

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) 31.03.2022 возражение, поданное ООО «РЕМСТРОЙКОМПАНИ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №764162, при этом установила следующее.

Товарный знак «» по свидетельству №764162 с приоритетом от 03.04.2018 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 25.06.2020 в отношении товаров 11 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Теплодом», Москва (далее – правообладатель).

В поступившем в Роспатент 31.03.2022 возражении против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку указано, что ООО «РЕМСТРОЙКОМПАНИ», защищая свои права и законные интересы,

обратилось в Суд по интеллектуальным правам с требованием о признании незаконными действий ООО «Теплодом» по приобретению и использованию исключительного права товарный знак по свидетельству №764162.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.03.2022 по делу №СИП-237/2021 приобретение ООО «Теплодом» исключительного права на товарный знак по свидетельству №764162 было признано незаконным - актом недобросовестной конкуренции, противоречащим части 1 статьи 14.4 Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Данный судебный акт согласно части 2 статьи 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступил в силу немедленно с момента его принятия.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №764162 недействительным полностью.

К возражению была приложена копия решения Суда по интеллектуальным правам от 24.03.2022 по делу №СИП-237/2021 (1).

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, сообщил, что им инициировано оспаривание решения Суда по интеллектуальным правам от 24.03.2022 по делу №СИП-237/2021 в кассационной инстанции.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.04.2018) подачи заявки №2018713078 на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии со статьёй 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 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.

Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №764162 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Eva», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита оранжевого цвета с черным контуром.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена на имя ООО «Теплодом» в отношении товаров 11 класса МКТУ, приведенных в его перечне.

В соответствии с порядком оспаривания и признания неправомерным предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Заинтересованность устанавливается на дату обращения лица с возражением.

Основанием для подачи ООО «РЕМСТРОЙКОМПАНИ» возражения, поступившего 31.03.2022, явилось решение Суда по интеллектуальным правам от 24.03.2022 по делу №СИП-237/2021.

Согласно указанному решению Суда по интеллектуальным правам ООО «РЕМСТРОЙКОМПАНИ» входит в группу лиц («РЕМСТРОЙКОМПАНИ», «Вилма Инвест», «Вилма М», «Вилма Торг», «Вилма», Красных Л.И. и Поцюнаса Робертса), которая на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака по свидетельству №764162 (03.04.2018) уже осуществляла деятельность по продвижению и реализации отопительного оборудования, маркированного обозначением «».

Таким образом, ООО «РЕМСТРОЙКОМПАНИ» осуществляет фактическую деятельность в области продвижения/продажи отопительного оборудования. Данная деятельность является однородной товарам 11 класса МКТУ, указанным в перечне товарного знака по свидетельству №764162, которые относятся к роду отопительных приборов (воздухонагреватели; радиаторы [для отопления]; радиаторы центрального отопления; установки отопительные; установки отопительные, работающие на горячей воде).

Кроме того, ООО «РЕМСТРОЙКОМПАНИ» является правообладателем товарных знаков со словесным элементом «» по свидетельствам №404781 и №754867, зарегистрированных для товаров 11 класса МКТУ. В отношении товарного знака по свидетельству №754867 ООО «Теплодом» было подано возражение, мотивированное наличием у него исключительного права на товарный знак по свидетельству №764162, по результатам рассмотрения

которого Роспатентом принято решение о признании правовой охраны товарного знака недействительной в отношении части товаров и услуг.

В связи с наличием указанных обстоятельств ООО «РЕМСТРОЙКОМПАНИ» признано заинтересованным в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №764162.

По существу доводов возражения коллегией установлено следующее.

В решении Суда по интеллектуальным правам от 24.03.2022 по делу №СИП-237/2021 признан факт нарушения правообладателем товарного знака по свидетельству №764162 части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в осуществлении недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству №764162.

Судом по интеллектуальным правам в решении от 24.03.2022 по делу №СИП-237/2021 установлено наличие на дату приоритета оспариваемого товарного знака конкурентных отношений на рынке отопительного оборудования между группой лиц, в которую входит ООО «РЕМСТРОЙКОМПАНИ», и ООО «Теплодом».

С учетом указанного, а также принимая во внимание известность ООО «Теплодом» факта использования другими лицами спорного обозначения для индивидуализации производимых и реализуемых товаров, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что подача ООО «Теплодом» в Роспатент заявки на регистрацию используемого другими лицами-конкурентами обозначения в качестве товарного знака явилась следствием умысла, направленного на недобросовестное конкурирование с такими лицами путем создания потенциальной возможности воспрепятствования их хозяйственной деятельности.

При названных обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам признает действия ООО «Теплодом» по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству №764162 актом

недобросовестной конкуренции, противоречащим части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Решение Суда по интеллектуальным правам от 24.03.2022 по делу №СИП-237/2021 оспаривалось в кассационной инстанции. Вместе с тем, согласно Постановлению кассационной инстанции от 15.08.2022, решение Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2022 по делу №СИП-237/2021 осталось без изменения, а кассационная жалоба ООО «Теплодом» – без удовлетворения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.03.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №764162 недействительным полностью.