

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 20.09.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Альтером Г.Р., Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №760378, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2019761629 с приоритетом от 02.12.2019 зарегистрирован 03.06.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №760378 в отношении товаров и услуг 03, 05, 30, 32, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является ООО «РЕАЛОПТ», Смоленская область, г. Смоленск (далее - правообладатель).

По заявлению правообладателя от 21.11.2024 правовая охрана товарного знака по свидетельству №760378 досрочно прекращена полностью 19.12.2024.

На основании решения Роспатента от 11.03.2025 правовая охрана товарного знака по свидетельству №760378 признана недействительной частично в отношении товаров 05 класса МКТУ «гематоген; глицерофосфаты; добавки витаминные в виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; жир рыбий; иммуностимуляторы; препараты витаминные; препараты с микроэлементами для человека; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических целей», товаров 32 класса МКТУ «напитки обогащенные протеином спортивные».

Поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №760378 мотивировано тем, что данная регистрация противоречит требованиям подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

В доводах возражения, а также дополнениях к нему, указывалось следующее:

- решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Смоленской области по делу 067/01/14.4-654/2022 от 13.09.2023 действия ООО «РЕАЛОПТ» по приобретению и использованию товарных знаков по свидетельствам №№ 760378, 840555 содержат признаки недобросовестной конкуренции, запрещённой частью 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2005 №135-ФЗ «О защите конкуренции»;

- решением и постановлением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-1112/2023 указанное решение УФАС по Смоленской области по делу № 067/01/14.4-654/2022 было оставлено без изменений в части признания действий общества с ограниченной ответственностью «РЕАЛОПТ» по приобретению и использованию товарного знака по свидетельству РФ № 760378 актом недобросовестной конкуренции в отношении части товаров 5 класса МКТУ «гематоген; глицерофосфаты; добавки витаминные в виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; жир рыбий; иммуностимуляторы», товаров 32 класса МКТУ «напитки, обогащенные протеином спортивные»;

- правообладателем спорного товарного знака инициировано большое количество исков о взыскании компенсации за нарушение его исключительных прав, следовательно, он знал о присутствии на российском рынке товаров с обозначением «Samyun Wan»;

- заинтересованность лица, подавшего возражение, заключается в том, что на дату приоритета оспариваемой регистрации ООО «Реалопт» и ИП Альтер Г.Р. являлись хозяйствующими субъектами-конкурентами;

- в 2020 году правообладатель оспариваемого товарного знака подавал исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы к лицу, подавшему возражение, с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству № 760378,

однако указанное заявление было возвращено на основании определения Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-257855/2020;

- в 2023 году ООО «РЕАЛОПТ» обращалось в Арбитражный суд города Москвы к лицу, подавшему возражение (дело №А40-11937/2023), требуя прекратить использование товарного знака по свидетельству РФ №840555, удалить в сети Интернет все упоминания, как графические, так и словесные;

- выходя на рынок биологически активных добавок к пище с зарегистрированным товарным знаком «Slim Samyun Wan», известным на территории Российской Федерации определенному кругу потребителей, ООО «РЕАЛОПТ» получало и продолжает получать необоснованные преимущества перед другими участниками рынка;

- после регистрации указанного выше товарного знака ООО «РЕАЛОПТ», не выпустив в реализацию свои собственные товары с зарегистрированным товарным знаком, начиная с декабря 2020 года стало инициировать судебные разбирательства (дела №№А40-257855/2020, А40-11937/2023);

- ООО «РЕАЛОПТ» предъявляло судебные претензии лицам, осуществляющим деятельность по продаже биологически активных добавок под торговым знаком «Samyun Wan», предусматривающие запрет применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения;

- в производстве Суда по интеллектуальным правам находится дело СИП-1253/2023 по исковому заявлению лица, подавшего возражение, к ООО «Реалопт» о признании действий, связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 760378 и № 840555 актом недобросовестной конкуренции, что также подтверждает заинтересованность лица, подавшего возражение, в подаче настоящего возражения;

- на основании вышеуказанного решения Суда по интеллектуальным правам действия ООО «РЕАЛОПТ» по приобретению и использованию исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 760378, № 840555 в отношении товаров 05 класса МКТУ «гематоген; глицерофосфаты; добавки витаминные в виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; жир рыбий; иммуностимуляторы; препараты витаминные; препараты с микроэлементами для человека; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических целей» и товаров 32 класса МКТУ «напитки, обогащенные протеином спортивные», для которых они зарегистрированы, признаны актом недобросовестной конкуренции, противоречащим положениям статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №760378 в отношении товаров 05 класса МКТУ «гематоген; глицерофосфаты; добавки витаминные в виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы;

добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; жир рыбий; иммуностимуляторы; препараты витаминные; препараты с микроэлементами для человека; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических целей», товаров 32 класса МКТУ «напитки, обогащенные протеином спортивные».

К возражению приложены следующие материалы:

- решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Смоленской области по делу 067/01/14.4-654/2022 от 13.09.2023 (1);
- решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-1112/2023 от 13.03.2024 (2);
- постановление Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-1112/2023 от 03.06.2024 (3);
- определение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-1253/2023 об отложении предварительного судебного заседания (4);
- определение Арбитражного суда г. Москвы о возвращении искового заявления по делу № А40-257855/2020 (5);
- решение Арбитражного суда г. Москвы по делу №40-11937/2023 (6);
- скриншоты, подтверждающие осуществление продажи товаров «Samyun Wan» лицом, подавшим возражение (7);
- выписка из открытых реестров ФИПС в отношении спорного товарного знака по свидетельству РФ № 760378 (8);
- выписка из ЕГРИП ИП Альтер Г.Р. (9);
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Реалопт» (10);
- решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-1253/2023 от 17.03.2025 (11).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседаниях коллегий 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.

Согласно материалам возражения между правообладателем товарного знака по свидетельству №760378 и лицом, подавшим возражение, ведутся

судебные споры, касающиеся признания действий правообладателя оспариваемой регистрации актом недобросовестной конкуренции. Помимо прочего правообладатель спорного товарного знака с целью защиты своих исключительных прав на товарный знак по свидетельству №760378 ведет судебные споры и предъявляет претензии не только к лицу, подавшему возражение, но и к иным хозяйствующим субъектам, то есть конкурентам на рынке, продвигающим биологически активные добавки к пище.

Указанные обстоятельства позволяют признать лицо, подавшее возражение, в заинтересованности подачи настоящего возражения.

Вместе с тем правовая охрана товарного знака по свидетельству №760378 досрочно прекращена полностью 19.12.2024 на основании заявления правообладателя от 21.11.2024, а также признана недействительной в части товаров 05, 32 классов МКТУ в соответствии с решением Роспатента от 11.03.2025.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 174 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума ВС РФ) прекращение правовой охраны товарного знака по основаниям, предусмотренным статьей 1514 Кодекса, означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее время.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 1512 Кодекса признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака.

Таким образом, прекращение правовой охраны оспариваемого товарного знака само по себе не приводит к отсутствию оснований для рассмотрения возражения по существу. Данная позиция подтверждается решением Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2019 по делу №СИП - 485/2019.

Согласно представленному к возражению решению Суда по интеллектуальным правам от 17.03.2025 по делу №СИП-1253/2023 (11) действия ООО «Реалопт» по приобретению и использованию исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации №№760378, 840555 в отношении товаров 05-го класса «гематоген; глицерофосфаты; добавки витаминные в виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; жир рыбий; иммуностимуляторы; препараты витаминные; препараты с микроэлементами для человека; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических целей» и товаров 32-го класса «напитки, обогащенные протеином спортивные» Международной классификации товаров и услуг, для которых они зарегистрированы, признаны актом недобросовестной конкуренции, противоречащим положениям статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Вышеуказанное решение не было оспорено в судебном порядке, сроки для оспаривания истекли.

Кроме того, коллегией приняты во внимание представленные к материалам возражения сведения, относящиеся к судебным решениям (УФАС по Смоленской области по делу 067/01/14.4-654/2022, решение и постановление Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-1112/2023 от 13.03.2024, от 03.06.2024) (1-3), рассматриваемым между ООО «РЕАЛОПТ» и Индивидуальным предпринимателем Шиловым А.Н.,

согласно которым действия ООО «РЕАЛОПТ» по приобретению и использованию товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 760378 и № 840555 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, товаров 05 класса МКТУ за исключением товаров «гематоген; глицерофосфаты; добавки витаминные в виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; жир рыбий; иммуностимуляторы; препараты витаминные; препараты с микроэлементами для человека; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических целей», всех товаров 30 класса МКТУ, товаров 32 класса МКТУ за исключением товара «напитки обогащенные протеином спортивные», всех услуг 35 класса МКТУ признаны несоответствующими требованиям части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

На основании изложенного, у коллегии имеются все основания для удовлетворения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №760378 в отношении испрашиваемых лицом, подавшим возражение, товаров 05 класса МКТУ «гематоген; глицерофосфаты; добавки витаминные в виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из пчелиного

маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; жир рыбий; иммуностимуляторы; препараты витаминные; препараты с микроэлементами для человека; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических целей», товаров 32 класса МКТУ «напитки, обогащенные протеином спортивные» 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 20.09.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №760378 недействительным в отношении товаров 05 класса МКТУ «гематоген; глицерофосфаты; добавки витаминные в виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; жир рыбий; иммуностимуляторы; препараты витаминные; препараты с микроэлементами для человека; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических целей», товаров 32 класса МКТУ «напитки, обогащенные протеином спортивные».