

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **по результатам рассмотрения возражения**

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 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 10.11.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Земцовой Татьяной Владимировной (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 622584, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака заявке № 2016701695 с приоритетом от поданной 25.01.2016 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 06.07.2017 за №622584 в отношении товаров 13 и услуг 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), на имя Общества с ограниченной ответственностью «Пироком», Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск (далее – правообладатель).



Оспариваемый товарный знак  по свидетельству №622584 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения облака и словесные

элементы «Оранжевое небо» и «шоу-центр» (неохраняемый элемент). Знак охраняется в синем, белом, оранжевом цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.11.2021 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 622584.

В данном возражении лицо, его подавшее, просит признать предоставление правовой охраны указанному товарному знаку недействительным полностью на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- решением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 24.03.2021 по делу №А25-2799/2020 действия ООО «Пироком», правообладателя оспариваемой регистрации, выразившиеся в приобретении товарного знака по свидетельству №622584, признаны злоупотребление правом, противоречащим статье 10 Кодекса;

- постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.07.2021 по делу А25-2799/2020 решение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2021 по делу №А25-2799/2020 оставлено без изменения;

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения ввиду нижеследующего:

- ИП Земцова Т.В. оказывает услуги по организации досуга, развлечений, шоу-программ, в том числе, с использованием пиротехнических средств; осуществляет реализацию товаров «бенгальские огни, петарды, ракетницы, фейерверки и другие средства пиротехники», которые однородны товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. С 2008 года и по настоящее время использует коммерческое обозначение «Оранжевое небо», индивидуализирующее предприятие розничной торговли, расположенное по адресу, совпадающему с адресом правообладателя, который указан в свидетельстве о регистрации оспариваемого товарного знака;

- ИП Земцовой Т.В. принадлежит сайт с доменным именем «оранжевоенебо.рф», аккаунт «orangevoenebo260303mail.ru» в приложении

Instagram и аккаунт «Оранжевое небо Черкесск, пл. Кирова, 3» в приложении ВКонтакте;

- правообладателем в антимонопольный орган подавались иски о нарушении ИП Земцовой Т.В. исключительных прав на оспариваемый товарный знак.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, к возражению были приложены следующие материалы:

1. Распечатка из реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ сведений по товарному знаку №622584;
2. Выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Пироком»;
3. Выписка из ЕГРИП сведений об ИП Земцовой Т.В.;
4. Скрин-шот главной страницы сайта «оранжевоенебо.рф»;
5. Скрин-шот страницы «orangevoenebo260303mail.ru» в приложении Instagram;
6. Скрин-шот страницы «Оранжевое небо Черкесск, пл. Кирова, 3» в приложении ВКонтакте;
7. Решением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 24.03.2021 по делу №А25-2799/2020;
8. Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.07.2021 по делу № А25-2799/2020.

В адрес правообладателя и в адрес его представителя, указанные в Госреестре, 23.11.2021 были направлены уведомления о дате заседания коллегии, назначенного на 28.12.2021. Согласно информации с сайта почта России уведомление, направленное правообладателю было возвращено с отметкой «истек срок хранения», уведомление, направленное представителю правообладателя, было им получено 03.12.2021.

На заседании коллегии правообладатель отсутствовал, отзыв по мотивам возражения представлен не был.

Изучив материалы дела, 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.

Решение судебного 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.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №622584 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения облака и словесные элементы «Оранжевое небо» и «шоу-центр» (неохраняемый элемент), выполненные буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется в синем, белом, оранжевом цветовом сочетании.

Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена в отношении товаров 13 класса МКТУ *«огни бенгальские; петарды; ракетницы; ракеты сигнальные; средства пиротехнические; фейерверки»* и услуг 41 класса МКТУ *«организация досуга; развлечения; шоу-программы» «печенье»*.

Согласно доводам возражение предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, на основании подпункта б пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Оспаривание товарного знака (1) по указанной норме обосновано тем, что решением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 24.03.2021 по делу №А25-2799/2020 [7] действия ООО «Пироком» - правообладателя оспариваемой регистрации, выразившиеся в приобретении и использовании товарного знака по свидетельству №622584, признаны злоупотреблением права в соответствии со статьей 10 Кодекса.

В частности, в решении Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики [7] установлены следующие факты.

ИП Земцова Т.В. и ООО «Пироком», в лице генерального директора Земцова С.В., до даты приоритета оспариваемой регистрации арендовали торговые и офисные помещения по адресу: КЧР, г. Черкесск, пл. Кирова, д. 3 в период брака, то есть в период совместной хозяйственной деятельности.

В 2013 году вывеска «Оранжевое небо» была размещена на магазине по адресу г. Черкесск, пл. Кирова, 3. На указанной вывеске присутствовал логотип

ООО «Пироком» и реклама товара ИП Земцовой Т.В.: воздушные шары, сувениры, цветы, развлекательная пиротехника, праздничный ассортимент.

Таким образом, до даты (25.01.2016) приоритета оспариваемой регистрации ИП Земцова Т.В. и ООО «Пироком» использовали помещение магазине «Оранжевое небо» совместно, рекламируя свою деятельность.

25.01.2016 брак между супругами расторгнут, что подтверждается решением Ленинского районного суда г. Ставрополя от 20.02.2017.

Судом также было установлено, что ООО «Пироком» не обращалось с заявлением о внесении его в Торговый реестр объектов розничной торговли, в то же время, распоряжением мэрии муниципального образования г. Черкесска от 27.11.2008 №949-Р индивидуальному предпринимателю Земцовой Т.В. разрешено открыть магазин площадью торгового зала 76,6 кв.м. по адресу: КЧР, г. Черкесск, пл. Кирова, 3, а Постановлением от 13.12.2012 №2241 данный магазин внесён в Торговый реестр объектов розничной торговли.

Функционирование магазина «Оранжевое небо» под руководством Земцовой Т.В. подтверждается заключёнными договорами на вывоз ТБО от 17.11.2008, на техническую охрану имущества от 01.12.2012 №54, на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации и системы речевого оповещения от 16.10.2012 №210, на размещение рекламной информации от 02.12.2014, на техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассовых машин от 04.03.2009 №3315, а также налоговой декларацией.

В 2016 году ООО «Пироком» обратилось в Роспатент с заявкой №2016701695 на регистрацию товарного знака в отношении товаров 13 класса МКТУ «огни бенгальские; петарды; ракетницы; ракеты сигнальные; средства пиротехнические; фейерверки» и услуг 41 класса МКТУ и после получения свидетельства №622584 на товарный знак предприняло меры по вытеснению с товарного рынка своего конкурента.

С учетом установленных обстоятельств дела Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики приходит к выводу о наличии в действиях ООО «Пироком» признаков недобросовестной конкуренции, поскольку ему было известно об использовании ИП Земцовой Т.В. спорного обозначения до даты (25.01.2016)

подачи заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака и, следовательно, действия по регистрации товарного знака направлены исключительно на причинение ущерба ИП Земцовой Т.В. согласно положениям статьи 10 Кодекса.

Кроме того, Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.07.2021 по делу № А25-2799/2020 [8] установлено, что решение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 24.03.2021 по делу №А25-2799/2020 [7] является законным и обоснованным.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд своим постановлением от 22.07.2021, рассмотрев кассационную жалобу ООО «Пироком», оставил без изменения решение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 24.03.2021 по делу №А25-2799/2020, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

С учетом всех обстоятельств дела, коллегия полагает, что лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.

Резюмируя вышеизложенное, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №622584 положениям пункта 2 (6) статьи 1512 Кодекса, следует считать обоснованным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.11.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 622584 недействительным полностью.