

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 30.05.2019 возражение ООО «ПЕРСЕЙ», г. Иваново (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 653186, при этом установила следующее.

Комбинированный товарный знак  по свидетельству № 653186 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.04.2018 по заявке № 2017713395 с приоритетом от 07.04.2017 в отношении товаров 18, 20, 21, 28, 31, услуг 35 классов МКТУ на имя ООО «ВИНЧИ», г. Иваново (далее – правообладатель), в цветовом сочетании: «черный, белый, зеленый».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.05.2019 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 653186, в котором лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны указанному товарному знаку недействительным полностью на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, было зарегистрировано 29.10.2013 г. Единственным учредителем и директором являлся Поляков А.Е. С 05.03.2014 г. соучредителями стали Буров А.С., Степанов А.Е. На дату 05.03.2014 г. соучредители владели равными долями (1/3) каждый;
- лицо, подавшее возражение, является производителем-фасовщиком закупаемых товаров и поставщиком широкого перечня товаров для животных (лежанки, игровые комплексы, поводки, игрушки и т.д.);
- до 21.04.2018 лицо, подавшее возражение, для индивидуализации своей продукции использовало обозначение «Perseiline»;
- 25.09.2014 г. было зарегистрировано ООО «ТЕХНОЛАЙМ» (соучредители: Буров А.С. – 40 %, Степанов А.Е. – 30 %, Поляков А.Е. – 30 %). На данном этапе были разработаны для индивидуализации производимой продукции обозначения: «Perseiline» и «PerseiTime»;
- для реализации товаров под указанными обозначениями лицо, подавшее возражение, закупало товары у ООО «ТЕХНОЛАЙМ»;
- 03.04.2017 года согласно договору купли - продажи свои доли в уставном капитале ООО «ТЕХНОЛАЙМ» Поляков Антон Евгеньевич, Степанов Александр Евгеньевич продали Бурову Александру Сергеевичу, а Буров Александр Сергеевич продал Полякову Антону Евгеньевичу, Степанову Александру Евгеньевичу свою долю в ООО «ПЕРСЕЙ»;
- учредитель (участник) юридического лица - ООО «ВИНЧИ», он же директор общества - Буров Александр Сергеевич до 11.04.2017 года являлся соучредителем ООО «ПЕРСЕЙ» (ИНН 3702712420, КПП 370201001, ОГРН 1133702026996), следовательно, он обладал полной информацией об использовании обозначения «PerseiTime», его виде, написании, цветовой гамме и т.п. с 29.10.2013 года;
- Буров А.С., как недобросовестный конкурент, от имени ООО «ВИНЧИ» намеренно подал заявку на государственную регистрацию товарного знака «Perseiline»;
- лицом, подавшим возражение, приведены выдержки из антимонопольного законодательства в части недобросовестной конкуренции;
- ООО «ВИНЧИ» является недобросовестным конкурентом, действия которого направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской

деятельности за счет реализации продуктов для животных, схожей с продукцией лица, подавшего возражение, которая за длительное время своего существования устойчиво ассоциируется у контрагентов и потребителей с обозначением «PerseiTime», применяемым лицом, подавшим возражение;

- действия ООО «ВИНЧИ» противоречат действующему законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости.

Лицо, подавшее возражение, испрашивает признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 653186 полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, к возражению были приложены:

- выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-19-50801250 от 27.05.2019 – (1);
- выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-19-50802122 от 27.05.2019 – (2);
- выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-19-50805937 от 27.05.2019 – (3);
- копия сведений об оспариваемом товарном знаке, свидетельство № 653186 – (4);
- копия договора купли-продажи доли в уставном капитале общества от 03.04.2017 года, р. № 1-1622 – (5);
- копия договора купли-продажи доли в уставном капитале общества от 03.04.2017 года, р. № 1-1620 – (6).

На заседании коллегии от лица, подавшего возражение, к материалам дела были приобщены дополнительные заверенные копии документов (5,6), а также сведения о договоре купли-продажи доли в уставном капитале общества от 03.04.2017 года, р. № 1-1621 (7), выписка из ЕГРЮЛ в отношении лица, подавшего возражение, по состоянию на 12.04.2017 г. (8), сведения об участниках лица, подавшего возражение, по состоянию на 03.04.2017 г. (9). Представленные документы (7-9) не соответствуют требованиям пункта 2.5 Правил ППС, поскольку не являются общедоступными словарно-справочными изданиями.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв по его мотивам. Доводы отзыва сводятся к следующему:

- действия правообладателя в установленном законом порядке не были признаны злоупотреблением правом, либо недобросовестной конкуренцией;
- правообладателю стало известно, что лицо, подавшее возражение, производит продукцию, аналогичную той, в отношении которой зарегистрирован оспариваемый товарный знак;
- часть выпускаемой лицом, подавшим возражение, продукции маркируется обозначением «PerseiTime», сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком (по использованному шрифту, общему восприятию и т.д.). На отдельных видах продукции используется тождественное обозначение «Perseiline»;
- нарушения допускаются при реализации товаров посредством сети Интернет: <http://www.zookormushka37.ru/>; https://vk.com/no_rules37;
- лицо, подавшее возражение, кроме производства и реализации контрафактной продукции осуществляет копирование стилистики прайса правообладателя, названий, артикулов, цветовых схем, ярлыков, внешнего вида товаров и т.д.;
- в целях пресечения недобросовестной конкуренции со стороны лица, подавшего возражение, и иных компаний, входящих в группу лиц (ООО «Персей Про», ООО «Персей Оптима»), правообладатель обратился в Управление ФАС России по Ивановской области с заявлением о возбуждении в отношении лица, подавшего возражение, дела о нарушении антимонопольного законодательства по ст. 14.6 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Определением Ивановского УФАС от 12.03.2019 № 02-14/2019-004 дело назначено к рассмотрению;
- правообладатель также обратился в Арбитражный суд Ивановской области с иском к лицу, подавшему возражение, о защите исключительного права на товарный знак «Perseiline» (дело № А17-3268/2019 принято к производству);
- правообладателем приведены выдержки из действующего законодательства (Гражданский Кодекс, ФЗ «О защите конкуренции»);
- решение УФАС, либо решение суда в отношении правообладателя не представлялось. Лицо, подавшее возражение, не обращалось с соответствующим заявлением ни в УФАС, ни в суд;

- настоящее возражение подано с целью затягивания разбирательств по уже возбужденным делам (арбитражному, антимонопольному) в отношении лица, подавшего возражение.

В подтверждение своих доводов правообладателем к отзыву были приложены следующие документы:

- копия жалобы в Ивановское УФАС от 05.12.2018 № 1-юр – (10);
- копия приказа Ивановского УФАС от 05.03.2019 № 16 и определения Ивановского УФАС от 12.03.2019 № 02-14/2019-004 – (11);
- копия определения Арбитражного суда Ивановской области от 17.09.2019 № А17-3268/2019 – (12);
- почтовая квитанция о направлении копии отзыва лицу, подавшему возражение – (13);
- копии свидетельств ОГРН, ИНН в отношении правообладателя – (14);
- копия решения о назначении руководителя правообладателя – (15).

Изучив материалы дела, заслушав участвующих лиц, коллегия установила следующее.

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 10 Кодекса не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Кодекса в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

В соответствии со статьей 14.4 Федерального закона Российской Федерации 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 товаров, работ или услуг. Решение антимонопольного

органа о нарушении указанных положений 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.

Лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность в области производства и поставок продукции для животных (поводки, ошейники, игрушки для животных и т.д.), маркируемой обозначениями «Perseiline» и «PerseiTime», что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения. Заинтересованность лица, подавшего возражение, в его подаче правообладателем не отрицалась.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого знака требованиям подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Представленные документы (1-6) касаются внутренних взаимоотношений сторон, а также ООО «ТЕХНОЛАЙМ». Следует отметить, что федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса не вправе самостоятельно в административном порядке квалифицировать действия правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак злоупотреблением правом (см. пункт 3.3 Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, утвержденной Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 № СП-21/2). Таким образом, оценка действий в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Для того, чтобы признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса необходимо решение антимонопольного органа, либо суда о признании действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, злоупотреблением правом, либо недобросовестной конкуренцией.

Однако, в материалы дела лицом, подавшим возражение, не были представлены соответствующее судебное решение, либо решение антимонопольного органа о недобросовестной конкуренции правообладателя.

На основании вышеизложенного, у коллегии отсутствуют правовые основания для удовлетворения настоящего возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.05.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 653186.