

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ

о результатах рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с признанием действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, недобросовестной конкуренцией

Наименование и адрес подавшего возражение лица – Общество с ограниченной ответственностью «Шарм Дизайн», ул. Складочная, д.15, стр. 2, Москва, 127018.

Государственная регистрация № 324216.

Наименование и адрес правообладателя – Общество с ограниченной ответственностью «МебельБест», Перовский пр., д.9, Москва, 111024.

Общество с ограниченной ответственностью «Шарм Дизайн», Москва (далее – ООО «Шарм Дизайн») обратилось в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) с возражением от 28.02.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 324216.

В своем возражении заявитель просит признать предоставление правовой охраны указанному товарному знаку недействительным полностью.

Требование заявителя мотивировано тем, что действия Общества с ограниченной ответственностью «МебельБест» (далее – ООО «МебельБест, правообладатель), Москва, связанные с приобретением и использованием исключительных прав на товарный знак «ШАРМ/SHARM» по свидетельству № 324216, зарегистрированный в отношении товаров 20 класса МКТУ, признаны актом недобросовестной конкуренции, противоречащим части 2 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» решением Федеральной антимонопольной службы России (далее – решение ФАС России) от 02.12.2011 по делу № 1 14/124-11.

Регистрация товарного знака по заявке № 2006702142 с приоритетом от 03.02.2006 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.04.2007 за № 324216 на имя ООО «МебельБест», Москва в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Правообладатель был извещен о поступлении возражения и назначении заседания Экспертной комиссии по рассмотрению представленного возражения. В уведомлении от 19.03.2012 правообладателю было предложено подтвердить или опровергнуть доводы, изложенные в возражении, и представить в Роспатент документы, подтверждающие его позицию.

Отзыв на возражение правообладателем не был представлен, однако 11.04.2012 в Роспатент поступила от него просьба об отложении рассмотрения возражения в связи с оспариванием решения ФАС России от 02.12.2011 по делу № 1 14/124-11.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 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.

В соответствии с подпунктом 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 регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

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.

По результатам рассмотрения заявления ООО «ШАРМ ДИЗАЙН» Федеральной антимонопольной службой России было принято решение от 02.12.2011 по делу № 1 14/124-11 о признании действий ООО «МебельБест», связанных с приобретением и использованием исключительных прав на товарный знак «ШАРМ/SHARM» по

свидетельству № 324216, зарегистрированному по 20 классу МКТУ, актом недобросовестной конкуренции, противоречащим части 2 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Указанное решение ФАС России было обжаловано правообладателем в Арбитражный суд города Москвы, решением которого от 22.05.2012 по делу №А40-31206/12-2-150 решение Федеральной антимонопольной службы России от 02.12.2011 по делу №1 14/124-11 о нарушении антимонопольного законодательства было признано недействительным.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, Федеральная антимонопольная служба России обратилась в Девятый арбитражный суд с апелляционной жалобой.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-20678/2012-АК от 13.08.2012 решение Арбитражного суда Москвы от 22.05.2012 по делу № А40-31206/12-2-150 оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения.

Кассационная жалоба Федеральной антимонопольной службы России была рассмотрена Федеральным арбитражным судом Московского округа и его постановлением от 17.01.2013 решение Арбитражного суда города Москвы от 22.05.2012, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.08.2012 по делу № А40-31206/12-2-150 оставлены без изменения, кассационная жалоба без удовлетворения.

Как установлено ФАС России, ООО «МебельБест» приобрело исключительные права на товарный знак «ШАРМ/SHARM» по свидетельству №324216, зарегистрированному в отношении товаров 20 класса МКТУ, и обратилось с предложением о заключении лицензионного договора об использовании этого товарного знака к ООО «Шарм Дизайн», которое от заключения договора отказалось и обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны этому товарному знаку.

В удовлетворении возражения Роспатентом было отказано и ООО «Шарм Дизайн» обратилось в ФАС России с заявлением о том, что регистрация и

использование ООО «МебельБест» товарного знака по свидетельству №324216 в отношении товаров 20 класса МКТУ, относящихся к мебели, является актом недобросовестной конкуренции, поскольку маркировать производимую мебель обозначением «ШАРМ» ООО «Шарм Дизайн» начало ранее даты приоритета упомянутого товарного знака, при этом ООО «МебельБест» совершены действия, направленные на воспрепятствование использованию словесного обозначения «ШАРМ» другими хозяйствующими субъектами для индивидуализации производимых ими товаров.

Признавая незаконным решение ФАС России от 02.12.2011 суды исходили из того, что то обстоятельство, что действия ООО «МебельБест», связанные с приобретением и использованием исключительных прав по свидетельству №324216, противоречат требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, а, следовательно, являются актом недобросовестной конкуренции, Федеральной антимонопольной службой России при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства не доказано.

Так, в решении Арбитражного суда города Москвы от 22.05.2012, оставленном в силе постановлениями Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.09.2012 и Федерального арбитражного суда Московского округа от 17.01.2013, отмечено, что ООО «МебельБест» и ООО «Шарм Дизайн» на дату подачи заявки (03.02.2006) на регистрацию товарного знака «ШАРМ SHARM» не являлись конкурентами на товарном рынке мебели, так как не знали о существовании друг друга до конца 2010 года. Федеральная антимонопольная служба России не представила доказательств наличия у ООО «Шарм Дизайн» в рассматриваемый период (до 03.02.2006) ни рекламы, ни публикаций в СМИ, ни фактов участия в выставках.

Отмечено, что предложение заключения лицензионного договора на использование товарного знака является реализацией исключительного права на использование товарного знака, в том числе путем запрета его использования другими лицами, и не может быть квалифицировано как злоупотребление правом в смысле пункта 1 статьи 10 Кодекса.

Указано, что ООО «МебельБест» законным образом приобрело

исключительное право на товарный знак и не препятствовало ООО «Шарм Дизайн» подать заявки на регистрацию аналогичных товарных знаков и маркировке изготавливаемой им мебельной продукции обозначением «ШАРМ», сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №324216.

В решении суда первой инстанции также сделан вывод о том, что, поскольку обозначение «ШАРМ SHARM», зарегистрированное в качестве товарного знака, не обладало ранее правовой охраной, его законное, не противоречащее требованиям добросовестности, разумности и справедливости использование не может нарушать права иных производителей мебели, в связи с чем расходы, понесенные при регистрации собственных товарных знаков или приобретении прав на использование товарного знака «ШАРМ SHARM» путем заключения лицензионного соглашения, не являются убытками в соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении судом первой инстанции вопроса о законности решения ФАС России от 02.12.2011 по делу №1 14/124-11, были установлены обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии со стороны ООО «МебельБест» факта недобросовестной конкуренции.

В постановлении Федерального арбитражного суда Московского округа отмечено, что оснований полагать, что выводы суда первой инстанции, апелляционного суда о применении нормы права применительно к установленным ими по данному делу фактическим обстоятельствам ошибочны, не усматриваются.

Таким образом, отсутствуют основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 324216 недействительным.

Учитывая изложенное, руководствуясь подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, Экспертная комиссия приходит к выводу о возможности:

отказать в удовлетворении возражения от 28.02.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 324216.