

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Экспертной комиссии о результатах рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления,
поданного в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам**

Экспертная комиссия на заседании 13.09.2011 рассмотрела возражение Общества с ограниченной ответственностью «ПОРККА» (далее — ООО «ПОРККА») против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №349839, которое обратилось в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК России).

Правообладателем словесного товарного знака «ПОРККА Северо-Запад» по заявке №2006701732/50 с приоритетом от 20.01.2006, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 12.05.2008 за №349839, является Общество с ограниченной ответственностью "ПОРККА Северо-Запад", Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №349839 действует в отношении товаров 6, 11 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В своем возражении ООО «ПОРККА» просит признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №349839. Требования ООО «ПОРККА» мотивированы тем, что действия, связанные с приобретением исключительных прав на товарный знак по свидетельству №349839 признаны актом недобросовестной конкуренции на основании решения Федеральной антимонопольной службы от 21.03.2011 по делу №К 05-24/10.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №349839 и его представитель были извещены о поступлении в Роспатент возражении в уведомлениях, направленных им 24.05.2011. В уведомлениях правообладателю было предложено подтвердить или опровергнуть доводы, изложенные в возражении, и представить в Роспатент документы, подтверждающие его позицию.

Представителем правообладателя в корреспонденции от 17.05.2011 было представлено Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.05.2011 по делу № А56-23737/2011 о приостановлении исполнения Предписания УФАС по Санкт-Петербургу от 09.03.2011 по делу №К 05-24/10 до вступления решения по делу в законную силу.

Экспертная комиссия, рассмотрев материалы поданного возражения, установила следующее.

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.

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 (подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 ГК России).

На основании пункта 3 статьи 1513 ГК России возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 ГК России, подается заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Наличие акта недобросовестной конкуренции в действиях правообладателя товарного знака по свидетельству №349839, связанных с приобретением исключительного права на данный товарный знак, установлено решением Федеральной антимонопольной службы от 21.03.2011 по делу №К 05-24/10.

Рассмотрев заявление ООО «ПОРККА Северо-Запад», Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области своим решением от 01.08.2011 по делу

№ А56-23737/2011, вступившим в силу 01.09.2011, отказал в признании недействительным данного решения Федеральной антимонопольной службы.

В отношении представленного правообладателем определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.05.2011 по делу № А56-23737/2011 о приостановлении исполнения Предписания УФАС по Санкт-Петербургу от 09.03.2011 по делу №К 05-24/10 до вступления решения по делу в законную силу следует указать следующее.

Данным определением приостановлено предписание УФАС, касающееся прекращения недобросовестной конкуренции путем внесения изменений в фирменное наименование ООО «ПОРККА Северо-Запад».

Решение же УФАС в части признания актом недобросовестной конкуренции регистрации товарного знака по свидетельству №349839 данным определением не затронуто.

Кроме того, как указано выше, решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.08.2011 по делу № А56-23737/2011 вступило в силу.

Учитывая изложенное, руководствуясь подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 ГК России, Экспертная комиссия полагает необходимым:

удовлетворить возражение ООО «ПОРККА» и признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №349839.