

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 05.05.2022, поданное ООО "Эмидент", Республика Башкортостан, г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 721780, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2018748829 с приоритетом от 09.11.2018 зарегистрирован 05.08.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 721780 в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «синий, белый, черный, светло-серый, голубой».

Неохраняемые элементы оспариваемого товарного знака:
слова "Dent", "plus", изображение креста голубого цвета.

Правообладателем товарного знака является: ООО «ЭМИДЕНТ ПЛЮС», 450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бакалинская, 19 (далее - правообладатель).

Поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 721780 мотивировано тем, что действия правообладателя, связанные с приобретением и использованием данного товарного знака были признаны актом недобросовестной конкуренции на основании решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан по делу № 002/01/14.4-770/2020 от 15.12.2020. При этом в соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-922/2021 от 17.01.2022 г. было отказано правообладателю в удовлетворении заявления о признании недействительным решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан по делу № 002/01/14.4-770/2020 от 15.12.2020 о нарушении антимонопольного законодательства.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 721780 недействительным полностью.

К возражению приложены вышеуказанные судебные акты и решение антимонопольного органа - [1].

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 № 721780 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.

На основании решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан по делу № 002/01/14.4-770/2020 от 15.12.2020 действия правообладателя, связанные с приобретением и использованием оспариваемого товарного знака были признаны актом недобросовестной конкуренции. При этом в соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-922/2021 от 17.01.2022 г. было отказано правообладателю в удовлетворении заявления о признании недействительным решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан по делу № 002/01/14.4-770/2020 от 15.12.2020 о нарушении антимонопольного законодательства.

Так, в решении Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан по делу № 002/01/14.4-770/2020 от 15.12.2020 комиссия пришла к выводу о том, что действия со стороны правообладателя, выразившихся в нарушении антимонопольного законодательства, связанного с недобросовестной конкуренцией, а именно использования в предпринимательской деятельности фирменного наименования, сходного до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, и по вопросу добросовестности приобретения и использования товарного знака по свидетельству № 721780, сходного до степени смешения с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, противоречат требованиям действующего законодательства,

требованиям добропорядочности, разумности, направлены на незаконное получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, способны нанести убытки иным хозяйствующим субъектам-конкурентам, действующим на рынке стоматологических услуг, что является нарушением требований ст. 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 г. «О защите конкуренции». Согласно решению Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-922/2021 от 17.01.2022 г. судебной коллегией установлено, что при принятии оспариваемого ненормативного правового акта Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан установлены все юридически значимые обстоятельства, совокупность которых позволяет сделать вывод о наличии в действиях правообладателя признаков нарушений положений части 1 ст. 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 г. «О защите конкуренции», выразившихся в недобросовестном приобретении и последующем использовании исключительного права на знак обслуживания по свидетельству № 721780, сходного до степени смешения с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение.

Принимая во внимание вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что имеющиеся в деле решение антимонопольного органа и решения Суда по интеллектуальным правам, свидетельствуют о факте признания действий правообладателя, связанных с незаконным приобретением и использованием 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 05.05.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 721780 недействительным полностью.