

**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(далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 01.02.2023, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №709206, поданное Международной благотворительной общественной организацией «Справедливая помощь Доктора Лизы», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

ДОКТОР ЛИЗА

Регистрация товарного знака « **ДОКТОР ЛИЗА** » с приоритетом от 16.04.2018 по заявке № 2018715232 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 19.04.2019 за № 709206. Товарный знак зарегистрирован на имя Константина Г. Глинка, с/о: Бетти Риттер 434 Хоктон Роад, П.О.Бокс 132 Маршфилд, Вермонт 05658, Соединенные Штаты Америки (далее – правообладатель), в отношении товаров 05, 09, 10 и услуг 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение против предоставления правовой охраны

товарному знаку по свидетельству №709206, в котором лицо, его подавшее, 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 №709206, были признаны согласно решению Арбитражного суда г. Москвы от 10.09.2021, вынесенным по делу №А40-241440/2020 и оставленным в силе постановлениями Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.12.2021 и Суда по интеллектуальным правам от 08.04.2022, злоупотреблением правом на основании статьи 10 Кодекса.

К возражению были приложены копии указанных судебных актов [1].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, на коллегии, состоявшейся 30.03.2023 озвучил свои устные пояснения, доводы которых сводятся к отсутствию заинтересованности Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» в подаче возражения по следующим причинам.

Иск о нарушении благотворительной организацией исключительных прав правообладателя оспариваемого товарного знака не был удовлетворен и рассмотрение по делу завершено признанием действий Глинки Константина Глебовича по регистрации прав на оспариваемый товарный знак злоупотреблением правом.

Следовательно, впредь правовая охрана оспариваемого товарного знака не может препятствовать деятельности лица, подавшего возражение, а иных обстоятельств заинтересованности у лица, подавшего возражение, правообладателем не усматриваются.

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон спора, 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 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 на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса мотивировано тем, что действия правообладателя, связанные с регистрацией этого товарного знака по свидетельству №709206, были признаны, согласно решению Арбитражного суда города Москвы от 10.09.2021 по делу № А40-241440/20-51-1698, злоупотреблением правом.

Необходимо отметить, что данный судебный акт был принят по иску правообладателя (Глинка К.Г. – соистец вместе с Глинка Г.Г. и Благотворительный фонд им. Елизаветы Глинка «ДокторЛиза») к лицу, подавшему возражение, о незаконном использовании последним товарного знака по свидетельству №709206 в наименовании (МБОО «Справедливая помощь доктора Лизы») без согласия правообладателя.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 10.09.2021 по делу № А40-241440/20-51-1698 в удовлетворении исковых требований правообладателя к лицу, подавшему возражение, было отказано, а действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, были квалифицированы судом как злоупотребление правом на основании статьи 10 Кодекса (страница 17 решения, пятый абзац).

Так, 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 государственной регистрации соответствующего товарного знака 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 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 государственной регистрации товарного знака 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 мотивированной части которого действия правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак квалифицируются как злоупотребление правом, является основанием для обращения заинтересованного лица в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с выражением против предоставления правовой охраны товарному знаку в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Указанные выше положения соответствуют обстоятельствам настоящего выражения и позволяют признать заинтересованность МБООО «Справедливая помощь Доктора Лизы» в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству №709206.

Как указано в судебном акте [1], с учетом того, что правообладателю было известно о том, что действия Глинки К.Г. по регистрации товарного знака №709206 осуществлялись им после известного ему переименования ответчика, совершенного с согласия его отца (Глинки Г.Г.) путем переименования включения в его наименование псевдонима «Доктор Лиза», без цели использования своего товарного знака при ведении благотворительной деятельности, а с целью создания ответчику (посредством предъявления иска о нарушении) препятствий для продолжения использования ответчиком наименования своей организации, обозначенений «Доктор Лиза». Такое использование ответчиком (лицом, подавшим возражение) началось до подачи Глинки К.Г. заявки на регистрацию товарного знака.

Данные выводы поддержаны Постановлением девятого арбитражного апелляционного суда от 10.12.2021 и Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 08.04.2022 по тому же делу.

Согласно абзацу 4 пункта 169 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума ВС РФ №10) Роспатент, получив соответствующее возражение с приложенным к нему решением суда или антимонопольного органа, признает недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку (подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса).

Принимая во внимание вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что судебные акты [1] свидетельствуют о факте признания судами действий правообладателя, связанных с регистрацией оспариваемого товарного знака, злоупотреблением правом.

Данное фактическое обстоятельство может рассматриваться в качестве основания для признания предоставления правовой охраны этому товарному знаку недействительным в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Таким образом, не имеется оснований для отказа в признании предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.02.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №709206 недействительным полностью.