

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 «ФЛЭШ-ЛАЙТ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №937216, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «sweetsex» по заявке №2022790949 с приоритетом от 14.12.2022 зарегистрирован 21.04.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №937216 в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является ООО «МНТДЛ», Красноярский край, г. Красноярск (далее - правообладатель).

Поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №937216 мотивировано тем, что данная регистрация противоречит требованиям подпункта б пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность в сфере производства и продажи презервативов с использованием коммерческого обозначения «Sweet sex»;

- ООО «ФЛЭШ-ЛАЙТ» подало заявку № 2023772729 на товарный знак «Sweet sex»;

- решением Суда по интеллектуальным правам от 30.01.2024 по делу №СИП-1014/2023 действия ООО «МНТДЛ», связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству №937216 признаны актом недобросовестной конкуренции в отношении части товаров 10-го класса МКТУ «презервативы; вибромассажеры; куклы эротические [секс-куклы]; секс-игрушки».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №937216 в отношении товаров 10 класса МКТУ «презервативы; вибромассажеры; куклы эротические [секс-куклы]; секс-игрушки».

К возражению приложено вышеупомянутое решение Суда по интеллектуальным правам от 30.01.2024 по делу №СИП-1014/2023 (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 лицом, подавшим возражение, ведутся судебные споры, касающиеся признания действий правообладателя оспариваемой регистрации актом недобросовестной конкуренции.

Лицом, подавшим возражение, на регистрацию в качестве товарного знака подана заявка № 2023772729 на словесное обозначение «Sweet sex» в отношении товаров 10 класса МКТУ «презервативы».

Указанные обстоятельства позволяют признать лицо, подавшее возражение, в заинтересованности подачи настоящего возражения.

Основанием для подачи настоящего возражения явилось решение Суда по интеллектуальным правам от 30.01.2024 по делу №СИП-1014/2023 (1), согласно которому действия ООО «МНТДЛ» по приобретению и

использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации №937216 в отношении товаров 10 класса МКТУ «презервативы; вибромассажеры; куклы эротические [секс-куклы]; секс-игрушки» признаны актом недобросовестной конкуренции.

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 №937216 в отношении вышеуказанной части товаров 10 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 09.02.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №937216 недействительным в отношении товаров 10 класса МКТУ «презервативы; вибромассажеры; куклы эротические [секс-куклы]; секс-игрушки».