

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 поступившее 19.04.2023 возражение, поданное индивидуальным предпринимателем Радионовой Ю.А., г. Грозный (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №851968, при этом установила следующее.

Словесный товарный знак «PROWAX», по свидетельству №851968 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.02.2022 по заявке №2021734397 с приоритетом от 03.06.2021 в отношении товаров 03, 11, 21 классов МКТУ на имя Кириллова А.М., г. Благовещенск (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.04.2023 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №851968. В данном возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны указанному товарному знаку недействительным полностью на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения, а также дополнений к возражению, сводятся к тому, что действия правообладателя, связанные с приобретением и использованием

исключительного права на оспариваемый товарный знак по свидетельству №851968, были признаны, согласно решению Федеральной антимонопольной службы по Амурской области от 17.04.2023 за №АД/252/23, оставленному в силе решением Федеральной антимонопольной службы от 17.07.2023 за №СП/56574/23, актом недобросовестной конкуренции.

В обоснование своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

1. распечатка товарного знака по свидетельству №851968;
2. скриншоты маркетплейса «Wildberries»;
3. скриншоты маркетплейса «Ozon»;
4. кассовый чек ООО «Вайлдберрис»;
5. кассовый чек «Интернет решения»;
6. скриншот заказа товара на маркетплейсе «Озон»;
7. видео контрольной закупки товаров;
8. уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства (заявка №2021754619);
9. решение Федеральной антимонопольной службы по Амурской области от 17.04.2023 за №АД/252/23

Правообладатель товарного знака по свидетельству №851968, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам:

- действия правообладателя не признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке недобросовестной конкуренцией, поскольку решение УФАС по Амурской области № АД/252/23 от 14.04.2023 года в законную силу не вступило;

- правообладатель, не согласившись с позицией УФАС по Амурской области, изложенной в решении № АД/252/23 от 14.04.2023 года, подал на него жалобу в вышестоящий антимонопольный орган;

- более того, Кирилов А.М. обратился в Арбитражный суд в порядке статьи 197 Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации с заявлением о

признании незаконным решения УФАС по Амурской области № ЛД/252/23 от 14.04.2023.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены:

10. копия уведомления Федеральной антимонопольной службы года №09/37647/23 от 16.05.2023;
11. скриншот сайта www.kad.arbitr.ru;
12. копия заявления о внесении изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, а также в свидетельство на товарный знак от 05.06.2023.

Корреспонденцией от 18.07.2023 от лица, подавшего возражение, поступило решение Федеральной антимонопольной службы от 17.07.2023 по делу №СП/56774/23 (13).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, 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.

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, осуществляло деятельность по реализации бытовых товаров (включая воскоплав «pro-wax100») посредством маркетплейсов «Вайлдберрис» и «Озон». Правообладатель обратился к лицу, подавшему возражение, с претензией о нарушении исключительных прав на оспариваемый товарный знак. В связи с изложенным, Радионова Ю.А. признается коллегией заинтересованной в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак «PROWAX» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03, 11, 21 классов МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, обратилось в Федеральную антимонопольную службу по Амурской области с заявлением о признании действий правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству №851968 актом недобросовестной конкуренции.

Решением Федеральной антимонопольной службы по Амурской области от 17.04.2023 по делу № АД/252/23, оставленным без изменения решением Федеральной антимонопольной службы от 17.07.2023 от №СП/56774/23, требования Радионовой Ю.А. удовлетворены, действия правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству №851968 признаны актом недобросовестной конкуренции.

Следует отметить, что правообладатель обратился в Арбитражный суд Амурской области с заявлением о признании незаконным решения Федеральной антимонопольной службы по Амурской области от 17.04.2023 по делу № АД/252/23. Однако, решением Арбитражного суда Амурской области от 04.08.2023 по делу №А04-4968/2023 в удовлетворении исковых требований было отказано.

Таким образом, у коллегии имеются все основания для удовлетворения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по

свидетельству №851968 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 19.04.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №851968 недействительным полностью.