

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ

о результатах рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с признанием действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, недобросовестной конкуренцией

Наименование и адрес подавшего возражение лица – Общество с ограниченной ответственностью «ИНИКОМ-97», 1-ый Иртышский пр-д, д.10А, стр. 1, Москва, 107143.

Государственная регистрация № 351988.

Наименование и адрес правообладателя – Общество с ограниченной ответственностью «Компания ЗаДелов», ул. Южнопортовая, д.21, стр. 20, Москва, 115088.

Общество с ограниченной ответственностью «ИНИКОМ-97», Москва (далее – заявитель) обратилось в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) с возражением от 29.09.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 351988.

В своем возражении заявитель просит признать предоставление правовой охраны указанному товарному знаку недействительным.

Требование заявителя мотивировано тем, что действия Общества с ограниченной ответственностью «ЗаДелов», Москва (далее ООО «ЗаДелов»), выразившиеся в приобретении и использовании исключительного права на товарный знак по свидетельству № 351988 для индивидуализации товаров 17 класса МКТУ, в том числе пены монтажной, признаны недобросовестной конкуренцией на основании решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Москве (далее – решение УФАС) от 24.08.2011 по делу № 08-01/14-37/11.

Регистрация товарного знака по заявке № 2006735691 с приоритетом от 08.12.2006 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.06.2008 за № 351988 на имя

ООО «ЗаДелов» в отношении товаров 01, 17, 19 и услуг 35 класса МКТУ.

В результате государственной регистрации в Роспатенте 13.12.2010 договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг №РД0073895 правообладателем товарного знака по свидетельству №351988 стало ООО «Компания ЗаДелов», Москва (далее – правообладатель)

Правообладатель был извещен о поступлении возражения и назначении заседания Экспертной комиссии по рассмотрению представленного возражения. В уведомлении от 16.11.2011 правообладателю было предложено подтвердить или опровергнуть доводы, изложенные в возражении, и представить в Роспатент документы, подтверждающие его позицию.

13.01.2012 в Роспатент поступила просьба правообладателя и ООО «ЗаДелов» об отложении рассмотрения возражения в связи с оспариванием решения УФАС от 24.08.2011 по делу № 08-01/14-37/11.

Отзыв на возражение правообладателем не был представлен.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «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. Решение федерального антимонопольного органа о нарушении данного положения 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 подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны

в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

На основании пункта 3 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, подаётся заинтересованным лицом в Роспатент.

По результатам рассмотрения заявления ООО «ИНИКОМ-97» (заявителя) Управлением Федеральной антимонопольной службы по Москве было принято решение от 24.08.2011 по делу № 08-01/14-37/11 о признании действий ООО «ЗаДелов», связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству № 351988, актом недобросовестной конкуренции в соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Из постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.08.2012 по делу № А40-131692/11-2-904 следует, что ООО «ЗаДелов» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании незаконными решения Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве от 16.09.2011 по делу № 08-01/14-37/11, предписания от 16.09.2011 и постановления Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве №215 от 28.12.2011. Отмечено, что решением Арбитражного суда города Москвы от 25.05.2012 по делу №А40131692/11-2-904 в удовлетворении заявленных требований ООО «ЗаДелов» было отказано.

Данным постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда №09АП-20094/2012 от 13.08.2012 по делу № А40-131692/11-2-904 решение Арбитражного суда Москвы от 25.05.2012 по делу №А40131692/11-2-904 оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения.

Указанное постановление вступило в законную силу и не было обжаловано в установленном порядке (см. Интернет-портал ВАС РФ «Картотека арбитражных дел» – «<http://kad.arbitr.ru>»).

Из упомянутых выше решения Управления Федеральной

антимонопольной службы по г. Москве от 24.08.2011 и постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.08.2012 следует, в частности, что действия ООО «ЗаДелов» по использованию в своей предпринимательской деятельности комбинированного товарного знака «AKVAFOAM» по свидетельству №351988 для индивидуализации товаров 17 класса МКТУ, в том числе пены монтажной, являются актом недобросовестной конкуренции. Факт недобросовестной конкуренции установлен, исходя из следующего.

Из материалов дела следует, что в целях расширения торгового ассортимента заявитель разработал товарный знак «AKVAFLEX» с приоритетом от 13.02.2004, который был зарегистрирован в Роспатенте 12.05.2005 под №288606.

Материалами дела подтверждено, что заявитель до даты приоритета спорного товарного знака ввел в гражданский оборот монтажную пену под наименованием «AKVAFLEX» с характерным художественным оформлением упаковки.

В связи с высоким спросом на продукцию – пену монтажную «AKVAFLEX», заявитель подал 15.12.2006 в Роспатент заявку №2006736623 на регистрацию комбинированного товарного знака «AKVAFLEX» в виде этикетки к указанной пене.

Однако спорный товарный знак явился препятствием для регистрации данного обозначения в качестве товарного знака.

Так, Роспатентом было принято решение от 16.12.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака на имя заявителя по заявке № 2006736623, в связи с его сходством до степени смешения с комбинированным товарным знаком «AKVAFOAM» по свидетельству №351988, зарегистрированным на имя ООО «ЗаДелов».

Таким образом, усматриваются основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 351988 недействительным в отношении товаров 17 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, руководствуясь подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, Экспертная комиссия приходит к выводу о возможности:

удовлетворить возражение от 29.09.2011 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 351988 недействительным в отношении товаров 17 класса МКТУ.