

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 Индивидуальным предпринимателем Валиуллиным Р.Ф., Тюменская обл., г. Тюмень, и ООО «Валана», Московская обл., г. Видное (далее – лица, подавшие возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №849180, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2021724795 с приоритетом от 23.04.2021 зарегистрирован 20.01.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №849180 в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является Индивидуальный предприниматель Долгий Сергей Олегович (далее - правообладатель).

Поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №849180 мотивировано

тем, что данная регистрация противоречит требованиям подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что решением Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2024 по делу №СИП-487/2023 исковые требования лиц, подавших возражение, удовлетворены в полном объеме, при этом суд указал, что действия Индивидуального предпринимателя Долгого С.О., связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству №849180 признаны актом недобросовестной конкуренции.

Оспаривая товарный знак «VALANA TOYS» по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, лица, подавшие возражение, считают себя заинтересованными в признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №849180 недействительным, поскольку действия правообладателя указанного товарного знака в исковом порядке признаны актом недобросовестной конкуренции, что подтверждается вступившим в законную силу Решением Суда по интеллектуальным правам от 13 марта 2024 года по делу № СИП-487/2023.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №849180 полностью.

К возражению приложено вышеупомянутое решение Суда по интеллектуальным правам (1).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв по мотивам возражения не предоставил и на заседаниях коллегий отсутствовал.

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.

Между правообладателем рассматриваемой регистрации и лицами, подавшими возражение, ведутся судебные споры, касающиеся признания действий правообладателя оспариваемой регистрации актом недобросовестной конкуренции.

Указанные обстоятельства позволяют признать лица, подавшие возражение, в заинтересованности подачи настоящего возражения.

Основанием для подачи настоящего возражения явилось решение Суда по интеллектуальным правам от 13 марта 2024 года по делу № СИП-487/2023 (1), согласно которому действия Индивидуального предпринимателя Долгого Сергея Олеговича по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации №849180 в отношении товаров 28 класса МКТУ признаны актом недобросовестной конкуренции, противоречащим положениям статьи 14⁴ Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» и статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883.

Указанное выше решение не обжаловалось в кассационном порядке в президиуме Суда по интеллектуальным правам. Сроки обжалования также истекли.

Таким образом, у коллегии имеются все основания для удовлетворения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №849180 в отношении всех товаров 28 класса МКТУ 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 26.03.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №849180 недействительным полностью.