

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 20.12.2018 возражение, поданное Ляшенко Сергеем Валерьевичем, Россия (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №681443, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак **FutbiTex** по заявке №2018702217 с приоритетом от 24.01.2018 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.11.2018 за №681443 в отношении товаров 25 класса МКТУ на имя Репина Валерия Викторовича, Россия (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №681443 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 3 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является одним из учредителей ООО «ГолдТекс Групп» с долей в размере 40% уставного капитала общества;
- ООО «ГолдТекс Групп» было создано 30.09.2011 и с 2013 года фактически осуществляло деятельность с использованием товарного знака «FutbiTex» при производстве товаров и приобрело устойчивую репутацию, узнаваемость среди потребителей;

- согласия на передачу товарного знака правообладателю лицо, подавшее возражение, не давало;

- была нарушена процедура регистрации товарного знака федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, так как экспертиза была проведена за 9 месяцев, тогда как в соответствии с Административным регламентом по регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных Приказом Минэкономразвития России №483 от 20.07.2015, общий срок регистрации составляет 18 месяцев и 2 недели;

- учитывая, что речь идет о товарном знаке «FutbiTex», используемом ООО «ГолдТекс Групп» с 2013 года в отношении товаров 25 класса МКТУ и однородных с ними услуг в сфере производства одежды, регистрация товарного знака «FutbiTex» на имя Индивидуального предпринимателя Репина В.В. нарушает подпункт 3 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №681443.

К возражению приложены следующие документы:

- выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ГолдТекс Групп»;
- выписка из ЕГРИП на ИП Репин В.В.;
- копия договора аренды нежилого помещения от 01.10.2011;
- копия договора аренды нежилого помещения от 01.11.2012;
- копия Определения Верховного суда РФ от 23.10.2017 по делу №А19-13695/2016;
- копия договора от 22.04.2012;
- копия акта №7 от 05.09.2014;
- копия акта приема-передачи неисключительных прав от 05.06.2014;
- копия ответа Регионального Сетевого Информационного Центра №1076-С от 21.03.2018;
- копия справки ПАО «ВымпелКом»;

- копии справок об объемах реализации и рекламу товаров под обозначением «FutbiTex» от 06.04.2018.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель выразил несогласие с возражением в представленном отзыве, мотивированном следующими доводами:

- в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «FUTBITEX» по свидетельству № 681443 подано Ляшенко С.В., который в качестве обоснования своей позиции в подаче настоящего возражения приводит доводы о том, что он является учредителем юридического лица - ООО «ГолдТекс Групп» с долей в размере 40% уставного капитала, в качестве подтверждения приложена выписка из ЕГРЮЛ указанной компании;

- возражение подано от физического лица, а не от юридического лица. Каких-либо документов, подтверждающих, что Ляшенко С.В. велась какая-либо деятельность под товарным знаком "FUTBITEX", в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не представлено. Также не представлены какие-либо доказательства того, что Ляшенко С.В. являлся правообладателем раннего товарного знака «FUTBITEX», либо им была подана заявка на регистрацию товарного знака. Следовательно, заинтересованность в подаче настоящего возражения не подтверждена;

- отсутствие заинтересованности лица, подавшего возражение, является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарного знака, что подтверждается позицией суда;

- согласно информации, представленной правообладателем товарного знака Репиным В.В., которая подтверждается сведениями, опубликованными на сайте Роспатента в разделе «открытые реестры», по заявке № 2018702217, по результатам рассмотрения которой был зарегистрирован оспариваемый товарный знак, были осуществлены следующие юридически значимые действия: 24.01.2018 была подана

заявка № 2018702217 на регистрацию товарного знака «FUTBITECH», 24.09.2018 ведомством было вынесено решение о регистрации товарного знака по заявке № 2018702217, 12.11.2018 была осуществлена государственная регистрация товарного знака по заявке № 2018702217 и присвоен номер регистрации 681443;

- указанная заявка была подана от ИП Репина В.В., регистрация товарного знака также осуществлена на ИП Репина В.В., что говорит о том, что в заявку не вносились какие-либо изменения, связанные, в том числе с уступкой права на нее. Кроме того, в материалы дела заявки № 2018702217 не направлялось какое-либо согласие от третьих лиц на регистрацию данного товарного знака, в связи с чем доводы лица, подавшего возражение о том, что «процедура по законной передаче права товарного знака «FUTBITECH» от ООО «ГолдТексГрупп» Репину В.В. не была соблюдена», не могут быть рассмотрены в рамках поданного возражения, поскольку такой процедуры не было;

- общий срок предоставления государственной услуги в части приема, регистрации, экспертизы заявки и выдачи свидетельства на товарный знак составляет восемнадцать месяцев и две недели. Однако в последнее время Федеральный институт промышленной собственности предпринимает действия для сокращения срока проведения экспертизы заявленного обозначения. Согласно данным, приведенным в отчетах о деятельности Роспатента, а также в мониторингах количественных показателей объемов услуг ведомства за 2017, 2018, 2019 годы, сроки рассмотрения заявок на государственную регистрацию товарного знака составляют: 2019 год - 9 месяцев, 2018 год - 10 месяцев, 2017 год - 11 месяцев, т.е. на практике временной интервал от подачи заявки до выдачи свидетельства в настоящее время составляет около 9 месяцев, и, следовательно, срок рассмотрения заявки №2018702217 является среднестатистическим и ему соответствует;

- доводы лица, подавшего возражение о том, что «регистрация товарного знака «FUTBITECH» за ИП Репиным В.В. прямо нарушает подпункт 3 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ» не могут быть рассмотрены в рамках поданного возражения, поскольку Ляшенко С.В. не является обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак, сходный с оспариваемым знаком.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву приложены следующие материалы:

- сведения с сайта Роспатента о делопроизводстве по заявке № 2018702217.
- распечатка с сайта Роспатента относительно срока предоставления государственной услуги в части приема, регистрации, экспертизы заявки и выдачи свидетельства на товарный знак.
- мониторинг количественных показателей объемов услуг ведомства за 2017, 2018, 2019 года.
- распечатка с сайта Роспатента относительно ускоренного порядка рассмотрения заявок.

Лицом, подавшим возражение, было представлено дополнение к возражению, в котором повторяются доводы возражения, а также указано на нарушение иных требований, предъявляемых к охраноспособности оспариваемого товарного знака, в частности, пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.01.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья

1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

The logo for 'FutbiTex' is displayed in a blue, stylized font. The letters 'Futbi' are in a standard sans-serif font, while 'Tex' is in a more decorative, slightly italicized sans-serif font. The 'i' in 'Futbi' has a dot, and the 'x' in 'Tex' has a distinctive shape.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №681443 представляет собой словесный элемент, выполненный оригинальным шрифтом.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товара 25 класса МКТУ – футболка.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

При анализе материалов возражения, поступившего 20.12.2018, коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в подаче настоящего возражения.

Следует отметить, что лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются фактом наличия правовой охраны соответствующего товарного знака.

В возражении не представлено каких-либо материалов, которые могли бы свидетельствовать о том, что Ляшенко С.В. на дату подачи возражения являлся производителем товаров, однородных товарам 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, либо о том, что данное лицо имеет серьезное намерение использовать сходное обозначение в указанной сфере деятельности. Все приложенные к возражению документы касаются деятельности ООО «ГолдТекс Групп», а не Ляшенко С.В. как индивидуального предпринимателя.

В связи с указанным у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №681443 подано заинтересованным лицом, то есть лицом, чьи права и законные интересы были нарушены при регистрации оспариваемого знака, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении указанного возражения согласно позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации,

изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01 марта 2011 №13503/10.

Вместе с тем, коллегия проанализировала доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям законодательства и установила следующее.

Согласно возражению регистрация оспариваемого товарного знака нарушает требования подпункта 3 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанный довод является необоснованным, поскольку материалы возражения не содержат сведений о том, что лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения в отношении однородных товаров с оспариваемым товарным знаком.

Что касается довода возражения о том, что оспариваемый товарный знак в сознании потребителей ассоциируется с ООО «ГолдТекс Групп», то указанное обстоятельство не является основанием для признания регистрации №681443 неправомерной, поскольку ООО «ГолдТекс Групп» не является лицом, подавшим данное возражение, и, кроме того, материалами возражения не доказано наличие указанных ассоциаций.

В отношении довода возражения о незаконной передаче товарного знака «FutbiTex» правообладателю оспариваемого товарного знака, а также о нарушении процедуры регистрации товарного знака коллегия отмечает, что указанные обстоятельства не относятся к основаниям для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку, предусмотренным статьей 1512 Кодекса. Кроме того, лицо, подавшее возражение, как и ООО «ГолдТекс Групп», не является обладателем исключительного права на товарный знак «FutbiTex», в связи с чем отсутствует объект передачи права. Также следует отметить, что при проведении экспертизы в материалы заявки №2018702217 не вносились какие-либо изменения, в том числе не поступало заявлений о передаче права на эту заявку другому лицу. Что касается довода о нарушении требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса, на которые указывается в дополнении к возражению от 21.05.2019, то данное основание отсутствовало в материалах возражения, поступившего 20.12.2018, следовательно,

указанное дополнение изменяет мотивы возражения и не может быть рассмотрено в соответствии с требованиями пункта 2.5 Правил ППС.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.12.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №681443.**