


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

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 17.01.2022, поданное ООО «ВОЛЛИ ТОЛЛИ ЭКСПРЕСС», г. Владимир (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №706930, в связи с признанием действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны этому товарному знаку, недобросовестной конкуренцией, при этом установила следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака «  » по заявке №2018737348 с приоритетом от 30.08.2018 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 04.04.2019 за №706930 на имя ООО «ХЕГГИ», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 20 и услуг 35, 37, 39 классов МКТУ.

Решением Роспатента от 15.01.2021 правовая охрана товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ была признана недействительной.

Таким образом, на дату поступления данного возражения правовая охрана товарного знака по свидетельству №706930 действовала в отношении товаров 20 и услуг 37, 39 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.01.2022, указано, что действия правообладателя по регистрации товарного знака по свидетельству №706930 являются актом недобросовестной конкуренции по смыслу пункта 9 статьи 4 и статьи 14.8 Федерального закона «О защите конкуренции».

Вопрос о добросовестности действий ООО «ХЕГГИ», связанных с приобретением исключительного права на оспариваемый товарный знак, был рассмотрен Судом по интеллектуальным правам в деле № СИП-489/2021.

Суд пришел к выводу о том, что приобретение исключительных прав на товарные знаки должно преследовать цель индивидуализации этими знаками товаров, услуг, работ, тогда как ООО «ХЕГГИ» после регистрации спорного товарного знака не использовало его в соответствии с предназначением.

Суд по интеллектуальным правам признал действия ООО «ХЕГГИ» по приобретению исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации №706930 актом недобросовестной конкуренции, противоречащим статье 14.8 Закона о защите конкуренции и статье 10.bis Парижской конвенции.

Соответственно, правовая охрана товарного знака должна быть прекращена, поскольку действия ООО «ХЕГГИ», связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку, признаны в установленном порядке недобросовестной конкуренцией.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №706930 недействительным.

К возражению приложено упомянутое решение Суда по интеллектуальным правам от 18 ноября 2021 года по делу № СИП-489/20.

Правообладателю в установленном порядке в адрес, указанный в Госреестре, было направлено уведомление о поступившем возражении, с указанием даты и места его рассмотрения. Поскольку другие адреса для связи с правообладателем в деле заявки №2018737348 отсутствуют, коллегия исчерпала свои возможности по уведомлению правообладателя о поступившем возражении.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №706930 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее изображение брелока в виде стилизованного домика, внутри которого расположено сочетание букв. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «**wallytally**», выполненный строчными буквами латинского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении товаров 20 и услуг 37, 39 классов МКТУ.

Основанием для подачи возражения явилось решение Суда по интеллектуальным правам от 18.11.2021 по делу № СИП-489/2021, согласно которому

действия правообладателя товарного знака - Общества с ограниченной ответственностью «ХЕГГИ» по приобретению исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации №706930 признаны актом недобросовестной конкуренции, противоречащим статье 14.8 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и статье 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Данное решение вступило в законную силу и правообладателем не оспаривалось.

В силу изложенных выше обстоятельств усматриваются основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №706930 недействительным в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.01.2022, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 706930 недействительным полностью.