Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ
## по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 30.12.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Вячеславовым Дмитрием Григорьевичем, Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 620504, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «ГЛАВПУЛТОРГ GLAVPOOLTORG» по заявке № 2016712850 с приоритетом от 15.04.2016 зарегистрирован 19.06.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 620504 в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Правообладателем товарного знака является: Анашков Алексей Александрович, 115569, Москва, ул. Маршала Захарова, 12, корп. 3, кв. 663 (далее - правообладатель).

Поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 620504 мотивировано тем, что действия правообладателя, связанные с приобретением и использованием данного товарного знака были признаны актом недобросовестной конкуренции на основании решения Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве № ПО/55284/19-1 от

22.10.2019 г. по делу № 1-14-7/77-19. При этом в соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-1046/2019 от 17.12.2020 г. было отказано правообладателю в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве № ПО/55284/19-1 от 22.10.2019 г. по делу № 1-14-7/77-19.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 620504 недействительным полностью.

К возражению приложены вышеуказанные судебные акты и решение антимонопольного органа - [1].

Корреспонденция о принятии данного возражения к рассмотрению, направленная в адреса сторон, была возвращена в ведомство.

Правообладатель оспариваемого товарного знака представил ходатайство о приостановлении рассмотрения спора до вынесения судебного акта кассационной инстанции, а также отзыв по мотивам возражения.

В отзыве правообладатель отрицает заинтересованность лица, подавшего возражение, поскольку в возражении, по мнению правообладателя, не приведены доказательства заинтересованности лица, подавшего возражение, в его подаче. В подтверждение своих доводов правообладателем были представлены следующие документы:

- кассационная жалоба на решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-1046/2019 и определение от 24 февраля 2021 года по делу № СИП-1046/2019 о принятии кассационной жалобы к производству и о назначении судебного заседания – [2];
- резолютивная часть Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 12 апреля 2021 года по делу № СИП-1046/2019 – [3];
- свидетельство о перемене имени 1-МЮ № 704013 от 17 марта 2021 года – [4].

В соответствии с пунктом 34 Правил ППС делопроизводство по возражению было приостановлено и, в последующем, возобновлено надлежащим образом.

От правообладателя 17.02.2022 было представлено ходатайство о приостановлении спора или переносе заседания коллегии на более поздний срок в

связи с подготовкой кассационной жалобы на решение Суда по интеллектуальным правам от 21.01.2022 по делу № СИП-1046/2019. В подтверждение данного довода были приложены:

- Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 16 апреля 2021 года по делу № СИП-1046/2019 – [5];
- ходатайство об отправке жалобы в суд – [6].

От лица, подавшего возражение, к материалам дела было приобщено решение Суда по интеллектуальным правам от 21.01.2022 по делу № СИП-1046/2019 – [7].

В удовлетворении ходатайства о приостановлении (переносе), представленного правообладателем, было отказано коллегией. В распоряжении коллегии имеется судебный акт [7], принятый судом после возврата дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Приостановление рассмотрение спора, а также перенос заседания коллегии приведет к затягиванию делопроизводства, осуществляемого в административном порядке.

Наличие решения антимонопольного органа, а также судебных решений по его дальнейшему оспариванию свидетельствует о наличии заинтересованности у лица, подавшего возражение, в его подаче. Так, в решении антимонопольного органа [1] установлено, что лицом, подавшим возражение, осуществляется деятельность в сфере продажи оборудования для бассейнов, проектирования, монтажа бассейнов и их сервисного обслуживания. При этом, лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность с 2011 года по настоящее время с использованием в своей деятельности обозначения «ГЛАВПУЛТОРГ / GLAVPOOLTORG».

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

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 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, подается 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 и использованием исключительного права на оспариваемый товарный знак были признаны актом недобросовестной конкуренции.

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.

На основании решения Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве № ПО/55284/19-1 от 22.10.2019 г. по делу № 1-14-7/77-19 действия правообладателя, связанные с приобретением и использованием данного товарного знака были признаны актом недобросовестной конкуренции. В решении антимонопольного органа установлено, что исходя из совокупности имеющихся в деле доказательств, подтвержден факт начала осуществления деятельности лицом, подавшим возражением с использованием обозначения «ГЛАВПУЛТОРГ / GLAVPOOLTORG» с 2011 года, то есть значительно раньше правообладателя. Действия правообладателя свидетельствуют о намеренном приобретении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 620504 в целях вытеснения конкурентов с товарного рынка в сфере продажи оборудования для бассейнов (в том числе дистанционной), проектирования, строительства, монтажа бассейнов и их сервисного обслуживания, что соотносится с услугами 35, 37, 42 классов МКТУ оспариваемой регистрации. То есть антимонопольным органом установлено, что стороны спора являются конкурентами, поскольку имеют возможность осуществлять деятельность на одном и том же товарном рынке в пределах одних географических границ (г. Москва).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 17.12.2020 по делу № СИП-1046/2019 было признано законным решение Московского УФАС. Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.04.2021 по делу № СИП-1046/2019 было отменено указанное решение Суда по интеллектуальным правам от 17.12.2020 и возвращено дело на новое рассмотрение. Решением Суда по интеллектуальным правам от 21.01.2022 по делу № СИП-1046/2019 решение Московского УФАС признано законным и отмечено, что выводы антимонопольного

органа о наличии оснований для признания нарушения действиями правообладателя по регистрации и использованию спорного товарного знака законодательства о защите конкуренции являются обоснованными, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, сделаны при правильном применении антимонопольным органом норм материального и процессуального права.

Дальнейшее обжалование правообладателем судебного акта не приведет к качественно новым обстоятельствам и способствует затягиванию делопроизводства.

Принимая во внимание вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что имеющиеся в деле решение антимонопольного органа и решения суда, свидетельствуют о факте признания действий правообладателя, связанных с незаконным приобретением и использованием оспариваемого товарного знака актом недобросовестной конкуренции.

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 30.12.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 620504 недействительным полностью.**