

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 15.08.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Вячеславовым Дмитрием Григорьевичем, Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 620504, при этом установила следующее.

ГЛАВПУЛТОРГ
GLAVPOOLTORG

Оспариваемый товарный знак «**ГЛАВПУЛТОРГ** **GLAVPOOLTORG**» по заявке № 2016712850 с приоритетом от 15.04.2016 зарегистрирован 19.06.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 620504 в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является: Анашков Алексей Александрович, 115569, Москва, ул. Маршала Захарова, 12, корп. 3, кв. 663 (далее - правообладатель).

Поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 620504 мотивировано тем, что действия правообладателя, связанные с приобретением и использованием данного товарного знака были признаны нарушающими статью 14.4 Закона «О защите конкуренции». Доводы возражения сведены к следующему:

- лицом, подавшим возражение, приведены сведения о решении УФАС по г. Москве № ПО/55284/19-1 от 22.10.2019 г. по делу № 1-14-7/77-19, его обжаловании в Суде по интеллектуальным правам (см. дело № СИП-1046/2019 от 17.12.2020 г.), а также о рассмотрении соответствующего возражения в Роспатенте, основанном на указанных актах;

- Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2022 г. решение Суда по интеллектуальным правам от 21.01.2022 г. по делу № СИП-1046/2019 было отменено. Признано недействительным решение Управления Федеральной антимонопольной службы по городу Москве от 22.10.2019 г. по делу № 1-14-7/77-19 о признании действий индивидуального предпринимателя Гордона (Анашкова) Алексея Александровича по приобретению и использованию исключительного права на знак обслуживания по свидетельству № 620504 актом недобросовестной конкуренции. Дело № 1-14-7/77-19 направлено для рассмотрения по существу в Федеральную антимонопольную службу;

- решением Суда по интеллектуальной собственности от 29.09.2022 г. по делу № СИП-492/2022 решение Роспатента от 04.03.2022 г. об удовлетворении возражения от 30.12.2020 г. против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 620504 признано недействительным. Правовая охрана оспариваемого товарного знака была восстановлена;

- Решением Федеральной антимонопольной службы России от 03.04.2023 г. по делу № 08/01/14.4-66/2022 действия ИП Гордона А.А. по приобретению и использованию исключительного права на словесный знак обслуживания «ГЛАВПУЛТОРГ GLAVPOOLTORG» по свидетельству № 620504 признаны нарушающими статью 14.4 Закона «О защите конкуренции». Указанное решение ФАС России не было обжаловано и вступило в законную силу 04.07.2023 г. Как установила ФАС России и отразила в Решении ФАС России от 03.04.2023 г. по делу № 08/01/14.4-66/2022, ИП Вячеславов Д.Г. и ИП Гордон А.А. являются хозяйствующими субъектами – конкурентами. Соответственно, действия ИП Гордона А.А. по приобретению и использованию исключительного права на словесный знак обслуживания «ГЛАВПУЛТОРГ GLAVPOOLTORG» по свидетельству № 620504 нарушают права ИП Вячеславова Д.Г.;

- в возражении также приведены выдержки из статьи 14.4 Закона «О защите конкуренции», из статьи 10 Кодекса, из статей 1512, 1513 Кодекса (в части оспаривания правовой охраны).

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 620504 недействительным полностью.

К возражению приложены вышеуказанные судебные акты по делу № СИП-1046/2019, по делу № СИП-492/2022, решения антимонопольного органа (№ ПО/55284/19-1 от 22.10.2019 г. по делу № 1-14-7/77-19, решение от 03.04.2023 г. по делу № 08/01/14.4-66/2022, а также Определение ФАС России об исправлении опечатки от 04.04.2023 г. по делу № 08/01/14.4-66/2022), решение Роспатента от 04.03.2022 г.

Корреспонденция о принятии данного возражения к рассмотрению, направленная правообладателю, была возвращена в ведомство 11.10.2023 г. из-за истечения срока хранения после неудачной попытки вручения (см. трек-номер отправления - 80101887867352).

Правообладатель оспариваемого товарного знака отзыв по мотивам настоящего возражения не представил.

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.

Наличие решения антимонопольного органа свидетельствует о заинтересованности у лица, подавшего возражение, в его подаче. Так, в решении антимонопольного органа от 03.04.2023 г. по делу № 08/01/14.4-66/2022 установлено, что стороны настоящего спора являются хозяйствующими субъектами – конкурентами на товарном рынке Российской Федерации по реализации оборудования для бассейнов, проектированию, строительству, монтажу бассейнов и их сервисного обслуживания. При этом, лицо, подавшее возражение, начало приготовление к использованию, а затем и непосредственно использование, спорного обозначения в предпринимательской деятельности задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а также позднее. В указанном акте

также обозначено, что в настоящее время лицо, подавшее возражение, осуществляет предложение оказания услуг в группе лиц с ООО «Главпулторг» посредством Интернет-сайта glavpooltorg.su.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих 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 на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса мотивировано в возражении тем, что 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. 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.

ГЛАВПУЛТОРГ
GLAVPOOLTORG

Оспариваемый товарный знак «**ГЛАВПУЛТОРГ
GLAVPOOLTORG**» по свидетельству № 620504 с приоритетом от 15.04.2016 г. является словесным, выполнен на двух строках стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 620504 действовала на территории Российской Федерации в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с решением Роспатента от 04.03.2022 г. правовая охрана товарного знака по свидетельству № 620504 была признана недействительной полностью. Дата внесения записи в Госреестр: 04.03.2022 г. В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2022 г. по делу № СИП-

492/2022 решение Роспатента от 04.03.2022 г., которым было удовлетворено возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 620504, признано недействительным ввиду возникновения новых обстоятельств после вынесения оспариваемого решения. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 620504 является действующей. Дата внесения записи в Госреестр: 07.10.2022 г.

В соответствии с требованиями суда дело № 1-14-7/77-19 о нарушении антимонопольного законодательства было направлено для рассмотрения по существу в Федеральную антимонопольную службу. Во исполнение постановления Суда по интеллектуальным правам от 29.05.2022 по делу № СИП-1046/2019 издан приказ ФАС России от 04.10.2022 № 470/22 о возбуждении дела и создании Комиссии по рассмотрению дела № 08/01/14.4-66/2022 о нарушении антимонопольного законодательства. На основании решения ФАС России по делу № 08/01/14.4-66/2022 от 03.04.2023 г. действия правообладателя, связанные с приобретением и использованием исключительного права на словесный товарный знак «ГЛАВПУЛТОРГ / GLAVPOOLTORG» по свидетельству № 620504 были признаны нарушающими статью 14.4 Закона «О защите конкуренции», то есть актом недобросовестной конкуренции. Указанное решение ФАС России по делу № 08/01/14.4-66/2022 от 03.04.2023 г. не обжаловано в установленные законодательством сроки.

В указанном решении антимонопольного органа установлено следующее. Направленность на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности выразилось в приобретении правообладателем исключительного права на словесное обозначение «ГЛАВПУЛТОРГ / GLAVPOOLTORG», продолжительное время до даты приоритета оспариваемого товарного знака используемое лицом, подавшим возражение (в том числе, в ходе осуществления совместного бизнеса в рамках ООО «Фав Групп»), для индивидуализации вводимых в гражданский оборот услуг: по реализации оборудования для бассейнов, проектирования, строительства, монтажа и их сервисного обслуживания. Правообладатель доподлинно знал об осуществлении лицом, подавшим возражение, предпринимательской деятельности по реализации

указанных услуг с использованием спорного обозначения. Тем не менее, правообладатель приобрел исключительное право на обозначение, никогда не использовавшееся им в предпринимательской деятельности и не входящее в зону его коммерческих интересов. Противоречие законодательству выражается в нарушении статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, запрещающей всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. Правообладатель, зарегистрировав в качестве знака обслуживания словесное обозначение «ГЛАВПУЛТОРГ / GLAVPOOLTORG», использовал приобретенное исключительное право для воспрепятствования хозяйствующему субъекту – конкуренту в осуществлении предпринимательской деятельности на соответствующем товарном рынке. Указанные действия правообладателя могут повлечь убытки лица, подавшего возражение, в связи с невозможностью либо затрудненностью привлечения потребителей, а также необходимостью прекращения использования лицом, подавшим возражение, обозначения, непрерывно использовавшегося им с 2011 г., то есть более 10 лет.

Принимая во внимание вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что имеющееся в деле решение антимонопольного органа свидетельствует 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 по свидетельству № 620504 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 15.08.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 620504 недействительным полностью.