

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 18.10.2023 возражение, поданное ООО «УК-Ижкомцентр» (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №821844, при этом установила следующее.

Товарный знак «ИЖКОМЦЕНТР» по свидетельству №821844 с приоритетом от 15.09.2020 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.07.2021 на имя Зиновьева Андрея Александровича, Удмуртская Республика, Завьяловский р-н, с. Завьялово, ул. Черёмуховая, 8 (RU) (далее — правообладатель) в отношении услуг 37 и 39 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 решением суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-601/2023 от 27.09.2023 года действия индивидуального предпринимателя Зиновьева Андрея Александровича по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 821844 признаны актом недобросовестной конкуренции. Решение вступило в законную силу.

В соответствии со статьей 1512 Кодекса признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения

федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- 1) Решение суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-601/2023 от 27.09.2023 года.
- 2) Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «УК-Ижкомцентр».

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступлении возражения, 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 (далее – Суд) от 27.09.2023 по делу № СИП-601/2023, согласно которому действия правообладателя товарного знака по свидетельству №821944, выразившиеся в приобретении и использовании исключительного права на данный товарный знак в отношении услуг 37 и 39 классов МКТУ, признаны актом недобросовестной конкуренции.

Руководствуясь общедоступными сведениями, размещенными на сайте Интернет-портала «Картотека арбитражных дел» (<http://kad.arbitr.ru>), коллегия установила, что правообладателем товарного знака по свидетельству №821844 указанное решение Суда не оспаривалось.

Анализ решения Суда от 27.09.2023 по делу № СИП-601/2023 показал, что им был установлен соответствующий факт недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя спорного товарного знака в отношении всех услуг, указанных в перечне оспариваемого знака. То обстоятельство, что спорный товарный знак был зарегистрирован в отношении перечня услуг, превышающего перечень услуг (видов деятельности), фактически оказываемых лицом, подавшим возражение, в качестве управляющей компании, не может свидетельствовать о добросовестности действий правообладателя в какой-либо части, поскольку из материалов дела не усматривается, что правообладателем осуществляются виды деятельности, отличные от деятельности лица, подавшего возражение.

Как следует из текста приведенного судебного акта, Суд признал обоснованным довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация правообладателем на свое имя спорного товарного знака создает угрозу убытков и прекращения деятельности лица, подавшего возражение, с использованием того же обозначения, которое лицо, подавшее возражение, стало использовать задолго до приобретения правообладателем исключительного права на соответствующее средство индивидуализации.

В частности, суд соглашается с доводами о том, что правообладателем совершались последовательные недобросовестные действия по подаче заявки и приобретению исключительных прав на спорный знак обслуживания, направленные

на вытеснение лица, подавшего возражение, с рынка соответствующих услуг, «переориентации» деятельности, которая осуществлялась изначально лицом, подавшим возражение, под управлением правообладателя, только на одно лицо — на правообладателя как на самостоятельного хозяйствующего субъекта, получение необоснованных конкурентных преимуществ.

С учетом отсутствия убедительных объяснений правообладателя относительно выбора в качестве средства индивидуализации своих услуг оригинального обозначения, включающего аббревиатуру части фирменного наименования лица, подавшего возражение, широко использовавшегося последним задолго до даты приоритета спорного знака обслуживания, коллегия судей пришла к выводу о том, что в действиях правообладателя содержатся признаки недобросовестной паразитарной конкуренции на чужой репутации, отягощенные корпоративным конфликтом спорящих сторон. Соответствующие противоправные с точки зрения статьи 10.bis Парижской конвенции действия не имеют права на существование безотносительно к конкретному перечню товаров и услуг, для которых был зарегистрирован спорный знак обслуживания.

В силу изложенных выше обстоятельств усматриваются основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 821844 недействительным в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса в отношении всех услуг 37 и 39 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 18.10.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №821844 недействительным полностью.