


## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.12.2021, поданное Индивидуальным предпринимателем Скрипниковой Татьяной Викторовной, г. Воронеж (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 747500, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2018733652 с приоритетом от 07.08.2018 зарегистрирован 18.02.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 747500 в отношении товара 30 класса МКТУ «мороженое» в цветовом сочетании: «белый, серый, красный, синий». Все слова товарного знака являются неохраняемыми элементами. Правообладателем товарного знака является: Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Воронеж Холод", 394026, Воронежская область, г. Воронеж, Московский пр-кт, 1, оф. 7 (далее - правообладатель).

Поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 747500 мотивировано тем, что действия правообладателя,

связанные с приобретением данного товарного знака являются актом недобросовестной конкуренции.

Доводы возражения сведены к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является производителем мороженого «Воронежский пломбир», которое было введено в оборот в 2018 г.;
- в обоснование претензии правообладатель указал, что является правообладателем оспариваемого товарного знака;
- решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области по делу № 036/01/14.4-213/2021 от 02.08.2021 ООО ТД «Воронеж Холод» было выдано предупреждение по статье 14.8 ФЗ «О защите конкуренции» об устранении причин и условий, способствовавших возникновению нарушения;
- антимонопольный орган пришел к выводу о наличии в действиях ООО ТД «Воронеж Холод» нарушения положений статьи 14.8 ФЗ «О защите конкуренции», которые повлекли нарушение прав и законных интересов ИП Скрипниковой Т.В., поскольку дизайн этикетки и рецептура мороженого «Воронежский пломбир» был разработан по индивидуальному заказу лица, подавшего возражение, в 2017 г.;
- во исполнение договора на дизайнерские услуги Турищевой Е.В. был разработан макет графического дизайна логотипа и внешнего вида упаковок для мороженого «Воронежский пломбир»;
- ООО Торговый Дом «Воронеж Холод» не занимался и не занимается продажей мороженого «Воронежский пломбир», что подтвердилось при рассмотрении дела № 036/01/14.4-213/2021 и установлено Решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области от 02.08.2021;
- для лица, подавшего возражение, были разработаны буклеты, изделия из полимерной пленки, полиграфическая продукция, в том числе наклейки;
- регистрация оспариваемого товарного знака была произведена значительно позже разработки по заказу лица, подавшего возражение, дизайна внешнего вида упаковок (этикеток) мороженого «Воронежский пломбир» и введения его в гражданский оборот;
- действия правообладателя противоречат положениям гражданского законодательства, нарушают права и законные интересы лица, подавшего

возражение, поскольку приобретение правообладателем исключительного права на такое обозначение сопряжено с недобросовестной целью, направленной на вытеснение лица, подавшего возражение, и приобретение необоснованных преимуществ;

- действия правообладателя препятствуют осуществлению лицом, подавшим возражение, предпринимательской деятельности и привели к убыткам, поскольку торговые сети отказываются принимать мороженое, маркируемое обозначением «Воронежский пломбир».

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 747500 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- сведения из ЕГРИП на ИП Скрипникову Т.В. - [1];
- сведения из ЕГРЮЛ на ООО ТД «Воронеж Холод» - [2];
- сведения с сайта ФИПС об оспариваемом товарном знаке по свидетельству № 747500 - [3];
- претензии правообладателя в адреса ООО «ЦЕНТРТОРГ-РОЗНИЦА», ООО «О КЕЙ», ООО «Европа» - [4];
- копия договора на дизайнерские услуги от 16 октября 2016 года - [5];
- договор на оказание услуг № 95 от 27 декабря 2016 г. - [6];
- счет № 676 от 03.05.2018 г. - [7];
- товарная накладная № 680 от 07.05.2018 г. - [8];
- буклет с отметкой о согласовании - [9];
- договор поставки № ТП 557-0 от 07.12.2017 г. - [10];
- копия спецификации № 257686 от 07.12.2017 г. - [11];
- копия счет-фактуры № 296 от 24.01.2018 г. - [12];
- копии макетов к заказу № 257 686 с отметкой о согласовании - [13];
- копия договора № ТИУП-Д00181 на создание полиграфической продукции от 14 февраля 2018 г. - [14];

- копии счет-фактур № ТИУП-Д00397 от 10.04.2018 г., ТИУП-Д00457 от 23.04.2018 г., ТИУП-Д00458 от 23.04.2018 г., ТИУП-Д00627 от 25.05.2018 г. - [15];
- копии согласованных макетов по договору № ТИУП-Д00181 от 14.02.2018 г. - [16];
- распечатка отзыва от 17.06.2018 г. с сайта [www, otzovik.com](http://www.otzovik.com) - [17];
- распечатка отзыва от 27.06.2018 г. с сайта [wvvvvv.otzovik.com](http://wvvvvv.otzovik.com) - [18];
- распечатка отзыва от 29.07.2018 г. с сайта [www.otzovik.com](http://www.otzovik.com) - [19];
- копия решения управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области по делу № 036/01/14.4-213/2021 от 02.08.2021 г. - [20].

Правообладатель был уведомлен о поступившем возражении и отзыв по его мотивам не представил. Неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием для проведения заседания (пункт 41 Правил ППС).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным пунктом 2 (б) статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным лицом. Подача возражения была осуществлена Индивидуальным предпринимателем Скрипниковой Татьяной Викторовной. Наличие решения антимонопольного органа, а также документы [5-19] о деятельности лица, подавшего возражение, в части выпуска и реализации мороженого, маркируемого обозначением «Воронежский пломбир», свидетельствуют о наличии заинтересованности у лица, подавшего возражение, в его подаче. Так, в решении антимонопольного органа [20] установлено, что лицом, подавшим возражение, длительное время и задолго до регистрации оспариваемого товарного знака осуществляется выпуск продукции, маркируемой обозначением «Воронежский пломбир», а именно, мороженого «крем-брюле», «ванильное», «шоколадное», «с клюквой», «с карамелью». В претензиях [4] изложено требование правообладателя о прекращении действий, направленных на нарушение исключительных прав на оспариваемый товарный знак, путем исключения из продажи продукции (мороженое), маркируемой обозначением «Воронежский пломбир».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 20.12.2021, коллегия установила следующее.

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 10 Кодекса не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Кодекса в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

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.

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

Требование лица, подавшего возражение, признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса мотивировано в возражении

тем, действия правообладателя, связанные с приобретением исключительного права на оспариваемый товарный знак является актом недобросовестной конкуренции.

Согласно пункту 170 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. N 10 г. Москва от "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" законом не установлено специального порядка признания действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом. Возможность заявления отдельного требования о признании таких действий злоупотреблением правом законом не предусмотрена. Вместе с тем, следует учитывать, что такое злоупотребление правом может быть установлено судом при рассмотрении иного дела, например по иску правообладателя о применении мер защиты принадлежащего ему права. Решение суда, которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении исключительного права, является основанием для оспаривания и признания недействительным полностью или частично предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.

Анализ материалов дела показал следующее.

Документы [5-19] касаются деятельности лица, подавшего возражение, в части выпуска и реализации мороженого, маркируемого обозначением «Воронежский пломбир».

В решении управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области по делу № 036/01/14.4-213/2021 от 02.08.2021 г. [20] указано, что в материалах дела отсутствуют доказательства по использованию правообладателем оспариваемого товарного знака. Вместе с тем, для квалификации действий хозяйствующего субъекта как нарушающих положения статьи 14.4 ФЗ «О защите конкуренции» должна быть установлена недобросовестность действий такого субъекта, как при приобретении, так и при использовании исключительного права на товарный знак, следовательно, действия, связанные лишь с приобретением исключительного права на товарный знак, не подпадают под запрет, установленный указанной нормой. Таким образом, в связи с отсутствием в настоящее время доказательств использования ООО ТД «Воронеж Холод» спорного товарного знака,

Комиссия Воронежского УФАС России пришла к выводу об отсутствии в настоящее время в действиях ООО ТД «Воронеж Холод» нарушения части 1 статьи 14.4 ФЗ «О защите конкуренции». Вместе с тем, действия ООО ТД «Воронеж Холод» по направлению претензий в торговые сети, с которыми у ИП Скрипниковой Т.В. заключены договоры на поставку мороженого (в том числе «Воронежский пломбир») с требованием о прекращении действий, направленных на нарушение исключительных прав путем исключения из продажи продукции (мороженое) с товарным знаком «Воронежский пломбир», содержат признаки нарушения статьи 14.8 ФЗ «О защите конкуренции». Комиссией Воронежского УФАС России отмечено, что словосочетание «Воронежский пломбир» является неохраняемым элементом товарного знака, т.е. использование слов «Воронежский пломбир» иными хозяйствующими субъектами, в настоящее время не запрещено. По совокупности имеющихся обстоятельств в деле, Комиссия Воронежского УФАС России пришла к выводу о необходимости выдачи ООО ТД «Воронеж Холод» предупреждения по статье 14.8 ФЗ «О защите конкуренции» об устранении причин и условий, способствовавших возникновению нарушения.

Рассмотрение дела № 036/01/14.4-213/2021 о нарушении антимонопольного законодательства по части 1 статьи 14.4 ФЗ «О защите конкуренции» в отношении правообладателя было прекращено в связи с отсутствием в его действиях указанного нарушения.

На основании вышеизложенного, у коллегии отсутствуют правовые основания для удовлетворения настоящего возражения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.12.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 747500.**