

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), рассмотрела возражение, поступившее 15.01.2025, поданное ООО «КОМПАКТТУЛ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №930085, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2022702593 с приоритетом от 19.01.2022 зарегистрирован 20.03.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №930085 в отношении товаров 08, 09 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Индивидуального предпринимателя Головкиной Ю.И., Воронежская обл., г.Воронеж (далее - правообладатель).

Поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №930085 мотивировано

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

В возражении лицом, его подавшим, выражена просьба о признании недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №930085 на основании решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области от 12.12.2024 по делу №036/01/14.4-1346/2024 о признании действий ИП Головкиной Ю.И., связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству №930085, актом недобросовестной конкуренции, противоречащим части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Кроме того, в возражении указывалось, что 06 марта 2024 г. лицом, подавшим возражение, был заключен контракт №JH1221 с общеизвестным мировым производителем инструмента - китайской компанией ««Mili YouHe Home Technoogy» (Shanghai) Co.Ltd» на поставку инструмента и наборов инструментов под торговой маркой «JIMIHOMЕ» с целью реализации такой продукции на территории Российской Федерации;

- письмом от 04.04.2024 г. компания «Mili YouHe Home Technoogy (Shanghai) Co.Ltd» подтвердила право ООО «КОМПАКТТУЛ» представлять товарный знак «JIMIHOMЕ», принадлежащий китайской компании, для рекламирования, реализации продукции, а также импорта на территории Российской Федерации;

- товарный знак «JIMIHOMЕ» № 018311893, принадлежащий китайской компании «Mili YouHe Home Technoogy (Shanghai) Co.Ltd», имеет регистрацию в EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE, что подтверждается сертификатом о регистрации № 018311893 от 18.02.2021г;

- компания «Mili YouHe Home Technology» не предоставляла право ИП Головкиной Ю.И. на регистрацию товарного знака «JIMIHOMЕ» на территории Российской Федерации;

- 24.06.2024 года в адрес ООО «КОМПАКТТУЛ» от ИП Головкиной Ю.И. поступила претензия № 24062024-01 с требованием прекращения распространения товаров под брендом «JimiHome» и выплаты указанному индивидуальному предпринимателю компенсации;

- действия ИП Головкиной Ю.И. по приобретению исключительного права на товарный знак по свидетельству №930085 привело к вытеснению ООО «КОМПАКТТУЛ» с рынка реализации ручного инструмента, функционирующего, в том числе, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №930085 полностью.

К материалам дела были приложены следующие материалы:

- решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области от 12.12.2024 по делу №036/01/14.4-1346/2024 (1);
- выписка из ЕГРЮЛ на ООО «КОМПАКТТУЛ» (2);
- выписка из ОГРИП на Головкину Ю.И. (3).

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 Воронежской области от 12.12.2024 по делу №036/01/14.4-1346/2024 (1), согласно которому действия ИП Головкиной Ю.И., связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству

№930085 признаны актом недобросовестной конкуренции, противоречащим части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Вышеуказанное решение в судебном порядке не обжаловалось, сроки по обжалованию истекли.

Таким образом, у коллегии имеются все основания для удовлетворения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №930085 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 15.01.2025, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №930085 недействительным полностью.