

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 13.10.2020 возражение индивидуального предпринимателя Кабанова Е.В., г. Ярославль (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 672456 в связи с признанием действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны этому товарному знаку, недобросовестной конкуренцией, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 672456 представляет собой словесное обозначение «**Evona**», выполненное буквами латинского алфавита.

Данный товарный знак был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.09.2018 по заявке № 2017721257 с приоритетом от 22.05.2017 в отношении товаров 14, 18 и услуг 35 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «НОЕМИ», г. Ярославль (далее – правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.10.2020 поступило возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, мотивированное тем, что действия правообладателя, связанные с приобретением и использованием исключительного права на этот товарный знак, были признаны, согласно статье 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с изменениями и дополнениями) (далее – Закон), актом недобросовестной конкуренции на

основании решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области от 26.11.2019 по делу № 076/01/14.4-517/2019.

На основании данного обстоятельства лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены вышеуказанный документ антимонопольного органа [1] и решение Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2020 по делу № СИП-187/2020 [2].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв на него не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 14.4 Закона, упомянутого выше, не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

В соответствии с частью 2 статьи 14.4 Закона решение антимонопольного органа о нарушении положений части 1 настоящей статьи 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.

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 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.

По результатам рассмотрения заявления лица, подавшего возражение, Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области было принято решение от 26.11.2019 по делу № 076/01/14.4-517/2019 о признании действий правообладателя, связанных с приобретением и использованием исключительного права на оспариваемый товарный знак «**Evona**» по свидетельству № 672456, актом недобросовестной конкуренции в соответствии со статьей 14.4 Закона [1].

Так, в мотивировочной части данного решения отмечено, что в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «**Evona**» использовалось, в частности, лицом, подавшим возражение, в качестве коммерческого обозначения, индивидуализирующего предприятие розничной торговли предметами женской одежды и аксессуарами, а правообладатель на указанную дату достоверно знал, что лицо, подавшее возражение, уже использует данное обозначение для индивидуализации такого торгового предприятия (магазина) и реализуемых им соответствующих товаров, однородных товарам, приведенным в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака.

Исходя из указанных обстоятельств антимонопольный орган пришел к выводу, что действия по регистрации оспариваемого товарного знака в отношении соответствующих товаров и услуг осуществлялись правообладателем исключительно в связи с его намерением вытеснить своих

конкурентов с рынка этих товаров и причинили убытки, в частности, лицу, подавшему возражение, который, в свою очередь, был вынужден понести затраты и лишился возможности получать прибыль от использования обозначения «Evona», продвигаемого им непрерывно с 2007 года, то есть получившего известность задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака в результате деятельности именно лица, подавшего возражение.

При этом необходимо отметить, что вышеуказанные выводы антимонопольного органа касаются оспариваемой регистрации товарного знака, в принципе, в отношении всех товаров и услуг, для которых ему была предоставлена правовая охрана.

В этой связи является вполне очевидным, что соответствующие услуги 35 класса МКТУ, приведенные в перечне товаров и услуг данной регистрации товарного знака, представляют собой, собственно, услуги по продвижению и продаже товаров, однородные в соотношении как род-вид упомянутой выше деятельности торгового предприятия (магазина), либо связанные с этой деятельностью рекламные, офисные услуги, услуги менеджмента и администрирования и иные бизнес-услуги, направленные, соответственно, на стимулирование сбыта им товаров или на организационное обеспечение его хозяйственной деятельности вообще.

В свою очередь, соответствующие товары 14 и 18 классов МКТУ, приведенные в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака, представляют собой различные виды ювелирных и иных изделий из благородных металлов или драгоценных камней, бижутерии, украшений, часов и кожаных изделий, которые вполне могут быть признаны, собственно, аксессуарами, зачастую реализуемыми совместно с предметами одежды в соответствующих магазинах, то есть однородными в соотношении как вид-род соответствующим аксессуарам и сопутствующими предметам одежды, реализуемым торговым предприятием (магазином) лица, подавшего возражение, согласно упомянутым выше выводам антимонопольного органа.

Из решения Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2020 по делу № СИП-187/2020 [2] следует, что правообладатель обратился в данную судебную инстанцию с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения антимонопольного органа [1]. В результате рассмотрения соответствующего дела заявление правообладателя было оставлено судом без удовлетворения.

Таким образом, правомерность решения антимонопольного органа [1] была подтверждена вышеуказанным решением Суда по интеллектуальным правам [2], которое не было обжаловано правообладателем в установленный срок в кассационном порядке (см. Интернет-портал «Электронное правосудие: Картотека арбитражных дел» – <https://kad.arbitr.ru/>).

В силу изложенных выше обстоятельств усматриваются основания для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку «**Evona**» по свидетельству № 672456 недействительным полностью 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 13.10.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 672456 недействительным полностью.**