


ЗАКЛЮЧЕНИЕ **по результатам рассмотрения возражения**

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.07.2022, поданное ООО «Чебоксарский ликеро-водочный завод», Чувашская респ., г. Чебоксары (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 698186, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2018709485 с приоритетом от 13.03.2018 зарегистрирован 14.02.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 698186 в отношении товаров 33 класса МКТУ «*напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки спиртовые; настойки горькие*» в цветовом сочетании: «желтый, светло-желтый, черный, красный, телесный, белый».

Неохраняемые элементы оспариваемого товарного знака:
все цифры, символы, буквы и слова, кроме слова "ИЛЕМ".

Правообладателем товарного знака является: Общество с ограниченной ответственностью "Спиртовой завод "Ядринский", 428903, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Лапсарский пр-д, 2, пом. 1, оф. 8 (далее - правообладатель).

Поступившее 25.07.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 698186 мотивировано следующим:

- решением Суда по интеллектуальным правам от 28.01.2022 по делу № СИП-816/2021, оставленным без изменения постановлением Суда по интеллектуальным правам от 26.05.2022 по тому же делу, требования ООО «Чебоксарский ликеро-водочный завод» удовлетворены, действия правообладателя ООО «Спиртовой завод «Ядринский» по приобретению исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 698186 признаны актом недобросовестной конкуренции. При этом Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что действия завода «Ядринский» использовавшего при регистрации спорного товарного знака переработанное изображение - дизайн этикетки бальзама «ПАРНЕ» (вводимого ранее в оборот иными лицами и ООО «Чебоксарский ликеро-водочный завод») привели к негативным последствиям для истца, выразившимся в снятии ранее изготавливаемой продукции с производства, уменьшением объема продаж, уничтожением ранее заказанных и оплаченных этикеток. При названных обстоятельствах, Суд по интеллектуальным правам признает истца заинтересованным в обращении с настоящим иском. Как установлено в судебном акте, правообладатель знал о выпуске ООО «Чебоксарский ликеро-водочный завод» до даты подачи заявки на спорный товарный знак бальзама «ПАРНЕ», что им и не отрицается, а, соответственно, он имел возможность отозвать заявку, в целях не причинения вреда истцу. При указанных обстоятельствах, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что истцом подтвержден факт того, что спорное обозначение, использовалось им до даты приоритета спорного товарного знака в отношении однородных товаров, о чем ответчик знал при регистрации товарного знака (поведения, которое в подобной ситуации ожидалось бы от любого субъекта, осуществляющего аналогичную деятельность). При таких обстоятельствах судебная коллегия признает действия завода «Ядринский» по приобретению исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 698186 актом недобросовестной конкуренции на основании статьи 10. bis Парижской конвенции;

- лицом, подавшим возражение, приведены ссылки на действующее законодательство, постановления Пленума Верховного Суда РФ и т.п.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 698186 недействительным полностью.

К материалам дела были приложены следующие документы:

- сведения о зарегистрированном товарном знаке по свидетельству № 698186 – [1];
- решение Суда по интеллектуальным правам от 28.01.2022 по делу № СИП-816/2021 – [2];
- постановление Суда по интеллектуальным правам от 26.05.2022 по делу № СИП-816/2021 – [3];
- электронная выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Чебоксарский ликеро-водочный завод» – [4];
- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства и решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018745373 – [5].

Правообладатель оспариваемого товарного знака был уведомлен надлежащим образом о поступившем возражении, однако отзыв по его мотивам не представил. На заседании коллегии правообладатель и его представитель отсутствовали. 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. В этой связи заседание коллегии по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 698186 состоялось в отсутствие правообладателя.

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

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.

Требование лица, подавшего возражение, признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью соответствует основанию подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса и мотивировано в возражении тем, действия правообладателя, связанные с приобретением и использованием исключительного права на оспариваемый товарный знак были признаны актом недобросовестной конкуренции.

Согласно пункту 170 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. N 10 г. Москвы "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 ГК РФ.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 28.01.2022 по делу № СИП-816/2021, оставленным без изменения постановлением Суда по интеллектуальным правам от 26.05.2022 по тому же делу, требования ООО «Чебоксарский ликеро-водочный завод» удовлетворены, действия правообладателя ООО «Спиртовой завод «Ядринский» по приобретению исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 698186 признаны актом недобросовестной конкуренции.

В судебном акте от 26.05.2022 отмечено следующее. Суд по интеллектуальным правам первой инстанции из имеющихся в деле доказательств усмотрел недобросовестную цель в действиях ООО «Спиртовой завод «Ядринский» по приобретению исключительного права на спорный товарный знак и счел эти действия актом недобросовестной конкуренции по основаниям статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в Париже 20.03.1883 г. Поскольку и истец, и ответчик осуществляют хозяйственную деятельность, связанную с оборотом алкогольной продукции, Суд по интеллектуальным правам первой инстанции правомерно признал их хозяйствующими субъектами-конкурентами на рынке алкогольной продукции в границах одного региона. При этом Суд по интеллектуальным правам первой инстанции обоснованно учел установленные в деле № СИП-435/2020 обстоятельства, в частности доказанный факт наличия конкурентных отношений между ООО «Чебоксарский ликеро-водочный завод» и ООО «Спиртовой завод «Ядринский», обусловленный осуществлением названными лицами аналогичной деятельности (производство и ввод в гражданский оборот алкогольной продукции) в

границах одного региона (Чувашская Республика - Чувашия). Суд по интеллектуальным правам первой инстанции правомерно признал действия ООО «Спиртовой завод «Ядринский» по приобретению исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 698186 актом недобросовестной конкуренции, учитывая достаточную совокупность доказательств, подтверждающих наличие оснований для констатации того, что ООО «Чебоксарский ликеро-водочный завод» и ООО «Спиртовой завод «Ядринский» являются хозяйствующими субъектами-конкурентами, и аргументирующих вывод о недобросовестной цели ООО «Спиртовой завод «Ядринский» при подаче заявки на регистрацию спорного товарного знака. Учитывая то, что, несмотря на известность ему факта реализации ООО «Чебоксарский ликеро-водочный завод» товара с использованием спорного обозначения с 2017 года, ООО «Спиртовой завод «Ядринский» в 2018 году подало заявку на регистрацию сходного с используемым обозначения в отношении однородных товаров (алкогольной продукции), Суд по интеллектуальным правам первой инстанции обоснованно признал, что целью данной регистрации являлось причинение вреда конкуренту. Суд первой инстанции правомерно признал действия ООО «Спиртовой завод «Ядринский» по приобретению исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 698186 актом недобросовестной конкуренции, учитывая достаточную совокупность доказательств, подтверждающих наличие оснований для констатации того, что ООО «Чебоксарский ликеро-водочный завод» и ООО «Спиртовой завод «Ядринский» являются хозяйствующими субъектами-конкурентами, и аргументирующих вывод о недобросовестной цели завода «Ядринский» при подаче заявки на регистрацию спорного товарного знака [2,3].

Согласно Определению Верховного Суда Российской Федерации за № 300-ЭС22-16763 от 25.08.2022 по делу № СИП-816/2021 исследовав и оценив доказательства по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ с учетом обстоятельств, установленных судебными актами по делу № СИП-435/2020, Суд по интеллектуальным правам руководствовался положениями Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и, удовлетворяя иск, исходил из

наличия совокупности признаков для квалификации действий ответчика по приобретению исключительного права на товарный знак по свидетельству № 698186 путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции.

Принимая во внимание вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что имеющиеся в деле судебные акты свидетельствуют о факте признания действий правообладателя, связанных с незаконным приобретением оспариваемого товарного знака актом недобросовестной конкуренции.

Вышеупомянутые фактические обстоятельства могут рассматриваться в качестве основания для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью 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 25.07.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 698186 недействительным полностью.