

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 21.02.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТД ТЕРРА», Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 770363, при этом установила следующее.

Товарный знак «АЙСБЕРГ» по свидетельству № 770363 с приоритетом от 03.06.2019 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 06.08.2020 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Всесветодиоды», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 11 класса МКТУ – *«приборы осветительные светодиодные; светильники светодиодные; установки осветительные светодиодные; светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные»*.

В поступившем в Роспатент 21.02.2023 возражении против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку лицо, подавшее возражение, ссылаясь на решение Федеральной антимонопольной службы (далее – решение ФАС России) по делу № 08/01/14.4-33/2022 от 01.11.2022, выразило просьбу о признании

предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 770363 недействительным в связи с признанием правообладателя нарушившим статью 14.4 Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) при регистрации и использовании товарного знака по свидетельству № 770363.

К возражению была приложена копия решения ФАС России от 01.11.2022 по делу № 08/01/14.4-33/2022 (1).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, сообщил об инициировании им процедуры оспаривания решения ФАС России от 01.11.2022 по делу № 08/01/14.4-33/2022.

Впоследствии правообладатель представлял письменные просьбы о переносе рассмотрения возражения до завершения рассмотрения в Суде по интеллектуальным правам дела № СИП-1040/2022.

Судом по интеллектуальным правам принято решение от 20.02.2023 по делу № СИП-1040/2022 об оставлении без удовлетворения заявления правообладателя о признании недействительным решения ФАС России по делу № 08/01/14.4-33/2022 от 01.11.2022.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 05.06.2023 по делу № СИП-1040/2022 решение Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2023 по делу № СИП-1040/2022 оставлено без изменения, кассационная правообладателя – без удовлетворения.

На заседании коллегии, состоявшемся 16.08.2023, правообладателем заявлено ходатайство о переносе даты заседания коллегии в связи с тем, что 16.08.2023 в Роспатент подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 770363 на основании полпункта 5 пункта 1 статьи 1514 Кодекса в связи с отказом правообладателя от права на товарный знак.

Лицо, подавшее возражение, возражало относительно поступившего ходатайства, отметив, что прекращение правовой охраны товарного знака по основаниям, предусмотренным статьей 1514 Кодекса, означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее время с момента внесения

Роспатентом в Государственный реестр товарных знаков записи о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. В свою очередь, признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака.

Рассмотрев заявленное ходатайство, коллегия отказала в его удовлетворении, признав убедительными возражения лица, подавшего возражение.

На дату подачи возражения (21.02.2023) товарный знак по свидетельству № 770363 являлся действующим, в связи с чем поданное возражение вне зависимости от последующего возможного прекращения его правовой охраны подлежит рассмотрению по существу.

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, принимая во внимание разъяснения, содержащиеся в пункте 169 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», коллегия установила следующее.

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

Исходя из части 2 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции, применяемой с учетом пункта 2 статьи 1513 Кодекса, 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).

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).

Оспариваемый товарный знак «АЙСБЕРГ» по свидетельству № 770363 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена на имя ООО «Всесветодиоды» в отношении товаров 11 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Основанием для подачи возражения, поступившего 21.02.2023, явилось решение ФАС России от 01.11.2022 по делу № 08/01/14.4-33/2022, правомерность которого подтверждена решением Суда по интеллектуальным от 20.02.2023 по делу № СИП-1040/2022, оставленным в силе Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.06.2023 по тому же делу.

Указанными актами уполномоченных органов установлено, что обозначение «АЙСБЕРГ» задолго до даты приоритета товарного знака по свидетельству № 770363 использовалось иными хозяйствующими субъектами для маркировки светильников, о чем был осведомлен правообладатель, поддерживающий с такими субъектами договорные отношения.

Таким образом, сделан вывод о том, что намерение воспользоваться узнаваемостью спорного обозначения на рынке осветительных приборов с целью вытеснения иных хозяйствующих субъектов, использующих это обозначение задолго до правообладателя, было реализовано последним еще при подаче заявки № 2019726235.

На основании указанных фактических данных решением правообладатель признан нарушившим требования статьи 14.4 Закон о защите конкуренции при приобретении и использовании исключительного права на словесный товарный знак «АЙСБЕРГ» по свидетельству № 770363 с приоритетом от 03.06.2019 в отношении товаров 11 класса МКТУ – *«приборы осветительные светодиодные;*

светильники светодиодные; установки осветительные светодиодные; светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные».

В силу приведенных выше обстоятельств коллегия усматривает основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 770363 недействительным в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве, 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 21.02.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 770363 недействительным полностью.