

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 27.04.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Шиловичем А.Н., Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №840555, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак « _____ » по заявке №2020766856 с приоритетом от 25.11.2020 зарегистрирован 02.12.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №840555 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 №840555 досрочно прекращена полностью 26.12.2024.

Поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №840555 мотивировано тем, что данная регистрация противоречит требованиям подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Смоленской области по делу 067/01/14.4-654/2022 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 Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-1112/2023 от 13.03.2024 решение УФАС признано недействительным в отношении всех товаров 3-го, товаров 5-го класса 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-го, товаров 32-го класса за исключением товара «напитки обогащенные протеином спортивные», всех услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для

регистрации знаков, для которых они зарегистрированы, как несоответствующее требованиям части 1 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 №840555 в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, а именно: «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».

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).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывалось следующее:

- нет оснований для признания правовой охраны товарного знака недействительной в отношении некоторых товаров 05 класса МКТУ ввиду наличия решения Суда по интеллектуальным правам, которым

запрашиваемые лицом, подавшим возражение, в возражении товары уже исключены из предоставленного объема правовой охраны;

- требования лица, подавшего возражение, о признании недействительным правовую охрану товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ не могут быть удовлетворены, ввиду наличия вступившего в силу решения Суда по интеллектуальным правам, не позволяющему Роспатенту принять иное решение;

- в просительной части возражения все перечисленные товары относятся к 05 классу МКТУ, таким образом, в отношении товаров 03 класса МКТУ лицом, подавшим возражение, конкретные требования не предъявлены;

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении поданного возражения.

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №840555.

К отзыву были приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «РеалОпт» (3);
- заявление ИП Шиловича в УФАС (4).

В ходатайстве, поступившем 11.09.2024 лицом, подавшим возражение, были уточнены требования по возражению, а именно признать предоставление правовой охраны недействительным в отношении части 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», части товаров 32 класса МКТУ «напитки обогащенные протеином спортивные».

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.

Коллегия отмечает, что между правообладателем товарного знака по свидетельству №840555 и лицом, подавшим возражение, ведутся судебные споры, касающиеся признания действий правообладателя оспариваемой регистрации актом недобросовестной конкуренции.

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

Вместе с тем, правовая охрана товарного знака по свидетельству №840555 досрочно прекращена полностью 26.12.2024 на основании заявления правообладателя от 21.11.2024.

Следует указать, что на дату подачи возражения правовая охрана спорного товарного знака по свидетельству №840555 являлась действующей.

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 Управления Федеральной антимонопольной службы по Смоленской области по делу 067/01/14.4-654/2022 (1) установлено, что действия ООО «РЕАЛОПТ» по приобретению и использованию товарных знаков по свидетельствам №№840555, 760378 признаны актом недобросовестной конкуренции.

Вместе с тем, в соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-1112/2023 от 13.03.2024 (2) решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Смоленской области по делу 067/01/14.4-654/2022 (1) признано недействительным в отношении всех товаров 3-го, товаров 5-го класса 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-го, товаров 32-го класса за исключением товара «напитки обогащенные протеином спортивные», всех услуг 35-го класса МКТУ как несоответствующее требованиям части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2024 по делу №СИП-1112/2023 решение Суда по интеллектуальным правам от

13.03.2024 по тому же делу оставлено без изменений, кассационная жалоба без удовлетворения.

Определением Верховного суда Российской Федерации от 12.08.2024 по делу №300-ЭС24-12512 было отказано ООО «РЕАЛОПТ» в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Таким образом, у коллегии имеются все основания для удовлетворения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №840555 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 27.04.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству

№840555 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».