


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.03.2021, поданное Департаментом информационных технологий города Москвы (далее – заявитель), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №744319 в связи с признанием действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны этому товарному знаку, недобросовестной конкуренцией, при этом установила следующее.

Товарный знак « МОСКВЁНОК» по свидетельству №744319 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изображения головы совы, и словесного элемента «МОСКВЁНОК», выполненного буквами русского алфавита.

Данный товарный знак был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.01.2020 по

заявке № 2018758013 с приоритетом от 27.12.2018 в отношении товаров 09, 14, 16, 26 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торговая Компания «ПЧОЛО»», город Новосибирск (далее – правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.03.2021 поступило возражение, мотивированное тем, что действия правообладателя, связанные с приобретением и использованием исключительного права на этот товарный знак, были признаны, согласно статье 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с изменениями и дополнениями) (далее – Закон), актом недобросовестной конкуренции на основании решения Управления Федеральной антимонопольной службы по городу Москва от 17.11.2020 по делу № 077/01/14.4-7932/2020.

На основании данного обстоятельства лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены вышеуказанный документ антимонопольного органа [1].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв на него не представил.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.


В соответствии с частью 1 статьи 14.4 Закона, упомянутого выше, не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

В соответствии с частью 2 статьи 14.4 Закона решение антимонопольного органа о нарушении положений части 1 настоящей статьи 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.

По результатам рассмотрения заявления Общества с ограниченной ответственностью «Два медведя» Управлением Федеральной антимонопольной службы по городу Москва было принято решение от 17.11.2020 по делу №077/01/14.4-7932/2020 о признании действий правообладателя, связанных с приобретением и использованием исключительного права на оспариваемый товарный знак «  МОСКВЁНОК » по свидетельству №744319, актом недобросовестной конкуренции в соответствии со статьей 14.4 Закона [1].

При этом, в указанном решении [1] исследованы обстоятельства использования обозначения “ТВОЙ КЛЮЧ К ОБРАЗОВАНИЮ”. В частности, установлено его использование в проекте «Москвёнок» — информационная система «Проход и питание», которая реализуется Правительством г. Москвы в рамках программы «Информационный город» в московских детских садах, школах, лицеях, колледжах с 2012 года. В рамках проекта предусмотрено предоставление различных сервисов и услуг, для пользования которыми применяются идентификаторы

«Москвёнка»: карты, брелоки, бирки, браслеты, часы, — которые в свою очередь пользователи могут приобрести у поставщиков. Список одобренных поставщиков размещен на официальном сайте проекта «Москвёнок» в сети Интернет, в который входят субъекты, получившие положительное заключение Департамента информационных технологий города Москва (далее – ДИТ). ООО «ТД «Пчоло» согласно заключениям ДИТ от 25.07.2019 № 33, № 35, № 36 является одобренным поставщиком продукции (силиконовые браслеты, карты, брелоки) к использованию в проекте «Москвёнок».


ДИТ с ООО «Простые коммуникации» заключен государственный контракт № ГК 6401/17-2704 от 04.09.2017 (далее — государственный контракт № 0173200023317000059). Согласно документам по контракту исполнителем на основании запроса заказчика разработан документ «Руководство по использованию фирменного стиля. Московская электронная школа», в котором в том числе содержится логотип «ТВОЙ КЛЮЧ К ОБРАЗОВАНИЮ». Государственный контракт был исполнен 11.09.2018. В силу пункта 9 Технического задания по окончании срока государственного контракта все результаты оказанных услуг переходят заказчику и не могут быть использованы исполнителем ни в каком виде. Таким образом, логотип «ТВОЙ КЛЮЧ К ОБРАЗОВАНИЮ» в том виде, в котором он реализуется поставщиками идентификаторов проекта «Москвёнок» с сентября 2018 года, являлся интеллектуальной собственностью ДИТ.

Исходя из указанных обстоятельств антимонопольный орган пришел к выводу, что действия по регистрации оспариваемого товарного знака в отношении соответствующих товаров осуществлялись правообладателем исключительно в связи с его намерением вытеснить своих конкурентов с рынка этих товаров, при этом лицо, подавшее возражение, утратило возможность регулировать использование обозначения иными поставщиками, а также получать прибыль от использования обозначения «МОСКВЁНОК».

При этом необходимо отметить, что вышеуказанные выводы антимонопольного органа касаются оспариваемой регистрации товарного знака, в принципе, в отношении всех товаров 09, 14, 16, 26 классов МКТУ (представляющих

собой канцелярские товары, электронные устройства, брелоки и иные аксессуары), для которых ему была предоставлена правовая охрана.

Решение УФАС не было обжаловано в установленный срок в судебном порядке (см. Интернет-портал «Электронное правосудие: Картотека арбитражных дел» – <https://kad.arbitr.ru/>). В картотеке присутствуют сведения об обжаловании ООО «ПЧОЛО» решение УФАС о назначении административного наказания по делу №077/01/14.4-7932/2021. Представителем лица, подавшего возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 28.04.2021, было приобщено соответствующее Постановление УФАС о назначении административного наказания. В тоже время решение УФАС по делу №077/01/14.4-7932/2020 не обжаловалось в Суде. Таким образом, на дату рассмотрения возражения, решение вступило в законную силу, не было оспорено и сроки на его обжалование истекли.

В силу изложенных выше обстоятельств усматриваются основания для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку « МОСКВЁНОК» по свидетельству № 744319 недействительным полностью 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 24.03.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 744319 недействительным полностью.