

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), поданное ООО «Ведель», г.Тюмень (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №763029, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «Фалумен» по заявке №2019761927 с приоритетом от 02.12.2019 зарегистрирован 17.06.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №763029 в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является ООО «САШЕРА-МЕД», Алтайский край, г.Бийск (далее - правообладатель).

Поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №763029 мотивировано тем, что данная регистрация противоречит требованиям подпункта б пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в соответствии с договором поставки от 17.11.2017 № 6105 ООО «Сашера-Мед» (правообладатель рассматриваемой регистрации) по заказу лица, подавшего возражение, изготавливало в период с 2016 по 2019 годы препарат «Фалумен» - суппозитории при простатите;

- в виду нарушения ООО «Сашера-Мед» условий вышеуказанного договора, он был расторгнут, однако выпуск товара с использованием обозначения «Фалумен» продолжился, при этом на упаковках товара были размещены фирменное наименование и коммерческое обозначение ООО «Ведель»;

- данные обстоятельства послужили основанием для обращения ООО «Ведель» с заявлением в Управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю. Решением антимонопольного органа от 14.08.2020 №022/01/14.6-194/2020 рассмотрение дела прекращено в связи с отсутствием нарушения в действиях ООО «Сашера-Мед»;

- решением Арбитражного суда Алтайского края по делу № А03-15223/2020 от 23.04.2021, вступившим в законную силу, указанное решение антимонопольного органа признано незаконным;

- Суд установил, что в действиях ООО «Сашера-Мед», связанных с введением в оборот товара с использованием индивидуализирующих продукцию конкурента элементов за пределами действия эксклюзивного договора, заключенного между сторонами, усматриваются признаки нарушения пункта 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции;

- на основании указанного решения Арбитражного суда Алтайского края Управлением Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю было возбуждено дело №022/01/14.6-1102/2021, по которому 11.04.2022 принято решение признать актом недобросовестной конкуренции действия ООО «Сашера-Мед», выразившиеся во введении в оборот товара «Фалумен - суппозитории» в упаковке с использованием индивидуализирующих продукцию конкурента элементов, а именно: обозначения «Vedel продукты для жизни», наименования ООО «Ведель», его контактных данных, а также

информации об изготовлении данной продукции по эксклюзивному заказу ООО «Ведель», за пределами срока действия договорных отношений с ООО «Ведель»;

- вместе с тем, ООО «Сашера-Мед» была подана заявка №2019761927 на регистрацию обозначения «Фалумен» в качестве товарного знака для товаров 03, 05 классов МКТУ;

- спустя некоторое время после приобретения исключительного права на товарный знак по свидетельству №763029 ООО «Сашера-Мед» предъявило к ООО «Ведель» требования о запрете использования указанного товарного знака и взыскании компенсации (дело № А03-7662/2022);

- с учетом всех обстоятельств по делу № СИП-615/2022 от 23.12.2022 суд признал, что целью регистрации товарного знака по свидетельству №763029 являлось вытеснение ООО «Сашера-Мед» истца с рынка соответствующего товара и намерение использовать уже сложившуюся за счет деятельности ООО «Ведель» репутацию товара «Фалумен», в связи с чем действия ООО «Сашера-Мед» по приобретению и использованию исключительного права на указанный товарный знак признаны актом недобросовестной конкуренцией и злоупотреблением правом;

- ООО «Сашера-Мед» оспорило решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-615/2022 от 23.12.2022, подав кассационную жалобу на указанное решение;

- Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.04.2023 по делу № СИП-615/2022 решение Суда первой инстанции по указанному делу от 23.12.2022 оставлено без изменения, кассационная жалоба ООО «Сашера-Мед» - без удовлетворения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №763029 недействительным полностью.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Копия решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю от 11.04.2023 по делу № 022/01/14.6-1102/2021 - распечатка с сайта ФАС РФ;

2. Копия решения Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2022 г. по делу № СИП-615/2022;

3. Копия постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.04.2023 по делу № СИП-615/2022.

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.

На основании решения Арбитражного суда Алтайского края от 23.04.2021 по делу №А03-15223/2020, решение антимонопольного органа от 14.08.2020 по делу №022/01/14.6-194/2020 признано незаконным, поскольку в действиях правообладателя оспариваемого товарного знака усматриваются признаки нарушения пункта 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции.

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю по делу №022/01/14.6-1102/2021 от 11.04.2022 (1) на основании указанного решения Арбитражного суда Алтайского края, принято решение признать актом недобросовестной конкуренции действия ООО «Сашера-Мед», выразившиеся во введении в оборот товара «Фалумен - суппозитории».

Между правообладателем рассматриваемой регистрации и лицом, подавшим возражение, постоянно ведутся судебные споры в связи с тем, что стороны осуществляют предпринимательскую деятельность на одном и том же товарном рынке по реализации косметической, парфюмерной и медицинской продукции.

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

Основанием для подачи настоящего возражения явилось решение Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2022 по делу № СИП-615/2022 (2), согласно которому действия правообладателя товарного знака (ООО «Сашера-Мед») по приобретению и использованию исключительного права

на товарный знак по свидетельству №763029 признаны актом недобросовестной конкуренции.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 06.04.2023 по делу №СИП-615/2022 (3) решение Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2022 по делу №СИП-615/2022 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 №763029 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 24.04.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №763029 недействительным полностью.