


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 08.08.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «1000 мелочей», Республика Башкортостан, г. Салават (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №182764 в связи с признанием действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны этому товарному знаку, злоупотреблением правом, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №95713614 с приоритетом от 30.11.1995 зарегистрирован 20.12.1999 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №182764 в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является Ибатуллин Азамат Валерьянович, Республика Башкортостан, г. Уфа (далее - правообладатель).

Согласно поступившему в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражению, против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №182764, а также

уточнениям лица, подавшего возражение, от 03.10.2022 (ходатайство о зачете уплаченной пошлины), регистрация оспариваемого товарного знака была признана злоупотреблением правом на основании постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 августа 2021 года по делу № А07-39199/2019 (далее – решение суда).

Вместе с тем, возражение содержит довод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака противоречит требованиям части 1 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее — Закон), поскольку представляет собой обозначение, вошедшее во всеобщее употребление, как название определенной услуги «реализация товаров магазина 1000 мелочей» или места сбыта товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №182764 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие документы:

1. Копии страниц из толкового словаря русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений авторов Ожегова СИ. и Шведовой Н.Ю. Российской Академии наук, Российского фонда культур, 2-е издание, исправленное и дополненное 1995 года ISBN 5-85632-008-8;
2. Скриншот 2 страниц сайта 2GIS;
3. Решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 19.04.2021 по делу № А07-39199/2019;
4. Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.08.2021 по делу № А07-39199/2019;
5. Извлечение из газеты «Ленинский путь» от 15.04.1989;
6. Заявление в исполнительный комитет городского совета народных депутатов г. Салавата;

7. Решение исполнительного комитета Салаватского городского совета народных депутатов от 20.12.1991 № 19/497-27, которым было зарегистрировано арендное предприятие «Тысяча мелочей»;
8. Данные государственной регистрации Госкомстата РСФСР Башкирского Республиканского отделения статистика (рег. номер 19/497-27, местонахождение - г. Салават, ул. Островского, д. 28);
9. Заявление от 13.11.1991 о регистрации арендного предприятия «1000 мелочей»;
10. Протокол общего собрания трудового коллектива магазина «1000 мелочей» от 13.12.1991;
11. Приказ Салаватского арендного объединения «Промтовары» МТ БССР № 140 о переводе магазина №22 и 19 «1000 мелочей» на аренду;
12. Договор аренды фондов и оборотных средств магазина «1000 мелочей» от 13.11.1991;
13. Устав арендного торгового предприятия «1000 мелочей», зарегистрированный за номером 19/497-27;
14. Учредительный договор о создании и деятельности товарищества с ограниченной ответственностью «1000 мелочей» от 03.05.1994;
15. Постановление Администрации г. Салавата № 5/227-36 от 20.05.1996;
16. Заявление в адрес Администрации г. Салавата о государственной перерегистрации товарищества с ограниченной ответственностью «1000 мелочей» в общество с ограниченной ответственностью «1000 мелочей»;
17. Протокол собрания учредителей ТОО «1000 мелочей» от 25.04.1996, зарегистрированного постановлением Администрации г. Салавата № 5/227-36 от 20.05.1996;
18. Учредительный договор о создании и деятельности общества с ограниченной ответственностью «1000 мелочей» от 24.04.1996.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный соответствующим образом, 13.09.2022 представил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- Закон о товарных знаках в редакции, действовавшей на дату приоритета спорного товарного знака (30.11.1995), не содержал такого основания признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку как признание действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку, злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией;

- также правообладателем приведены сведения из судебной практики, которые содержат указание на то, что должно быть применено законодательство действующее на дату подачи заявки, а не на момент рассмотрения возражения;

- судебными актами по делу №А07-39199/2019 не признавались действия правообладателя, связанные с регистрацией спорного товарного знака, злоупотреблением правом, при этом, правообладатель никогда не осуществлял действия, связанные с регистрацией спорного товарного знака;

- правообладатель обращает внимание на постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.05.2022 по делу №СИП-989/2021, в котором сказано, 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), вместе с тем «предоставлением правовой охраны» Кодекс называет лишь первоначальное приобретение. Недобросовестность при производном приобретении исключительного права на товарный знак влечет иные последствия, нежели недобросовестность при первоначальном. Так, она может учитываться при рассмотрении споров по искам недобросовестного производного приобретателя к третьим лицам, но к прекращению правовой охраны товарного знака не приводит;

- довод о том, что «Тысяча мелочей» является названием магазина, свидетельствует о наличии у этого обозначения различительной способности, так как магазины промышленных хозяйственных товаров повседневного спроса могут называться по-разному;

- довод о том, что любой хозяйственный магазин по всей стране носил название «1000 мелочей», во-первых, не доказан и является надуманным;

- подателем возражения не доказано, что обозначение «1000 мелочей» воспринимается именно как характеристика услуг, а не как название магазина.

С учетом изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку.

Возражение было рассмотрено с учетом уплаченной пошлины и поданным лицом, подавшим возражение, ходатайством от 03.10.2022, в котором была изложена просьба о рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №182764 в связи с признанием действий правообладателя, связанных с регистрацией товарного знака, недобросовестной конкуренцией. В связи с изложенным, доводы лица, подавшего возражение, в части отсутствия у оспариваемой регистрации различительной способности, рассмотрены не были.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом 03.11.2022 было принято решение «удовлетворить возражение, поступившее 08.08.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №182764 недействительным полностью».

Индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович не согласившись с вышеуказанным решением обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2023 по делу №СИП-71/2023 вышеуказанное решение от 03.11.2022 было признано недействительным.

Судом установлено, что признание неправомерным предоставления правовой охраны этому знаку обслуживания на основании подпункта б

пункта 2 статьи 1512 Кодекса ввиду недобросовестности действий последующих правообладателей является неправомерным.

При таких обстоятельствах, решение Роспатента от 03.11.2022 не может быть признано соответствующим подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, в связи с чем подлежит признанию недействительным.

Кроме того, отмечено, что в возражении обществом «1000 Мелочей» были приведены и иные доводы относительно наличия оснований для прекращения правовой охраны спорного товарного знака, в частности утрата различительной способности, которые не были оценены Роспатентом, суд полагает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть указанное возражение.

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.10.2023 по делу №СИП- 71/2023 решение Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2023 по тому же делу оставлено в силе.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта возражение от 08.08.2022 было рассмотрено коллегией повторно.

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

С учетом даты (30.11.1995) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Закон, Кодекс и Инструкцию по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков ТЗ-2-80, утвержденную Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 14.03.1980, введенную в действие с 01.09.1980, с изменениями от 29.11.1983 (далее – Инструкция).

Согласно части 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, в том числе, не обладающих различительной способностью, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида, указывающих на вид, качество,

количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Согласно Инструкции:

к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров известного рода, относятся те из них, которые были ранее зарегистрированы как товарные знаки, но воспринимаются потребителем как родовые или видовые наименования товаров из-за утраты различительной способности вследствие независимого друг от друга неоднократного их применения различными лицами для одного и того же товара или для товаров того же вида (пункт 3.1.1.1);

к не обладающим различительными признаками или носящим описательный характер относятся, в частности, обозначения, состоящие исключительно из общепринятых наименований, простых изображений товаров, сведений, касающихся изготовителя товара, а также указывающих на время, способ, место производства или место сбыта товаров, на вид, качество и свойства (в том числе носящие хвалебный характер), количество, состав, весовые соотношения, материал, сырье, назначение и ценность товаров (пункт 3.1.2);

к обозначениям, указывающим на время, способ, место производства или место сбыта товаров, на вид, качество и свойства (в том числе носящие хвалебный характер), количество, состав, весовые соотношения, материал, сырье, назначение и ценность товаров относятся, например, такие как: «LIGEROS» (легкий) для сигарет свойство, качество; «ЭКСТРА», «ЛЮКС» – общеупотребительные хвалебные указания качества; «SUGAR TWIN» (близнец сахара) для искусственных подслащивающих веществ – назначение; «GALVANAL» для металлических листов, полученных с помощью гальваностегии, – способ производства; «METALL» для фасонного литья – материал и т.д. (пункт 3.1.2.6).

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 10 Кодекса не допускается 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, подаётся 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 оспариваемый товарный знак по

свидетельству №182764, были признаны, согласно судебному акту [4], злоупотреблением правом. Кроме того, в возражении содержится довод, что регистрация оспариваемого товарного знака противоречит требованиям части 1 статьи 6 Закона, поскольку представляет собой обозначение, вошедшее во всеобщее употребление, как название определенной услуги «реализация товаров магазина 1000 мелочей» или места сбыта товаров.



Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №182764 представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из окружности, по середине которой расположены цифра и слово «1000 МЕЛОЧЕЙ». Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «закупка товаров», услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров».

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 1 статьи 6 Закона показал следующее.

Согласно пункту 2.1.1.1. Руководства по методике государственной экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков и выдачу свидетельств на товарные знаки (1990г.) //М. : ВНИИПИ, 1990г. к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров известного рода, относятся обозначения, которые были ранее зарегистрированы в качестве товарного знака (как правило, за рубежом), но утратил свою различительную способность для потребителей вследствие независимого друг от друга неоднократного применения различными производителями для одного и того же товара или для товара того же вида. В результате такого использования обозначение становится видовым наименованием товара.

В настоящем возражении оспариваются услуги 35 класса МКТУ «закупка товаров», услуги 42 класса МКТУ «реализация товаров», при этом,

фактических доказательств широкого и интенсивного использования различными производителями/лицами, оказывающими услуги обозначения «1000 мелочей» для услуг закупки и реализации товаров в материалы возражения не представлены. Сведения [7-18] касаются разрешительных документов одного торгового предприятия в г. Салават, вместе с тем, документы, на основании которых можно прийти к выводу о том, что данное предприятие фактически оказывало услуги на протяжении длительного периода времени, предшествующему дате приоритета оспариваемого товарного знака, в материалах возражения отсутствуют.

В словарно-справочных источниках информации [1], приведенных в возражении, словосочетание «1000 мелочей» / «тысяча мелочей» представляет собой название магазина промышленных хозяйственных товаров повседневного спроса.

Вместе с тем, элемент «1000» представляет собой цифру, а слово «мелочь» означает - мелкие, менее крупные (по сравнению с другими однородными) предметы.

При восприятии обозначения «1000 мелочей» в сознании потребителя способен возникнуть образ, связанный с мелкими предметами, разного рода в количестве одной тысячи штук. Такой образ не может указывать на конкретный вид товара, тем более прямо указывать на вид услуги - реализации товаров, или на какое-то конкретное место (предприятие), поскольку таких указаний не содержит.

Как указано выше, «1000 мелочей» представляет собой название магазина, которое не несет в себе прямой характеристики услуги, таким образом, можно прийти к выводу о том, что данное обозначение обладает различительной способностью, способно отличать одно лицо, оказывающее услуги, от другого.

В этой связи, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6

Закона, как не обладающий различительной способностью и вошедший во всеобщее употребление является не доказанным.

Относительно довода лица, подавшего возражение о том, что действия правообладателя, связанные с приобретением исключительного права на оспариваемый товарный знак по свидетельству №182764, были признаны, согласно судебному акту [4], злоупотреблением правом, следует отметить следующее.

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

Коллегий было принято во внимание решение Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2023 по делу № СИП-71/2023 (далее – решение суда), в котором указано следующее.

Так, в решении суда указано «согласно сведениям из государственного реестра Ибатуллин А.В. не является первоначальным правообладателем, доводы Ибатуллина А.В. о том, что его действия относятся к производному приобретению исключительного права, а не первоначальному, в отношении

которого применяется подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, Суд по интеллектуальным правам признает обоснованными.

Так, применение подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса не только к первоначальному приобретению исключительного права на товарный знак, но и к производному по договору противоречит букве соответствующей нормы права, в которой прямо говорится о том, что она применяется исходя из действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку.

Оно противоречит и существу отношений, складывающихся в части производного приобретения исключительного права на товарный знак, не позволяя применять аналогию закона (статья 6 Кодекса). Признание недобросовестным производного приобретения исключительного права на товарный знак (на основании конкретного договора) само по себе не означает наличие порока в первоначальном приобретении.» (см. абз. 1-3 стр. 10 решения суда).

На основании изложенного судом сделан вывод о том, что спорный знак обслуживания зарегистрирован по заявке общества ТПФ «1000 Мелочей» от 1995 г., действия общества ТПФ «1000 Мелочей» на момент регистрации знака обслуживания на предмет добросовестности не исследовались Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом в рамках дела № А07-39199/2019, а значит, признание неправомерным предоставления правовой охраны этому знаку обслуживания на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, ввиду недобросовестности действий последующих правообладателей является неправомерным.

Таким образом, принимая во внимание то обстоятельство, что постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.08.2021 по делу № А07-39199/2019, выводы которого были положены в основу возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №182764, не содержат выводов о правомерности его регистрации на имя первоначального правообладателя - Общества с

ограниченной ответственностью Торгово-производственная фирма "1000 Мелочей", то, у коллегии отсутствуют правовые основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №182764 не соответствующим требованиям, установленным подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.08.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №182764.