пришли к выводу, что такие действия правообладателя по регистрации и использованию спорного товарного знака, являются актом

недобросовестной конкуренции, противоречащим части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции.

В силу изложенных выше обстоятельств усматриваются основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку «УМЗ» по свидетельству №547693 недействительным в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса в отношении всех товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, для которых действия правообладателя, связанные с приобретением исключительного права на оспариваемый товарный знак, признаны в установленном порядке актом недобросовестной конкуренции.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 01.11.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №547693 недействительным полностью.