

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 18.05.2022, поданное ООО «НМЗ», Республика Башкортостан, г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 543558, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**МУРАВЕЙ**» по заявке № 99720104 с приоритетом от 29.11.1999 зарегистрирован 26.03.2001 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 543558 в отношении услуги 42 класса МКТУ «реализация товаров». Правообладателем товарного знака является: Ибатуллин Азамат Валерьянович, 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр-кт Октября, д. 25/1, кв. 59 (далее - правообладатель). Дата, до которой продлен срок действия исключительного права: 29.11.2029. Номер и дата регистрации товарного знака, являющегося предметом договора об отчуждении в отношении части товаров и/или услуг: 200809 26.03.2001. Дата и номер регистрации договора об отчуждении исключительного права в отношении части товаров и/или услуг: 25.05.2015 РД0173793.

Поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 543558 мотивировано тем, что 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.

Доводы возражения, поступившего 18.05.2022, сведены к следующему:

- 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;
- согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 № 14503/10, вытекающей из системного толкования норм статей 1484 и 1486 Кодекса правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте. Непосредственно правообладателем никогда не велась деятельность с использованием товарного знака по свидетельству № 543558 для индивидуализации товаров, работ или услуг в отношении, которых товарный знак зарегистрирован. Однако, правообладатель активно использует зарегистрированное право на товарный знак в судебных тяжбах по всей России (факты находятся в открытом доступе в картотеки Арбитражных дел);
- правообладатель был лишен правовой защиты оспариваемого товарного знака по иску ИП Романькова И.В. по решению Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2019 года по делу № СИП-725/2018 в связи с неиспользованием товарного знака и формальностью заключенных лицензионных договоров. Впоследствии права были восстановлены в связи с заключением сторонами мирового соглашения в кассационной инстанции, по которому ИП Ибатуллин А.В. отказался от предъявления требований, связанных с использованием товарного знака ИП Романьковым И.В., что позволило истцу дальше предъявлять необоснованные иски;

- судом не установлена стоимость использования оспариваемого товарного знака, поскольку он ничего не стоит в связи с тем, что лицензионные договоры от 26.04.2017 за № РД0221592 и от 01.06.2017 за № РД0224386 носили безвозмездный или символический характер;
- в настоящее время на рассмотрении в кассационной инстанции Суда по интеллектуальным правам в отношении оспариваемого товарного знака находятся следующие дела: № А32-39603/2020, № А50-908/2020 и № А55-1269/2020;
- на основании указанных фактов очевидно, что истец приобретал оспариваемый товарный знак «Муравей» только с целью взыскания компенсаций с других субъектов предпринимательской деятельности, а не осуществления предпринимательской деятельности и индивидуализации своих товаров или услуг;
- вышеуказанные действия правообладателя постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.08.2021 года и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 20.12.2021 года по делу № А07-758/2020 признаны злоупотреблением правом;
- в материалах возражения приведены нормы действующего законодательства.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 543558 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 августа 2021 года по делу № А07-758/2020 - [1];
- постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 декабря 2021 года по делу № А07-75 8/2020 - [2].

Правообладатель был уведомлен о поступившем возражении и представил по его мотивам отзыв, основные доводы которого сведены к следующему:

- действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны спорному товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, не признавались в установленном порядке злоупотреблением правом, либо недобросовестной конкуренцией. При этом, Суд по интеллектуальным правам согласился с позицией суда апелляционной инстанции о том, что обращение

истца к лицу, использующему сходное с этим знаком обслуживания обозначение, с иском о взыскании компенсации свидетельствует не о стремлении данного лица защитить право на знак обслуживания, а о намерении причинить другому лицу вред путем взыскания с него необоснованного размера компенсации. Установленное арбитражным судом при рассмотрении дела № А07-758/2020 злоупотребление правом при предъявлении иска о взыскании компенсации не может привести к прекращению правовой охраны оспариваемого товарного знака;

- Президиум Суда по интеллектуальным правам в своем постановлении от 23 мая 2022 года по делу № СИП-989/2021 указал, что «приобретение» исключительного права на товарный знак может быть, как первоначальным (на основании поданной заявки), так и производным (в частности, на основании договора об отчуждении исключительного права). Оба варианта «приобретения» исключительного права могут оказаться недобросовестными и быть признанными таковыми, в том числе в судебном порядке. Вместе с тем «предоставлением правовой охраны» Кодекс называет лишь первоначальное приобретение. Признание недобросовестным производного приобретения исключительного права на товарный знак (на основании конкретного договора) само по себе не означает наличие порока в первоначальном приобретении. Первоначальный правообладатель мог получить исключительное право на товарный знак на законных и добросовестных основаниях. Недобросовестность может сложиться в отношении конкретного товарного знака спустя много лет (и спустя много иных промежуточных правообладателей в цепочке). В такой ситуации не соответствует существу отношений прекращение правовой охраны товарного знака «в прошлое» - до возникновения недобросовестности;

- Закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках) в редакции, действовавшей на дату приоритета оспариваемого товарного знака, не содержал такого основания признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку как признание действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку, злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией;

- последующая редакция Закона о товарных знаках и подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса содержат норму, позволяющую оспорить и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку, 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 абзаце 2 пункта 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" сказано, в частности, что по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки;

- в решении Суда по интеллектуальным правам от 25 июля 2014 г. по делу N СИП-521/2014 обращено внимание на то, что редакция статьи 28 Закона о товарных знаках, в которой предусматривается возможность признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку на основании того, что действия лица по его регистрации признаны актом недобросовестной конкуренции, введена в действие с 27.12.2002 - с момента вступления в силу Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 11.12.2002 N 166-ФЗ. Между тем заявка на товарный знак была подана до введения в действие указанной редакции статьи 28 Закона о товарных знаках, в связи с чем, данное основание для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку не может быть применено. Кроме того, суд принимает во внимание, что заявитель ссылается на действия, относящиеся к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- поскольку оспариваемый товарный знак зарегистрирован с приоритетом от 29.11.1999, т.е. до введения в действие указанной редакции статьи 28 Закона о товарных знаках, то данное основание для оспаривания предоставления правовой охраны спорному товарному знаку не может быть применено;

- в пункте 6 Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2014 года NCri-21/2) сказано, что установление недобросовестности только на стадии использования товарного знака не является самостоятельным основанием для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку;
- в абзаце 6 пункта 169 Постановления № 10 отмечено, что квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции зависит от цели, преследуемой лицом при приобретении такого права, намерений этого лица на момент подачи соответствующей заявки;
- в абзаце 2 пункта 169 Постановления № 10 отмечено, что исходя из части 2 статьи 14.4 Федерального закона "О защите конкуренции", применяемой с учетом пункта 2 статьи 1513 Кодекса, заинтересованным лицом (то есть лицом, чьи права нарушены актом недобросовестной конкуренции) может быть подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны этому товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны недобросовестной конкуренцией (при этом признание недобросовестной конкуренцией только действий по использованию товарного знака, но не по его приобретению не является основанием оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку);
- судебная практика показывает, что при исследовании вопроса о добросовестности приобретения исключительного права на товарный знак недобросовестность правообладателя должна быть установлена, прежде всего, на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака (см. судебные акты по делам №№ СИП-277/2020, СИП-458/2018, СИП-435/2020, СИП-529/2019, СИП-539/2020, СИП-665/2019, СИП-1068/2019 и т.д.);

- признание недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 543558 влечет к отмене изначальной регистрации товарного знака по свидетельству № 200809;
- поскольку судебным актом по делу № А07-758/2020 установлено злоупотребление правообладателем правом предъявление иска в суд, а не действия, связанные с предоставлением правовой охраны спорному товарному знаку, то указанное обстоятельство не может являться основанием для прекращения правовой охраны оспариваемого товарного знака или признания недействительным предоставления правовой охраны этому товарному знаку даже в том случае, если бы положения подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса или подпункта 4 пункта 1 статьи 28 Закона о товарных знаках (в редакции с 27.12.2002) подлежали применению в отношении оспариваемого товарного знака, несмотря на дату его приоритета (29.11.1999).

Уведомленный надлежащим образом правообладатель на заседании коллегии, состоявшемся 25.08.2022, отсутствовал.

Неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием для проведения заседания (пункт 41 Правил ППС).

Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 18.05.2022, коллегия установила следующее.

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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным пунктом 2 (6) статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным лицом. Подача возражения была осуществлена ООО «НМЗ», Республика Башкортостан, г. Уфа. Наличие имеющихся в деле судебных актов [1,2], в рамках которых рассматривался вопрос о злоупотреблении правом, свидетельствуют о наличии заинтересованности у лица, подавшего возражение, в его подаче.

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.

Согласно пункту 169 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. N 10 г. Москва "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" в силу части 1 статьи 14.4 Федерального закона «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации. Исходя из части 2 статьи 14.4 Федерального закона «О защите конкуренции», применяемой с учетом пункта 2 статьи 1513 Кодекса, заинтересованным лицом (то есть лицом, чьи права нарушены актом недобросовестной конкуренции) может быть подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны этому

товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны недобросовестной конкуренцией (при этом признание недобросовестной конкуренцией только действий по использованию товарного знака, но не по его приобретению не является основанием оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку). Недобросовестная конкуренция, связанная лишь с приобретением исключительного права на средства индивидуализации, не допускается в силу статьи 14.8 Федерального закона «О защите конкуренции».

Согласно пункту 170 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. N 10 г. Москва "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 Кодекса.

Анализ имеющихся в деле судебных актов (постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.08.2021 года по делу № А07-758/2020 [1], постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 декабря 2021 года по делу № А07-75 8/2020 [2]) показал следующее. Правообладатель обращался в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к лицу, подавшему возражение, о взыскании компенсации за нарушение права на товарный знак. Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 15.03.2021 по делу № А07-758/2020 исковые требования удовлетворены в полном объеме. Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.08.2021

по делу № А07-758/2020 решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 15.03.2021 отменено, в удовлетворении исковых требований отказано. Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 20.12.2021 постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.08.2021 по делу № А07-758/2020 оставлено без изменения, кассационная жалоба предпринимателя без удовлетворения.

В судебных актах было отмечено, что правообладатель использует товарный знак по свидетельству № 543558 исключительно для предъявления исков о взыскании компенсации, что не является добросовестным использованием исключительного права на товарный знак.

В связи с обращением правообладателя в Верховный Суд Российской Федерации было установлено следующее. Согласно Определению Верховного Суда Российской Федерации за № 309-ЭС22-4430 от 19.04.2022 суд, повторно исследовав и оценив имеющиеся доказательства, установил наличие признаков злоупотребления правом в действиях предпринимателя, связанных с использованием и защитой исключительных прав на оспариваемый товарный знак. Злоупотребление правообладателем правом действий, связанных с предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку, либо с приобретением права установлено не было.

На основании вышеизложенного, у коллегии отсутствуют правовые основания для удовлетворения настоящего возражения.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.05.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 543558.