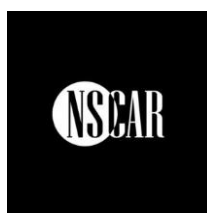
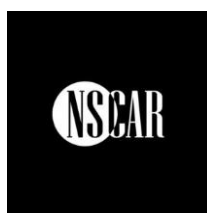


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.12.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Клевер», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 706047, при этом установила следующее.



Комбинированный товарный знак  по свидетельству № 706047 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 28.03.2019 по заявке №2018741012 с приоритетом от 21.09.2018 на имя Кондакова Антона Борисовича, г.Пермь (далее – правообладатель) в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.12.2019 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №706047. В данном возражении лицо, подавшее возражение, просило

признать предоставление правовой охраны указанному товарному знаку недействительным полностью на основании положений статьи 14.4 Федерального закона Российской Федерации от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», статьи 10 Кодекса, подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- действия правообладателя, связанные с приобретением исключительного права на товарный знак по свидетельству №706047, являются злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции, поскольку задолго до даты приоритета оспариваемой регистрации лицо, подавшее возражение, законно использовало обозначение «nscar» для индивидуализации производимых ими товаров и оказываемых услуг, которое в результате такого использования приобрело широкую известность среди потребителей соответствующих товаров.

- на дату подачи заявки №2018741012 (оспариваемый товарный знак) правообладатель не мог не знать об использовании данного обозначения лицом, подавшим возражение.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 706047 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, к возражению были приложены следующие документы (копии):

- распечатки с сайта fips.ru сведений об оспариваемом товарном знаке – (1);
- свидетельства о регистрации доменного имени nscar.ru – (2);
- выборка договоров комиссии на совершение сделок по продаже товара (б/н от 01.11.2016; б/н от 18.11.2016; б/н 01.02.2011; б/н 12.03.2015; б/н от 23.09.2019 – (3);
- выборка товарных накладных на реализацию товара под обозначением nscar – (4);
- справка о выполнении договоров ООО «Клевер» за период с 2018-2019 годы по автомобильной электронике NSCAR – (5);

- контракт «Поставка и установка систем видеонаблюдения на подвижном составе (автобус, троллейбус) за № ЭА-08/2018 от 20.03.2018 и приложение к нему – (6);

- государственный контракт на приобретение аппаратно-программного комплекса аудио и видеорегистрации за № 43-ГФ от 10.07.2018 и приложение к нему – (7);

- сертификаты соответствия и деклараций о соответствии – (8);

- распечатки с интернет ресурса web.archive.org в отношении наименования nscar – (9);

- протокола осмотра доказательств от 07.11.2019 – (10);

- выписка из ЕГРЮЛ сведений о лице, подавшем возражение – (11).

На заседании коллегии, состоявшемся 14.07.2020 в режиме видеоконференц-связи, представитель правообладателя, заслушав доводы лица, подавшего возражение, отметил, что материалы возражения не содержат доказательств, подтверждающих доводы возражения.

С учетом изложенного, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №706047.

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

С учетом даты (21.09.2018) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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

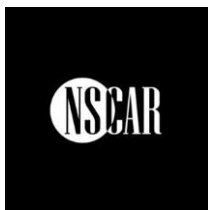
заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

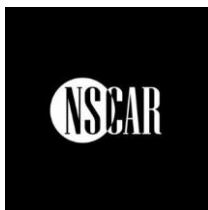
В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Кодекса в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

В соответствии со статьей 14.4 Федерального закона Российской Федерации от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

Решение антимонопольного органа о нарушении указанных положений в отношении приобретения и использования исключительного права на товарный знак направляется заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

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.



Оспариваемый товарный знак  по свидетельству № 706047 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде квадрата, в центре которого расположен словесный элемент «NSCAR», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.

Как следует из положений пункта 2 (б) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны данному товарному знаку признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

В данном случае лицо, подавшее возражение, не представило соответствующие решения уполномоченного органа (суда или антимонопольного органа). Представленные лицом, подавшим возражения, материалы [3-11] содержат лишь сведения о его деятельности.

Установление в действиях правообладателя факта злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Роспатента.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №706047 положениям пункта 2 (б) статьи 1512 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.12.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 706047.