

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 апреля 2020 г. № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 07.02.2022 возражение, поданное индивидуальным предпринимателем Колупаевым Антоном Сергеевичем (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №790838, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №790838 с приоритетом от 01.06.2020 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.01.2021 на имя Ульянова Алексея Валерьевича, г. Курган (далее — правообладатель) в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 41, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «zabiraikuron», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное тем, что действия индивидуального предпринимателя Ульянова Алексея Валерьевича по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации №790838 в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 41 и 42 классов МКТУ признаны недобросовестной конкуренцией на основании решения Управления Федеральной антимонопольной службы (далее – УФАС) по Курганской области от 21.01.2022 по делу № 04-02/109-9, которое вступило в законную силу.

В указанном возражении выражена просьба признать предоставление правовой охраны указанному товарному знаку недействительным полностью.

К возражению приложена копия решения УФАС по Курганской области от 21.01.2022 по делу № 04-02/109-9.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступлении возражения, на заседании коллегии не присутствовал и отзыва на возражение не представил.

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

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 со статьей 14 Закона «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.

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.

Основанием для подачи возражения явилось решение УФАС по Курганской области от 21.01.2022 по делу №04-02/109-9, согласно которому действия правообладателя товарного знака по свидетельству №790838, выразившиеся в приобретении исключительного права на данный товарный знак в отношении

товаров 09 и услуг 35, 36, 41 и 42 классов МКТУ, признаны актом недобросовестной конкуренции.

Руководствуясь общедоступными сведениями, размещенными на сайте Интернет-портала «Картотека арбитражных дел» (<http://kad.arbitr.ru>), коллегия установила, что указанное решение УФАС по Курганской области не оспаривалось правообладателем.

Анализ решения УФАС по Курганской области от 21.01.2022 по делу №04-02/109-9 показал, что им был установлен соответствующий факт недобросовестной конкуренции.

В частности, недобросовестной конкуренцией были признаны действия правообладателя, связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству №790838, ввиду сходства этого товарного знака с обозначениями «Забирай купон» и «zabiraikupon.ru», которые использовались лицом, подавшим возражение (ИП Колупаевым А.С.), задолго до регистрации правообладателем (ИП Ульяновым А.В.) оспариваемого товарного знака для индивидуализации однородных услуг и приобрели широкую известность у потребителей.

Антимонопольным органом было установлено, что ИП Колупаев А.С. и ИП Ульянов А.В. осуществляют деятельность на одном товарном рынке услуг по онлайн-продаже купонов, предоставляющих скидки, на территории г. Кургана, Курганской области, то есть являются хозяйствующими субъектами-конкурентами на рынке по продаже купонов. Обстоятельства, связанные с известностью используемых обозначений потребителям, а также наличием на дату приоритета оспариваемого знака конкурентных отношений между лицом, подавшим возражение, и правообладателем были признаны антимонопольным органом доказанными.

При этом антимонопольный орган признал, что действия правообладателя ИП Ульянова А.В. по обращениям в социальные сети, хостинг сервисы по блокировке групп, сайта и информации, с помощью которых ИП Колупаев А.С. осуществляет свою деятельность, а также регистрация товарного знака «zabiraikupon» направлены

на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили (или могут причинить) убытки ИП Колупаеву А.С. Кроме того, в решении антимонопольного органа указано, что использование товарного знака «zabiraikupon», сходного до степени смешения с обозначениями «Забирай купон» (на русском языке) - «zabiraikupon.ru» (на английском языке), приводит к получению преимущества, в частности имущественной выгоды ИП Ульянова А.В. или возможности ее извлечения, при осуществлении экономической деятельности за счет ИП Колупаева А.С., в том числе посредством оказания влияния на выбор покупателей (потребителей), на причинение вреда, в результате использования чужой деловой репутации, заработанной лицом, подавшим возражение.

В силу изложенных выше обстоятельств усматриваются основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 790838 недействительным в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне оспариваемого товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.02.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №790838 недействительным полностью.