


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

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. №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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 24.11.2021 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №519883, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МАРАНДЕ», Краснодарский край (далее – лицо, подавшее возражение; ООО «МАРАНДЕ»), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2013718138 с приоритетом от 30.05.2013 зарегистрирован 07.08.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №519883 в отношении товаров 06 класса МКТУ «*банки консервные металлические; емкости для упаковки металлические; пробки металлические; колпачки укупорочные для бутылок металлические; крышки для бутылок и банок металлические; кронен-пробки для бутылок металлические; средства укупорочные для бутылок, металлические; упаковки из жести; фольга металлическая для обертывания и упаковки*» и 21 класса

МКТУ «домашняя или кухонная утварь и посуда, в том числе емкости бытовые или кухонные; крышки для посуды» на имя Общества с ограниченной ответственностью «Урал-СКО», 454087, г. Челябинск, ул. Некрасовская, 6, сведения о чем опубликованы 12.09.2014 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №17 за 2014 год. В дальнейшем в отношении товарного знака по свидетельству №519883 Роспатентом была осуществлена государственная регистрация договора №РД0331831 от 27.04.2020, согласно которой исключительное право на товарный знак было передано Обществу с ограниченной ответственностью «УралСКО», 456896, Челябинская обл., г. Челябинск, пер. Удачный, д. 12А (далее - правообладатель).

В поступившем возражении изложена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №519883 недействительным полностью на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что действия группы лиц – ООО «Урал-СКО» и ООО «УралСКО», выразившиеся в приобретении и использовании исключительного права на товарный знак по свидетельству №519883, сходный с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, и с серией принадлежащих этому лицу этикеток, признаны актом недобросовестной конкуренцией на основании решения УФАС по Челябинской области от 12.10.2021 по делу №074/01/14.4-2841/2020.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, представлена копия решения УФАС по Челябинской области от 12.10.2021 по делу №074/01/14.4-2841/2020 [1].


В возражении также указывается, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №519883 произведена с нарушением пунктов 8 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил свой отзыв по мотивам поданного


возражения от 30.12.2021, а также дополнение к отзыву от 01.02.2022, указав на следующие обстоятельства:

- решением УФАС по Челябинской области от 05.12.2022, пересмотревшим дело №074/01/14.4-2841/2020 по вновь открывшимся обстоятельствам, исключены причины, послужившие основанием для подачи настоящего возражения. Так, во внимание было принято наличие у ООО



«МАРАНДЕ» исключительного права на товарный знак «» по свидетельству №767301 с приоритетом от 07.08.2019, зарегистрированного для товаров 06 класса МКТУ *«изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам, а именно: колпачки укупорочные для бутылок и банок металлические [крышки]; кронен-пробки для бутылок и банок металлические; крышки для бутылок и банок металлические; крышки винтовые для бутылок и банок металлические; крышки металлические для консервирования; средства укупорочные для бутылок и банок, металлические; упаковки из жести; этикетки металлические»;*

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №519883, включающий словесный элемент «МИРАНДА», не является сходным до степени смешения с фирменным наименованием ООО «МАРАНДЕ» по смыслу пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку ранее обозначения «МИРАНДА» и «МАРАНДА» были признаны несходными друг с другом решением Роспатента от 29.04.2016 в рамках рассмотрения возражения, предметом которого являлся сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству

№519883 с противопоставленным товарным знаком « **Маранде**®» по свидетельству №430787, при этом, по мнению правообладателя, обозначения «МИРАНДА» и «МАРАНДЕ» отличаются по смыслу и по звучанию;

- в материалах возражения отсутствуют сведения о каких-либо объектах авторского права, в частности, серии этикеток крышек для консервирования производства лица, подавшего возражение, в связи с чем не представляется возможным сделать вывод о нарушении пункта 9 статьи 1483 Кодекса при регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №519883;

- доказательства, положенные в основу решения УФАС по Челябинской области от 12.10.2021 по делу №074/01/14.4-2841/2020, не подтверждают нарушение авторского права ООО «МАРАНДЕ» при производстве этикеточной продукции для консервирования.

Тем самым правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №519883.

В качестве подтверждения доводов отзыва правообладателем представлены следующие документы (в копиях):

- решение УФАС по Челябинской области от 05.12.2022 по делу №074/01/14.4-2841/2020 [2];

- заключение по результатам рассмотрения возражения по товарному знаку по свидетельству №519883 от 28.09.2015 [3];

- сведения о товарном знаке по свидетельству №767301 [4];

- выдержка (страница 19) из заключения №04/20-35 бюро интеллектуальной собственности Союза «Торгово-Промышленная палата Краснодарского края» [5];

- материалы на разработку и изготовление полиграфической и печатной продукции [6];

- рекламный блок из журнала «Юг России» за 2004 г. [7].

Стороны, в установленном порядке уведомленные о дате, месте и времени рассмотрения настоящего возражения, на заседание коллегии не явились. Неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате, времени и месте проведения заседания

коллегии, не может явиться препятствием для проведения заседания в соответствии с пунктом 41 Правил ППС.

Изучив материалы дела в отсутствие сторон спора на заседании, состоявшемся 07.02.2023, 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 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.

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.

Из имеющихся в материалах возражения документов усматривается, что между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №519883 на дату подачи возражения, имелись спорные взаимоотношения относительно принадлежащих им результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «МАРАНДЕ» в подаче настоящего возражения.

По существу возражения в части доводов о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №519883 требованиям подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса необходимо отметить следующее.

Наличие факта недобросовестной конкуренции в действиях группы лиц – ООО «Урал-СКО» и ООО «УралСКО», т.е. первоначального и последующего правообладателей товарного знака по свидетельству №519883, связанных с приобретением и использованием исключительного права на данный товарный знак, было установлено решением УФАС по Челябинской области от 12.10.2021 по делу №074/01/14.4-2841/2020 [1].

Вместе с тем, установлено, что вышеуказанное решение УФАС по Челябинской области от 12.10.2021 было пересмотрено и признано недействительным на основании решения УФАС по Челябинской области от 05.12.2022 по тому же делу [2].

Таким образом, принимая во внимание то обстоятельство, что решение УФАС по Челябинской области, выводы которого были положены в основу возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №519883, было отменено, у коллегии отсутствуют правовые основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №519883 не соответствующим требованиям, установленным подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Что касается указанных по тексту поступившего возражения пунктов 8 и 9 статьи 1483 Кодекса, то их объединение с основаниями для оспаривания правовой охраны товарного знака, установленных подпунктом 6 пункта 2

статьи 1512 Кодекса, в рамках одного возражения не предусмотрены. Данные основания для оспаривания правовой охраны товарного знака относятся к самостоятельным видам возражений согласно пунктам 3.2.10, 3.2.15 Правил ППС, за которые взимаются государственные пошлины в разном размере согласно подпунктам 2.28.4 и 2.29.9 к приложению 1 Положений о пошлинах<sup>1</sup>.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.11.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №519883.**

---

<sup>1</sup> Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на географическое указание, наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 № 941 с изменениями.