

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 возражение, поступившее 30.08.2023, поданное ИП Амановым Алиджаном Рамизовичем, Ненецкий АО, р-н Заполярный, с. Нижняя Пеша (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 878351, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак « **OSTRO** » по заявке № 2022700667 с приоритетом от 12.01.2022 зарегистрирован 04.07.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 878351 в отношении товаров 08, 09, 22, 28, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Правообладателем товарного знака является: Николаев Алексей Владимирович, 150006, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Лескова, д. 28, кв. 74 (далее - правообладатель).

Поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 878351 мотивировано тем, что действия правообладателя, связанные с приобретением и использованием данного товарного знака были признаны нарушающими статью 14.4 Закона «О защите конкуренции».

Доводы возражения, поступившего 30.08.2023, сведены к следующему:

- лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 878351 использовало обозначение «Ostroshop» для индивидуализации своего предприятия по продаже и активному продвижению ножевых изделий, приспособлений и средств для их заточки, маркированных, в том числе, обозначением «OSTRO»;
- лицо, подавшее возражение, является заявителем по заявке № 2022778114 на регистрацию словесного товарного знака «OSTRO». При экспертизе по заявке № 2022778114 заявленному обозначению был противопоставлен оспариваемый товарный знак;
- решением Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2023 г. по делу № СИП-484/2023 был удовлетворен иск лица, подавшего возражение, действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака в отношении товаров 08 и услуг 35 классов МКТУ признаны актом недобросовестной конкуренции. Суд установил наличие конкурентных отношений между сторонами спора, а также использование истцом до даты приоритета оспариваемого товарного знака обозначений «ostroshop.ru» «OSTROSHOP» «Ostroshop», «Ostro Shop», «OSTRO» для идентификации своей деятельности (товаров и услуг), идентичных, либо однородных оспариваемым товарам 08 и услугам 35 классов МКТУ, а также об осведомленности ответчика о таком использовании истцом спорного обозначения в своей деятельности;
- судебная коллегия пришла к выводу о том, что действия правообладателя (ответчика по делу), связанные с приобретением и использованием исключительного права на оспариваемый товарный знак по свидетельству № 878351 являются актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом, противоречащим статье 10.bis Парижской конвенции и статье 10 Кодекса;
- подача настоящего возражения направлена на защиту и восстановление нарушенных прав лица, подавшего возражение, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса обуславливает его заинтересованность;
- в возражении также приведены выдержки из статьи 14.4 Закона «О защите конкуренции», из статьи 10 Кодекса, из статей 1512, 1513 Кодекса (в части

оспаривания правовой охраны), пункта 169 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» и т.п.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 878351 недействительным частично, а именно, в отношении всех товаров 08, всех услуг 35 классов МКТУ.

К материалам дела были приложены следующие документы:

- распечатка из Госреестра в отношении оспариваемого товарного знака по свидетельству № 878351 – [1];
- уведомление о результатах проверки соответствия обозначения «OSTRO» по заявке № 2022778114 требованиям законодательства от 21.03.2023 г. – [2];
- решение Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2023 г. по делу № СИП-484/2023 – [3];
- Определение Суда по интеллектуальным правам от 25.08.2023 г. по делу № СИП-484/2023 об исправлении опечаток – [4];
- Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17.11.2023 г. по делу № СИП-484/2023 – [5].

Правообладателем было представлено ходатайство о переносе, мотивированное рассмотрением в Суде по интеллектуальным правам кассационной жалобы по делу № СИП-484/2023, а также необходимостью предоставления дополнительного времени для подготовки мотивированного отзыва. В обоснование своей позиции правообладателем к ходатайству было приложено Определение Суда по интеллектуальным правам от 07.09.2023 г. о принятии кассационной жалобы по делу № СИП-484/2023 к производству и о назначении судебного разбирательства.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству № 878351 отзыв по мотивам возражения не представил.

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.

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

В соответствии со статьёй 14.4 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.

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, подается заинтересованным лицом.

Согласно пункту 170 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. N 10 г. Москва "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" законом не установлено специального порядка признания действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом. Возможность заявления отдельного требования о признании таких действий злоупотреблением правом законом не предусмотрена.

Вместе с тем, следует учитывать, что такое злоупотребление правом может быть установлено судом при рассмотрении иного дела, например, по иску правообладателя о применении мер защиты принадлежащего ему права. Решение суда, которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении исключительного права, является основанием для оспаривания и признания недействительным полностью или частично предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак «**OSTRO**» по свидетельству № 878351 с приоритетом от 12.01.2022 г. является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 878351 действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 08, 09, 22, 28, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Наличие судебных актов свидетельствует о заинтересованности лица, подавшего возражение, в подаче настоящего возражения. Так, по результатам рассмотрения кассационной жалобы правообладателя в соответствии с Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 17.11.2023 г. по делу

№ СИП-484/2023 [5] решение суда первой инстанции от 18.08.2023 г. [3] оставлено без изменений. В судебных актах отмечено, что стороны настоящего спора являются конкурентами и лицо, подавшее возражение, использует обозначения «ostroshop.ru» «OSTROSHOP» «Ostroshop» и т.п. для идентификации своей деятельности (товаров и услуг), идентичных, либо однородных оспариваемым товарам 08 и услугам 35 классов МКТУ. Также лицом, подавшим возражение, в ведомство была подана заявка № 2022778114 на регистрацию словесного обозначения «OSTRO» в качестве товарного знака в отношении товаров 08, услуг 35 классов МКТУ.

Основанием для подачи настоящего возражения явилось решение Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2023 г. по делу № СИП-484/2023 [3,4], согласно которому требования лица, подавшего возражение, были удовлетворены и действия правообладателя (Николаев А.В., г. Ярославль), связанные с приобретением и использованием исключительного права на оспариваемый товарный знак по свидетельству № 878351, признаны актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом в отношении товаров 08 и услуг 35 классов МКТУ. В соответствии с Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 17.11.2023 г. по делу № СИП-484/2023 [5] решение Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2023 г. по делу № СИП-484/2023 оставлено без изменений, кассационная жалоба правообладателя - без удовлетворения.

Дальнейшего обжалования в кассационном порядке в судебную коллегия Верховного Суда РФ не осуществлялось.

Принимая во внимание вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что имеющееся в деле решение судебного органа свидетельствует о факте признания действий правообладателя, связанных с незаконным приобретением и использованием оспариваемого товарного знака актом недобросовестной конкуренции.

Вышеупомянутые фактические обстоятельства могут рассматриваться в качестве основания для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 878351 недействительным в части товаров 08 и услуг 35 классов МКТУ в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 30.08.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 878351 недействительным частично, а именно, в отношении всех товаров 08 и услуг 35 классов МКТУ.**