

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 20.09.2021 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Авангард ДВ», г. Владивосток (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 723576 в связи с признанием действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны этому товарному знаку, недобросовестной конкуренцией, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 723576 представляет собой



комбинированное обозначение .

Данный товарный знак был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.08.2019 по заявке № 2018752575 с приоритетом от 29.11.2018 в отношении услуг 43 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Влад Сервис Групп», г. Владивосток (далее – правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.09.2021 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 Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю от 28.07.2020 по делу № 025/01/14.4-75/2020.

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

К возражению были приложены копии следующих документов: вышеуказанный документ антимонопольного органа [1]; решение Арбитражного суда Приморского края от 15.03.2021 по делу № А51-14689/2020 [2]; постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 19.07.2021 по тому же делу [3].

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

Изучив материалы дела, 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 заявления лица, подавшего возражение, Управлением Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю было принято решение от 28.07.2020 по делу № 025/01/14.4-75/2020 [1] о признании действий правообладателя, связанных с приобретением и использованием исключительного права на оспариваемый товарный знак по свидетельству № 723576, актом недобросовестной конкуренции в соответствии со статьей 14.4 Закона.

Так, в мотивировочной части данного решения было отмечено, что лицо, подавшее возражение, первым ввело спорное обозначение в гражданский оборот на территории Приморского края в г. Владивосток, осуществляя начиная с 2010 года, то есть в период ранее даты приоритета товарного знака, экономическую деятельность в сфере оказания услуг общественного питания, разработав и используя для индивидуализации своего предприятия (кафе) и соответствующих его услуг коммерческое обозначение и логотип, воспроизводящие оспариваемый товарный знак, в то время как правообладатель в этот период до даты приоритета оспариваемого товарного знака также вводил продукцию под соответствующим обозначением, но только лишь по разрешению лица, подавшего возражение.

При этом антимонопольный орган указал на то, что правообладатель, приняв решение о регистрации данного обозначения в качестве товарного знака на свое

имя для соответствующих услуг, использовал обозначение не новое, а недобросовестно заимствованное у лица, подавшего возражение, как конкурента, причем после регистрации товарного знака правообладатель предпринял действия, направленные на пресечение использования соответствующего обозначения лицом, подавшим возражение, то есть на получение преимуществ в предпринимательской деятельности, поскольку он имел возможность не вкладывать материальные ресурсы в разработку собственного обозначения и пользоваться результатами деятельности, созданными другим юридическим лицом.

Исходя из указанных выше обстоятельств, антимонопольный орган пришел к выводу, что действия по приобретению и использованию оспариваемого товарного знака по свидетельству № 723576 являются актом недобросовестной конкуренции в соответствии с частью 1 статьи 14.4 Закона.

При этом необходимо отметить, что вышеуказанные выводы антимонопольного органа касаются оспариваемой регистрации товарного знака в отношении всех услуг 43 класса МКТУ, для которых ему была предоставлена правовая охрана.

В этой связи является вполне очевидным то, что соответствующие услуги 43 класса МКТУ, приведенные в перечне услуг данной регистрации товарного знака, представляют собой, собственно, услуги непосредственно в сфере общественного питания (ресторанного бизнеса) и близко связанные с ними услуги, направленные на обеспечение деятельности соответствующих предприятий общественного питания (прокат для них оборудования, мебели, столового белья и посуды) либо зачастую оказываемые на рынке совместно с ними (например, кафе или прокат соответствующих необходимых предметов в кемпингах). Все эти услуги признаны коллегией однородными в соотношении как вид-род упомянутой выше деятельности лица, подавшего возражение, по оказанию услуг в сфере общественного питания (ресторанного бизнеса).

Из решения Арбитражного суда Приморского края от 15.03.2021 по делу № А51-14689/2020 [2], оставленного без изменения постановлением Пятого

арбитражного апелляционного суда от 19.07.2021 по тому же делу [3], следует, что правообладатель обратился в данные судебные инстанции с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения антимонопольного органа [1] и последующей апелляционной жалобой, соответственно. В результате рассмотрения данного судебного дела заявленные требования правообладателя были оставлены судами без удовлетворения.

Таким образом, правомерность решения антимонопольного органа [1] была подтверждена вышеуказанными судебными актами [2], [3], которые не были обжалованы правообладателем в установленный срок в кассационном порядке (см. Интернет-портал «Электронное правосудие: Картотека арбитражных дел» – <https://kad.arbitr.ru/>).

В силу изложенных выше обстоятельств усматриваются основания для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 723576 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 20.09.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 723576 недействительным полностью.