


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 21.11.2019 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) возражение АО «ГНИИХТЭОС», Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №655993. При рассмотрении возражения установлено следующее.



Комбинированный товарный знак «  » по свидетельству № 655993 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.05.2018 по заявке № 2017728530 с приоритетом от 14.07.2017 в отношении товаров 01, 16, 17 классов МКТУ на имя ООО «Алис-групп», Липецкая область, г. Данков (далее – правообладатель).

В Роспатент 21.11.2019 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №655993, мотивированное тем, что действия правообладателя, связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству №655993, признаны актом недобросовестной конкуренции на основании

решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области от 27.06.2019.

К возражению приложена копия вышеуказанного решения.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- в действиях ООО «Алис-групп» не усматриваются признаки, которые можно квалифицировать как акт недобросовестной конкуренции;

- решение Липецкого УФАС России от 27.06.2019 признано Судом по интеллектуальным правам недействительным;

- претензия, направленная ООО «Алис-групп» о неправомерности использования товарного знака «Эласил», являлась ответом на нападающие действия АО «ГНИИХТЭОС».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №655993.

Правообладателем к отзыву было приложено решение Суда по интеллектуальным правам от 29.01.2020 по делу №СИП-771/2019.

На заседании коллегии, состоявшемся 16.03.2020, лицо, подавшее возражение предоставило документы об использовании обозначений «Эластосил» и «Эласил».

Изучив материалы дела и заслушав представителя правообладателя, коллегия установила следующее.

В соответствии со статьей 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 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 государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя 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.

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.

Учитывая тот факт, что между правообладателем и лицом, подавшим возражение, ведутся судебные споры, касающиеся товарного знака по свидетельству №655993, коллегия считает лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №655993.

Основанием для подачи настоящего возражения явилось решение Липецкого УФАС России от 27.06.2019, согласно которому действия ООО «Алис-Групп», выразившиеся в приобретении и использовании исключительного права на товарный знак №655993 признаны актом недобросовестной конкуренции.

Однако вышеуказанное решение было признано недействительным на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 29.01.2020 по делу №СИП-771/2019.

Таким образом, принимая во внимание то обстоятельство, что решение Липецкого УФАС России от 27.06.2019, выводы которого были положены в основу возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №655993, было признано в судебном порядке недействительным, у коллегии отсутствуют правовые основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №655993 не соответствующим требованиям, установленным подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Документы, представленные лицом, подавшим возражения, на заседании коллегии не могут быть приняты во внимание, поскольку установление факта недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.11.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №655993.