

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 05.04.2022, поданное ООО «МИЛАМ», г. Волгоград (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №682694, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2018703724 с приоритетом от 02.02.2018 зарегистрирован 19.11.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №682694 в отношении товаров 07, 11 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Мила-М», республика Мордовия, г.Саранск, в настоящее время, в связи с изменением наименования правообладателя от 31.01.2022, знак принадлежит ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ ФИРМА «МИЛА»,

606104, Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Аллея Ильича, д. 61, пом. 1 (далее – правообладатель).

В возражении от 05.04.2022 лицо, его подавшее, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №682694 недействительным полностью на основании пункта 6 статьи 1512 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что действия правообладателя оспариваемого товарного знака, выразившиеся в приобретении и использовании исключительных прав на товарный знак по свидетельству №682694, признаны актом недобросовестной конкуренции на основании решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области от 17.03.2021 по делу №052/01/14.4-1507/2020. На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №682694 недействительным полностью.

К возражению приложены вышеуказанные судебные акты [1].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о возражении от 05.04.2022, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

Согласно пункту 1 статьи 10 Кодекса не допускаются действия юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу. А также злоупотребление правом в иных формах. Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона 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 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.

Согласно подпункту 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 связанные с регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

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



Оспариваемый товарный знак  является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения овала, на фоне которого расположен словесный элемент «Мила-М», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак выполнен в красном, желтом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 07, 11 и услуг 35 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, обладает правом на фирменное наименование, включающее обозначение «МИЛАМ» возникшее 26.10.2016, а также осуществляет хозяйственную деятельность с использованием данного обозначения в отношении товаров 07, 11 и услуг 35 классов МКТУ.

В связи с тем, что в основе данного возражения положено решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области, коллегия считает лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №682694 в отношении товаров и услуг 07, 11, 35 классов МКТУ.

Так, основанием для подачи настоящего возражения явилось решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области по делу №052/01/14.4-1507/2020 от 17.03.2021, которым признаны действия ООО «Мила-М», связанные с приобретением и использованием исключительных прав на комбинированный товарный знак по свидетельству №682694, актом недобросовестной конкуренции.

Решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области касается осуществления ООО «Милам» (лицо, подавшее возражение) и ООО «Мила-М» (правообладатель) предпринимательской деятельности на товарном рынке производства и реализации однородной продукции в границах Российской Федерации и являются конкурентами.

При этом, ООО «Милам» (лицо, подавшее возражение) начало осуществлять свою деятельность с 2016 года, то есть, ранее даты приоритета (02.02.2018) оспариваемого товарного знака.

Также в Решении Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области сделаны выводы о том, что ООО «Мила-М» использует товарный знак, сходный до степени смешения с фирменным наименованием ООО «Милам» при осуществлении деятельности, как было уже указано выше, на одном товарном рынке однородной продукции, при

этом фирменное наименование лица, подавшего возражение, было включено в ЕГРЮЛ ранее приоритета оспариваемого товарного знака.

Решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области по делу №052/01/14.4-1507/2020 от 17.03.2021 в судебном порядке не обжаловалось.

В соответствии с указанным, усматриваются достаточные правовые основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №682694 полностью в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 05.04.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №682694 недействительным полностью.