

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. за №321-ФЗ (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 16.09.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Ялтинская детская академия развития», Республика Крым, г.о. Ялта, г. Ялта, ул. К.Маркса, д.3а, помещ.3 (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 877288, при этом установила следующее.



Комбинированный товарный знак «  » по свидетельству №877288 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 22.06.2022 по заявке №2021715674 с приоритетом от 19.03.2021 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Я ДАР», Республика Крым, г.о. Ялта, г. Ялта, ул. Пушкинская, д. 7, эт. 4 (далее – правообладатель) в отношении товаров 16, 25 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак выполнен в следующем цветом сочетании красный, синий, темно-голубой, светло-голубой, желтый, темно-зеленый, светло-зеленый, белый.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.09.2023 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №877288, в котором лицо, его подавшее, просит признать предоставление правовой охраны указанному товарному знаку недействительным полностью на основании положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения и дополнения к нему сводятся к следующему.

Действия правообладателя, связанные с приобретением исключительного права на товарный знак по свидетельству №877288, являются актом недобросовестной конкуренции.

Данный довод обосновывается тем, что задолго до даты приоритета оспариваемой регистрации лицо, подавшее возражение, использовало обозначение «А-ДАР» в отношении оспариваемых товаров и услуг, в качестве коммерческого обозначения.

На дату подачи заявки №2021715674 (оспариваемый товарный знак) правообладатель не мог не знать об использовании данного обозначения лицом, подавшим возражение.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 877288 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов к возражению были приложены следующие копии документов:

1. Сведения о награждении «Ялтинской детской академии развития» на всероссийской премии «Лидер года» (г.Ялта, 2018г.);
2. Распечатки с телефона;
3. Распечатки со страницы социальной сети «ВКонтакте»;
4. Распечатки с электронной почты»;
5. Распечатка с сайта Авито;
6. Фотография здания с вывеской «Я ДАР»;
7. Распечатки из сети Интернет;

8. Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу №А-83-16587/2021 от 25.09.2023.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, аргументируя его следующими доводами:

- материалы возражения не содержат решение суда или антимонопольного органа, согласно которым действия правообладателя, связанные с приобретением исключительного права на товарный знак по свидетельству №877288 и его использование, признаны актом недобросовестной конкуренцией;

- в оспариваемом товарном знаке словесные элементы «ЯЛТИНСКАЯ ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ», воспроизводящие фирменное наименование лица, подавшего возражение, исключены из самостоятельной правовой охраны.

С учетом изложенного, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 877288.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.03.2021) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 10 Кодекса не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Кодекса в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд

или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

В соответствии со статьей 14.4 Федерального закона Российской Федерации 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 товаров, работ или услуг.

Решение антимонопольного органа о нарушении указанных положений 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.

В соответствии с подпунктом 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 действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.



Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №877288 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ЯЛТИНСКАЯ ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ», которые являются неохраняемым элементом товарного знака, и «Я-ДАР», выполненное буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарного знака предоставлена в отношении товаров 16, 25 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак выполнен в следующем цветом сочетании красный, синий, темно-голубой, светло-голубой, желтый, темно-зеленый, светло-зеленый, белый.

Как следует из положений пункта 2 (6) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны данному товарному знаку признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

В данном случае лицо, подавшее возражение, не представило соответствующие решения уполномоченного органа (суда или антимонопольного органа).

Представленное лицом, подавшим возражения, Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу №А-83-16587/2021 от 25.09.2023 [8] касается рассмотрения иска ООО «Ялтинская детская академия развития» (лицом, подавшим возражение) о прекращении использования в фирменном наименовании ООО «Я-ДАР» (правообладателя оспариваемого товарного знака) наименование «А-ДАР». При этом в судебном решении отсутствуют выводы о признании в действиях правообладателя, связанных с приобретением исключительного права на товарный знак по свидетельству №877288, факта злоупотребления правом и недобросовестной конкуренцией.

Остальные материалы возражения содержат сведения общего характера о деятельности лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству №877288.

Следует также отметить, что установление в действиях правообладателя факта злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Роспатента.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №877288 положениям пункта 2 (6) статьи 1512 Кодекса.

Что касается довода возражения, о наличии исключительного права на коммерческое обозначение «А ДАР» у лица, подавшего возражение, то коллегия

отмечает, что в рамках настоящего возражение, данное основание не может быть рассмотрено, поскольку несоответствие товарного знака по свидетельству №877288 положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса (в части сходства оспариваемого товарного знака с коммерческим обозначением, право на которое у лица, подавшего возражение, возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, является самостоятельным основанием для оспаривания товарного знака. При этом для рассмотрения такого возражения, должна быть произведена уплата соответствующей пошлины, размер которой определен п.2.28.4 приложения №1 к Положению о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на географическое указание, наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора (утв. постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. N 941), (далее – Положение о патентных и иных пошлинах).

В данном случае лицом, подавшим возражение, уплачена пошлина за рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 877288 в связи с признанием действий правообладателя, связанных с регистрацией данного товарного знака недобросовестной конкуренцией, размер которой определен п.2.28.9 приложения №1 к Положению о патентных и иных пошлинах).

Лицо, подавшее возражение, вправе подать новое возражение.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.09.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 877288.