

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), рассмотрела возражение, поступившее 17.12.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Казачковым Иваном Вячеславовичем, Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №995313, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «Я ВСЕГДА РЯДОМ» по свидетельству №995313 с приоритетом от 19.07.2023 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.01.2024 по заявке №2023764868 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ ТРЕЙД СОЛЮШНС», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.12.2024, лицо, его подавшее, просит

признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №995313 недействительным полностью на основании пункта 6 статьи 1512 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что действия правообладателя оспариваемого товарного знака, выразившиеся в приобретении и использовании исключительных прав на товарный знак по свидетельству №995313, признаны актом недобросовестной конкуренции на основании решения Федеральной антимонопольной службы от 22.11.2024 по делу №08/10/14.4-61/24 в отношении товаров 14 класса МКТУ в части следующих товаров: «амулеты [изделия ювелирные]; бижутерия; браслеты; браслеты вышитые текстильные [изделия ювелирные]; браслеты для часов; браслеты [изделия ювелирные]; брелоки, включенные в 14 класс; брелоки для держателей для ключей; брелоки ювелирные; броши декоративные [изделия ювелирные]; броши [изделия ювелирные]; бусины для изготовления ювелирных изделий и бижутерии; идентифицирующие браслеты [драгоценности]; изделия декоративные для ушей в виде ювелирных изделий; изделия декоративные из благородных металлов; изделия декоративные ювелирные; изделия из ювелирных украшений; изделия ювелирные; кольца вечности [кольца с камнями вокруг]; кольца [изделия ювелирные]; кольца для пальцев; кольца ювелирные; коробки подарочные для ювелирных изделий; коробочки для украшений; медальоны [изделия ювелирные]; медальоны; мешочки для ювелирных изделий из текстильного материала; подвески; цепи [изделия ювелирные]; цепи для ношения на шее; цепочки на руку; цепочки ювелирные для ног».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №995313 недействительным в отношении, указанных выше товаров 14 класса МКТУ.

К возражению приложено вышеуказанное решение Федеральной антимонопольной службы от 22.11.2024 по делу №08/10/14.4-61/24 [1].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о возражении 17.12.2024, на заседание коллегии не явился и не представил отзыв по мотивам возражения.

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

Согласно пункту 1 статьи 10 Кодекса не допускаются действия юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу. А также злоупотребление правом в иных формах. Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В соответствии со статьёй 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 регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

На основании пункта 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию,

предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, подаётся заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №995313 представляет собой словесное обозначение «Я ВСЕГДА РЯДОМ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Учитывая тот факт, что между правообладателем и лицом, подавшим возражение, ведутся судебные споры, касающиеся товарного знака по свидетельству №995313, а также, что лицо, подавшее возражение, ведет хозяйственную деятельность (с 2023 года) с использованием обозначения «Я ВСЕГДА РЯДОМ», тождественного с оспариваемым товарным знаком, коллегия считает лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Так, основанием для подачи настоящего возражения явилось решение Федеральной антимонопольной службы от 22.11.2024 по делу №08/10/14.4-61/24, которым признаны действия ООО «Глобал Трейд Солюшнс», связанные с приобретением и использованием исключительных прав на товарный знак по свидетельству №995313, актом недобросовестной конкуренции в отношении товаров 14 класса МКТУ «амулеты [изделия ювелирные]; бижутерия; браслеты; браслеты вышитые текстильные [изделия ювелирные]; браслеты для часов; браслеты [изделия ювелирные]; брелоки, включенные в 14 класс; брелоки для держателей для ключей; брелоки ювелирные; броши декоративные [изделия ювелирные]; броши [изделия ювелирные]; бусины для изготовления ювелирных изделий и бижутерии; идентифицирующие браслеты [драгоценности]; изделия декоративные для

ушей в виде ювелирных изделий; изделия декоративные из благородных металлов; изделия декоративные ювелирные; изделия из ювелирных украшений; изделия ювелирные; кольца вечности [кольца с камнями вокруг]; кольца [изделия ювелирные]; кольца для пальцев; кольца ювелирные; коробки подарочные для ювелирных изделий; коробочки для украшений; медальоны [изделия ювелирные]; медальоны; мешочки для ювелирных изделий из текстильного материала; подвески; цепи [изделия ювелирные]; цепи для ношения на шее; цепочки на руку; цепочки ювелирные для ног».

Федеральной антимонопольной службой по делу №08/10/14.4-61/24 было установлено, что обозначение «Я ВСЕГДА РЯДОМ» используется лицом, подавшим возражение, и рядом иных лиц для нанесения в виде гравировки на браслеты, кулоны, брелоки, кольца.

Исходя из того, что на дату начала введения правообладателем в гражданский оборот продукции на интернет-платформе Wildberries, также активно реализовывалась продукция, маркируемая спорным обозначением, значительным количеством продавцов, ООО «Глобал Трейд Солюшнс» не могло не знать о популярности данного обозначения.

Федеральной антимонопольной службой были учтены обстоятельства, что несмотря на осведомленность правообладателя о наличии иных продавцов, использующих спорное обозначение, ООО «Глобал Трейд Солюшнс» приобрело исключительные права на товарный знак «Я ВСЕГДА РЯДОМ» по свидетельству №995313 в отношении товаров 14 класса МКТУ и после его регистрации направило ряд претензий в адреса конкурентов о прекращении незаконного использования указанного товарного знака и выплате компенсации в размере 1000000 руб.

Таким образом, ООО «Глобал Трейд Солюшнс» приобрело исключительное право в отношении товаров 14 класса МКТУ на обозначение «Я ВСЕГДА РЯДОМ», используемое длительное время хозяйствующими субъектами на рынке ювелирных изделий и бижутерии. Сразу после регистрации спорного товарного знака Обществом был предпринят ряд мер

по препятствованию хозяйствующим субъектам в использовании данного обозначения (направление претензий и исковых заявлений в арбитражные суды).

Федеральная антимонопольная служба учла все обстоятельства, и пришла к выводу о том, что последовательность и хронология действий ООО «Глобал Трейд Солюшнс» свидетельствуют о недобросовестной цели приобретения исключительных прав на оспариваемый товарный знак.

Таким образом, Федеральной антимонопольной службы от 22.11.2024 по делу №08/10/14.4-61/24 признаны действия ООО «Глобал Трейд Солюшнс», связанные с приобретением и использованием исключительных прав на товарный знак по свидетельству №995313, актом недобросовестной конкуренции.

Указанное решение обжаловано не было.

В соответствии с указанным, усматриваются достаточные правовые основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №995313 в отношении, приведенных в решении Федеральной антимонопольной службы, товаров 14 класса МКТУ «амулеты [изделия ювелирные]; бижутерия; браслеты; браслеты вышитые текстильные [изделия ювелирные]; браслеты для часов; браслеты [изделия ювелирные]; брелоки, включенные в 14 класс; брелоки для держателей для ключей; брелоки ювелирные; броши декоративные [изделия ювелирные]; броши [изделия ювелирные]; бусины для изготовления ювелирных изделий и бижутерии; идентифицирующие браслеты [драгоценности]; изделия декоративные для ушей в виде ювелирных изделий; изделия декоративные из благородных металлов; изделия декоративные ювелирные; изделия из ювелирных украшений; изделия ювелирные; кольца вечности [кольца с камнями вокруг]; кольца [изделия ювелирные]; кольца для пальцев; кольца ювелирные; коробки подарочные для ювелирных изделий; коробочки для украшений; медальоны [изделия ювелирные]; медальоны; мешочки для ювелирных изделий из текстильного

материала; подвески; цепи [изделия ювелирные]; цепи для ношения на шее; цепочки на руку; цепочки ювелирные для ног» 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 17.12.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №995313 недействительным в отношении товаров 14 класса МКТУ «амулеты [изделия ювелирные]; бижутерия; браслеты; браслеты вышитые текстильные [изделия ювелирные]; браслеты для часов; браслеты [изделия ювелирные]; брелоки, включенные в 14 класс; брелоки для держателей для ключей; брелоки ювелирные; броши декоративные [изделия ювелирные]; броши [изделия ювелирные]; бусины для изготовления ювелирных изделий и бижутерии; идентифицирующие браслеты [драгоценности]; изделия декоративные для ушей в виде ювелирных изделий; изделия декоративные из благородных металлов; изделия декоративные ювелирные; изделия из ювелирных украшений; изделия ювелирные; кольца вечности [кольца с камнями вокруг]; кольца [изделия ювелирные]; кольца для пальцев; кольца ювелирные; коробки подарочные для ювелирных изделий; коробочки для украшений; медальоны [изделия ювелирные]; медальоны; мешочки для ювелирных изделий из текстильного материала; подвески; цепи [изделия ювелирные]; цепи для ношения на шее; цепочки на руку; цепочки ювелирные для ног».