

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 30.11.2022 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №824312, поданное Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмаилова", город Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Проблемы музыкальной науки / Music Scholarship

Регистрация товарного знака «» с приоритетом от 01.06.2021 по заявке №2021733585 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 12.08.2021 за номером №824312. Товарный знак зарегистрирован на имя Автономной Некоммерческой организации Дополнительного Профессионального Образования Научно-Методический Центр "Инновационное Искусствознание", 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 17, корпус 1, оф. 306 (далее – правообладатель), в отношении товаров 09, 16 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 №824312, 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 24.09.2021глицо, подавшее возражение, обратилось в УФАС Республики Башкортостан с заявлением о нарушении антимонопольного законодательства (недобросовестной конкуренции) АНО ДПО НМЦ «Инновационное искусствознание». Приказом Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан от 22 декабря 2021 г. №310 было возбуждено дело и создана комиссия по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения АНО ДПО НМЦ «Инновационное искусствознание» (ИНН 0274940912) статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции). Определением от 02.09.2022 признаки допущенного ответчиком нарушения антимонопольного законодательства были переквалифицированы Комиссией со статьи 14.6 Закона о защите конкуренции на часть 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции.

Решением Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан по рассмотрению дела № 002/01/14.6-2658/2021 о нарушении антимонопольного законодательства от 28 октября 2022 года АНО ДПО НМЦ «Инновационное искусствознание» (ИНН 0274940912) была признана нарушившей требования части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции. Как установлено Комиссией УФАС Республики Башкортостан, «действие со стороны АНО ДПО НМЦ «Инновационное искусствознание», выразившееся в приобретении и использовании исключительных права на товарный знак № 824312 «Проблемы музыкальной науки/Music Scholaship» и использовании указанного товарного знака, сходного до степени смешения с полным наименованием СМИ журнала «Проблемы музыкальной науки/Music Scholaship» (свидетельство о регистрации СМИ ПИ

№ФС77-81373), является нарушением требования части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции.

На основании изложенного податель возражения просит удовлетворить заявленные требования и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №824312 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие документы:

1. Решение УФАС Республики Башкортостан от 28.10.2022 по делу №002/01/14.6-2658/2021;

2. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 07.07.2021г.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил ходатайство о приостановлении рассмотрения спора в связи с обжалованием в судебном порядке решения УФАС (дело Суда по интеллектуальным правам №СИП-37/2023).

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам от 02.03.2023 были приняты решение о приостановлении рассмотрения возражения, поступившего 30.11.2022, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №824312 до вынесения решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-37/2023.

Затем, 06.12.2023 от лица, подавшего возражение, поступило заявление о возобновлении делопроизводства, в котором сообщается о том, что Судом по интеллектуальным правам вынесено решение от 05.12.2023 по делу №СИП-37/2023, которым отказано в признании решения антимонопольного органа недействительным.

Рассмотрение возражения возобновлено, о чем сторонам спора направлены уведомления. Вместе с тем, от правообладателя оспариваемого товарного знака отзыв на возражение так и не поступил.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.06.2021) приоритета товарного знака по свидетельству №824312 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.

Согласно статье 14.6 Федерального закона «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим

субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе:

1) незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку, фирменному наименованию, коммерческому обозначению, наименованию места происхождения товара хозяйствующего субъекта-конкурента либо сходного с ними до степени смешения, путем его размещения на товарах, этикетках, упаковках или использования иным образом в отношении товаров, которые продаются либо иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также путем его использования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая размещение в доменном имени и при других способах адресации;

2) копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар.

Требование лица, подавшего возражение, признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным на основании подпункта б пункта 2 статьи 1512 Кодекса мотивировано тем, что Решением Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан по рассмотрению дела № 002/01/14.6-2658/2021 о нарушении антимонопольного законодательства от 28 октября 2022 года АНО ДПО НМЦ «Инновационное искусствознание» (ИНН 0274940912) была признана нарушившей требования части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции.

Данное решение было оставлено в силе решением Суда по интеллектуальным правам от 12.12.2023 по делу №СИП-37/2023.

Указанное решение Суда по интеллектуальным правам стало предметом кассационного обжалования, однако не рассмотрено в настоящее время, решение суда кассационной инстанции по нему не принято, в силу чего решение Суда первой инстанции является действующим и не утратило своей юридической силы.

Следует отметить, что коллегия не устанавливает обстоятельства, связанные с наличием состава правонарушения, предусмотренного статьёй 14.4 Закона о защите конкуренции. К полномочиям коллегии отнесено прекращение правовой охраны товарного знака в случае, если регистрация прав на данный товарный знак признана в установленном законом порядке актом недобросовестной конкуренции.

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 имеющиеся в деле судебные акты свидетельствуют о факте признания действий правообладателя, выразившихся в приобретении и использовании исключительного права на товарный знак по свидетельству №824312 в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ актом недобросовестной конкуренции, противоречащим части 1 статьи 14.4 Федерального закона «О защите конкуренции».

Данное фактическое обстоятельство может рассматриваться в качестве основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по

свидетельству №824312 недействительным в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ 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 30.11.2022, признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №824312 недействительным полностью.