

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 20.05.2022 возражение, поданное ООО «Дорпрофзащита», г. Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №644316, при этом установила следующее.



Комбинированный товарный знак «  », по свидетельству №644316 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.02.2018 по заявке №2017705183 с приоритетом от 14.02.2017 в отношении услуг 36 класса МКТУ на имя ООО "Желдорстрахование", г. Москва (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.05.2022 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку

по свидетельству №644316. В данном возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны указанному товарному знаку недействительным полностью на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения, а также дополнений к возражению, сводятся к тому, что действия правообладателя, связанные с приобретением и использованием исключительного права на оспариваемый товарный знак по свидетельству №297141, были признаны, согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 11.05.2022 по делу № СИП-1120/2021, оставленному в силе Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 04.10.2022 по тому же делу, актом недобросовестной конкуренции.

В обоснование своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены вышеуказанные судебные акты [1].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №644316, уведомленный в установленном порядке о поступившем 20.05.2022 возражении, отзыв по его мотивам не представил и на заседаниях коллегии, состоявшихся 22.07.2022, 22.08.2022, 09.11.2022, отсутствовал. В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания. В этой связи заседание коллегии по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №644316 состоялось в отсутствие правообладателя.

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

С учетом даты приоритета (14.02.2017) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №644316 включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (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 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 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

ООО «Дорпрофзащита» указывает, что до даты приоритета оспариваемого знака осуществляло услуги в сфере страхования от профнепригодности работников локомотивных бригад на железной дороге.

Правообладатель товарного знака предъявил к лицу, подавшему возражение, претензию с требованиями прекратить нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству №644316.

В связи с изложенным, лицо, подавшее возражение, признается коллегией заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском о признании действий правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству №644316 актом недобросовестной конкуренции.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.05.2022 по делу № СИП-1120/2021, оставленным без изменения Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 04.10.2022 по тому же делу, требования ООО «Дорпрофзащита» удовлетворены, действия правообладателя ООО «Желдорстрахование» по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству № 644316 признаны актом недобросовестной конкуренции.

Таким образом, у коллегии имеются все основания для удовлетворения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №644316 в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.05.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №644316 недействительным полностью.