

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 №706729 в связи с признанием действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны этому товарному знаку, недобросовестной конкуренцией, при этом установила следующее.

wallytally

Регистрация оспариваемого словесного товарного знака «**ВОЛЛИТОЛЛИ**» по заявке №2018737331 с приоритетом от 30.08.2018 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 03.04.2019 за №706729 на имя ООО «ХЕГГИ», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 20 и услуг 35, 37, 39 классов МКТУ.

Решением Роспатента от 30.12.2021 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 №706729 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 №706729 являются актом недобросовестной конкуренции по смыслу пункта 9 статьи 4 и статье 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 №706729 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 № 706729 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, были направлены уведомления о поступившем возражении с указанием даты и места

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 №706729 признаны актом недобросовестной конкуренции, противоречащим статье 14.8 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и статьи 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года.

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 №706729 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 № 706729 недействительным полностью.