


**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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 24.03.2023 возражение, поданное индивидуальным предпринимателем Золиным А.В., г. Ярославль (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 863140, при этом установила следующее.



Товарный знак «  » по свидетельству № 863140 с приоритетом от 09.03.2021 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 08.04.2022 на имя индивидуального предпринимателя Подобедовой Ж.В., г. Ярославль (далее – правообладатель), в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в Роспатент 24.03.2023 возражении против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку лицо, подавшее возражение, ссылаясь на решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области (далее – решение УФАС) по делу № 076/01/14.4-891/2022 от 01.03.2023, выразили просьбу о признании предоставления правовой охраны

товарному знаку по свидетельству № 863140 недействительным в связи с признанием правообладателя нарушившим статью 14.4 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при приобретении и использовании исключительного права на товарный знак по свидетельству № 863140.

К возражению была приложена копия решения УФАС по делу № 076/01/14.4-891/2022 от 01.03.2023 (1).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, 16.05.2023 представил отзыв по его мотивам, в котором сообщил об инициировании им процедуры оспаривания решения УФАС по делу № 076/01/14.4-891/2022 от 01.03.2023, а также о своих мотивах несогласия с решением УФАС (1).

На основании изложенного правообладатель просил в удовлетворении возражения отказать.

В связи с рассмотрением Судом по интеллектуальным правам дела № СИП-477/2023 по заявлению Подобедовой Ж.В. о признании недействительным решения УФАС (1) рассмотрение возражения было приостановлено на заседании коллегии 13.06.2023.

Судом по интеллектуальным правам принято решение от 11.08.2023 по делу № СИП-477/2023 об оставлении без удовлетворения заявления Подобедовой Ж.В. о признании недействительным решения УФАС по делу № 076/01/14.4-891/2022 от 01.03.2023.


Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, принимая во внимание разъяснения, содержащиеся в пункте 169 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», коллегия установила следующее.

В силу части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации.

Исходя из части 2 статьи 14.4 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», применяемой с учетом пункта 2 статьи 1513 Кодекса, заинтересованным лицом (то есть лицом, чьи права нарушены актом недобросовестной конкуренции) может быть подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны этому товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны недобросовестной конкуренцией (при этом признание недобросовестной конкуренцией только действий по использованию товарного знака, но не по его приобретению не является основанием оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку).

Роспатент, получив соответствующее возражение с приложенным к нему решением суда или антимонопольного органа, признает недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку (подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса).



Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству № 863140 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в форме овала, внутри которого выполнены стилизованное изображение части автомобиля, а также словесной элемент «АВТОЛЮКС», буква «О» которого представлена графически. Правовая охрана товарному знаку предоставлена на имя Подобедовой Ж.В. в отношении услуг 35 класса МКТУ – *«агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; управление*

*потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; продажа оптовая и розничная товаров, в том числе через Интернет».*

Основанием для подачи возражения, поступившего 24.03.2023, явилось решение УФАС по делу № 076/01/14.4-891/2022 от 01.03.2023, которым было установлено, что обозначение «АВТОЛЮКС» использовалось предпринимателями Подобедовой Ж.В. и Золиным А.В. совместно при ведении общей деятельности по розничной реализации автомобильных деталей. Комиссией УФАС установлено, что Подобедова Ж.В., «зная об осуществлении ИП Золиным А.В. деятельности на рынке розничной торговли автомобильными деталями, узлами и принадлежностями и использовании им до момента регистрации ИП Подобедовой в качестве индивидуального предпринимателя товарный знак «АВТОЛЮКС», приобрела и использовала исключительное право на товарный знак со словесным обозначением «АВТОЛЮКС».

С учетом указанных обстоятельств ИП Подобедова Ж.В. признана нарушившей часть 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», о чем выдано Предписание по делу № 076/01/14.4-891/2022 о прекращении Подобедовой Ж.В. допущенного нарушения, выразившегося в приобретении и использовании исключительного права на товарный знак со словесным элементом «АВТОЛЮКС».

Правомерность решения УФАС по делу № 076/01/14.4-891/2022 от 01.03.2023 подтверждена решением Суда по интеллектуальным правам от 11.08.2023 по делу № СИП-477/2023.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 24.03.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 863140 недействительным полностью.**