

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), поданное Индивидуальным предпринимателем Легким К.Б., Республика Крым, г. Алупка (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №881013, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «GENTWAY ONLINE» по заявке №2022704213 с приоритетом от 26.01.2022 зарегистрирован 11.07.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №881013 в отношении услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является Дякова В.А., Украина (далее - правообладатель).

Поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №881013 мотивировано тем, что данная регистрация противоречит требованиям подпункта б пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что решением Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2023 по делу №СИП-1048/2022 действия

Индивидуального предпринимателя Дяковой Виктории Александровны (Украина, ОГРНИП 22340000000005845) по регистрации знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации №881013 признаны актом недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №881013 недействительным полностью.

К возражению приложено Определение Суда по интеллектуальным правам от 09.06.2023 по делу №СИП-1048/2022 об оставлении кассационной жалобы без движения (1).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, предоставил отзыв и дополнения к нему, в которых было указано следующее:

- начиная с 2019 года, то есть задолго до момента государственной регистрации Дяковой В.А. и возникновения у нее права на товарный знак, правообладатель начала использовать для индивидуализации своей деятельности на территории Украины обозначение «GETWAY»;

- Дякова В.А. разработала логотип «GETWAY» и дизайн продукты «GETWAY» в Украине в 2019 году;

- указанный довод подтверждается договором от 10.09.2019 г. № 988 на разработку логотипа «GETWAY»;

- 01.08.2019 г. между Дяковой В.А. и Обществом с ограниченной ответственностью «ВИДЕОСТУДИЯ ЭЛ ПИ МУВИ» (г. Днепр, Украина) заключен договор о продвижении эксперта Дяковой В.А. по программе «GETWAY»;

- для организации своей деятельности Дякова В.А. 10.09.2019 г. заключила договор № 1.2019-А/2 об аренде нежилого помещения по адресу: Украина, г. Днепр, ул. Строителей 23, 1 этаж, целью которого является проведение семинаров, мастер-классов, тренингов, конференций по программе «GETWAY» без предоставления юридического адреса;

- в процессе осуществления своей деятельности по реализации программы «GETWAY», Дякова В.А. оказывала услуги по различным лицам;

- лицо, подавшее возражение, воспользовалось уже готовым логотипом, его дизайном, цветовой гаммой и шрифтом, фирменной графикой при сотрудничестве с Дяковой В.А.;

- Индивидуальный предприниматель Легкий К.Б. в дальнейшей хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации без согласия Дяковой В.А. использовал указанный логотип, выдавая его за собственный;

- право на такое средство индивидуализации, как товарный знак «Getway Online», возникло у Дяковой В.А. задолго до появления у лица, подавшего возражение, права требования на отмену правовой охраны товарному знаку;

- использование Дяковой В.А. товарного знака осуществлялось в течение всего периода с 2019 года по настоящее время непрерывно;

- имеются все предусмотренные законодательством основания для квалификации действий лица, подавшего возражение, в качестве злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции, что является самостоятельным основанием для отказа в заявленных требованиях;

- действия лица, подавшего возражение, не направлены на защиту своих прав, а имеют целью причинить вред правообладателю и захватить созданную ею сеть под товарным знаком «GETWAY ONLINE»;

- из совокупности представленных к отзыву документов следует, что хозяйственная деятельность Дяковой В.А. с использованием обозначения «Getway», предшествовала дате приоритета оспариваемого товарного знака, она выступала в гражданском обороте под своим фирменным наименованием при оказании услуг физическим лицам;

- решением Арбитражного суда Краснодарского края от 31.08.2023 по делу №А32-9515/2023 установлено, что Индивидуальный предприниматель Дякова В.А. является автором и обладателем исключительного права на

аудиовизуальные произведения "Куратор клиентов online-школ", состоящие из обучающих материалов и представляющих собой совокупность текстовых, аудиовизуальных произведений, практических заданий.

На основании изложенного, правообладатель оспариваемого товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №881013.

Правообладателем товарного знака представлены следующие материалы:

- нотариально заверенная копия извлечения из Единого реестра юридических лиц и физических лиц предпринимателей и общественных формирований по Дяковой В.А. (1);

- копия договора от 01.08.2019 г. о продвижении эксперта Дяковой В.А. по программе «GETWAY» (2);

- копия договора от 10.09.2019 г. №988 на разработку логотипа «GETWAY» (3);

- копия договора от 10.09.2019 г. № 1.2019-А/2 об аренде нежилого помещения (4);

- копия договора с Захарченко О.Г. (договор от 15.10.2019 г. № 389/10), с Якушиной О.С. (договор от 25.10.2019 г. № 415/10), Шаммедовой Е.В. (договор от 05.11.2019 г. № 421/11), Логвиненко Е.И. (договор от 08.11.2019 г. № 425/11), Поляковой Л.Б. (договор от 23.01.2020 г. № 435/01), Шевцовым Ю.В. (договор от 26.05.2020 г. № 488/26), Книжник А.И. (договор от 05.06.2020 г. № 490/27), Книжник В.Г. (договор от 05.06.2020 г. № 489/27), Невчас Ю.В. (договор от 07.06.2020 г. № 492/78), Гричинко И.А. (договор от 14.06.2020 г. № 496/81); Невчас К. В. (договор от 12.06.2020 г. № 495/78) (5);

- копия решения Арбитражного суда Краснодарского края от 31 августа 2023 года по делу № А32- 9515/2023 (6).

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

В соответствии со статьей 14 Федерального закона 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 продукции, работ или услуг. Решение федерального антимонопольного органа о нарушении данного положения 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.

Согласно подпункту 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 связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя 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.

Необходимо отметить, что при рассмотрении возражения коллегия учитывала, что на основании пункта 3 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, подаётся заинтересованным лицом.

Между правообладателем рассматриваемой регистрации и лицом, подавшим возражение, ведутся судебные споры, касающиеся признания действий правообладателя оспариваемой регистрации актом недобросовестной конкуренции. Указанные обстоятельства позволяют

признать лицо, подавшее возражение, в заинтересованности подачи настоящего возражения.

Основанием для подачи настоящего возражения явилось решение Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2023 по делу № СИП-1048/2022, согласно которому действия правообладателя товарного знака (индивидуального предпринимателя Дяковой Виктории Александровны) по регистрации знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации №81013 актом недобросовестной конкуренции.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 11.08.2023 по делу №СИП-1048/2022 решение Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2023 по делу №СИП-1048/2022 оставлено без изменений, кассационная жалоба - без удовлетворения.

Определением №300-ЭС23-22943 Верховный суд Российской Федерации от 31.10.2023 по делу №СИП-1048/2022 решил отказать индивидуальному предпринимателю Дяковой Виктории Александровне в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Что касается представленных доводов и документов правообладателя оспариваемого товарного знака (2-5), то они не опровергают указанных выше выводов судов.

Документ (6) не может быть учтен, поскольку лицо, к которому ИП Дяковой В.А. был предъявлен иск (ИП Кежаев Д.В.), не является участником настоящего спора.

Таким образом, у коллегии имеются все основания для удовлетворения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №881013 в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Оценка действий лица, подавшего возражение, в части недобросовестной конкуренции не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.07.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №881013 недействительным полностью.