

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 20.01.2021 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Талосто-3000», Ленинградская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 601902 в связи с признанием действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны этому товарному знаку, недобросовестной конкуренцией, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 601902 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.01.2017 по заявке № 2015733239 с приоритетом от 15.10.2015 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Саратов-Холод Плюс», г. Саратов (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству



№ 601902 было зарегистрировано комбинированное обозначение .

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.01.2021 поступило возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, мотивированное тем, что действия правообладателя, связанные

с приобретением и использованием исключительного права на этот товарный знак, были признаны, согласно статье 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с изменениями и дополнениями) (далее – Закон), актом недобросовестной конкуренции на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 27.07.2020 по делу № СИП-763/2019, оставленного без изменения постановлением Суда по интеллектуальным правам от 28.12.2020 по тому же делу.

На основании данного обстоятельства лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены вышеуказанные судебные акты первой инстанции [1] и кассационной инстанций [2].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв на него не представил.

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

В соответствии с частью 1 статьи 14.4 Закона, упомянутого выше, не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

В соответствии с частью 2 статьи 14.4 Закона решение антимонопольного органа о нарушении положений части 1 настоящей статьи 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.

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 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

По результатам рассмотрения в судебном порядке искового заявления лица, подавшего возражение, к правообладателю было принято решение Суда по интеллектуальным правам от 27.07.2020 по делу № СИП-763/2019, в частности, о признании действий правообладателя, связанных с приобретением и использованием исключительного права на оспариваемый товарный знак по свидетельству № 601902, недобросовестной конкуренцией в соответствии с частью 1 статьи 14.4 Закона [1], которое по результатам рассмотрения кассационных жалоб лица, подавшего возражение, и правообладателя постановлением Суда по интеллектуальным правам от 28.12.2020 по тому же делу было оставлено без изменения в данной соответствующей части исковых требований лица, подавшего возражение [2].

Так, в судебном порядке было установлено, что действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака в отношении соответствующих товаров осуществлялись им исключительно в связи с его намерением приобрести конкурентное преимущество, позволяющее вытеснить с рынка хозяйствующих субъектов-конкурентов, производителей мороженого, что может причинить вред непосредственно истцу, то есть лицу, подавшему возражение, выражающийся в

исключении для него возможности осуществлять реализацию мороженого и получать доходы от такой реализации.

При этом необходимо отметить, что вышеуказанные выводы суда касаются оспариваемой регистрации товарного знака, в принципе, в отношении всех товаров, для которых ему была предоставлена правовая охрана.

В этой связи является вполне очевидным, что все товары 30 класса МКТУ «вещества связующие для мороженого [пищевого льда]; йогурт замороженный [мороженое]; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; мороженое; сорбет [мороженое]», приведенные в перечне товаров данной регистрации товарного знака, представляют собой, собственно, мороженое, вещества непосредственно для его изготовления и сопутствующий ему лед, которые однозначно являются однородными упомянутой в судебных актах производственной деятельности по выпуску и реализации мороженого.

В силу изложенных выше обстоятельств усматриваются основания для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 601902 недействительным полностью в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.01.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 601902 недействительным полностью.