

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(далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 07.07.2023 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №707344, поданное Индивидуальным предпринимателем Кустовым Дмитрием Андреевичем, Московская область, город Химки (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

REMOVE BEFORE FLIGHT

Регистрация товарного знака «» с приоритетом от 10.02.2017 по заявке №2017704709 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.04.2019 за №707344. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью "Перед полётом", 117105, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1, офис 3К (далее – правообладатель), в отношении товаров 06, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №707344, в котором лицо, его подавшее, просило признать предоставление правовой охраны указанному товарному знаку недействительным полностью на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака по свидетельству №707344, были признаны согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 20.04.2023, вынесенным по делу №СИП-1085/2022 актом недобросовестной конкуренции в порядке статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 №135 ФЗ «О защите конкуренции».

К возражению были приложены копия указанного судебного акта [1].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, предоставлял ходатайство о приостановлении рассмотрения возражения в виду рассмотрения Верховным Судом РФ кассационной жалобы ООО «Перед пролётом» на постановление Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-1085/2022.

Лицо, подавшее возражение, напротив, направило возражение против приостановления рассмотрения возражения.

На заседании коллегии, состоявшемся 24.08.2023, было отказано в удовлетворении ходатайства о приостановлении рассмотрения возражения, так как 22.08.2023 было вынесено Определение Верховного суда Российской Федерации об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон спора, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.02.2017) приоритета товарного знака по свидетельству №707344 правовая база для оценки его охраноспособности включает

вышеуказанный Кодекс и Федеральный закон Российской Федерации от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон)

В соответствии со статьей 14.4 Закона 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 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.

Требование лица, подавшего возражение, признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса мотивировано тем, что действия правообладателя, связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный

знак по свидетельству Российской Федерации № 707344, были признаны, согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 20.04.2023, вынесенным по делу №СИП-1085/2022 актом недобросовестной конкуренции в порядке статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 №135 ФЗ «О защите конкуренции».

Данное решение было оставлено в силе Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.07.2023 по тому же делу.

Из решения Суда по интеллектуальным правам от 20.04.2023 по делу №СИП-1085/2022 усматривается, что истцом доказано наличие совокупности обстоятельств, необходимых и достаточных для признания действий общества «ПРОТОН МЕД» по приобретению и использованию исключительного права на спорный товарный знак актом недобросовестной конкуренции.

Данные выводы поддержаны Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.07.2023 по делу №СИП-4/2020.

Согласно абзацу 4 пункта 169 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума ВС РФ №10) Роспатент, получив соответствующее возражение с приложенным к нему решением суда или антимонопольного органа, признает недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку (подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса).

В соответствии с пунктом 139 Постановления Пленума ВС РФ № 10 решение Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование прекращения правовой охраны товарного знака и прекращение соответствующего исключительного права с даты подачи в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака.

Принимая во внимание вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что судебные акты свидетельствуют о факте признания судами действий правообладателя, связанных с регистрацией оспариваемого товарного знака, злоупотреблением правом.

Данное фактическое обстоятельство может рассматриваться в качестве основания для признания предоставления правовой охраны этому товарному знаку недействительным в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Таким образом, не имеется оснований для отказа в признании предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным 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 07.07.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №707344 недействительным полностью.