

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 31.12.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Третий Рим», г.Михайловск, Ставропольский край (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №633368, в связи с признанием действий правообладателя, связанным с предоставлением правовой охраны этому товарному знаку, злоупотреблением правом, при это установила следующее

Оспариваемый товарный знак «ГАРМОНИЯ» по заявке №2016741975 с приоритетом от 08.11.2016 зарегистрирован 19.10.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №633368 в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является Общество с ограниченной ответственностью «ДЕГТЯРЕВ», г.Невинномысск, Ставропольский край (далее – правообладатель).

Поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №633368 мотивировано тем, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака были признаны злоупотреблением правом на основании решения Арбитражного суда Ставропольского края по делу №А63-12703/2019 от 08.10.2019.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №633368 недействительным полностью.

К возражению лицом, его подавшим, предоставлены следующие документы:

1. Копия учредительных и регистрационных документов ООО «Третий Рим»;
2. Выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Третий Рим» и ООО «ДЕГТЯРЕВ»;
3. Копия свидетельства на товарный знак «ГАРМОНИЯ» по свидетельству №633368;
4. Копия заявки на государственную регистрацию товарного знака «ГАРМОНИЯ» по заявке 2016741975;
5. Оригинал решения Арбитражного суда Ставропольского края от 08.10.2019 по делу №А63-12703/2019 от 08.10.2019;
6. Рекламный буклет 2016 года с указанием застройщика жилого района «ГАРМОНИЯ» - ООО «Третий Рим».

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, предоставил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- с января по декабрь 2016 года компания правообладателя вела свою деятельность в Москве и Московской области, и 01.03.2016 года между правообладателем и ООО «Орбита Плюс» был заключен договор оказания услуг по регистрации товарного знака, на основании которого ООО «ДЕГТЯРЕВ» получает оплату за оказанные услуги после передачи товарного знака ООО «Орбита Плюс», однако ООО «Орбита Плюс» не выполнило свои обязательства в связи с ликвидацией предприятия;

- первоначальной целью регистрации товарного знака служило извлечение прибыли за услуги по регистрации и передаче товарного знака «ГАРМОНИЯ» Заказчику – ООО «Орбита Плюс»;

- на момент подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака между ООО «ДЕГТЯРЕВ» и ООО «Третий Рим» отсутствовали конкурентные отношения, в связи с чем в действиях правообладателя отсутствует состав недобросовестной конкуренции. Приобретая исключительное право на товарный знак

ООО «ДЕГТЯРЕВ» не имело намерения воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения;

- ООО «ДЕГТЯРЕВ» стало использовать товарный знак в возведении жилых комплексов «ГАРМОНИЯ» на территории Российской Федерации самостоятельно и с привлечением третьих лиц. Данный довод подтверждается наличием нескольких заключенных лицензионных договоров на право использования товарного знака. Тем самым правообладатель подтверждает основной вид своей деятельности: «аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав»;

- основанием для прекращения правовой охраны товарного знака может являться исключительно недобросовестность на стадии регистрации товарного знака. Если регистрация носила добросовестный характер, а нечестным является лишь использование товарного знака, то возможно пресечь именно недобросовестное использование товарного знака, запретив правообладателю совершать определенные действия, при этом сама регистрация должна быть оставлена в силе.

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 1513 Кодекса подается заинтересованным лицом.

Учитывая тот факт, что между правообладателем и лицом, подавшим возражение, был рассмотрен судебный спор, касающийся товарного знака по свидетельству №633368, коллегия считает, что лицо, подавшее возражение, заинтересовано в подаче настоящего возражения. Кроме того, лицом, подавшим возражение, были предоставлены документы, иллюстрирующие деятельность лица, подавшего возражение, а именно лицо, подавшее возражение, является застройщиком многоквартирных жилых домов в жилом районе «ГАРМОНИЯ», расположенном в Северо-Восточной части города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края с 2014 года.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №633368 представляет собой словесное обозначение «ГАРМОНИЯ», выполненное заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 19 класса МКТУ: «дома сборные [наборы готовые] неметаллические; конструкции неметаллические; конструкции передвижные неметаллические; неметаллические сооружения [конструкции], в том числе, здания, сооружения, дома, жилые комплексы».

Основанием для подачи настоящего возражения явилось решение Арбитражного суда Ставропольского края по делу №А63-12703/2019 от 08.10.2019, согласно которому действия правообладателя товарного знака «ГАРМОНИЯ» по

свидетельству №633368 признаны злоупотреблением правом. В частности, на страницах 6-7 указанного решения судом установлено следующее: «суд признал, что приобретение истцом исключительного права на обозначение, которое длительное время использовалось в гражданском обороте ответчиком, ущемляет права последнего, наделяя истца необоснованным преимуществом, и квалифицируется злоупотреблением права». Указанное решение суда не оспаривалось правообладателем оспариваемого товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, коллегией усматриваются основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №633368 недействительным в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса в отношении товаров 19 класса МКТУ, для которых действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом.

В соответствии с вышеизложенным коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 31.12.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №633368 недействительным полностью.