

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), поданное ООО "Щигровская перо-пуховая фабрика", г.Курск (далее – лицо, подавшее возражение, ООО «ЩППФ») против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №830800, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «ПРИМА» по заявке №2020747535 с приоритетом от 01.09.2020 зарегистрирован 01.10.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №830800 в отношении товаров 20, 24 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является Индивидуальный предприниматель Волков В.Н., Ивановская обл., г.Иваново (далее - правообладатель).

Поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №830800 мотивировано тем, что данная регистрация противоречит требованиям подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

В возражении указано следующее:

- лицо, подавшее возражение, обратилось в УФАС по Курской области, с заявлением о признании актом недобросовестной конкуренции действий ИП Волкова В.Н. по приобретению и использованию прав на словесное обозначение «Прима»;

- указанное заявление было передано на рассмотрение в Ивановское УФАС России, которое вынесло решение об отказе в возбуждении дела о нарушении административного законодательства;

- не согласившись с указанным решением ООО «ЩППФ» обратилось в Суд по интеллектуальным правам;

- решением Суда по интеллектуальным правам от 06.04.2023 по делу №СИП-1052/2022 заявление лица, подавшего возражение, о признании недействительным решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области от 23.08.2022 №02-09/3256 об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства, удовлетворено;

- суд признал недействительным решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области от 23.08.2022 №02-09/3256 об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства как несоответствующее положениям статьи 44 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

- Управление Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области обязало повторно рассмотреть вопрос о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства по заявлению ООО «ЩППФ» от 23.05.2022 с учетом решения суда;

- решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области 037/01/14.4-247/2023 от 08.12.2023 действия ИП Волкова В.Н. (ОГРНИП 307370217300112, адрес: 153000, г.Иваново, ул. Палехская, д. 7, кв. 8), выразившиеся в приобретении и использовании исключительного права на средства индивидуализации товара - товарный

знак «Прима» по свидетельству РФ от 01.10.2021 №830800, признаны нарушающими часть 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции;

- решением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-193/2024 от 04.06.2024 заявленные требования ИП Волкова В.Н. оставлены без удовлетворения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №830800 в отношении всех товаров 20, 24 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

К материалам дела были приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ по ООО «ЩППФ» (1);
- выписка из ЕГРИП по Волкову В.Н. (2);
- решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области 037/01/14.4-247/2023 от 08.12.2023 (3);
- решение Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2024 по делу №СИП-193/2024 (4).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв по мотивам возражения не представил.

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.

В материалы дела представлены документы, согласно которым между правообладателем рассматриваемой регистрации 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.

Основанием для подачи настоящего возражения явилось решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области №037/01/14.4-247/2023 от 08.12.2023 (3), согласно которому действия ИП Волкова В.Н., выразившиеся в приобретении и использовании исключительного права на средства индивидуализации товара - товарный знак «Прима» по свидетельству РФ от 01.10.2021 №830800, признаны нарушающими часть 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2024 по делу №СИП-193/2024 (4) заявленные требования индивидуального предпринимателя Волкова Вадима Николаевича (ОГРНИП 307370217300112) о признании недействительным решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области (ОГРН 1023700560619) от 08.12.2023 по делу №037/01/14.4-247/2023 (3) о нарушении антимонопольного законодательства, предусмотренного частью 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», оставлены без удовлетворения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 14.10.2024 по делу №СИП-193/2024 решение Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2024 по делу №СИП-193/2024 оставлено без изменения, кассационная жалоба индивидуального предпринимателя Волкова Вадима Николаевича - без удовлетворения.

Таким образом, у коллегии имеются все основания для удовлетворения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №830800 полностью 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 25.12.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №803800 недействительным полностью.