

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 06.04.2022 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Ева», г. Ульяновск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 804831, при этом установила следующее.

Привет из Ульяновска

Товарный знак по свидетельству № 804831 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.04.2021 по заявке № 2018758763 с приоритетом от 29.12.2018 в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Интелком», г. Ульяновск (далее – правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 804831, 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 № 804831, были признаны согласно решению Арбитражного суда Ульяновской области от 20.12.2021 по делу № А72-10856/2021, вступившему в законную силу и не оспариваемому правообладателем, недобросовестным поведением на основании статьи 10 Кодекса.

К возражению были приложены копии данного судебного акта [1], деклараций о соответствии [2], выписки из ЕГРЮЛ [3]; сведения о заявках №№2018752056 и 2020760239 [4].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыва на него не представил и в заседании коллегии не участвовал.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении 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 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 № 804831, были признаны, согласно судебному акту [1], злоупотреблением правом.

Необходимо отметить, что данный судебный акт [1] был принят по делу № А72-10856/2021 по иску правообладателя к лицу, подавшему возражение, о незаконном использовании им обозначений «Сладкий привет из Ульяновска», а также «Технический привет из Ульяновска», сходных с оспариваемым товарным знаком.

Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 21.12.2021 по делу № А72-10856/2021 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.

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 мотивировочной 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 возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Как указано в судебном акте [1], с учетом того, что правообладателю было известно о том, что ООО «Ева» в течение многих лет до даты приоритета знака использует обозначения «Сладкий привет из Ульяновска» и «Технический привет из

Ульяновска», что в то время как сам правообладатель не использовал и не использует оспариваемый товарный знак, цель приобретения ООО «Интелком» этого товарного знака противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации производимых и продвигаемых лицом, которому этот знак принадлежит, товаров, и регистрация оспариваемого знака на имя правообладателя направлена на создание препятствий Обществу с ограниченной ответственностью «Ева» в регистрации и использовании товарного знака «Сладкий привет из Ульяновска».

Принимая во внимание вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что судебный акт [1] свидетельствует о факте признания судом 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 06.04.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 804831 недействительным полностью.