


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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(далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 01.09.2023 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №931296, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Белая мануфактура", город Нижний Новгород (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «  » с приоритетом от 01.08.2022 по заявке №2022752080 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 03.04.2023 за №931296. Товарный знак зарегистрирован на имя Свержина Бориса Еняевича, 121614, Москва, ул. Крылатские холмы, 39, корп. 2, кв. 323 (далее – правообладатель), в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №931296, в котором лицо, его подавшее, просило признать предоставление правовой охраны указанному товарному знаку недействительным полностью на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что решением от 25 апреля 2023 г. УФАС по г. Москве по делу №077/01/14.6-17813/2022 признала действия ООО «Симбат» (ИНН 7731351857) по производству и реализации им продукции «УМКА» в упаковке схожей до степени смешения с упаковкой аналогичного товара «УМКА» ООО «Белая Мануфактура» недобросовестной конкуренцией, запрещенной пунктом 2 статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». Мотивированное решение изготовлено 12.05.2023. УФАС г. Москвы было принято решение о выдаче Предписания ООО «Симбат» о прекращении нарушения антимонопольного законодательства РФ и о не допущении в дальнейшем нарушения пункта 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции путем введения в гражданский оборот товаров «Умка» в оформлении упаковки и этикетки, сходными до степени смешения с упаковками товаров ООО «Белая Мануфактура». Изображение на указанном ТЗ №931296 содержит элементы упаковки товаров ООО «Симбат», применение которой при введении в оборот его товара признано недобросовестной конкуренцией решением Московского УФАС.

В ходе рассмотрения дела в УФАС по г. Москве обществом «Симбат» был представлен в качестве подтверждения своих прав на выпуск товаров в данном дизайне упаковки и этикетки используемый товарный знак по свидетельству №931296, зарегистрированный 03.04.2023 на имя Свержина Бориса Еняевича. Согласно выписке из ЕГРЮЛ на ООО «Симбат» №ЮЭ9965-23-116616209 Свержин Борис Еняевич является залогодержателем доли в уставном капитале ООО «Симбат» (выписка из ЕГРЮЛ прилагается) на основании договора залога доли в уставном капитале от 12.09.2018 №77/780-Н/77-2018-5-2483, что на основании

пункта 3 части 1 статьи 9 Федерального закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» образует между ними одну группу лиц.

Общество «Симбат» использует цветовое решение в синем, оранжевом и белом цветах как и у ООО «Белая Мануфактура», а также используется схожее расположение отдельных деталей элементов, их ракурсов расположения. Так этикетка и упаковка шампуня ООО «Симбат» по мнению Комиссии Московского УФАС копирует этикетку и упаковку шампуня ООО «Белая Мануфактура».

Податель возражения обладает исключительными правами на дизайн логотипа и дизайн-макеты упаковок «Умка» с 2013 года. По Договору №434/05-13 от 08.04.2013 г. и в соответствии с техническим заданием были разработаны и созданы дизайнером Кашириным К.И. логотип с изображением оригинального (придуманного) персонажа белого мишки под именем «Умка» и дизайн-макеты упаковок с его полноразмерными изображениями в различных позах для индивидуализации продукции следующих наименований: шампунь детский, порошок для стирки детского белья (коробка 400 г.), средство для стирки детского белья.

На основании изложенного податель возражения просит удовлетворить заявленные требования и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №931296 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие документы:

1. Свидетельство на товарный знак № 931296 с сайта ФИПС;
2. Решение 25.04.2023г. УФАС по г. Москве по делу №077/01/14.6-17813/2022;
3. Предписание по делу №077/01/14.6-17813/2022 от 25.04.2023г.;
4. Копия Договора №434/05-13 от 08.04.2013 г.
5. Копия Договора поставки №18 от 20.03.14
6. Копия Договора о передачи исключительных прав на произведения дизайна логотипа и упаковок от ООО «СК-Трейд» к ООО «Белая Мануфактура» от «16» мая 2014 г.

7. Договор №122/12-15 от 04.12.2015 ООО «Белая Мануфактура» и Каширин К.И.

8. Сравнительный анализ дизайна упаковки Шампуня детского;

9. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Симбат» от 21.08.2023 №ЮЭ9965-23-116616209.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв, в котором сообщает следующее.

Правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №№601908, 537553 была прекращена, в то время как именно с этими обозначениями проводилось сравнение оспариваемого товарного знака в рамках разбирательства в антимонопольном органе.

Податель возражения ссылается на дизайн - макеты, зафиксированные в договорах авторского заказа №434/05-13 от 08.04.2013 года и №122/12-15 от 04.12.2015 с дизайнером Кашириным К.И., утверждая, что указанные дизайн - макеты являются произведениями изобразительного искусства. Тем не менее, является установленным фактом, что часть изображения на указанных выше дизайн-макетах, которая неоднократно признана доминирующей, не принадлежит Заявителю, ООО «Белая Мануфактура».

Арбитражным судом города Москвы было вынесено Решение по делу №А40-126073/23-21-10, которым было признано незаконным и отменено Решение о нарушении антимонопольного законодательства по делу №077/01/14.6-17813/2022 от 24.04.2023 года, и признано незаконным и отменено предписание от 25.04.2023 года о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Данное решение обжалуется ООО «Белая мануфактура».

Также, в связи с тем, что факт совершения акта недобросовестной конкуренции до настоящего момента в соответствующем порядке не установлен, отсылка ООО «Белая Мануфактура» к пункту 2 (б) статьи 1512 Кодекса, не обоснована и не может являться основанием для удовлетворения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку №931296.

С отзывом представлены следующие дополнительные документы:

10. Заключение специалиста по вопросам касательно сходства этикеток от «08» августа 2023 года;
11. Решение УФАС по делу №077/01/14.6-17813/2022;
12. Предписание по делу №077/01/14.6-17813/2022;
13. Исковое Заявление «О признании незаконным Решения и Предписания антимонопольного органа по делу №077/01/14.6-17813/2022;
14. Определение о принятии искового заявления к производству по делу № А40-126073/2023;
15. Определение об отложении судебного разбирательства по делу № А40-126073/2023 на 09 ноября 2023 года;
16. Письмо от ООО «Союзмультфильм» от 25.02.2022 года №83/22-СМФ;
17. Письмо от ООО «Союзмультфильм» от 28.06.2022 года №338/22-СМФ;
18. Ответ ООО «Союзмультфильм» на запрос Федеральной Антимонопольной службы от 18.10.2023 года №547.1/22-СМФ;
19. Лицензионный договор № АМ-СМФ-12/21-249 от 01 ноября 2021 года между ООО «Союзмультфильм» и ИП Свержин Б.Е.;
20. Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-152/2022 от 25.11.2022 года;
21. Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-880/2022 от 12.01.2023 года;

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон спора, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.08.2022) приоритета товарного знака по свидетельству №931296 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Федеральный закон Российской Федерации от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон)

В соответствии со статьей 14.4 Закона не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации

товаров, работ или услуг. Решение антимонопольного органа о нарушении указанных положений 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.

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 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно статье 14.6 Федерального закона «О защите конкуренции» 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:

- 1) 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;

2) копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар.

Требование лица, подавшего возражение, признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса мотивировано тем, что решением от 25 апреля 2023 г. УФАС по г. Москве по делу №077/01/14.6-17813/2022 признала действия ООО «Симбат» (ИНН 7731351857) по производству и реализации им продукции «УМКА» в упаковке схожей до степени смешения с упаковкой аналогичного товара «УМКА» ООО «Белая Мануфактура» недобросовестной конкуренцией.

Данное решение было отменено Арбитражным судом города Москвы в решении от 13.11.2023 по делу №А40-126073/23-21-10, которое в настоящий момент обжалуется в суде апелляционной инстанции.

Лицо, подавшее возражение, направило ходатайство об отложении рассмотрения спора в связи с оспариванием решения Арбитражного суда г. Москвы по делу №077/01/14.6-17813/2022 от 09.11.2023. Изложена просьба не принимать решения по возражению до момента вступления в силу решения, вынесенного по делу №А40-126073/23-21-10.

Данное ходатайство было рассмотрено коллегией и в его удовлетворении было отказано.

Коллегия установила, что решение антимонопольной службы (2), которое положено в основу довода о необходимости применения пункта 2(б) статьи 1512 Кодекса не подлежит применению в настоящем споре по следующим причинам.

В соответствии с пунктом 169 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" пункт 2 (б) статьи 1512 подлежит применению Роспатентом в тех случаях, когда имеется подлежащее применению решение суда или антимонопольного органа, которым действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака признаны актом недобросовестной конкуренции как нарушающие требования статей 14.4 или 14.8 Федерального закона "О защите конкуренции".

В силу части 1 статьи 14.4 не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации.

Исходя из части 2 статьи 14.4 Федерального закона "О защите конкуренции", применяемой с учетом пункта 2 статьи 1513 ГК РФ, заинтересованным лицом (то есть лицом, чьи права нарушены актом недобросовестной конкуренции) может быть подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны этому товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны недобросовестной конкуренцией (при этом признание недобросовестной конкуренцией только действий по использованию товарного знака, но не по его приобретению не является основанием оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку).

Недобросовестная конкуренция, связанная лишь с приобретением исключительного права на средства индивидуализации, не допускается в силу статьи 14.8 Федерального закона "О защите конкуренции".

Роспатент, получив соответствующее возражение с приложенным к нему решением суда или антимонопольного органа, признает недействительным

предоставление правовой охраны товарному знаку (подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса).

В представленном с возражением от 01.09.2023 решением от 25 апреля 2023 г. Управления федеральной антимонопольной службы по г. Москве по делу №077/01/14.6-17813/2022 действия ООО «Симбат» (ИНН 7731351857) по производству и реализации им продукции «УМКА» в упаковке схожей до степени смешения с упаковкой аналогичного товара «УМКА» ООО «Белая Мануфактура» признаны недобросовестной конкуренцией как нарушающие положения статьи 14.6 Федерального закона "О защите конкуренции".

Таким образом, антимонопольным органом установлено нарушение, которое не является основанием для применения положений пункта 2 (б) статьи 1512 Кодекса, а также данное решение вынесено в отношении ООО «Симбат», в то время как правообладателем оспариваемого товарного знака является Свержин Б.Е., обстоятельства регистрации последнего права на товарный знак по свидетельству №931296 не были предметом рассмотрения антимонопольным органом на соответствие требованиям антимонопольного законодательства.

Ввиду указанных обстоятельств, коллегией был сделан вывод о нецелесообразности затягивания административного делопроизводства, так как независимо от вступления акта антимонопольного органа в силу или оставления его в статусе признанного недействительным, данный акт не может быть положен в основу решения в рамках возражения, поданного по пункту 2 (б) статьи 1512 Кодекса.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Что касается доводов возражения о том, что лицу, его подавшему, принадлежат исключительные права на произведение авторского права, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, то коллегия обращает внимание, что данное основание оспаривания может быть рассмотрено в рамках отдельного вида возражения, предусмотренного положениями пункта 2 (1) статьи 1512 Кодекса, за который согласно Положениям о пошлине предусмотрена автономно взимаемая

пошлина (см. пункт 2.28.4). Объединение нескольких видов возражений в одно обращение законодательными документами не предусмотрено. По каждому виду подаются самостоятельные возражения, основания по пунктам 2(6) и 2(1) статьи 1512 не могут быть объединены в одно возражение.

Таким образом, в рамках возражения, предусмотренного пунктом 2 (6) статьи 1512 Кодекса, обстоятельства несоответствия произведенной регистрации требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса не устанавливаются.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.09.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №931296.