

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 28.06.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №724494, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Кедр-Автомотив», Челябинская обл. (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «**БРИК**» по заявке №2018726214 с приоритетом от 25.06.2018 зарегистрирован 21.08.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №724494 в отношении товаров и услуг 12, 19, 35, 37, 39 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Общества с ограниченной ответственностью «БРИК», 456303, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Привокзальная, 17, информация о чем была опубликована 21.08.2019 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №16 за 2019 год. Согласно договору о распоряжении исключительным правом на товарный знак №РД0398700, зарегистрированному Роспатентом 27.05.2022, право на товарный знак по свидетельству №724494 было отчуждено на имя Шильбановой Ольги Сергеевны, 109117, Москва, ул. Жигулевская, д. 6, корп. 3, кв. 110 (далее - правообладатель).

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №724494 для товаров и услуг 12, 35, 37, 39 классов МКТУ представлена в нарушение требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- ООО «Кедр-Автомотив» является правообладателем товарного знака

« **«БАЗАЛЬТ»**» по свидетельству №408730 с приоритетом от 15.01.2007 для товаров 12 класса МКТУ, который был изначально зарегистрирован на имя ЗАО «Аксиома №1» и в дальнейшем уступлен лицу, подавшему возражение, путем регистрации договора о распоряжении исключительным правом на товарный знак;

- изобразительный элемент противопоставленного товарного знака по свидетельству №408730 практически тождествен изобразительному элементу оспариваемого товарного знака по свидетельству №724494, при этом изобразительные элементы занимают начальное положение, именно с них начинается осмотр знаков, словесные же элементы в сравниваемых товарных знаках заключены в кавычках, оба слова начинаются на букву «Б», в целом сравниваемые обозначения имеют похожую конструкцию;

- товары 12 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №408730 однородны товарам 12 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №724494, поскольку они относятся к общей родовой категории «автомобильные детали и принадлежности для автомобилей», а имеется однородность между товарами 12 класса МКТУ противопоставленного товарного знака и услугами 35, 37, 39 классов МКТУ, содержащимися в перечне оспариваемого товарного знака, поскольку эти услуги связаны с товарами 12 класса МКТУ, и потребитель может быть введен в заблуждение.

Принимая во внимание вышеприведенные обстоятельства, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №724494 недействительным частично в отношении следующих товаров и услуг:

12 класс МКТУ - автомобильные детали и принадлежности для автомобилей, включенные в 12 класс; аксессуары тормозные; баимаки тормозные для

транспортных средств; диски тормозные для транспортных средств; колодки тормозные для автомобилей; комплекты тормозные для транспортных средств; наконечники рулевой тяги для автомобилей; сегменты тормозные для транспортных средств; системы гидравлические для транспортных средств; сцепления для наземных транспортных средств; тормоза для транспортных средств; тормозные цилиндры для автомобилей; трансмиссии для наземных транспортных средств; шаровые опоры для автомобилей; шасси транспортных средств;

35 класс МКТУ - демонстрация товаров; посредничество коммерческое [обслуживание]; продвижение продаж для третьих лиц; услуги по розничной, оптовой продаже товаров;

37 класс МКТУ - аварийный ремонт автомобилей; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; мытье транспортных средств; наварка протектора на шины; обработка антакоррозионная транспортных средств; окраска и полирование транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; смазка транспортных средств; строительство; установка и ремонт противоугонной сигнализации;

39 класс МКТУ - аренда гаражей; буксирование в случае повреждения транспортных средств; перевозка грузовым автотранспортом; услуги автостоянок; экспедирование грузов.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №724494, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил свой отзыв по его мотивам, основные аргументы которого сводятся к следующему:

- на дату (25.06.2018) приоритета и на дату (21.08.2019) регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №724494 на имя его изначального правообладателя – ООО «БРиК», исключительное право на противопоставленный товарный знак по свидетельству №408730 также принадлежало ООО «БРиК», следовательно, у административного органа не было оснований для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №724494 требованиям законодательства;

- действующие правовые нормы и правоприменительная практика в сфере интеллектуальной собственности позволяют оспаривать регистрацию товарного знака, совершенную с нарушением положений Кодекса в момент государственной регистрации, случаи, когда предоставление правовой охраны товарному знаку была признана незаконной впоследствии только на основании того, что исключительное право на товарные знаки стало принадлежать разным лицам, не известны;

- неоднозначное поведение предшествующего правообладателя товарного знака по свидетельству №408730 – ЗАО «Аксиома №1», который в настоящее время находится в стадии банкротства и систематически с 2015 по 2022 год пытается передать исключительное право на товарный знак то ООО «БРиК», то ООО «Кедр-Автомотив», исключает возможность признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №724494;

- в течение всего срока существования исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству №408730 он не использовался правообладателем, а передача прав на товарный знак по свидетельству №408730 на имя ООО «Кедр-Автомотив» в период банкротства ЗАО «Аксиома №1» позволяет усомниться в действительности такого договора, и, как следствие, повлечет отсутствие заинтересованности ООО «Кедр-Автомотив» в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №724494;

- ЗАО «Аксиома №1» ни на момент регистрации товарного знака по свидетельству №724494, ни позже не подавало возражений против предоставления ему правовой охраны, напротив, передача исключительного права на товарный знак по свидетельству №408730 ООО «БРиК» фактически означает то, что ЗАО «Аксиома №1» дало свое согласие на использование ООО «БРиК» товарного знака и регистрацию других товарных знаков, со сходными элементами;

- несмотря на отсутствие письма-согласия в классическом виде, указанные действия правообладателя являются фактическим согласием с регистрацией оспариваемого товарного знака;

- ООО «Кедр-Автомотив» не проявило должной осмотрительности при приобретении исключительного права на товарный знак по свидетельству №408730 и, подавая настоящее возражение, действует недобросовестно;

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки по свидетельствам №724494 и №408730 характеризуются наличием в их составе разных словесных элементов, на которые акцентируется внимание потребителей, в то время как изобразительные элементы являются слабыми и не занимают доминирующего положения в составе товарных знаков, основная индивидуализирующая роль словесных элементов при восприятии товарного знака подтверждается позицией Суда по интеллектуальным правам, например в решении от 28.07.2022 по делу №СИП-971/2021, а также самим Роспатентом при рассмотрении возражений по заявкам №2020774152, №2019748187;

- сходство товарных знаков в настоящем споре обеспечивается за счет сходства слабых элементов, что свидетельствует о низкой вероятности смешения сравниваемых товарных знаков и нецелесообразности признания регистрации товарного знака № 724494 недействительной;

- услуги, без уточнения их по сфере деятельности, не могут быть признаны однородными товарами любых классов МКТУ, что исключает признание однородными услуг 35, 37, 39 классов МКТУ и товаров 12 класса МКТУ, указанное соотносится с позицией Суда по интеллектуальным правам по аналогичному виду дел (решение от 22.08.2019 по делу №СИП-354/2019).

В свете изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №724494.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения представителей сторон, коллегия сочла доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета (25.06.2018) оспариваемого товарного знака по свидетельству №724494 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов,

являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость

звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



«БРиК»

Оспариваемый товарный знак «**«БРиК»**» по свидетельству №724494 с приоритетом от 25.06.2018 включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «Б» в четырехугольной рамке, а также словесный элемент «БРиК», заключенный в кавычки. Словесный элемент выполнен заглавными и строчными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана товарного знака оспаривается в отношении следующих товаров и услуг, указанных в перечне по свидетельству №724494:

12 класс МКТУ - *автомобильные детали и принадлежности для автомобилей, включенные в 12 класс; аксессуары тормозные; башмаки тормозные для транспортных средств; диски тормозные для транспортных средств; колодки тормозные для автомобилей; комплекты тормозные для транспортных средств; наконечники рулевой тяги для автомобилей; сегменты тормозные для транспортных средств; системы гидравлические для транспортных средств; сцепления для наземных транспортных средств; тормоза для транспортных средств; тормозные цилиндры для автомобилей; трансмиссии для наземных транспортных средств; шаровые опоры для автомобилей; шасси транспортных средств;*

35 класс МКТУ - *демонстрация товаров; посредничество коммерческое [обслуживание]; продвижение продаж для третьих лиц; услуги по розничной, оптовой продаже товаров;*

37 класс МКТУ - *аварийный ремонт автомобилей; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; мытье транспортных средств; наварка протектора на шины; обработка антакоррозионная транспортных средств; окраска и полирование транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; смазка транспортных средств; строительство; установка и ремонт противоугонной сигнализации;*

39 класс МКТУ - *аренда гаражей; буксирование в случае повреждения транспортных средств; перевозка грузовым автотранспортом; услуги автостоянок; экспедирование грузов.*

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны

товарному знаку « **«БРИК»**» по свидетельству №724494 с приоритетом от 25.06.2018 явилось, имеющееся, по мнению ООО «Кедр-Автомотив», нарушение его исключительного права на товарный знак « **«БАЗАЛЬТ»**» по свидетельству №408730 с более ранним приоритетом (от 15.01.2007). Наличие у лица, подавшего возражение, права на средство индивидуализации, с которым, как оно полагает, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения, позволяет признать ООО «Кедр-Автомотив» лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №724494.

В свою очередь анализ по существу приведенных в возражении доводов относительно нарушения исключительного права на товарный знак « **«БАЗАЛЬТ»**» по свидетельству №407730, принадлежащего ООО «Кедр-Автомотив», необходимо отметить следующее.

Противопоставленный товарный знак « **«БАЗАЛЬТ»**» по свидетельству №408730 с приоритетом от 15.01.2007 является комбинированным, состоит из расположенных между двумя параллельными горизонтально-ориентированными линиями изобразительного элемента в виде стилизованной буквы «Б» в четырехугольной рамке на оранжевом фоне и словесного элемента «БАЗАЛЬТ», заключенного в кавычки и выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак по свидетельству №408730 зарегистрирован для товаров 12 класса МКТУ «автомобильные детали и принадлежности для автомобилей».

Следует указать, что при сопоставительном анализе сравниваемых товарных знаков коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной

практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Поскольку оспариваемый товарный знак по свидетельству №724494 является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности. Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.



«БРиК»

Как отмечалось выше, оспариваемый товарный знак «**«БРиК»**»

включает в свой состав как изобразительный, так и словесный элементы, которые сами по себе являются фантазийными по отношению к товарам и услугам, указанным в перечне свидетельства №724494. Указанные индивидуализирующие элементы в равной степени оказывают влияние на формирование образа комбинированного обозначения, вместе с тем в силу композиционного исполнения оспариваемого товарного знака воспринимаются по отдельности друг от друга.

Аналогичный вывод можно сделать и в отношении противопоставленного

комбинированного товарного знака «**«БАЗАЛЬТ»**», в котором фантазийные изобразительный и словесный элементы обладают самостоятельной индивидуализирующей функцией.

Следует констатировать, что изобразительные элементы в составе сравниваемых товарных знаков по свидетельствам №724494, №408730 расположены в первоначальной позиции, именно с них начинается восприятие знаков в целом, при этом эти элементы совпадают по форме, смыслу, представляя собой тождественную стилизованную букву «Б» в четырехугольной рамке. Наличие оранжевого фона у изобразительного элемента противопоставленного товарного знака по свидетельству №408730 не устраниет наличия сходного восприятия



сравниваемых изображений – «**«БРиК»**» и «**«БАЗАЛЬТ»**».

Что касается словесных элементов «БРиК» и «БАЗАЛЬТ», то, как справедливо отметил правообладатель, они не совпадают ни фонетически, не семантически. Вместе с тем данные словесные элементы выполнены в одинаковой шрифтовой манере, графически первоначальные буквы «Б» в этих словах совпадают, словесные элементы заключены в кавычки, что обуславливает одинаковое общее зрительное впечатление от восприятия этих словесных элементов.

Следует также указать, что индивидуализирующие изобразительные и словесные элементы в сравниваемых товарных знаках характеризуются одинаковым

пространственным расположением – слева и справа соответственно, характеризуются одинаковым размером по отношению друг к другу.

Все вышеуказанные обстоятельства приводят к выводу о высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков, вероятности ассоциирования их друг с другом в целом, несмотря на фонетические и семантические отличия словесных элементов.

В свою очередь сопоставительный анализ товаров и услуг 12, 35, 37, 39 классов МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №724494 с товарами 12 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №408730 показал следующее.

Сопоставляемые товары 12 класса МКТУ, приведенные в перечнях сравниваемых товарных знаков либо идентичны, либо однородны, поскольку относятся к одной родовой группе – автомобильные детали и принадлежности для автомобилей, имеют одинаковое назначение и круг потребителей (автовладельцы транспортных средств), а также условия реализации (точки продажи автозапчастей).

Отнесенная к 12 классу МКТУ деятельность по производству автомобильных деталей, в отношении которой зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №408730, предназначена для осуществления такого вида сервиса как ремонт и техническое обслуживание такого вида транспортного средства как автомобиль, т.е. соотносится с приведенными в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №724494 услугами 37 класса МКТУ «аварийный ремонт автомобилей; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; мытье транспортных средств; наварка протектора на шины; обработка антикоррозионная транспортных средств; окраска и полирование транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; смазка транспортных средств; строительство; установка и ремонт противоугонной сигнализации». Следует констатировать, что сопоставляемые товары и услуги 12, 37 класса МКТУ являются однородными в силу их одинакового назначения и круга потребителей.

В свою очередь услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; посредничество коммерческое [обслуживание]; продвижение продаж для третьих лиц; услуги по розничной, оптовой продаже товаров» оспариваемого товарного знака по свидетельству №724494 представляют собой деятельность по продаже товаров. В этой связи следует руководствоваться выработанными Судом по интеллектуальным правам правовыми подходами, согласно которым товары и услуги 35 класса МКТУ могут быть признаны однородными между собой в том случае, если термины, обозначающие услуги по продаже товаров, содержат уточнения по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности. Вместе с тем услуги без таких уточнений, по общему правилу, однородными товарам не являются (см. например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2020 по делу №СИП-243/2020). В данном случае услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №724494 не содержат конкретизации товаров. В этой связи нет причин для признания этих услуг однородными с определенным видом товаров 12 класса МКТУ - автомобильными деталями.

В свою очередь услуги 39 класса МКТУ «аренда гаражей; буксирование в случае повреждения транспортных средств; перевозка грузовым автотранспортом; услуги автостоянок; экспедирование грузов» оспариваемого товарного знака по свидетельству №724494 не являются однородными товарам 12 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №408730.

Так, услуги «аренда гаражей; услуги автостоянок» относятся к такой сфере деятельности как хранение имущества, в данном случае автомобилей, а услуги «буксирование в случае повреждения транспортных средств; перевозка грузовым автотранспортом; экспедирование грузов» представляют собой деятельность по перемещению (перевозке) грузов, в том числе и автомобилей, из одной точки в другую с помощью различных транспортных средств. Все вышеупомянутые услуги по хранению и перемещению имущества, в том числе и автомобилей, не предполагают их ремонт или техническое обслуживание в процессе хранения и перевозки. Иного материалами возражения не доказано.

В свете изложенного следует констатировать наличие однородности только товаров (услуг) 12, 37 классов МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №724494 с товарами 12 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №408730.

Таким образом, в силу наличия высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков и однородности товаров (услуг) 12, 37 классов МКТУ, для индивидуализации которых они предназначены, оспариваемый товарный знак Шильбановой О.С. по свидетельству №724494 признается сходным до степени смешения с принадлежащим ООО «Кедр-Автомотив» товарным знаком по свидетельству №408730, что обуславливает вывод о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса для всех упомянутых выше товаров и услуг.

Коллегия приняла к сведению мнение правообладателя о необходимости оценки охранныспособности оспариваемого товарного знака по свидетельству №724494 на дату (21.08.2019) его регистрации на имя ООО «БРИК», когда противопоставленный товарный знак по свидетельству №408730 принадлежал этому же лицу на основании зарегистрированного Роспатентом 05.11.2015 договора №РД0184748.

В этой связи коллегия обращает внимание правообладателя на положения абзаца 9 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, в соответствии с которым при рассмотрении вопроса об охранныспособности товарного знака принимаются во внимание обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражения против предоставления ему правовой охраны.

Так, упомянутый выше договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №408730, заключенный между ООО «БРИК» и ЗАО «Аксиома №1» и зарегистрированный Роспатентом 05.11.2015 за №РД0184748, был признан недействительным на основании определения Арбитражного суда Челябинской области от 17.12.2019 по делу № А76-21115/2013. В соответствии с записью, внесенной в Госреестр 14.02.2022, обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству №408730 было признано ЗАО «Аксиома №1», которое в дальнейшем передало его ООО «Кедр-Автомотив» на основании договора

№РД036052 об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 04.05.2022.

Сомнения правообладателя в действительности этого договора в силу нахождения ЗАО «Аксиома №1» в стадии банкротства и вероятность его оспаривания носят декларативный характер, какими-либо объективными доказательствами не подкреплены.

В свою очередь согласно договору об отчуждении исключительного права на товарный знак №РД0398700, зарегистрированному Роспатентом 27.05.2022, право на оспариваемый товарный знак по свидетельству №724494 было передано ООО «БРиК» на имя Шильбановой О.С.

Исходя из вышеуказанного, на дату (28.06.2022) подачи настоящего возражения оспариваемый и противопоставленный товарные знаки по свидетельствам №408730, №724494 принадлежали разным лицам.

При этом, исходя из положений пункта 1 статьи 1513 Кодекса, законодательство предусматривает возможность оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям и в сроки, предусмотренным статьей 1512 настоящего Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Так, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течении пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В данном деле указанное требование законодательства было полностью соблюдено. Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №724494, сведения о государственной регистрации которого, как отмечалось выше, были внесены в официальный бюллетень административного органа 21.08.2019, поступило 28.06.2022, т.е. в установленный пятилетний срок. Тем самым

ООО «Кедр-Автомотив» реализовал свои законные права и интересы по защите исключительного права на «старший» товарный знак по свидетельству №408730.

Что касается приведенного в отзыве правообладателя довода о том, что действия ООО «Кедр-Автомотив» по подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №724494 носят недобросовестный характер, то он не подлежит рассмотрению в рамках настоящего дела, поскольку установление наличия факта недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом стороной спора не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и может быть рассмотрен судом или антимонопольным органом в установленном порядке.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.06.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №724494 недействительным частично, а именно в отношении всех товаров и услуг 12, 37 классов МКТУ.