

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 23.12.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Бабиным Р.Н., Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №884909, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «LASTWISH» по заявке №2021760546 с приоритетом от 21.09.2021 зарегистрирован 03.08.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №884909 в отношении товаров и услуг 30, 31, 32, 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является Индивидуальный предприниматель Мятишкин Петр Владимирович, Московская обл., Мытищинский район, д. Ховрино (далее - правообладатель).

На основании решения Роспатента от 09.02.2024 правовая охрана товарного знака по свидетельству №884909 признана недействительной в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе; кофе-сырец; напитки кофейные; ароматизаторы кофейные; заменители кофе; заменители кофе растительные; цикорий [заменитель кофе]; капсулы кофейные, заполненные; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки чайные с молоком; напитки шоколадно-молочные; напитки

шоколадные; чай; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая», услуг 43 класса МКТУ «закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания».

По заявлению правообладателя товарного знака по свидетельству №884909 из перечня товаров 30 класса МКТУ исключены товары: «какао; настои нелекарственные; чай из морских водорослей; чай со льдом», о чем сделана запись в Госреестр: 29.11.2024.

Поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №884909 мотивировано тем, что данная регистрация противоречит требованиям подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что решением Суда по интеллектуальным правам от 17.12.2024 по делу № СИП-909/2024 действия Индивидуального предпринимателя Мятишкина П.В., связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству №884909 в отношении товаров 30 класса МКТУ «како, настои нелекарственные, чай из морских водорослей, чай со льдом» признаны актом недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №884909 в отношении товаров 30 класса МКТУ «какао, настои нелекарственные, чай из морских водорослей, чай со льдом».

К возражению приложено вышеупомянутое решение Суда по интеллектуальным правам от 17.12.2024 по делу № СИП-909/2024 (1).

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, подается заинтересованным лицом.

Коллегия отмечает, что между правообладателем товарного знака по свидетельству №884909 и лицом, подавшим возражение, ведутся судебные споры, касающиеся признания действий правообладателя оспариваемой регистрации актом недобросовестной конкуренции.

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

Основанием для подачи настоящего возражения явилось решение Суда по интеллектуальным правам от 17.12.2024 по делу № СИП-909/2024 (1), согласно которому действия Индивидуального предпринимателя Мятишкина П.В., связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству №884909 в отношении товаров 30 класса МКТУ «какао, настои нелекарственные, чай из морских водорослей, чай со льдом» признаны актом недобросовестной конкуренции.

Как было отмечено ранее, правовая охрана товарного знака по свидетельству №884909 в отношении товаров 30 класса МКТУ «какао, настои нелекарственные, чай из морских водорослей, чай со льдом» была прекращена по заявлению правообладателя. Дата внесения записи в Государственный реестр: 29.11.2024, дата публикации и номер бюллетеня: 29.11.2024, бюл. №23.

Между тем коллегия отмечает, что поскольку на дату подачи искового заявления Индивидуального предпринимателя Бабина Р.Н. в Суд по интеллектуальным правам (06.08.2024) о признании актом недобросовестной конкуренции действий Индивидуального предпринимателя Мятишкина П.В., связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству № 884909 в отношении товаров 30 класса МКТУ «какао, настои нелекарственные, чай из морских водорослей, чай со льдом», правовая охрана спорного товарного знака по свидетельству №884909 в отношении данных товаров действовала, у коллегии отсутствуют основания не рассматривать по существу поступившее возражение, основанное на вышеуказанном судебном акте (1).

Так, решением Суда по интеллектуальным правам от 17.12.2024 по делу №СИП-909/2024 (1) действия Индивидуального предпринимателя Мятишкина П.В., связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству №884909 в отношении товаров 30 класса МКТУ

«какао, настои нелекарственные, чай из морских водорослей, чай со льдом» были признаны актом недобросовестной конкуренции.

Вышеуказанное решение не было оспорено в Президиуме Суда по интеллектуальным правам, сроки для оспаривания истекли.

На основании изложенного, у коллегии имеются все основания для удовлетворения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №884909 в отношении испрашиваемых лицом, подавшим возражение, товаров 30 класса МКТУ «какао, настои нелекарственные, чай из морских водорослей, чай со льдом» 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 23.12.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №884909 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ «какао, настои нелекарственные, чай из морских водорослей, чай со льдом».