

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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), рассмотрела поступившее 14.09.2020 возражение, поданное ООО «Технология», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №297151, при этом установила следующее.

ТРОПА

Словесный товарный знак «ТРОПА», выполненный заглавными буквами русского алфавита, по свидетельству №297151 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.10.2005 по заявке №2004730112 с приоритетом от 27.12.2004 в отношении услуг 35, 36, 37 классов МКТУ на имя ООО "Инкомреалинвест", Москва. Далее между ООО "Инкомреалинвест", Москва, и ИП Ибатуллин А.В., г. Уфа, был заключен договор о распоряжении исключительным правом, по которому правообладателем вышеуказанного знака стал Ибатуллин А.В. (далее - правообладатель). Соответствующая запись о регистрации договора о

распоряжении исключительным правом 12.10.2015 была внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. Кроме того, 15.06.2020 перечень услуг, для которых был зарегистрирован товарный знак №297151 был сокращен до услуг "продвижение промышленных товаров [для третьих лиц]; демонстрация товаров; организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях" 35 класса МКТУ и услуг "сдача в аренду недвижимого имущества, квартир, нежилых помещений" 36 класса МКТУ, при этом перечень услуг 37 класса МКТУ был исключен полностью.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.09.2020 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №297151. В данном возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны указанному товарному знаку недействительным полностью на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака по свидетельству №297141, были признаны, согласно решению Арбитражного суда города Москвы от 11.06.2020 по делу № А40-51694/2020, оставленному без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.09.2020 по тому же делу, злоупотреблением правом на основании статьи 10 Кодекса.

К возражению приложены вышеуказанные судебные акты [1].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, был представлен на него отзыв, поступивший 06.11.2020, доводы которого сводятся к тому, что именно он начал использовать обозначение «ТРОПА» в коммерческих целях первым, ввиду чего им было выражено несогласие с соответствующими судебными актами [1]. Исходя из этого мнения, правообладатель в отзыве просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

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

С учетом даты приоритета (27.12.2004) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №297151 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

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 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.

Требование лица, подавшего возражение, признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса мотивировано в возражении тем, что действия правообладателя, связанные с приобретением исключительного права на этот товарный знак по свидетельству №297151, были признаны, согласно судебным актам [1], злоупотреблением правом.

Так, решение Арбитражного суда города Москвы от 11.06.2020 по делу № А40-51694/2020 было принято в результате рассмотрения иска правообладателя к лицу, подавшему возражение, о незаконном использовании им оспариваемого товарного знака. В удовлетворении исковых требований правообладателя было отказано на основании статьи 10 Кодекса, так как действия правообладателя, связанные с приобретением исключительного права на оспариваемый товарный знак, были квалифицированы судом как злоупотребление правом.

В этой связи необходимо отметить, что суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Кодекса, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению исключительного права на соответствующий товарный знак могут быть квалифицированы как злоупотребление правом (пункт 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В частности, из указанного выше судебного акта следует, что Ибатуллиным А.В. (правообладателем) не было представлено достаточных и надлежащих

доказательств того, что им осуществляется экономическая деятельность с использованием товарного знака №297151 (попытка получить защиту при отсутствии достойного защиты интереса является злоупотреблением правом со стороны правообладателя).

Исходя из этого обстоятельства, суд квалифицировал действия правообладателя, связанные с приобретением исключительного права на оспариваемый товарный знак, как направленные исключительно на причинение вреда другому лицу, то есть как злоупотребление правом в соответствии со статьей 10 Кодекса.

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.09.2020 по тому же делу вышеуказанное решение Арбитражного суда города Москвы от 11.06.2020 было оставлено без изменения, а апелляционная жалоба правообладателя – без удовлетворения.

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 № СП-21/2 (далее – Справка СИП), при рассмотрении дел, касающихся средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, включая дела об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, суды вправе применить на основании фактических обстоятельств дела пункты 1 и 2 статьи 10 Кодекса по собственной инициативе, в том числе при отсутствии заявлений лиц, участвующих в деле, сделанных в ходе судебного разбирательства.

В соответствии с пунктом 3.2 Справки СИП злоупотребление правом при приобретении исключительного права на товарный знак в силу положений статьи 10 Кодекса является основанием для отказа в защите принадлежащего правообладателю исключительного права на товарный знак. Следовательно, злоупотребление может быть установлено в рамках дела о защите нарушенного права, если в удовлетворении исковых требований будет отказано со ссылкой на

злоупотребление правом при приобретении исключительного права на товарный знак. Судебный акт, в мотивировочной части которого действия правообладателя по приобретении исключительного права на товарный знак квалифицируются как злоупотребление правом, является основанием для обращения заинтересованного лица в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Принимая во внимание вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что судебные акты первой и апелляционной инстанций [1], свидетельствуют о факте признания судами действий правообладателя, связанных с приобретением исключительного права на оспариваемый товарный знак, злоупотреблением правом. Данное фактическое обстоятельство может рассматриваться в качестве основания для признания предоставления правовой охраны этому товарному знаку недействительным полностью в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Что касается наличия у лица, подавшего возражение, заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №297141 именно по мотиву признания действий по приобретению исключительного права на товарный знак злоупотреблением правом, то следует отметить, что согласно судебным актам ответчиком по делу выступало ООО «Технология», то есть лицо, подавшее возражение, которое в связи с этим обстоятельством и является заинтересованным лицом.

В отношении доводов правообладателя о том, что он начал использовать обозначение «ТРОПА» в коммерческих целях первым, и его несогласия с соответствующими судебными актами, коллегия отмечает, что установленные судами факты имеют преюдициальное значение и не подлежат повторному исследованию коллегией.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.09.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №297151 недействительным полностью.