

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), поданное ООО «НАТЛЕН», Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №778786, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «НАТЛЕН» по заявке №2020715485 с приоритетом от 26.03.2020 зарегистрирован 09.10.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №778786 в отношении товаров и услуг 17, 19, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является ООО «ПРОМЭНЕРГОРЕСУРС», Москва (далее - правообладатель).

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №778786 на основании решения Роспатента от 17.02.2022 признана недействительной частично, ее действие сохранено в отношении товаров и услуг 17, 19, 37, 42 классов МКТУ (смотри перечень товаров и услуг в Госреестре).

Поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №778786 мотивировано

тем, что данная регистрация противоречит требованиям подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- решением Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве по делу №077/01/14.4-353/2022 ООО «ПРОМЭНЕРГОРЕСУРС» признано нарушившим часть 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции при приобретении и использовании ООО «ПРОМЭНЕРГОРЕСУРС» исключительного права на товарный знак по свидетельству №778786 (в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ), и создании препятствий ООО «Натлен» в осуществлении предпринимательской деятельности;

- лицо, подавшее возражение, получило два письма претензии от правообладателя оспариваемой регистрации с требованием прекратить предлагать к продаже и продавать товары, маркированные обозначением «Натлен», «Натлен-1», «Натлен-2», удалить обозначения во всех средствах информации, выплатить денежную компенсацию;

- в связи с изложенным, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения;

- Роспатент не вправе переоценивать обстоятельства и доказательства дела, установленные антимонопольным органом;

- согласно правовой позиции Президиума Суда по интеллектуальным правам, изложенной в Постановлении от 30.10.2020 по делу №СИП-919/2019, необходимость учета однородности тех товаров и услуг, предоставление правовой охраны товарному знаку для которых антимонопольным органом признано злоупотреблением правом или актом недобросовестной конкуренции, иным товарам и услугам, для которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку и (или) подано возражение, не следует ни из положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, ни из положений подпункта 2 статьи 1513 Кодекса.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по

свидетельству №778786 недействительным в отношении всех товаров 17, 19 классов МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

- решение ФАС от 14.06.2022 (1);
- претензии ООО «ПРОМЭНЕРГОРЕСУРС» к ООО «Натлен» (2);
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Натлен» (3);
- свидетельство 77 №0063277082 (ОГРН ООО Натлен) (4);
- свидетельство 77 №015985499 (ИНН КПП ООО Натлен) (5);
- свидетельство 77 №015985498 (вн.изм. в ОГРН ООО Натлен) (6);
- Устав ООО Натлен (7);
- диплом Обедина К.Б. (8);
- диплом Андриенко Е.Э. (9).

Правообладатель оспариваемого товарного знака представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- факт государственной регистрации товарного знака по свидетельству №778786 свидетельствует о соответствии обозначения «Натлен» требованиям законодательства;

- правообладатель не согласен с толкованием лица, подавшего возражение, решения УФАС от 14.06.2022, а именно с перечнем товаров, в отношении которых регистрация признана недобросовестной;

- решение УФАС не содержит указания на конкретные товары, в отношении которых регистрация признана недобросовестной, а лишь указание на классы МКТУ;

- большинство товаров 17, 19 классов МКТУ не имеет никакого отношения к деятельности ООО «Натлен», в частности, в результате ранее рассмотренного возражения ООО «Натлен» правовая охрана товарного знака по свидетельству №778786 была частично прекращена в отношении всех товаров, которые производит и продает ООО «Натлен»;

- таким образом, в перечне оспариваемой регистрации не осталось позиций, в отношении которых регистрация является недобросовестной.

На основании изложенного, правообладатель товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №778786.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, 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 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной 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.

Необходимо отметить, что при рассмотрении возражения коллегия учитывала, что 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.

Правообладателем оспариваемого товарного знака к лицу, подавшему возражение, было предъявлено две претензии о прекращении использования товаров, сопровождаемых обозначением «Натлен», «Натлен - 1», «Натлен - 2» (2).

Кроме того, между правообладателем и лицом, подавшим возражение, существует судебный спор, касающийся товарного знака по свидетельству №778786.

На основании изложенного, коллегия считает лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №778786 представляет собой словесное обозначение «НАТЛЕН», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 17, 19, 37, 42 классов МКТУ.

Основанием для подачи настоящего возражения явилось решение Управления Федеральной антимонопольной службы по г.Москве от 14.06.2022 по делу №077/01/14.4-353/2022 (1).

Коллегией было установлено, что из мотивировочной части вышеуказанного решения следует, что действия правообладателя товарного знака по свидетельству №778786 (в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ), связанные с предоставлением ему правовой охраны или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке актом недобросовестной конкуренцией.

Следует отметить, что указанное решение не было оспорено правообладателем товарного знака.

В этой связи у коллегии есть основания для вывода о том, что оспариваемая регистрация №778786 для товаров 17, 19 класса МКТУ противоречит требованиям подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 15.09.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №778786 недействительным в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ.**