

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ** **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 14.09.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО «Боярские сладости», ООО «Тульская академия кондитерского мастерства», ООО «Премиум», ООО «Сладкий край», Тульская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №714112, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2018708094 с приоритетом от 02.03.2018 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 29.05.2019 за №714112 в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «печенье», на имя Общества с ограниченной ответственностью «Авангард», г. Тула (далее – правообладатель).



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №714112 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтально ориентированного овала, внутри которого расположены словесные элементы «ЕВРОПЕЙСКОЕ» и «ПЕЧЕНЬЕ» (неохраняемые элементы), выполненные одним под другим буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительные

элементы в виде стилизованных изображений русский печки с выпеченным изделием и солнца. Знак охраняется в желтом, коричневом, белом цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.09.2021 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 714112.

В данном возражении лицо, его подавшее, просит признать предоставление правовой охраны указанному товарному знаку недействительным полностью на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- решением Федеральной антимонопольной службы по Тульской области от 06.10.2020 года по делу № 071/01/14.4-617/2020 действия ООО «Авангард, правообладателя оспариваемой регистрации, выразившиеся в приобретении и использовании товарного знака по свидетельству №714112, признаны актом недобросовестной конкуренции, противоречащим статье 14.4 Закона «О защите конкуренции»;

- решением Суда по интеллектуальным правам от 28.01.2021 по делу СИП-975/2020, оставленным в силе постановлением Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2021 по делу СИП-975/2020, решение антимонопольного органа от 06.10.2020 по делу № 071/01/14.4-617/2020 оставлено без изменения;

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения ввиду нижеследующего:

- задолго до даты (02.03.2018) приоритета оспариваемой регистрации ООО «Боярские сладости» с 2017 г., ООО «Тульская академия кондитерского мастерства» с 2011-2019 гг., ООО «Премиум» с 2018-2020 гг., ООО «Сладкий край» с 2009г., осуществляли производство и реализацию кондитерских изделий – печенье под обозначением «Европейское»;

- правообладатель оспариваемой регистрации направил указанным выше хозяйствующим субъектам претензии о прекращении нарушения исключительных прав на обозначение «Европейское», а также требование о выплате компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству №714112.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 714112 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, к возражению были приложены следующие материалы:

1. Решение Федеральной антимонопольной службы по Тульской области от 06.10.2020 года по делу № 071/01/14.4-617/2020;

2. Решение Суда по интеллектуальным правам от 28.01.2021 по делу СИП-975/20204.

В адрес правообладателя и в адрес представителя правообладателя, указанные в Госреестре, 24.09.2021 были направлены уведомления о дате заседания коллегии, назначенного на 09.11.2021, которые согласно информации с сайта почта России были получены адресатами 08.10.2021 и 09.10.2021, соответственно.

На дату (09.11.2021) заседания коллегии правообладатель отсутствовал, отзыв по мотивам возражения представлен не был.

Изучив материалы дела, 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 со статьей 14.4 Федерального закона Российской Федерации от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 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.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №714112 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ЕВРОПЕЙСКОЕ ПЕЧЕНЬЕ» (неохраняемые элементы).

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «печенье».

Согласно доводам возражение предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается компаниями: ООО «Боярские сладости», ООО «Тулская академия кондитерского мастерства», ООО «Премиум», ООО «Сладкий

край» в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Оспаривание товарного знака (1) по указанной норме обосновано тем, что решением Федеральной антимонопольной службой по Тульской области по делу №071/01/14.4-617/2020 от 06.10.2020 [1] действия ООО «Авангард, правообладателя оспариваемой регистрации, выразившиеся в приобретении и использовании товарного знака по свидетельству №714112, признаны актом недобросовестной конкуренции, противоречащим статье 14.4 Закона «О защите конкуренции».

В частности, в решении ФАС Тульской области [2] установлены факты, свидетельствующие о том, что, начиная с 2009 года, то есть ранее даты (02.03.2018) приоритета оспариваемого товарного знака, иные хозяйствующие субъекты (ООО «Боярские сладости», ООО «Тульская академия кондитерского мастерства», ООО «Сладкий край», ООО «Премиум») использовали обозначение «Европейское печенье» в наименовании производимой и реализуемой ими продукции – печенье «Европейское».

Указанными выше хозяйствующими субъектами были представлены материалы, которые свидетельствуют о существенном сокращении производства печенья с наименованием «Европейское печенье», начиная с 2018 года.

Материалы дела 071/01/14.4-617/2020 также свидетельствуют о том, что после регистрации товарного знака по свидетельству №714112 ООО «Авангард» направило конкурентам (ООО «Боярские сладости», ООО «Тульская академия кондитерского мастерства», ООО «Сладкий край», ООО «Премиум») претензии о прекращении нарушении его исключительных прав, а также требования о выплате правообладателю компенсации за незаконное использование указанного товарного знака.

Комиссией Тульского УФАС России установлено, что на дату (02.03.2018) подачи заявки на регистрацию товарного знака по свидетельству №714112 ООО «Авангард» знало и/или должно было знать об использовании обозначения «Европейское печенье» для кондитерской продукции – печенье «Европейское» вышеуказанными хозяйствующими субъектами.

Между тем, зная о данных обстоятельствах, ООО «Авангард» обратилось в Роспатент с заявкой №2018708094 на регистрацию товарного знака 2Европейское

печенье» в отношении товаров 30 класса МКТУ «печенье» и после получения свидетельства №714112 на товарный знак предприняло меры по вытеснению с товарного рынка своих конкурентов.

Таким образом, материалы, представленные в дело 071/01/14.4-617/2020, позволили Комиссии Тульского УФАС России прийти к выводу о том, что действия ООО «Авангард», связанные с приобретением и использованием товарного знака по свидетельству №714112, являются актом недобросовестной конкуренцией, поскольку:

- направлены на получение преимуществ в предпринимательской деятельности – фактически сразу после регистрации товарного знака «Европейское печенье» ООО «Авангард» направило своим конкурентам претензии о прекращении нарушения исключительных прав Общества, а также требования о выплате правообладателю компенсации за незаконное использование указанного товарного знака;

- противоречат законодательству Российской Федерации обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности, справедливости;

- причиняют или способны причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам ООО «Боярские сладости», ООО «Тульская академия кондитерского мастерства», ООО «Премиум», ООО «Сладкий край», либо нанести ущерб их деловой репутации (причинение вреда);

- на момент подачи ООО «Авангард» заявки на регистрацию товарного знака «Европейское печенье» знало и/или должно было знать об использовании данного обозначения его конкурентами - вышеуказанными хозяйствующими субъектами.

Таким образом, Комиссии Тульского УФАС России приходит к выводу, что все признаки недобросовестной конкуренции, содержащиеся в пункте 9 части 4 Закона «О защите конкуренции», присутствуют в действиях ООО «Авангард».

Кроме того, решением Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-975/2020 от 28.01.2021 [2] установлено, что решение антимонопольного органа от 06.10.2020 по делу № 071/01/14.4-617/2020 [1] является законным и обоснованным.

Суд по интеллектуальным правам своим постановлением от 28.05.2021, рассмотрев кассационную жалобу ООО «Авангард», оставил без изменения решение

Суда по интеллектуальным правам от 28.01.2021 по делу СИП-975/2020, кассационную жалобу «Авангард» - без удовлетворения.

С учетом всех обстоятельств дела, коллегия полагает, что лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.

Резюмируя вышеизложенное, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №714112 положениям пункта 2 (6) статьи 1512 Кодекса, следует считать обоснованным.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 14.09.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 714112 недействительным полностью.**