

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.05.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №913916, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Лаборатория «Биоритм» (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**STANDUP GEL**» по заявке №2021749741 с приоритетом от 07.08.2021 зарегистрирован 09.01.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №913916 на имя Козлова Дмитрия Александровича, 183031, г. Мурманск, ул. Юрия Гагарина, д. 3, кв. 15 (далее – правообладатель), в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, информация о чем была опубликована 09.01.2023 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания, наименования мест происхождения товаров» №1 за 2023 год.

В поступившем возражении изложена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №913916 недействительным полностью на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что вступившим в силу решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области от 16.01.2024 по делу №05101/14.4-564/2023 в действиях ИП Козлова Д.А. по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак «STANDUP GEL» по свидетельству №913916 был установлен факт нарушения части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции.

В решении Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области отмечается, что товарный знак «STANDUP GEL» по свидетельству №913916 является идентичным обозначению крема «STAND UP MAN» серии «SEX EXPERT» лица, подавшего возражение, а также сделан вывод об использовании правообладателем элементов графического оформления продукции Общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория «Биоритм».

Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория «Биоритм» является лицом, заинтересованным в признании недействительным предоставления правовой охраны данному товарному знаку по свидетельству №913916, поскольку действия правообладателя указанного товарного знака применительно к лицу, подавшему возражение, признаны актом недобросовестной конкуренции.

К возражению приложено решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области от 16.01.2024 по делу №05101/14.4-564/2023.

Правообладатель, уведомленный надлежащим образом о поступившем возражении, представил отзыв, основные доводы которого сводятся к оспариванию выводов Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области, их законности и обоснованности.

В отзыве отмечается, что правообладатель добросовестно использует фантазийный товарный знак «STANDUP GEL» по свидетельству №913916 с декабря 2020 года для товаров, в отношении которых ему предоставлена правовая охрана, посредством маркетплейса «Wildberries» (<https://www.wildberries.ru/>), при

этом ему не было известно о деятельности ООО «Лаборатория Биоритм», которое на данном ресурсе свою продукцию не размещает, что свидетельствует об отсутствии конкурентных взаимоотношений между лицом, подавшим возражение, и правообладателем.

Для запуска товаров на рынок правообладатель заключал договоры на разработку дизайна упаковки и названия, на производство и реализации товаров. На дату подачи заявки №2021749741 на регистрацию оспариваемого товарного знака каких-либо сведений о наличии в гражданском обороте однородной продукции, производимой Обществом с ограниченной ответственностью «Лаборатория «Биоритм», не имелось.

Согласно материалам дела, рассмотренного Управлением Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области, Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория «Биоритм» использует для сопровождения своей продукции такое средство индивидуализации как обозначение «SEX EXPERT», которое не сходно с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №913916.

При этом Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория «Биоритм» было осведомлено о возможности зарегистрировать свой товарный знак в период начала выпуска товара, однако заявку на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «STANDUP GEL» не подавало, следовательно, отсутствие такой регистрации может свидетельствовать об отсутствии интереса в защите своего обозначения.

Хозяйствующий субъект, использующий товарный знак без регистрации права на него должен осознавать риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с возможностью иного лица зарегистрировать свои права на тот же товарный знак.

Сходство дизайна обозначений, используемых лицом, подавшим возражение, и правообладателем, для сопровождения принадлежащей им продукции, не играет роли в данном деле, поскольку оспариваемый товарный знак по свидетельству №913916 является словесным.

С учетом вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №913916.

В качестве иллюстрации доводов отзыва правообладателем представлены следующие документы:

- (1) Скриншоты карточки товара правообладателя на маркетплейсе «Wildberries»;
- (2) Скриншот с сервиса аналитики маркетплейсов МПСТАТС (MPSTATS);
- (3) Договор об оказании услуг №20 от 15.02.2019 и приложение к нему;
- (4) Договор поставки товара от 11.01.2021 и спецификация к нему;
- (5) Дистрибьюторский договор №21/10/28-1 от 28.10.2021;
- (6) Разрешение на производство от 28.10.2021 ООО «Юниэко».

Изучив материалы дела на заседании коллегии, состоявшемся 25.07.2024, и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» (в редакции от 29.12.2022) не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг. 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.

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.

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.

На основании пункта 3 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, подается заинтересованным лицом в Роспатент.

Из имеющегося в материалах возражения решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области от 16.01.2024 по делу №05101/14.4-564/2023, усматривается, что между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №913916 на дату подачи возражения, имелись спорные взаимоотношения, касающиеся обозначения «STANDUP GEL». Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о наличии заинтересованности лица, подавшего возражение, в оспаривании правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №913916.

По существу возражения в части доводов о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №913916 требованиям подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса необходимо отметить следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «**STANDUP GEL**» по свидетельству №913916 с приоритетом от 07.08.2021, в котором словесный элемент «GEL» указан в качестве неохраняемого, зарегистрирован в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, а именно:

03 класс МКТУ – «бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; кремы для кожи»;

05 класс МКТУ – *«гели интимные возбуждающие; лубриканты для интимных целей; мази; мази для фармацевтических целей; смазки для медицинских целей».*

Указанные товары представляют собой различные однородные виды продукции в виде эмульсии, используемые в косметических и лекарственных целях.

Наличие факта недобросовестной конкуренции в действиях правообладателя по регистрации и использованию товарного знака по свидетельству №913916 было установлено решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области от 16.01.2024 по делу №05101/14.4-564/2023.

Упомянутое решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области вступило в законную силу, и правообладателем в установленный законодательством срок оспорено не было.

Все приведенные в отзыве правообладателя аргументы направлены на переоценку выводов решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области, однако федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не наделен полномочиями по установлению наличия или отсутствия факта недобросовестной конкуренции.

Таким образом, в силу признания в установленном порядке в действиях правообладателя товарного знака по свидетельству №913916 признаков недобросовестной конкуренции усматриваются основания для вывода о несоответствии этого товарного знака требованиям подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса в отношении всех товаров 03, 05 классов МКТУ, для которых он зарегистрирован.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.05.2024, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №913916 полностью.