

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. за №321-ФЗ (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 21.09.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Оконные конструкции», Калужская область, г.Юхнов (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 838128, при этом установила следующее.

Словесный товарный знак **ОКНА ВЕКОН** по свидетельству №838128 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 22.11.2021 по заявке №2020776778 с приоритетом от 30.12.2020 на имя Гасана Сергея Андреевича, г.Калуга (далее – правообладатель) в отношении товаров 06, 19 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.09.2022 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №838128 и 25.11.2022 дополнение к нему, согласно которым лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны

указанному товарному знаку недействительным полностью на основании положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- действия правообладателя, связанные с приобретением исключительного права на товарный знак по свидетельству №838128, являются злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции;

- задолго до даты приоритета оспариваемой регистрации лицо, подавшее возражение, использовало обозначение «ОКНА ВЕКОН» в отношении оспариваемых товаров и услуг. Обозначение «Оконные конструкции» было создано в 2005 году учредителем ООО «Оконные конструкции» Радаевым А.А.;

- на дату подачи заявки №2020776778 (оспариваемый товарный знак) правообладатель не мог не знать об использовании данного обозначения лицом, подавшим возражение;

- лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемой регистрации являются конкурентами на одном рынке товаров и услуг. Целью регистрации оспариваемого товарного знака является запрет третьим лицам использовать соответствующее обозначение.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 838128 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов к возражению были приложены следующие копии документов:

1. Апелляционное определение Калужского областного суда от 19.04.2018 по делу № 33-1128/2018;
2. Фотографии места нахождения ИП Гасана (без упоминания товарного знака «ОКНА ВЕКОН»);
3. Трудовой договор с коммерческим директором за №9 от 09.01.2018, заключенный между ООО «Оконные конструкции» и Гасаном Сергеем Андреевичем, и приложение к нему;
4. Трудовая книжка Гасана Сергея Андреевича;
5. Выборка счетов на оплату;

6. Сведения о товарном знаке №838128;
7. Решение Дзержинского районного суда Калужской области по делу №2-4-295/2017;
8. Сведения о лице, подавшем возражение;
9. Протоколы осмотра доказательств в виде снимков, снятых на камеру смартфона, хранящихся в памяти смартфона, от 16.09.2022;
10. Сведения, касающиеся Гасана С.А., как работника ООО «Оконные конструкции» (приказы, заявление);
11. Выборка платежных поручений за 2019-2021 гг.;
12. Договор № 70 от 03.04.2020, заключенный между ООО «Оконные конструкции» и ООО «Минитипография «СМИК ПРИНТ», на изготовление, поставку и монтаж вывески;
13. Договор об оказании услуг связи;
14. Распечатки страниц районной общественно-политической газеты «Юханские вести» (№4 от 23.01.2020, №8-9 от 19.01.2018; №1 от 01.01.2021).

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, аргументируя его следующими доводами:

- для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным по основанию, предусмотренному статьей Ю-bis Парижской конвенции (статьей 14 Федерального закона «О защите конкуренции») в Роспатент должно быть представлено решение суда или антимонопольного органа, согласно которым действия правообладателя, связанные с приобретением исключительного права на товарный знак по свидетельству №838128 и его использование, признаны злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией. Вместе с тем, такие материалы представлены не были;

- между тем, правообладатель отмечает, что начал использовать обозначение «ОКНА ВЕКОН» ранее лица, подавшего возражение. Так, обозначение использовалось Обществом с ограниченной ответственностью «ОКНА ВЕКОН», исключительное право на фирменное наименование которого возникло (15.10.2014), то есть ранее даты (31.03.2016) создания ООО «Оконные конструкции», при этом

единственным участником и генеральным директором данного общества является Гасан С.А.;

- кроме того, правообладатель отмечает, что и до создания ООО «ОКНА ВЕКОН» использовал данное обозначение при осуществлении хозяйственной деятельности;

- утверждение лица, подавшего возражение, что заявленное обозначение в 2005 году придумано Радаевым А.А., являющимся учредителем ООО «Оконные конструкции», не соответствует действительности, поскольку ООО «Оконные конструкции» зарегистрировано в качестве юридического лица только 31.03.2016.

С учетом изложенного, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №838128.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем были представлены следующие копии документов:

15. Лист записи в ЕГРЮЛ сведений в отношении ООО «ОКНА ВЕКОН» от 15.10.2014;
16. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица – ООО «ОКНА ВЕКОН»;
17. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «ОКНА ВЕКОН»;
18. Сведения о регистрации ООО «ОКНА ВЕКОН» в качестве страхователя;
19. Сведения о регистрации ООО «ОКНА ВЕКОН» в территориальном органе Пенсионного Фонда РФ.

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

С учетом даты (30.12.2020) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в

Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 10 Кодекса не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Кодекса в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

В соответствии со статьей 14.4 Федерального закона Российской Федерации 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 товаров, работ или услуг.

Решение антимонопольного органа о нарушении указанных положений 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 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.

Оспариваемый товарный знак **ОКНА ВЕКОН** по свидетельству №838128 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 06, 19 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

Как следует из положений пункта 2 (6) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны данному товарному знаку признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

В данном случае лицо, подавшее возражение, не представило соответствующие решения уполномоченного органа (суда или антимонопольного органа).

Представленные лицом, подавшим возражения, судебные акты [1, 7] касаются рассмотрения иска о взыскания задолженности, остальные материалы содержат сведения общего характера о деятельности ООО «Оконные конструкции» и ИП Гасана Сергея Андреевича.

Установление в действиях правообладателя факта злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Роспатента.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №838128 положениям пункта 2 (6) статьи 1512 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.09.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 838128.