

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рег. №4520, рассмотрела возражение, поступившее 15.10.2019, поданное ООО «ПромЭнергоРесурс», Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №410246, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «НАТЛЕН» по заявке №2009704694 с приоритетом от 11.03.2009 зарегистрирован 02.06.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №410246 в отношении товаров и услуг 17, 19, 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является АО ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ОБОРОНЭНЕРГО», Москва (далее - правообладатель).

Поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №410246 мотивировано тем, что данная регистрация противоречит требованиям подпункта б пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения основаны на Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.10.2019 по делу №А40-38263/2019, которым установлено, что действия АО ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ОБОРОНЭНЕРГО» по приобретению права на товарный знак по

свидетельству №410246 квалифицируются как злоупотребление правом. В этой связи лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Кроме того, вышеуказанным решением суда было установлено, что материал с названием «НАТЛЕН» производился и использовался в Российской Федерации другими лицами задолго до регистрации товарного знака по свидетельству №410246, а самим правообладателем оспариваемой регистрации гидроизоляционный материал «НАТЛЕН» не производился и не использовался.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №410246 недействительным полностью.

Лицом, подавшим возражение, было представлено в материалы дела вышеупомянутое решение суда (1) и письменные комментарии к возражению (2).

Правообладатель оспариваемого товарного знака представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- лицо, подавшее возражение, незаконно использовало обозначение «НАТЛЕН» при маркировке продукции «гидроизоляционная смесь», выпуская контрафактную продукцию;

- правообладателем товарного знака в соответствии с Агентством стратегических инициатив при Президенте Российской Федерации проводятся работы по улучшению разработок, финансированию и внедрению НОУ-ХАУ на стратегические предприятия Российской Федерации;

- правообладателем товарного знака намеренно не представлены документы об использовании товарного знака, поскольку информация, содержащаяся в них, повлекла бы неблагоприятные последствия для исследований ввиду использования ее в корыстных целях;

- таким образом, действия правообладателя по приобретению прав на товарный знак по свидетельству №410246 являются законными, основаны на

подписанных договорах с разработчиками, длительном финансировании, выводе продукции на глобальный рынок и включению его при реализации национальных проектов на территории Российской Федерации.

На основании изложенного, правообладатель товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №410246.

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, подаётся заинтересованным лицом.

Учитывая тот факт, что между правообладателем и лицом, подавшим возражение, ведутся судебные споры, касающиеся товарного знака по свидетельству №410246, коллегия считает лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №410246 представляет собой словесное обозначение «НАТЛЕН», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 17, 19, 37 классов МКТУ.

Анализ материалов возражения показал, что Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.10.2019 по делу №А40-38263/2019 (1) установлено злоупотребление правом при государственной регистрации товарного знака по свидетельству №410246 в силу положений статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, что является основанием для отказа в защите принадлежащего правообладателю исключительного права на товарный знак (пункт 3.2 Справки СИП, утвержденной Президиумом СИП от 21.03.2014 №СП-21/2).

Таким образом, довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №410246, требованиям пункту 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, является убедительным. Следовательно, коллегией усматриваются достаточные правовые основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №410246.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.10.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №410246 недействительным полностью.