

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. № 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 19.01.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Реклама везде», г. Липецк (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 607765, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака заявке № 2015740414 поданной 08.12.2015 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 06.03.2017 за №607765 в отношении услуг 35, 38 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), на имя Общества с ограниченной ответственностью «Радио супермаркет», г. Липецк (далее – правообладатель).



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №607765 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «РАДИО», выполненный в оригинальной графике, и расположенный под ним изобразительный элемент в виде горизонтально ориентированного прямоугольника,

внутри которого расположен словесный элемент «СУПЕРМАРКЕТ» (неохраняемый элемент).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.01.2022 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 607765.

В данном возражении лицо, его подавшее, просит признать предоставление правовой охраны указанному товарному знаку недействительным полностью на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- решением Комиссии Липецкого Управления Федеральной антимонопольной службы от 30.01.2018 действия ООО «Радио супермаркет», выразившиеся в приобретении и использовании товарного знака по свидетельству №607765, признаны актом недобросовестной конкуренции, противоречащим статье 14.4 Закона «О защите конкуренции»;

- решением Арбитражного суда Липецкой области от 15.08.2018 по делу №А36-1557/2018 в удовлетворении заявления ООО «Радио супермаркет» о признании недействительным решение Комиссии Липецкого Управления Федеральной антимонопольной службы от 30.01.2017, предписания №24 от 30.01.2018 - отказано;

- постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.11.2018 по делу №А36-1557/2018 решение Арбитражного суда Липецкой области от 15.08.2018 по делу №А36-1557/2018 оставлено без изменения, апелляционную жалобу ООО «Радио супермаркет» - без изменения;

- постановлением Суда по интеллектуальным правам от 03.04.2019 по делу №А36-1557/2018 решение Арбитражного суда Липецкой области от 15.08.2018 по делу №А36-1557/2018 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.11.2018 по тому же делу №А36-1557/2018 отменить в части отказа в удовлетворении требования о признании недействительным предписания УФАС по Липецкой области от 30.01.2017 по делу №24, принять в этой части новый судебный акт. Обязать УФАС по Липецкой области повторно рассмотреть вопрос о выдаче предписания по делу №24;

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения ввиду нижеследующего:

- несмотря на то, что в отношении ООО «Реклама везде» признано несостоятельным (банкротом) в настоящее время рассматривается возможность подачи заявления о взыскании убытков с ООО «Радио супермаркет» в рамках дела № А36-9504/2018, которое может способствовать в расчетах с кредиторами и в продолжении хозяйственной деятельности.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, к возражению были приложены следующие материалы:

1. Решение Арбитражного суда Липецкой области от 15.08.2018 по делу №А36-1557/2018;
2. Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.11.2018 по делу №А36-1557/2018;
3. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 03.04.2019 по делу №А36-1557/2018;
4. Решение Арбитражного суда Липецкой области по делу № А36-9504/2018 от 08.08.2019;
5. Определение Арбитражного суда Липецкой области по делу № А36-9504/2018 от 28.10.2020;
6. Заключение комиссии УФАС по Липецкой области об обстоятельствах дела №24 от 15.12.2017.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным в подаче настоящего возражения, поскольку признано банкротом, в отношении него введена процедура конкурсного производства, в связи с чем его хозяйственная деятельность в сфере рекламных агентств и деятельность в области радио и телевизионного вещания не ведётся. Таким образом, для услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, лицо, подавшее возражение, не является конкурентом, который несёт убытки в результате недобросовестной конкуренции. Прекращение правовой охраны оспариваемого товарного знака ограничивает права и

законные интересы ООО «Радио супермаркет» (правообладателя данного товарного знака) в сфере предпринимательской деятельности.

Указанные выводы подтверждены постановлением Суда по интеллектуальным правам Российской Федерации от 03.04.2019, согласно которым предписание УФАС по Липецкой области № 24 от 30.01.2018 о прекращении использования товарного знака по свидетельству № 607765 признано недействительным;

- в отношении довода лица, подавшего возражение, о намерении подать исковое заявление о взыскании убытков с ООО «Радио супермаркет» в рамках дела о банкротстве, не может являться основанием для признания предоставления правовой охраны товарному знаку не действительным, поскольку такое заявление будет подано за пределами установленного действующим законодательством срока исковой давности и не подлежит удовлетворению на этом основании.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 607765.

Ознакомившись с отзывом правообладателя лицом, подавшим возражение, были представлены пояснения, доводы которых сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, заинтересовано в подаче настоящего возражение, поскольку:

- инициатором банкротства лица, подавшего возражение, является Макашова О.Н. – директор ООО «Радио супермаркет». Регистрация оспариваемого товарного знака на имя ООО «Радио супермаркет» и последующие действия ООО «Радио супермаркет» направлены на прекращение деятельности ООО «Реклама везде»;

- в настоящее время ООО «Реклама везде» обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением о взыскании с ООО «Радио супермаркет» убытков и смене своего фирменного наименования (дело № А36-1605/2022). Взыскание с ООО «Радио супермаркет» причиненных заинтересованному лицу убытков исключит признаки банкротства и позволит продолжить осуществление своей хозяйственной деятельности. В отношении довода ООО «Радио супермаркет» о пропуске срока исковой давности лицо, подавшее возражение, отмечает, что в настоящее время нарушение прав ООО «Реклама везде» продолжается.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, к возражению были приложены следующие материалы:

7. Определение Арбитражного суда Липецкой области по делу № А36-9504/2018 от 26.10.2018;
8. Определение Арбитражного суда Липецкой области по делу № А36-9504/2018 от 10.08.2020;
9. Определение Арбитражного суда Липецкой области по делу № А36-9504/2018 от 28.01.2022;
10. Запрос в Липецкое УФАС от 16.03.2022, направленный представителем ООО «Реклама везде»;
11. Ответ УФАС по Липецкой области «О рассмотрении обращения»;
12. Решение Комиссии УФАС по Липецкой области от 30.01.2018;
13. Предписание комиссии УФАС по Липецкой области за №24 от 30.01.2018.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

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 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.



Оспариваемый товарный знак  по свидетельству №607765 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «РАДИО», выполненный в оригинальной графике, и расположенный под ним изобразительный элемент в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, внутри которого расположен словесный элемент «СУПЕРМАРКЕТ» (неохраняемый элемент).

Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена в отношении услуг 35, 38 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно доводам возражение предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Оспаривание товарного знака (1) по указанной норме обосновано в возражении тем, что решением Липецкого УФАС России по делу №24 от 30.01.2018 [12] действия ООО «Радио супермаркет» по приобретению и использованию средства индивидуализации товарного знака «Радио Супермаркет» по свидетельству №607765 признаны актом недобросовестной конкуренции, противоречащим части 1 статье 14.4 Федерального Закона «О защите конкуренции».

Так, из решения Липецкого УФАС России по делу №24 от 30.01.2018 [12] о нарушении антимонопольного законодательства следует, что ООО «Реклама везде» зарегистрировано в качестве юридического лица 03.08.2004, согласно сведениям ЕГРЮЛ осуществляет деятельность рекламных агентств и деятельность в области радио и телевизионного вещания.

Проект со слоганом и логотипом «Радио Супермаркет» был придуман в 2007-2008гг. одним из учредителей общества – Лыковым Дмитрием Николаевичем. Данный проект («Радио Супермаркет») стал широко известен в г. Липецке, что подтверждается благодарственными письмами, дипломами, договорами на оказание рекламных услуг с 2007 года, представленными в антимонопольный орган. С 22.03.2013 ООО «Реклама везде» является администратором доменных имен «RADIOSUPERMARKET.RU», «РАДИОСУПЕРМАРКЕТ.РФ».

Из материалов дела № 24 также следует, что Макашова О.Н., являясь директором ООО «Реклама везде» с 2012 по 2015гг., создала ООО «Радио Супермаркет» 10.10.2014, присвоила придуманный ранее проект «Радио Супермаркет», используя его в качестве фирменного наименования своего общества. В 2015 году ООО «Радио Супермаркет» обратилось в Роспатент с заявкой на регистрацию спорного товарного знака, сходного до степени смешения с узнаваемой частью обозначения, созданного ООО «Реклама везде». Товарный знак зарегистрирован 06.03.2017.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ основным видом деятельности ООО «Радио Супермаркет» является деятельность рекламных агентств, кроме того общество осуществляет деятельность радио и телевизионного вещания.

Таким образом, ООО «Реклама везде» и ООО «Радио Супермаркет» осуществляют деятельность на одном и том же рынке рекламных услуг в области теле и радиовещания и являются конкурентами.

После даты (06.03.2017) регистрации спорного товарного знака ООО «Радио Супермаркет» предприняло меры по вытеснению с товарного рынка хозяйствующего субъекта – конкурента ООО «Реклама везде».

С учетом всех обстоятельств дела комиссией Липецкого УФАС России сделан вывод о том, что действия ООО «Радио Супермаркет» по приобретению и использованию исключительного права на средство индивидуализации товаров – товарный знак «Радио Супермаркет» (свидетельство №607765) образуют состав нарушения части 1 статьи 14.4 ФЗ «О защите конкуренции» - недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации товаров.

Кроме того, коллегия отмечает, что решением Арбитражного суда Липецкой области от 15.08.2018 по делу №А36-1557/2018 [1], оставленным в силе Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.11.2018 по тому же делу [2], оставлено в силе решение Комиссии Липецкого УФАС России от 30.01.2018 [12] и предписание №24 от 30.01.2018 [13].

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 03.04.2019 по делу №А36-1557/2018 [3], решение Арбитражного суда Липецкой области от 15.08.2018 по делу №А36-1557/2018 [1] и Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.11.2018 по тому же делу [2] отменено в части отказа в удовлетворении требования о признании недействительным предписания управления УФАС по Липецкой области от 30.01.2018 по делу №24 [13].

В остальной части решение Арбитражного суда Липецкой области от 15.08.2018 по делу №А36-1557/2018 [1] и Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.11.2018 по тому же делу [2] оставлено без изменения, кассационную жалобу ООО «Радио Супермаркет» - без удовлетворения.

Что касается довода правообладателя относительно того, что ООО «Реклама везде» (лицо, подавшее возражение) не является заинтересованным лицом, в подаче

настоящего возражения, поскольку не ведет хозяйственную деятельность и признано банкротом, то следует отметить следующее.

Решением Арбитражного суда Липецкой области по делу № А36-9504/2018 от 08.08.2019 [4] ООО «Реклама везде» признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство.

Исходя из данного решения следует, что заявителем, инициировавшим процедуру банкротства явилась Макашова О.Н. – генеральный директор ООО «Радио Супермаркет» (правообладатель оспариваемого товарного знака), которая также выразила согласие на финансирование процедуры банкротства.

Указанное свидетельствует, что лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака являются участниками одного процесса.

С учетом всех обстоятельств дела, коллегия полагает, что лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.

Резюмируя вышеизложенное, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №607765 положениям пункта 2 (6) статьи 1512 Кодекса, следует считать обоснованным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.01.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 607765 недействительным полностью.