

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(далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 08.05.2024 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №843254, поданное Индивидуальным предпринимателем Постольниковым Владиславом Юрьевичем (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

WINYI

Регистрация товарного знака «**WINYI**» с приоритетом от 18.11.2020 по заявке №2020765486 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 14.12.2021 за номером №843254. Товарный знак зарегистрирован на имя Химича Вадима Ростиславовича, 191028, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, дом 24, кв. 71 (далее – правообладатель), в отношении товаров 03, 05, 10, 18, 25, 28, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №843254, в котором лицо, его подавшее, просило

признать предоставление правовой охраны указанному товарному знаку недействительным полностью на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что ИП Постольников Владислав Юрьевич (ИНН 616506725076) подал заявление о недобросовестной конкуренции, совершенной ИП Химичем Вадимом Ростиславовичем (ИНН 781417156676), 05.05.2023г. (вх. №8023/23) в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области, что выражалось в приобретении и использовании ИП Химичем В.Р. исключительного права на товарный знак «WINYI» (№843254).

Решением УФАС по Ростовской области от 12.03.2024 года по делу №061/01/14.4-3596/2023 установлено, что действия ИП Химича В.Р. по приобретению права на фирменное наименование и товарный знак №843254 препятствуют осуществлению предпринимательской деятельности ИП Постольникова В.Ю. , выявлено, что целью регистрации товарного знака №843254 от 14.12.2021г. является устранение присутствия конкурентов на рынке торговли товарами интимного содержания. Комиссия УФАС по Ростовской области вынесла Решение от 12.03.2024 года по делу № 061/01/14.4-3596/2023 о признании ИП Химича Вадима Ростиславовича (ИНН 781417156676) нарушившим часть 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

На основании изложенного податель возражения просит удовлетворить заявленные требования и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №843254 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие документы:

1. Решение Арбитражного суда Ростовской области по делу № А53-45495/2022;
2. Определение Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А53-45495/2022;
3. Постановление суда по интеллектуальным правам по делу № А53-45495/2022 5;

4. Решение УФАС по Ростовской области от 12.03.2024 года по делу №061/01/14.4.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением (идентификатор отправления -80102796525333 в адрес представителя правообладателя было получено 20.06.2024), отзыв по мотивам возражения не представил.

Принимая во внимание надлежащее уведомление правообладателя, коллегия рассмотрела возражение в его отсутствии.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.11.2020) приоритета товарного знака по свидетельству №843254 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.

Требование лица, подавшего возражение, признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса мотивировано тем, что Решением Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области по рассмотрению дела № 061/01/14.4-3596/2023 о нарушении антимонопольного законодательства от 12.03.2024 ИП Химич В.Р. (ИНН 781417156676) признан нарушившим часть 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Данное решение принято по заявлению ИП Постольникова В.Ю., что свидетельствует о его заинтересованности в подаче рассматриваемого возражения.

Решением УФАС по Ростовской области от 12.03.2024 года по делу №061/01/14.4-3596/2023 не было оспорено в судебном порядке.

В указанном решении УФАС по Ростовской области установлено, что обстоятельством, свидетельствующим о недобросовестном поведении ИП Химича В.Р. является то, что он должен был знать о том, что иные лица (конкуренты) на момент регистрации ООО «ТД «Х-Маркет» и подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно используют соответствующие обозначения для индивидуализации производимых ими товаров, в том числе, производитель указанной продукции Shenzhen Winyi Technology Co.,Ltd, а также его дистрибьюторы. Такое поведение не является честной деловой практикой или обычаем делового оборота.

Следует отметить, что коллегия не устанавливает обстоятельства, связанные с наличием состава правонарушения, предусмотренного статьей 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.

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.

Принимая во внимание вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что имеющийся в деле акт антимонопольного органа, вступивший в законную силу, свидетельствует о факте признания действий правообладателя, выразившихся в приобретении и использовании исключительного права на товарный знак по свидетельству №843254 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 №843254 недействительным полностью в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, представило решение Арбитражного суда Ростовской области от 31.05.2023 по делу №А53-4595/22, которым отказано Химичу В.Р. в удовлетворении требований к ИП Постольникову В.Ю. о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству №843254.

Кроме того, на странице 5 указанного решения действия истца были квалифицированы как злоупотребление правом на основании пункта 2 статьи 10 Кодекса.

Указанное судебное решение было оставлено в силе постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.08.2023, а также постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.02.2024 по тому же делу.

На странице 7 постановления Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда указано следующее: «Приходя к выводу о злоупотреблении правом в действиях истца, суд первой инстанции установил, что истец совершал действия, направленные на приобретение права на указанный товарный знак для ограничения конкуренции с целью запрета пользования товарным знаком иным лицам.

Решение содержит мотивированную оценку довода о недобросовестном поведении истца, основанную на правильном применении норм материального права, данный факт установлен исходя из фактических обстоятельств конкретного дела и представленных в материалы дела доказательств.

В настоящем случае материалами дела подтверждается факт использования истцом товарного знака WINYI лишь в целях получения компенсации от ответчика, который реализует оригинальный товар производителя, маркированный товарным знаком производителя. Тем самым, действия истца направлены на ограничение конкуренции в сфере продажи товаров компании Shenzhen Winyi Technology Co.,Ltd на территории Российской Федерации. Как уже было указано выше, компания Shenzhen Winyi Technology Co.,Ltd не предоставляла истцу исключительного права на использование товарного знака WINYI, которым маркирована продукция компании. Истец не производит и не реализует товар, маркированный товарным знаком WINYI.

Признание злоупотребления правом со стороны истца является в силу пункта 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации самостоятельным основанием для отказа в иске».

Принимая во внимание не только установление в действиях Химича В.Р. по приобретению и использованию прав на оспариваемый товарный знак актом недобросовестной конкуренции, но и признание таких действий злоупотреблением

правом, предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству №843254 подлежит признанию недействительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.05.2024, признать предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству №843254 недействительным полностью.