

**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 с изменениями), 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 28.11.2017 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 543754, поданное Гуреевой Дарьей Игоревной, г. Севастополь (далее – ИП Гуреева Д.И., лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству № 543754 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 26.05.2015 по заявке № 2013711217 с приоритетом от 04.04.2013 на имя Александрова Алексея Александровича, г. Севастополь, в отношении услуг 35 и 38 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Впоследствии в адрес места жительства правообладателя, указанный в свидетельстве, были внесены изменения от 22.09.2017, в соответствии с которыми в настоящее время товарный знак принадлежит Александрову Алексею Александровичу, Краснодарский край (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 543754 представляет собой словесное обозначение «**SUGARTALK**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.11.2017, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 543754 предоставлена в нарушение требований, установленных статьей 1478 Гражданского кодекса Российской Федерации без учета изменений, внесенных 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).

Возражение содержит следующие доводы:

- на момент регистрации (26.05.2015) оспариваемого товарного знака Александров Алексей Александрович не обладал статусом индивидуального предпринимателя;

- заявка № 2013711217 на государственную регистрацию вышеупомянутого обозначения была подана 04.04.2013 гражданином Украины Александровым Алексеем Александровичем, который на тот момент не имел статуса индивидуального предпринимателя Украины, аналогичного статусу индивидуального предпринимателя Российской Федерации;

- поскольку правовой статус иностранного заявителя на этапе формальной экспертизы заявки не проверяется, данная заявка была успешно переведена на следующую стадию рассмотрения;

- вследствие известных геополитических изменений в Украине, начавшихся в конце 2013 г. и завершившихся вхождением полуострова Крым и г. Севастополя в состав Российской Федерации, Александров Алексей Александрович стал гражданином Российской Федерации, и ему был выдан российский паспорт;

- несмотря на требования российского законодательства, Александров Алексей Александрович на момент вынесения решения и выдачи свидетельства так и не приобрел статус индивидуального предпринимателя, неправомерно стал обладателем товарного знака «SUGARTALK»;

- согласно сведениям из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) Александров Алексей Александрович был

зарегистрирован в таком качестве только 29.06.2017, то есть на день регистрации товарного знака (26.05.2015) он не осуществлял предпринимательскую деятельность;

- в открытом реестре ЕГРИП также не содержится никаких иных данных о регистрации и прекращении предпринимательской деятельности до 29.06.2017, что свидетельствует о получении такого статуса 29.06.2017 на территории Российской Федерации впервые;

- последующее приобретение статуса индивидуального предпринимателя не может рассматриваться как обстоятельство, свидетельствующее о наличии оснований для признания действительным предоставления правовой охраны товарному знаку с даты приоритета;

- предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку препятствует ведению лицом, подавшим возражение, хозяйственной деятельности, связанной с разработкой, изготовлением и введением в гражданский оборот в России систем управления (CRM), в которых используется данное обозначение;

- начиная с 2011 года, ИП Гуреева Д.И. и Александров А.А. сотрудничали в области систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) без образования юридического лица с указанием в рекламных целях общего наименования – «компания SUGARTALK»;

- в процессе сотрудничества над общим проектом было принято решение о совместном использовании спорного обозначения вплоть до мая 2017 года, когда Александров А.А. объявил о разрыве партнерских отношений и потребовал прекращения использования своего товарного знака в предпринимательской деятельности ИП Гуреевой Д.И.;

- несмотря на то, что регистрация товарного знака была оформлена на Александрова А.А., тем не менее, при согласии партнеров, ИП Гуреева Д.И. и другие лица, задействованные в проекте, использовали спорное обозначение для продвижения своих услуг, о чем свидетельствует, подписанный лицензионный договор и распечатки с сайта <http://sugartalk.net/>;

- сайт (<http://sugartalk.net/>), который ранее использовался ИП Гуреевой Д.И., был передан в единоличное пользование Александрову А.А., хотя доменное имя так и осталось оформлено на третье лицо, при этом сам Александров А.А. никак не использовал товарный знак с момента государственной регистрации, если не считать лицензионного договора, заключенного между ним и ИП Гуреевой Д.И. 01.06.2015;

- лицензионный договор свидетельствует о партнерских отношениях сторон и фактическом использовании ИП Гуреевой Д.И. спорного обозначения в предпринимательской деятельности;

- правообладатель 14.11.2017 обратился в Арбитражный суд города Севастополя с требованием о защите права на товарный знак и взыскании значительной компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству № 543754;

- ИП Гуреевой Д.И. подана заявка № 2017749993 на регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения «SugarTalk».

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 543754 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) распечатка сведений о товарном знаке (знаке обслуживания) по свидетельству № 543754;
- (2) распечатка сведений из ЕГРИП, касающихся Александрова А.А.;
- (3) распечатка сведений из ЕГРИП, касающихся Гуреевой Д.И.;
- (4) копия искового заявления о защите права на товарный знак;
- (5) копия Определения Арбитражного суда г. Севастополя;
- (6) копия лицензионного договора № 1 от 01.06.2015;
- (7) копии договоров между ИП Гуреевой Д.И. и контрагентами, акты, отзывы, 2015-2016 гг.;
- (8) распечатки с сайта <http://sugartalk.net/>, распечатки скриншотов программы «SugarTalk CRM», распечатки скриншотов видео с сайта Youtube;

- (9) буклеты;
- (10) копия уведомления о поступлении заявки № 2017749993 (SugarTalk).

В адрес правообладателя и в адрес его представителя, указанные в Госреестре, 22.12.2017 в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии по рассмотрению возражения, назначенной на 16.02.2018.

Корреспонденция, направленная в адрес правообладателя, была возвращена почтовой службой по истечении срока хранения.

На указанную в уведомлении дату заседания коллегии правообладатель не явился, и отзыв по мотивам поступившего возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (04.04.2013) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии со статьей 1478 Кодекса обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Согласно пункту 1 Правил правом на подачу заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания и регистрацию товарного знака и знака обслуживания обладает юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо.

Оспариваемый товарный знак «**SUGARTALK**» является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 и 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 1512 Кодекса с изменениями предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного

права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований статьи 1478 настоящего Кодекса.

Согласно представленным лицом, подавшим возражение, документам (3), (6) - (9) ИП Гуреева Д.И. осуществляет деятельность под обозначением «SugarTalk» при оказании услуг, связанных с разработкой, установкой и наладкой программного, предназначенного для организации и управления бизнесом, что соотносится с товарами и услугами 09, 35, 38 и 42 классов МКТУ, перечисленными в заявке № 2017749993, поданной лицом, подавшим возражение на регистрацию



комбинированного обозначения «**SugarTalk**» в качестве товарного знака на имя лица, подавшего возражения. Кроме того, правообладатель находится с лицом, подавшим возражение, в спорных правоотношениях, касающихся использования обозначения «SUGARTALK». Учитывая вышеизложенное, коллегия считает ИП Гурееву Д.И. заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны знака обслуживания по свидетельству № 543754.

По существу доводов возражения коллегией установлено следующее.

В абзаце 9 пункта 2 статьи 1512 Кодекса с изменениями указано, что положения подпунктов 1 – 3 настоящего пункта применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (статья 1513 Кодекса с изменениями).

Из представленной лицом, подавшим возражение, выписки из ЕГРИП (2) следует, что Александров А.А. приобрел статус индивидуального предпринимателя 29.06.2017, а возражение было подано ИП Гуреевой Д.И. 28.11.2017, таким образом, на момент подачи возражения правообладатель оспариваемого товарного знака уже являлся индивидуальным предпринимателем.

Необходимо указать, что хотя на дату регистрации оспариваемого товарного знака Александров А.А. не обладал статусом индивидуального предпринимателя, а регистрация оспариваемого товарного знака была осуществлена на имя физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность, но приобретшего

впоследствии статус индивидуального предпринимателя, данное обстоятельство не привело к недобросовестному поведению.

При этом согласно открытым информационным источникам (Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, размещенный на сайте Министерства юстиции Украины, <https://usr.minjust.gov.ua/ua/freeseach>) коллегией установлено и устно подтверждено на заседании коллегии лицом, подавшим возражение, что Александров А.А., будучи гражданином Украины, являлся индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным на территории Украины с 07.09.2006 по 18.01.2013, что не позволяет сделать вывод о том, что указанное лицо никогда не осуществляло предпринимательскую деятельность.

Таким образом, коллегия не усматривает оснований для признания оспариваемой регистрации несоответствующей требованиям статьи 1478 Кодекса, а следовательно, оснований для удовлетворения возражения.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от лица, подавшего возражение, 21.02.2018 поступило особое мнение, в котором оно повторяет доводы возражения и отмечает, что коллегия неверно истолковывает положения абзаца 9 пункта 2 статьи 1512 Кодекса с изменениями, поскольку правообладатель обратился с исковым заявлением о незаконном использовании ИП Гуреевой Д.И. товарного знака «SUGARTALK» за весь период его обладания знаком, а не с даты приобретения им статуса индивидуального предпринимателя.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, указывает, что правообладатель решил воспользоваться чужой деловой репутацией в целях ограничения конкуренции и с целью неосновательного обогащения, поскольку не имеет фактического интереса в продвижении услуг под спорным обозначением.

В отношении изложенных выше доводов следует отметить, что в материалах возражения отсутствуют данные о том, что государственная регистрация оспариваемого товарного знака была осуществлена недобросовестно по отношению

к лицу, подавшему возражению, в частности, установленные антимонопольным органом или судом.

ИП Гуреева Д.И. заключила с правообладателем лицензионный договор, что свидетельствует о том, что ей было известно о существовании регистрации оспариваемого товарного знака.

При этом применение положений абзаца 9 пункта 2 статьи 1512 Кодекса с изменениями при рассмотрении споров по таким основаниям соответствует практике рассмотрения соответствующих дел (в частности, Судом по интеллектуальным правам признано недействительным принятое Роспатентом решение по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 267434, см. дело СИП-482/2016).

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.11.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 543754.**