


## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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), рассмотрела возражение, поступившее 08.08.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «1000 мелочей», Республика Башкортостан, г. Салават (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №182764 в связи с признанием действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны этому товарному знаку, злоупотреблением правом, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №95713614 с приоритетом от 30.11.1995 зарегистрирован 20.12.1999 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №182764 в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака

является Ибатуллин Азамат Валерьянович, Республика Башкортостан, г. Уфа (далее - правообладатель).

Согласно поступившему в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражению против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №182764, а также уточнениям лица, подавшего возражение, от 03.10.2022, регистрация оспариваемого товарного знака была признана злоупотреблением правом на основании постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 августа 2021 года по делу № А07-39199/2019 (далее – решение суда).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №182764 недействительным полностью.

К возражению приложен вышеуказанный судебный акт [1].

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный соответствующим образом, 13.09.2022 представил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- Закон о товарных знаках в редакции, действовавшей на дату приоритета спорного товарного знака (30.11.1995), не содержал такого основания признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку как признание действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку, злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией;

- также правообладателем приведены сведения из судебной практики, которые содержат указание на то, что должно быть применено законодательство действующее на дату подачи заявки, а не на момент рассмотрения возражения;

- судебными актами по делу №А07-39199/2019 не признавались действия правообладателя, связанные с регистрацией спорного товарного

знака, злоупотреблением правом, при этом, правообладатель никогда не осуществлял действия, связанные с регистрацией спорного товарного знака;

- правообладатель обращает внимание на постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.05.2022 по делу №СИП-989/2021, в котором сказано, что «приобретение» исключительного права на товарный знак может быть, как первоначальным (на основании поданной заявки), так и производным (в частности, на основании договора об отчуждении исключительного права), вместе с тем «предоставлением правовой охраны» Кодекс называет лишь первоначальное приобретение. Недобросовестность при производном приобретении исключительного права на товарный знак влечет иные последствия, нежели недобросовестность при первоначальном. Так, она может учитываться при рассмотрении споров по искам недобросовестного производного приобретателя к третьим лицам, но к прекращению правовой охраны товарного знака не приводит.

С учетом изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 10 Кодекса не допускается 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 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.

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.

На основании пункта 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, подаётся заинтересованным лицом.

Требование лица, подавшего возражение, признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса мотивировано в возражении тем, действия правообладателя, связанные с приобретением исключительного права на оспариваемый товарный знак по свидетельству №182764, были признаны, согласно судебному акту [1], злоупотреблением правом.

Согласно пункту 170 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. N 10 г. Москва от "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" законом не установлено специального порядка признания действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом. Возможность заявления отдельного требования о признании таких действий злоупотреблением правом законом не

предусмотрена. Вместе с тем следует учитывать, что такое злоупотребление правом может быть установлено судом при рассмотрении иного дела, например по иску правообладателя о применении мер защиты принадлежащего ему права. Решение суда, которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении исключительного права, является основанием для оспаривания и признания недействительным полностью или частично предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.

Так, Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.08.2021 года по делу № А07-39199/2019 было принято в результате рассмотрения иска правообладателя к лицу, подавшему возражение, о незаконном использовании им сходного с оспариваемым товарным знаком обозначения. В удовлетворении исковых требований правообладателя было отказано на основании статьи 10 Кодекса, так как действия правообладателя, связанные с приобретением исключительного права на принадлежащий ему товарный знак по свидетельству №182764, были квалифицированы судом как злоупотребление правом (стр. 18, абз. 2). Указанное постановление вступило в законную силу и не было обжаловано в порядке кассационного производства в Суде по интеллектуальным правам, срок обжалования истек 19.10.2021.

Принимая во внимание вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что судебный акт Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда [1], свидетельствует о факте признания судом действий правообладателя, связанных с приобретением исключительного права на товарный знак №182764, злоупотреблением правом.

Вышеупомянутые фактические обстоятельства могут рассматриваться в качестве основания для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным 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 08.08.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №182764 недействительным полностью.**