

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела поступившее 21.06.2024 возражение, поданное ООО «АЛЬ ПАКО» (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №871244, при этом установила следующее.

Товарный знак «ВЕСЕЛАЯ АЗБУКА» по свидетельству №871244 с приоритетом от 25.11.2020 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.05.2022 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Рыжий кот», 346720, Ростовская область, Аксайский район, г.Аксай, ул. Шолохова, 1Б (RU) (далее — правообладатель) в отношении товаров 16 и 28 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное тем, что решением Управления федеральной антимонопольной службы по Ростовской области от 16.08.2023 года по делу №061/01/14.4-475/2023 действия Общества с ограниченной ответственностью «Рыжий кот» по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 871244 признаны актом недобросовестной конкуренции. Решение вступило в законную силу и не было оспорено правообладателем товарного знака.

В соответствии со статьей 1512 Кодекса признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения

федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих документов:

- 1) Решение Управления федеральной антимонопольной службы по Ростовской области от 16.08.2023 года по делу №061/01/14.4-475/2023.
- 2) Платежное поручение.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступлении возражения, представил отзыв на возражение, в котором указал на несогласие с решением Управления федеральной антимонопольной службы по Ростовской области от 16.08.2023 года по делу №061/01/14.4-475/2023, а также на то, что им действительно не был оспорен указанный акт антимонопольного органа, поскольку было принято решение отказаться от права на товарный знак по свидетельству №871244, в связи с чем было подано соответствующее заявление в Роспатент, которое поступило 24.07.2024. В силу пункта 4 статьи 1514 Кодекса прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на товарный знак.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит прекратить рассмотрение возражения ввиду отсутствия предмета спора.

Изучив материалы дела, 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.

Основанием для подачи возражения явилось решение Управления федеральной антимонопольной службы по Ростовской области (далее – УФАС по Ростовской области) от 16.08.2023 года по делу №061/01/14.4-475/2023, согласно которому действия правообладателя товарного знака по свидетельству №871244, выразившиеся в приобретении и использовании исключительного права на данный товарный знак в отношении товаров 16 и 28 классов МКТУ, признаны актом недобросовестной конкуренции.

При этом коллегия отмечает, что правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №871244 указанное решение УФАС по Ростовской области не было оспорено в установленные статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса сроки, что подтверждается сторонами спора.

Анализ решения УФАС по Ростовской области по делу №061/01/14.4-475/2023 показал, что им был установлен соответствующий факт недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя спорного товарного знака.

Как следует из текста приведенного акта антимонопольного органа, ООО «АЛЬ ПАКО» (лицо, подавшее возражение) и ООО «Рыжий Кот» (правообладатель) осуществляют аналогичную деятельность на одном товарном и географическом рынке, т.е. являются хозяйствующими субъектами-конкурентами. Приобретение и использование правообладателем исключительного права на товарный знак «ВЕСЕЛАЯ АЗБУКА» и последующее препятствование использованию указанного средства индивидуализации иными хозяйствующими субъектами, которые начали

использовать указанное обозначение ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, позволило комиссии УФАС по Ростовской области сделать вывод о намерении правообладателя зарегистрировать товарный знак с целью вытеснения с рынка или ограничения деятельности иных лиц, реализующих детскую полиграфическую продукцию и игры с наименованием «ВЕСЕЛАЯ АЗБУКА», в связи с чем вышеуказанные действия правообладателя признаны нарушением части 1 статьи 14.4 ФЗ «О защите конкуренции».

В силу изложенных выше обстоятельств усматриваются основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 871244 недействительным в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса в отношении всех товаров, приведенных в перечне оспариваемого товарного знака.

В отношении довода правообладателя о подаче в Роспатент заявления о досрочном прекращении исключительного права на товарный знак в связи с отказом от него правообладателя коллегия отмечает следующее.

В соответствии с пунктом 174 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» прекращение правовой охраны товарного знака по основаниям, предусмотренным статьей 1514 Кодекса, означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее время с момента соответственно внесения Роспатентом в Государственный реестр товарных знаков записи о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с отказом правообладателя от права на товарный знак (подпункт 5 пункта 1 статьи 1514). Поскольку предоставление правовой товарному знаку оспаривается с даты его приоритета, прекращение его правовой охраны на будущее время не отменяет необходимость рассмотрения возражения по существу изложенных в нем доводов. При этом следует отметить, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №871244 действовала как на дату (21.06.2024) подачи возражения, так и на дату рассмотрения возражения, следовательно, имелись все основания для рассмотрения возражения по существу.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.06.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №871244 недействительным полностью.