

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.02.2025, поданное Индивидуальным предпринимателем Шиловым М.Е., Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №951386, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «VOJOYOID по заявке №2023746631 с приоритетом от 31.05.2023 зарегистрирован 04.07.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №951386 в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является Индивидуальный предприниматель Чагина Ольга Юрьевна, Приморский край, г. Владивосток (далее - правообладатель).

Поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №951386 мотивировано тем, что данная регистрация противоречит требованиям подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

В возражении лицом, его подавшим, указывалось следующее:

- решением УФАС по Приморскому краю от 11.10.2024 года № 7917/24 по делу №025/01/14.4-46/2024 (Приложение № 1) действия Чагиной О.Ю. по

приобретению и использованию исключительного права на товарный знак свидетельству Российской Федерации №951386 признаны актом недобросовестной конкуренции в порядке части 1 статьи 14.4 Закона о конкуренции;

- согласно указанному решению в действиях ИП Чагиной О.Ю. по регистрации товарного знака «VOJOYOID» установлены все признаки недобросовестной конкуренции:

- факт использования спорного обозначения как самим ИП Шиловым М.Е., так и иными лицами до подачи ИП Чагиной О.Ю. заявки на регистрацию товарного знака;

- известность ИП Чагиной О.Ю. факта использования такого обозначения иными лицами до даты подачи ею заявки на регистрацию товарного знака;

- наличие на момент подачи заявителем заявки на регистрацию товарного знака конкурентных отношений между ИП Чагиной О.Ю. и ИП Шиловым М.Е.;

- наличие у ИП Чагиной О.Ю. намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на обозначение причинить вред ИП Шилову М.Е. или вытеснить его с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения;

- факт причинения либо вероятность причинения ИП Шилову М.Е. вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения;

- решением Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2025 года по делу № СИП-1221/2024 вышеуказанное решение антимонопольного органа оставлено без изменения;

- таким образом, факт недобросовестной конкуренции правообладателя путем регистрации оспариваемого товарного знака установлен компетентным органом и подтвержден вступившим в законную силу решением суда;

- правообладатель, пользуясь зарегистрированным товарным знаком пытается вытеснить лицо, подавшее возражение, с рынка;

- об этом также свидетельствует подача иска (дело №А79-7890/2023) правообладателя спорного знака в отношении ИП Шилова М.Е. с требованиями о прекращении использования обозначения «BOJOYOID», удалении карточек товара с таким обозначением, а также о взыскании компенсации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №951386 полностью.

К материалам дела были приложены следующие материалы:

1. Копия решения УФАС по Приморскому краю от 11.10.2024 года №7917/24 по делу №025/01/14.4-46/2024.

2. Копия решения Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2025 года по делу № СИП-1221/2024.

3. Скриншот от 26.02.2025 года со сведениями о сроке действия исключительного права на товарный знак «BOJOYOID» с официального сайта ФИПС.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

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

В соответствии со статьей 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.

Согласно подпункту 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 связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя 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.

Необходимо отметить, что при рассмотрении возражения коллегия учитывала, что на основании пункта 3 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, подаётся заинтересованным лицом.

В материалы дела представлены документы (1, 2), согласно которым между правообладателем рассматриваемой регистрации и лицом, подавшим возражение, ведутся судебные споры, касающиеся признания действий правообладателя оспариваемой регистрации актом недобросовестной конкуренции.

Кроме того, в возражении указывается, что лицо, подавшее возражение, нарушает права на спорный товарный знак, в связи с чем правообладателем товарного знака по свидетельству №951386 подано исковое заявление в Арбитражный суд Чувашской Республики-Чувашии (дело №А79-7890/2023).

Указанные обстоятельства позволяют признать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Основанием для подачи настоящего возражения явилось решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю от 11.10.2024 по делу №025/01/14.4-46/2024 (1), согласно которому действия ИП

Чагиной О.Ю., выразившиеся в приобретении и использовании исключительного права на товарный знак по свидетельству №951386, признаны нарушающими часть 1 статьи 14.4 Федерального Закона от 26.07.2006 №3135 - ФЗ «О защите конкуренции».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2025 по делу №СИП-1221/2024 (2) заявленные требования ИП Чагиной О.Ю. о признании недействительным вышеуказанного решения УФАС по Приморскому краю (1) о нарушении антимонопольного законодательства, предусмотренного частью 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», оставлены без удовлетворения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 28.04.2025 по делу №СИП-1221/2024 решение Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2025 по тому же делу оставлено без изменений, кассационная жалоба без удовлетворения.

Таким образом, у коллегии имеются все основания для удовлетворения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №951386 в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 26.02.2025, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №951386 недействительным полностью.