

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 30.05.2023, поданное ООО «ЭВРИКА», Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №712665, в связи с признанием действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны этому товарному знаку, недобросовестной конкуренцией, при этом установила следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака « _____ » по заявке №2018727226 с приоритетом от 29.06.2018 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 21.05.2019 за №712665 на имя ООО «БАСТИОН м.с.», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.05.2023, указано, что в соответствии с Решением Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 16.11.2021 по делу № 08/01/14.4-

33/2021 о нарушении антимонопольного законодательства действия ООО «Бастион М.С.» (ОГРН 1037739358821, ИНН 7729370404, адрес: 1 15201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 3, стр. 13), выразившиеся в приобретении и использовании исключительного права на комбинированный товарный знак по свидетельству №712665, в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе кондитерские изделия, карамели (конфеты), конфеты, леденцы, признаны нарушающими статью 14.4 Закона «О защите конкуренции».

Данное решение уполномоченного органа было обжаловано ООО «Бастион М.С.» в судебном порядке, решением Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2022 по делу № СИП-1228/2021, оставленным без изменения постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2022, требования о признании недействительным решения антимонопольного органа оставлены без удовлетворения.

Такой же правовой позиции придерживается Суд по интеллектуальным правам, принявший решение от 05.05.2023 по делу № СИП-80/2021 о признании упомянутых выше действий ООО «Бастион М.С.» актом недобросовестной конкуренции.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №712665 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ.

К возражению приложены упомянутые решения:

1. Решение Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 16.11.2021 по делу № 08/01/14.4-33/2021 о нарушении антимонопольного законодательства;

2. Решение Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2022 по делу № СИП-1228/2021;

3. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2022 по делу № СИП-1228/2021;

4. Решение Суда по интеллектуальным правам от 05.05.2023 по делу № СИП-80/2021.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам, в котором указал следующее:

- ООО «Эврика» не указывает на конкретные товары, в отношении которых оно требует прекратить предоставление товарному знаку правовой охраны, соответственно, фразу «в отношении товаров 30 класса» нельзя считать таким указанием, поскольку она находится в составе причастного оборота «[товарному знаку] зарегистрированному... в отношении...» и тем самым описывает только сам товарный знак, а не предмет притязаний на прекращение его правовой охраны;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении большого и очень разнообразного перечня товаров 30 класса МКТУ, включая различные кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, зерновые продукты, чай и кофе, тесто, макаронные изделия, специи и пряности. При этом, как видно из представленных решений Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации и Суда по интеллектуальным правам, они были приняты по результатам оценки использования обозначения «Кислый взрыв» в отношении леденцовой карамели со стороны ООО «Эврика» с учётом факта предъявления правообладателем претензий по поводу такого использования;

- представленные решения не имеют отношения к большинству товаров 30 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак, поэтому эти решения не могут быть основанием для прекращения его правовой охраны полностью и требуют более тщательного анализа с тем, чтобы не допустить прекращения правовой охраны для той части товаров, для которой приобретение и использование исключительного права не признавалось актом недобросовестной конкуренции;

- в этой связи обращает на себя внимание резолютивная часть решения Суда по интеллектуальным правам от 05.05.2023 по делу №СИП-80/2021, которая содержит четкий, понятный и узкий перечень товаров 30 класса МКТУ: «Признать действия общества с ограниченной ответственностью «Бастион м.с.» (ОГРН 1037739358821), связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 712665 в отношении товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков «кондитерские изделия; карамели [конфеты]; леденцы», актом недобросовестной конкуренции», что соответствует и установленным судом обстоятельствам дела: ООО

«Эврика» использовало свое обозначение «Кислый взрыв» для леденцовой карамели, что и повлекло претензии правообладателя, а товарная позиция «кондитерские изделия» соотносится с товарами «карамель [конфеты]» и «леденцы» как род-вид;

- никаких поводов и оснований поставить под сомнение добросовестность действий правообладателя по приобретению и использованию им исключительного права на свой товарный знак в отношении каких-либо других товаров решение суда не содержит;

- чтобы не допустить прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для которых действия правообладателя по приобретению и использованию исключительного права не признавались актом недобросовестной конкуренции, необходимо руководствоваться теми только наименованиями товаров (терминами МКТУ), которые прямо указаны в решениях Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации и Суда по интеллектуальным правам (а именно, «кондитерские изделия; карамели [конфеты]; леденцы»), поскольку позиция антимонопольного органа в отношении иных прямо не указанных товаров является неопределенной, а её выяснение будет основано на спорном толковании не принимавшим решение лицом, что недопустимо.

В силу вышеизложенного правообладатель согласен с тем, что представленные ООО «Эврика» решения являются основанием для прекращения правовой охраны товарного знака №712665, но только в отношении товаров (терминов МКТУ) «кондитерские изделия; карамели [конфеты]; леденцы».

К отзыву приложено письмо ФАС РФ АК/63156/20 от 24.07.2020.

На заседании коллегии, которое состоялось 28.07.2023, лицо, подавшее возражение, уточнило свои требования о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №712665 в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: кондитерские изделия, карамель (конфеты), конфеты, леденцы.

Правообладатель оспариваемого товарного знака выразил письменное согласие с указанным перечнем товаров 30 класса МКТУ.

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


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 со статьей 14 Закона «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.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №712665 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее словесные элементы «КИСЛЫЙ ВЗРЫВ!!!», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, которые расположены на фоне изображения кляксы неправильной формы с острыми краями.

Товарный знак охраняется в белом, желтом, зеленом, сером, черном цветовом сочетании.

Основанием для подачи возражения явилось решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) от 15.11.2021 по делу № 08/01/14.4-33/2021, согласно которому действия ООО «Бастион м.с.», выразившиеся в приобретении и

использовании исключительного права на комбинированный товарный знак «Кислый взрыв!!!» по свидетельству №712665 в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе кондитерские изделия, карамели (конфеты), конфеты, леденцы, признаны нарушающими статью 14.4 Закона о защите конкуренции.

Не согласившись с данным решением ФАС России ООО «Бастион м.с.» обратилось в Суд по интеллектуальным правам, который своим решением от 05.04.2022 по делу №СИП-1228/2021, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2022, оставил заявление ООО «Бастион м.с.» о признании недействительным решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) от 15.11.2021 по делу № 08/01/14.4-33/2021 без удовлетворения.

Определением Верховного Суда Российской Федерации №300-ЭС22-18179 от 14.10.2022 было отказано ООО «Бастион м.с.» в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, что позволяет прийти к выводу о вступлении решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) от 15.11.2021 по делу № 08/01/14.4-33/2021 в законную силу.

Что касается ссылки правообладателя на решение Суда по интеллектуальным правам от 05.05.2023 по делу №СИП-80/2021, согласно которому действия ООО «Бастион м.с.» (ОГРН 1037739358821), связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации №712665 были признаны актом недобросовестной конкуренции в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия; карамели [конфеты]; леденцы», то это решение в настоящее время оспаривается в кассационной инстанции.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 11.08.2023 по делу №СИП-80/2021 кассационная жалоба ООО «Бастион м.с.» оставлена без движения до 6 сентября 2023.

Таким образом, с учетом письменного уточнения сторонами спора перечня товаров 30 класса МКТУ, для которых лицо, подавшее возражение просит прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 712665, усматриваются

основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №712665 недействительным в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса в отношении части товаров 30 класса МКТУ, а именно: кондитерские изделия, карамели (конфеты), конфеты, леденцы.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.05.2023, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 712665 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, карамели (конфеты), конфеты, леденцы».