

**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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 02.06.2022, поданное ООО «СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ ХОЛДИНГ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №739112, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «GUOCAL» по заявке № 2019723149 с приоритетом от 17.05.2019 зарегистрирован 12.12.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №739112 в отношении товаров 07, 08, 20, 21, 24, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «КОМФОРТПЛЮС», Московская обл., Ленинский р-он, пгт. Горки Ленинские (далее – правообладатель).

В возражении от 02.06.2022 лицо, его подавшее, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству

№739112 недействительным полностью на основании подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что действия правообладателя оспариваемого товарного знака, выразившиеся в приобретении и использовании исключительных прав на товарный знак по свидетельству №739112, признаны актом недобросовестной конкуренции на основании Решения УФАС по Московской области от 16.05.2022 по делу №50/01/14.4-1938/2021. На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №739112 недействительным полностью.

К возражению приложен вышеуказанный судебный акт [1].

Правообладатель на заседании коллегии от 01.08.2022 представил ходатайство о приостановлении рассмотрения возражения, поскольку он обратился в Суд по интеллектуальным правам для признания незаконным Решения УФАС по Московской области от 16.05.2022 по делу № 050/01/14.4-1938/2021.

Ходатайство было удовлетворено и рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №739112 было приостановлено.

От правообладателя 09.12.2022 поступили письменные объяснения, в которых содержалась информация о том, что Решением Суда по интеллектуальным правам от 07.12.2022 по делу №СИП-650/2022 вышеуказанное решение антимонопольного органа было признано недействительным, судом опровергнуто наличие акта недобросовестной конкуренции в действиях ООО «Комфортплюс», связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству №739112.

Также была приложена Копия Решения СИП от 07.12.2022 по делу № СИП-650/2022 на 15 л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

В соответствии со статьёй 14.4 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.

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 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, подаётся заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак «GUOCAL» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07, 08, 20, 21, 24, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Учитывая тот факт, что между правообладателем и лицом, подавшим возражение, ведутся судебные споры, касающиеся товарного знака по свидетельству №739112, коллегия считает лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Так, Решением УФАС по Московской области от 16.05.2022 по делу №50/01/14.4-1938/2021 установлено, что ООО «СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ ХОЛДИНГ» (лицо, подавшее возражение) и ООО «КОМФОРТПЛЮС» (правообладатель) осуществляют предпринимательскую деятельность на товарном рынке производства и реализации однородной продукции в границах Российской Федерации, ввиду чего, являются конкурентами.

Таким образом, УФАС по Московской области от 16.05.2022 по делу №50/01/14.4-1938/2021 признало действия ООО «КОМФОРТПЛЮС», связанные с приобретением и использованием исключительных прав на товарный знак по свидетельству №739112, актом недобросовестной конкуренции.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 07.12.2022 по делу №СИП-650/2022 Решение УФАС по Московской области от 16.05.2022 по делу №50/01/14.4-1938/2021 было признано недействительным.

Вместе с тем, Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2023 делу № СИП-650/2022, Решение Суда по интеллектуальным правам от 07.12.2022 по делу № СИП-650/2022 было отменено, данное дело было направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции в ином судебном составе.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 14.08.2023 по делу СИП-650/2022 требования Общества с ограниченной ответственностью

«Комфортплюс» о признании недействительным Решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области от 16.05.2022 по делу №050/01/14.4-1938/2021 оставлены без удовлетворения.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 14.08.2023 по делу СИП-650/2022 в судебном порядке не обжаловалось.

В соответствии с указанным, усматриваются достаточные правовые основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №739112 полностью в соответствии с подпунктом 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 02.06.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №739112 недействительным полностью.