

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 апреля 2020 г. № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 14.12.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Центр недвижимости от Сбербанка» (ООО «ЦНС») (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №714072, при этом установила следующее.



ДримКлик

Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 04.10.2018 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.05.2019 за №714072 на имя Телеш Надежды Анатольевны, Москва (далее - правообладатель) в отношении товаров 16 и услуг 35-38, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное тем, что на основании решения Суда по интеллектуальным правам (далее – Суд) по делу № СИП-276/2020 от 23.11.2020 г. действия индивидуального предпринимателя Телеш Надежды Анатольевны по приобретению исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации №714072 в отношении части услуг 36-го класса, 45-го класса

Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ) признаны недобросовестной конкуренцией, запрет на которую установлен статьей 14.8 Федерального закона «О защите конкуренции». Решение вступило в законную силу.

В возражении отмечено, что лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 714072 в отношении части услуг 36, 45 классов МКТУ поскольку, как установлено вышеуказанным решением Суда, является конкурентом правообладателя указанного товарного знака на рынке услуг в сфере недвижимости и вследствие регистрации указанного товарного знака создается угроза причинения лицу, подавшему возражение, убытков в виде упущенной выгоды и вреда его деловой репутации.

Одновременно указанным решением установлено, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем собственного товарного знака по свидетельству Российской Федерации ДомКлик по свидетельству №630064, зарегистрированного, в том числе в отношении однородных услуг, словесный элемент которого является сходным с оспариваемым товарным знаком.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении услуг 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; бюро квартирные [недвижимость]; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; маклерство; менеджмент финансовый; организация финансирования строительных проектов; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании;

предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации через веб-сайты; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги сберегательных фондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая» и услуг 45 класса МКТУ «услуги по подготовке юридических документов; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц».

К возражению приложены следующие документы:

- 1) копия решения Суда по интеллектуальным правам № СИП-276/2020 от 23.11.2020 г.;
- 2) автоматизированная копия решения Суда по интеллектуальным правам № СИП-276/2020 от 23.11.2020 г.
- 3) опубликованные сведения о государственной регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 630064.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступлении возражения, на заседании коллегии не присутствовал и отзыва на возражение не представил.

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

В соответствии с абзацем 1 и 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 со статьей 14 Закона «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.

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.

Основанием для подачи возражения явилось решение Суда по интеллектуальным правам от 23.11.2020 по делу № СИП-276/2020, согласно которому действия правообладателя товарного знака по свидетельству №714072, выразившиеся в приобретении исключительного права на данный товарный знак в отношении части услуг 36 и 45 классов МКТУ, признаны актом недобросовестной конкуренции.

Руководствуясь общедоступными сведениями, размещенными на сайте Интернет-портала «Картотека арбитражных дел» (<http://kad.arbitr.ru>), коллегия установила, что правообладатель, не согласившись с указанным решением Суда, подал в президиум Суда по интеллектуальным правам кассационную жалобу, в результате рассмотрения которой Постановлением от 31.03.2021 решение Суда по интеллектуальным правам от 23.11.2020 по делу № СИП-276/2020 было оставлено без изменения, кассационная жалоба индивидуального предпринимателя Телеш Надежды Анатольевны – без удовлетворения.

Анализ решения Суда по интеллектуальным правам от 23.11.2020 по делу № СИП-276/2020 показал, что им был установлен соответствующий факт недобросовестной конкуренции в части следующих указанных в перечне оспариваемого знака услуг: 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; бюро квартирные

[недвижимость]; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; маклерство; менеджмент финансовый; организация финансирования строительных проектов; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации через веб-сайты; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги сберегательных фондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая» и услуг 45 класса МКТУ «услуги по подготовке юридических документов; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц».

В частности, недобросовестной конкуренцией были признаны действия правообладателя, связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарные знаки по свидетельствам № 714072 и №731530, ввиду сходства этих товарных знаков с обозначениями ДомКлик и DomClick.ru и товарными знаками ДомКлик, DomClick по свидетельствам №№630063, 630064, которые использовались ООО «ЦНС» задолго до регистрации правообладателем (Телеш Н. А.) спорных товарных знаков для индивидуализации однородных услуг в сфере недвижимости и приобрели широкую известность у потребителей за счет масштабных рекламных кампаний. Обстоятельства, связанные с известностью используемых обозначений потребителям, а также наличием на даты приоритета спорных товарных знаков конкурентных отношений между лицом, подавшим возражение, и правообладателем были признаны судом доказанными.

С учетом указанного Суд признал обоснованным довод лица, подавшего возражение, о том, что действия правообладателя имеют своей целью эксплуатацию известности потребителям обозначений лица, подавшего возражение, на обеспечение которой правообладатель оспариваемого знака (Телеш Н.А.) не произвел никаких затрат, поскольку, достоверно зная о наличии таких обозначений и об их широкой известности, тем не менее, обратился в Роспатент с заявками на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, сходных до степени смешения в отношении, в том числе однородных услуг, в части которых между сторонами имеются конкурентные отношения.

В силу изложенных выше обстоятельств усматриваются основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 714072 недействительным в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса в отношении указанной выше части услуг 36 и 45 классов МКТУ, приведенных в перечне оспариваемого товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.12.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №714072 недействительным в отношении услуг 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; бюро квартирные [недвижимость]; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; маклерство; менеджмент финансовый; организация финансирования строительных проектов; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; посредничество при операциях с недвижимостью;

посредничество при страховании; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации через веб-сайты; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги сберегательных фондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая» и услуг 45 класса МКТУ «услуги по подготовке юридических документов; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц».