

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 27.12.2023 возражение, поданное ООО «Лента» (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №841557, при этом установила следующее.

Товарный знак «PLAYMAX» по свидетельству №841557 с приоритетом от 20.05.2021 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.12.2021 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Рекламное агентство «Грейт», 198095, Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 12, корп. 2, литер А, пом. 23 (RU) (далее — правообладатель) в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в свидетельстве.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, в котором ООО «Лента» просит признать предоставление правовой охраны указанному товарному знаку недействительным полностью на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, что обосновано следующими доводами.

Действия правообладателя, связанные с приобретением и использованием оспариваемого товарного знака, были признаны решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу (далее – решение УФАС по Санкт-Петербургу) от 20.10.2023г. по делу №078/01/14.4-393/2023 актом недобросовестной

конкуренции в порядке статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о конкуренции) в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве №841557. Указанное решение в соответствии с частью 2 статьи 49 Закона о конкуренции и абзацем 3 пункта 10.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 № 30 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства" вступило в законную силу.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Наличие между ООО «Лента» и ООО «Рекламное агентство «Грейт» на дату подачи возражения спорных взаимоотношений, касающихся обозначения «PLAYMAX» при введении продукции в гражданский оборот, позволяет сделать вывод о заинтересованности ООО «Лента» в оспаривании правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

В решении УФАС установлено наличие совокупности обстоятельств, необходимых и достаточных для признания действий ООО «Рекламное агентство «Грейт» по приобретению и использованию исключительного права на спорный товарный знак актом недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного лице, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих документов:

1. Сведения с сайта ФИПС о товарном знаке – 4 л.;
2. Решение УФАС по Санкт-Петербургу от 20.10.2023 г. – 18 л.;
3. Доверенность представителя – 2 л.;
4. Платёжное поручение, подтверждающее уплату пошлины – 1 л.;

5. Ходатайство об участии в заседании коллегии в режиме удаленного доступа – 1 л.;

6. Электронный носитель, содержащий копии возражения и заявления и приложенных к нему документов и материалов в формате PDF.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступлении возражения, представил отзыв на возражение, в котором указал следующее.

Аргументы поступившего в Палату по патентным спорам возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку сводятся к тому, что действия Правообладателя, связанные с приобретением и использованием оспариваемого товарного знака, были признаны решением Управления Антимонопольной службы по Санкт-Петербургу от 20.10.2023 г по делу №078/01/14.4-393/2023 актом недобросовестной конкуренции в порядке статьи 13.4 Федерального закона «О защите конкуренции». Иных аргументов в возражениях не приводится.

Вместе с тем, вышеуказанное решение было обжаловано правообладателем (<https://kad.arbitr.ru/Card/36435fa0-8446-436a-88ce-3fb2667bbf78>).

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу №А56-112663/2023 принято к производству заявление ООО «Рекламное агентство «Грейт» об оспаривании решения УФАС по Санкт-Петербургу по делу №078/01/14.4-393/2023. Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу №А56-112663/2023 судебное заседание отложено на 14 марта 2024 года на 12 часов 10 минут. ООО «Лента» заявлено ходатайство о передаче дела в Суд по интеллектуальным правам. ООО «Рекламное агентство «Грейт» заявлено ходатайство о передаче дела в Суд по интеллектуальным правам.

В такой ситуации решение ФАС, являющееся основой рассматриваемых возражений ставиться под сомнение, и до окончания проверки его законности арбитражным судом не может быть исполнено, поскольку итогом судебного разбирательства может являться полная отмена решения государственного органа. В случае признания недействительным обжалуемого решения УФАС арбитражным судом, действие правообладателя по регистрации товарного знака не будут

считаться актом недобросовестной конкуренции, что исключает возможность подачи и рассмотрения настоящих возражений.

Таким образом, итог рассмотрения дела №А56-112663/2023 оказывает влияние не только на позиции и аргументы сторон, но и на правовые основания рассматриваемых возражений, а также статус лица, подавшего возражение, как заинтересованного лица. В этой связи рассмотрение дела №А56-112663/2023 является препятствием для рассмотрения возражения ООО "ЛЕНТА" против предоставления правовой охраны этому товарному знаку в порядке административного делопроизводства.

На основании вышеизложенного правообладателем выражена просьба о приостановлении делопроизводства по возражению ООО «Лента» против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству № 841557.

Приложения:

7. Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21 ноября 2023 года по делу №А56-112663/2023 о принятии заявления к производству.
8. Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21 ноября 2023 года по делу №А56-112663/2023 о принятии заявления к производству.
9. Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24 января 2024 года по делу №А56-112663/2023 об отложении судебного заседания.
10. Ходатайство ООО «Лента» о передаче дела на рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам.
11. Доверенность представителя ООО «Рекламное агентство «ГРЕЙТ».
12. Удостоверение адвоката.

26.06.2024 рассмотрение возражения было приостановлено до рассмотрения арбитражного дела №СИП-427/2024.

12.11.2024 от лица, подавшего возражение, поступило ходатайство о возобновлении рассмотрения возражения, мотивированное тем, что Суд по

интеллектуальным правам 30.07.2024 г. вынес решение по делу №СИП-427/2024, которым признал недействительным решение УФАС по городу Санкт-Петербургу от 20.10.2023 №078/01/14.4-393/2023 о нарушении антимонопольного законодательства в части признания действий общества с ограниченной ответственностью «Рекламное агентство «Грейт» по приобретению и использованию товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 841557 в отношении услуг 35, 38, 41 классов МКТУ актом недобросовестной конкуренции как не соответствующее требованиям части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». В остальной части заявленные требования оставлены без удовлетворения. Решение вступило в законную силу с момента принятия. Президиум Суда по интеллектуальным правам оставил указанное решение суда первой инстанции без изменений.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, выразил просьбу признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 841557 недействительным частично, а именно в отношении товаров 09 класса МКТУ «3D-очки; DVD-плееры; автоматы для продажи билетов; автоматы музыкальные с предварительной оплатой; адаптеры электрические; аккумуляторы электрические; амбушюры для наушников / насадки для наушников; антенны; аппаратура звукозаписывающая; бирки для товаров электронные; блоки магнитной ленты для компьютеров; блоки памяти для компьютеров; браслеты идентификационные магнитные; видеокамеры; видеокассеты; видеопроекторы; видеоэкраны; гарнитуры беспроводные для телефонов; джойстики для компьютеров, за исключением предназначенных для видеоигр; диски; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; дисплеи носимых мониторов; дисплеи электронно-цифровые; доски интерактивные электронные; доски объявлений электронные; значки настроения, загружаемые для мобильных телефонов / эмодзи, загружаемые для мобильных телефонов; калькуляторы; карточки идентификационные биометрические; карточки идентификационные магнитные; карты памяти для видеоигровых устройств; карты с магнитным кодом;

кинопленки экспонированные; клавиатуры компьютеров; книги электронные; книжки записные электронные; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; компьютеры; компьютеры, носимые на себе; компьютеры персональные переносные / ноутбуки; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; кошельки электронные загружаемые; магниты декоративные; манипуляторы типа «мышь» [периферийное оборудование]; манипуляторы шаровые [компьютерная периферия] / трекболы [компьютерная периферия]; медиаплееры портативные; механизмы для автоматов с предварительной оплатой; механизмы для аппаратов, приводимых в действие жетонами; механизмы предварительной оплаты для телевизоров; микрофоны; микшеры звуковые; модемы; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; моноподы [штативы ручные]; наушники; наушники для дистанционной связи; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; ноты электронные, загружаемые; обеспечение программное для компьютеров; оборудование компьютерное; оборудование конторское с использованием перфокарт; объективы для селфи; очки [оптика]; очки солнцезащитные; очки спортивные; педали эффектов "вау-вау"; передатчики электронных сигналов; перчатки для виртуальной реальности; платформы программные, записанные или загружаемые; платы для интегральных схем; платы печатные; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; пленка защитная для компьютерных экранов; пленка защитная для смартфонов; пленки для звукозаписи; подставки для ноутбуков; приемники [аудио-видео]; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; принтеры билетные; принтеры компьютерные; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы игровые для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров; проигрыватели; процессоры [центральные блоки обработки информации]; роботы обучающие; роботы телеприсутствия; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом; сабвуферы; смарт-очки; смарт-часы; смартфоны; средства обучения

аудиовизуальные; телевизоры; телефоны мобильные / телефоны сотовые; телефоны переносные; терминалы для кредитных карт; терминалы интерактивные сенсорные; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для обработки информации; устройства для считывания знаков оптические; устройства и приспособления для монтажа кинофильмов [кинопленки]; устройства периферийные компьютеров; устройства связи акустические; устройства считающие [оборудование для обработки данных]; устройства электронные и электрические для музыкальных инструментов; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; фильмы мультипликационные; флэш-накопители USB; фонари "волшебные"; чехлы для переносных компьютеров; чехлы для персональных цифровых помощников [ПЦП]; чехлы для планшетных компьютеров; чехлы для смартфонов; чехлы защитные противопожарные; чипы [интегральные схемы]; шлемы виртуальной реальности; эквалайзеры [аудиоаппаратура]; экраны [фотография]; экраны проекционные», т. е. всех товаров 9 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Изучив материалы дела и выслушав участников, коллегия установила следующее.

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 со статьей 14 Закона «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 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 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.

Основанием для подачи возражения послужило решение УФАС по Санкт-Петербургу от 20.10.2023 г. по делу №078/01/14.4-393/2023, согласно которому действия правообладателя товарного знака по свидетельству №841557, выразившиеся в приобретении и использовании исключительного права на данный товарный знак в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, признаны актом недобросовестной конкуренции в порядке статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

При этом коллегия отмечает, что правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №841557 указанное решение УФАС по Санкт-Петербургу от 20.10.2023 г. было оспорено в Суде по интеллектуальным правам.

В результате оспаривания правообладателем решения УФАС по Санкт-Петербургу от 20.10.2023 г. Судом по интеллектуальным правам было вынесено решение от 30.07.2024 г. по делу №СИП-427/2024.

Указанным решением было признано недействительным решение УФАС по Санкт-Петербургу от 20.10.2023 по делу №078/01/14.4-393/2023 о нарушении антимонопольного законодательства в части признания действий общества с ограниченной ответственностью «Рекламное агентство «Грейт» по приобретению и использованию товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 841557 в отношении услуг 35, 38, 41 классов МКТУ актом недобросовестной конкуренции как не соответствующее требованиям части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». В остальной части заявленные

требования оставлены без удовлетворения. Решение вступило в законную силу с момента принятия.

Постановлением от 19.11.2024 Президиум Суда по интеллектуальным правам оставил решение суда по делу №СИП-427/2024 без изменений.

Как следует из текста судебного акта по делу №СИП-427/2024, антимонопольный орган доказал, что приобретение и использование обществом с ограниченной ответственностью «Рекламное агентство «Грейт» спорного товарного знака в отношении товаров 9 класса МКТУ является актом недобросовестной конкуренции.

В рассматриваемом деле антимонопольный орган пришел к выводу о том, что приобретение обществом с ограниченной ответственностью «Рекламное агентство «Грейт» спорного товарного знака представляет собой акт недобросовестной конкуренции в отношении всех товаров, работ и услуг. Однако из материалов административного дела, самого оспариваемого ненормативного правового акта следует, что антимонопольный орган проводил анализ конкуренции только в отношении рынка периферийных устройств и аксессуаров для компьютера, т.е. товаров, относящихся к 9 классу МКТУ. Факт отсутствия анализа рынка в отношении товаров/услуг, рынки которых могут быть отнесены к услугам 35, 38 и 41 классов МКТУ, антимонопольный орган не отрицает. В оспариваемом решении отсутствуют доводы и обоснования того, что в отношении товаров/услуг соотносимых в рамках Приказа № 220 с рубриками названных классов МКТУ был совершен акт недобросовестной конкуренции. Поэтому оснований для вывода о том, что общество с ограниченной ответственностью «Рекламное агентство «Грейт» допустило нарушение правил конкуренции на данных рынках, у антимонопольного органа не имелось.

На основании изложенного судебная коллегия констатирует, что оспариваемое решение в части признания действий общества с ограниченной ответственностью «Рекламное агентство «Грейт» по приобретению и использованию спорного товарного знака в отношении услуг 35, 38, 41 классов МКТУ актом недобросовестной конкуренции принято с нарушением процедуры рассмотрения

дел о нарушении антимонопольного законодательства. Поэтому в данной части акт антимонопольного органа подлежит отмене как не соответствующий применимым положениям статей 9, 14.4, 45, 49 Закона о защите конкуренции и статье 13 ГК РФ.

В остальной части заявленные требования оставлены Судом по интеллектуальным правам без удовлетворения.

Таким образом, коллегия отмечает, что решение УФАС по Санкт-Петербургу от 20.10.2023 по делу №078/01/14.4-393/2023 о нарушении антимонопольного законодательства в части признания действий общества с ограниченной ответственностью «Рекламное агентство «Грейт» по приобретению и использованию товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 841557 в отношении товаров 9 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации, актом недобросовестной конкуренции является действительным.

В силу изложенных выше обстоятельств усматриваются основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 841557 недействительным в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса в отношении всех товаров 9 класса МКТУ, приведенных в перечне оспариваемого товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.12.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №841557 недействительным в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.