

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 07.07.2022, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 694698, поданное Миловой Инессой Витальевной, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

«ШМЕЛЬ-1000»



Регистрация товарного знака «» с приоритетом от 24.05.2018 по заявке № 2018721397 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 30.01.2019 за № 694698. Товарный знак зарегистрирован на имя Индивидуального предпринимателя Лютикова Николая Алексеевича, 115230, Москва, Каширское ш., 4, корп. 1, кв. 9 (далее – правообладатель), в отношении товаров 08, 10 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.07.2022 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №694698, мотивированное тем, что действия правообладателя, связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству №694698, признаны актом недобросовестной конкуренции по решению суда по интеллектуальным правам от 28 апреля 2022 года по делу №СИП-4/2020.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Решение по делу СИП-4/2020 от 28 апреля 2022 г.;
2. Выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Протон М» от 25 июня 2022 г.;
3. Статья Москва Премьера Моды за 2005 г.;
4. Договор 05-2007 о сотрудничестве от 04 мая 2007 г.;
5. Токсикологическое заключение от 31 мая 2007 г.;
6. Протокол испытаний 612-174-07 от 04 июля 2007 г.;
7. Технические условия на Шмель-1000 от 15 января 2008 г.;
8. Протокол технические испытаний 102Т-05-2007 от 18 января 2008 г.;
9. Акт испытаний 612-174-07 от 15 апреля 2008 г.;
10. Протокол клинических испытаний 362-23-08 от 24 апреля 2008 г.;
11. Справка об изделии от 28 апреля 2008 г.;
12. Экспертное заключение 144-Э-08 от 26 мая 2008 г.;
13. Заявление о регистрации изделия от 08 июля 2008 г.;
14. Заключение по вопросу регистрации с описью от 08 июля 2008 г.;
15. Письма Росздравнадзора от 31 июля 2008 г.;
16. Руководство по эксплуатации и описание аппарата за 2008 г.;
17. Заявление о внесении изменений с описью от 17 февраля 2009 г.;
18. Платёжное поручение 14 от 17 февраля 2009 г.;
19. Справка об изделии от 17 февраля 2009 г.;
20. Заключение по вопросу о внесении изменений с описью от 12 марта 2009 г.;
21. Регистрационное удостоверение от 15 сентября 2008 г.;

22. Архивная копия web-сайта epilator.ru от 05 сентября 2013 г.;
 23. Регистрационное удостоверение от 20 декабря 2016 г.;
 24. Регистрационное удостоверение от 23 апреля 2018 г.;
 25. Каталог Интершарм за 2012 г.;
 26. Страницы журнала Красивый бизнес за 2007 г.;
 27. Фотография стенда одной из выставок;
 28. Договор 320 ИШ-11 от 06 июня 2011 г.;
 29. Договор 23 ИШП-12 от 15 декабря 2011 г.;
 30. Договор 251 ИШ-12 от 21 мая 2012 г. с актом;
 31. Договор 165 ИШ-13 от 24 декабря 2012 г. с актом;
 32. Договор подряда 22 от 06 февраля 2016 г.;
 33. Договор 195 от 15 ноября 2016 г.;
 34. Договор 231 от 20 декабря 2016 г.;
 35. Договор аренды от 01 января 2017 г.;
 36. Договор на выполнение работ и поставку продукции от 05 июля 2017 г.;
 37. Договор 11 от 04 апреля 2018 г.;
 38. Договор 173 от 13 августа 2019 г.;
 39. Выписка из ЕГРЮЛ по ООО Протон МЕД на 01 марта 2018 г.;
 40. Выписка из ЕГРЮЛ по ООО Протон МЕД на 25 мая 2018 г.;
 41. Выписка из ЕГРЮЛ по ООО Протон МЕД на 12 марта 2022 г.;
 42. Договор Р-ЧК-111-2-1 от 11 апреля 2018 г.;
 43. Договор 60 от 14 мая 2018 г.;
 44. Договор Р-ЧК-Ш-2-1 от 11 апреля 2018 г.;
 45. Договор 26П/05-18 от 17 мая 2018 г.;
 46. Регистрационное удостоверение РЗН 2019-9318 от 02 декабря 2019 г.;
 47. Протокол общего собрания участников общества от 22 апреля 2021 г.
 48. Определение по делу СИП-4/2020 от 13 марта 2022 г.;
 49. Пояснительная записка Шитова С. В. от 10 марта 2022 г.;
- Спорный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 08, 10 классов МКТУ.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представлял свои пояснения на возражение от 27.09.2022, 28.09.2022, 11. 10.2022.

Доводы правообладателя сводятся к отсутствию заинтересованности Миловой И.В. в подаче возражения по тем основаниям, что она не может представлять интересы ООО «Протон М» в силу закона и не является индивидуальным предпринимателем. Милова И.В. не является представителем ООО «Протон М», при этом именно «Протон М» является единственным лицом, которое может обращаться в защиту своих интересов и направлять возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №694698. При этом правообладатель отмечает, что в рамках рассмотрения дела №СИП-4/2020 судом не исследовался вопрос заинтересованности.

Правообладатель полагает, что ни одна из действующих норм права, в том числе пункт 2 (6) статьи 1512 Кодекса не дает возможности Миловой И.В. представлять интересы ООО «Протон М» и быть заинтересованной в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №694698, предоставление охраны на который было признано фактом недобросовестной конкуренции между ООО «Протон М» и ООО «Протон Мед».

По мнению правообладателя действия Миловой И.В. направлены на уклонение от исполнения обязанностей учредителя ООО «Протон М», а также на уклонение от оплаты ООО «Протон М» долга, возникшего 24.08.2015 года. При этом представителем правообладателя представлены позиции от Общества «Протон Мед», от второго участника общества «Протон М» - Шитова С.В., а также от непосредственно правообладателя оспариваемого товарного знака – ИП Лютикова Николая Алексеевича.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №694698.

К отзыву и пояснениям правообладателя приложены следующие материалы:

50. Устав общества с ограниченной ответственностью «Протон М», Москва, 2018 г.;

51. Приказ о вступлении в должность директора от 10.08.2020 г. (баканов Илья Дмитриевич с 10.08.2020);

Лицо, подавшее возражение, представило свои пояснения относительно вопроса заинтересованности. В частности, указав, что была допущена в судебное заседание в качестве процессуального истца, несмотря на то, что вторым участником общества «Протон М», а также генеральным директором от имени общества «Протон М» направлялись отказы от иска, поданного Миловой И.В. о признании действий общества «Протон Мед» по регистрации и использованию товарного знака по свидетельству №694698 актом недобросовестной конкуренции.

В подтверждение указанных доводов Миловой И.В. представлены:

52. Определение Суда по интеллектуальным правам от 17.03.2022 по делу №СИП-4/2020;

53. Распечатки страниц заявок № 2022728116, 2022738730.

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон спора, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.05.2018) приоритета товарного знака по свидетельству №694698 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Федеральный закон Российской Федерации от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон)

В соответствии со статьей 14.4 Закона не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг. Решение антимонопольного органа о нарушении указанных положений 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.

Подача возражения была осуществлена Миловой И.В. в связи с признанием по ее иску решением Суда по интеллектуальным правам от 28.04.2022 по делу №СИП-4/2020 действий общества с ограниченной ответственностью «Протон Мед», связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации №694698 актом недобросовестной конкуренции, противоречащим статье 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года.

Данное решение было оставлено в силе Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.09.2022 по тому же делу.

Норма положений пункта 2 статьи 1513 Кодекса не именует конкретного лица, имеющего право на подачу возражения по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, а формулирует происхождение права на подачу возражения как возникающего из заинтересованности.

Заинтересованность Миловой И.В. на подачу возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №694698 оспаривается правообладателем, так как, по его мнению, Милова И.В. не является одной из сторон (ООО «Протон М» и ООО «Протон Мед»), между которыми судом установлено наличие конкурентных отношений, и в интересах которой (ООО «Протон М») вынесено решение суда от 28.04.2022 по делу №СИП-4/2020.

Вопрос заинтересованности Миловой И.В. в подаче иска о признании действий ООО «Протон Мед» по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации №694698 актом недобросовестной конкуренции вопреки доводам правообладателя был предметом рассмотрения в рамках спора по делу №СИП-4/2020. Следует отметить, что в рамках судебного разбирательства обществом «Протон М» в лице генерального директора Баканова И.Д. подано заявление материального истца об отказе от иска (о чем указано в абзаце 7 страницы 10 решения). При этом данное заявление общества «Протон М» было отклонено Судом ввиду того, что такой отказ от иска может нарушить права процессуального истца (Миловой И.В.), который является участником общества «Протон М» (страница 14 решения). В обоснование того, что Милова И.В. является надлежащим истцом, судом приведены также следующие положения законодательства: пункт 1 статьи 2 Кодекса, пункт 1 статьи 65.2 Кодекса, пункт 1 статьи 53.1 Кодекса, пункт 1 статьи 67 Кодекса, часть 5 статьи 44 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также правовые позиции, содержащиеся в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 №25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Судом также учтен факт исчерпания Миловой И.С. правовой возможности защиты своих прав как участника общества «Протон М» и прав этого общества в рамках дела №А40-74649/2020 об исключении второго участник общества из числа участников общества «Протон М».

Вывод Суда по интеллектуальным правам о правомерности (допустимости) предъявления Миловой И.В. иска о признании действий общества с ограниченной

ответственностью «Протон Мед», связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации №694698 актом недобросовестной конкуренции содержится в абзаце 4 страницы 18 решения.

В свою очередь при рассмотрении возражения, поданного Миловой И.В. против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 694698 в связи с признанием действий общества «Протон Мед» по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции, коллегия придерживается вывода относительно наличия заинтересованности в подаче возражения, основанного на выводах суда о допустимости подачи иска.

Несмотря на то, что в рамках рассмотрения возражения, у коллегии отсутствуют правовые механизмы для привлечения общества «Протон М», в интересах которого выступает Милова И.В. как его участница, факт действия Миловой И.В. в интересах общества «Протон М» установлен в рамках решения суда (страница 20 абзац 6).

Следует отметить, что коллегия не устанавливает обстоятельства, связанные с наличием состава правонарушения, предусмотренного статьёй 14.4 Закона о защите конкуренции. К полномочиям коллегии отнесено прекращение правовой охраны товарного знака в случае, если регистрация прав на данный товарный знак признана в установленном законом порядке актом недобросовестной конкуренции.

Из решения Суда по интеллектуальным правам от 28.04.2022 по делу №СИП-4/2020 усматривается, истцом доказано наличие совокупности обстоятельств, необходимых и достаточных для признания действий общества «ПРОТОН МЕД» по приобретению и использованию исключительного права на спорный товарный знак актом недобросовестной конкуренции. Действия общества с ограниченной ответственностью «ПРОТОН МЕД», связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 694698 признать актом недобросовестной конкуренции, противоречащим статье 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года.

Данные выводы поддержаны Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.09.2022 по делу №СИП-4/2020.

Согласно абзацу 4 пункта 169 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума ВС РФ №10) 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).

В соответствии с пунктом 139 Постановления Пленума ВС РФ № 10 решение Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование прекращения правовой охраны товарного знака и прекращение соответствующего исключительного права с даты подачи в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака.

Учитывая, что правовая охрана оспариваемого товарного знака аннулируется с момента подачи заявки в Роспатент, а сами действия первоначального правообладателя по приобретению прав на оспариваемый товарный знак признаны в установленном порядке актом недобросовестной конкуренции, то факт последующего перехода прав на товарный знак по свидетельству №694698 к ИП Лютикову Н.А. не влияет на выводы о необходимости прекращения правовой охраны товарного знака.

Принимая во внимание вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что имеющиеся в деле судебные акты свидетельствуют о факте признания действий правообладателя, выразившихся в приобретении и использовании исключительного права на товарный знак по свидетельству №694698 в отношении 08, 10 классов МКТУ актом недобросовестной конкуренции, противоречащим части 1 статьи 14.4 Федерального закона «О защите конкуренции».

Данное фактическое обстоятельство может рассматриваться в качестве основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №694698 недействительным в отношении товаров 08, 10 классов МКТУ в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Доводы правообладателя о злоупотреблении правом лицом, подавшим возражение, не подтверждены актами суда о таковом установленном факте, а к компетенции коллегии не относится установление обстоятельств, свидетельствующих о злоупотреблении правом.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.07.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №694698 недействительным полностью.