


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 возражение, поступившее 01.03.2023, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 759094, поданное ООО «КАЙРОС», г. Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.




Регистрация товарного знака «» с приоритетом от 08.11.2019 по заявке № 2019756704 произведена 27.05.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 759094. Товарный знак зарегистрирован на имя Капунова Сергея Николаевича, 442963, Пензенская область, г. Заречный, ул. Зеленая, 10И, кв. 230 (далее – правообладатель), в отношении товаров 31 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «черный, белый, оранжевый, серый, нежно-персиковый, оранжево-красный».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило 01.03.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 759094, 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 следующему. Решением Суда по интеллектуальным правам от 26.09.2022 г. по делу № СИП-893/2020 действия правообладателя, связанные с приобретением и использованием исключительного



права на товарный знак «» по свидетельству № 732735, признаны актом недобросовестной конкуренции. Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 19.12.2022 г. по делу № СИП-893/2020 решение Суда по интеллектуальным правам оставлено без изменений. Определением Верховного Суда Российской Федерации от 16.02.2023 г. правообладателю отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.01.2023 г. предоставление правовой охраны вышеуказанному товарному знаку по свидетельству № 732735 признано недействительным полностью. В связи с тем фактом, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 759094 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 732735, действия по приобретению и использованию которого признаны актом недобросовестной конкуренции, правовая охрана оспариваемого товарного знака по свидетельству № 759094 должна быть также признана недействительной полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, к материалам дела были приложены следующие документы:

- копия свидетельства на товарный знак № 759094 – (1);
- копия решения суда от 26.09.2022 г. – (2);
- копия постановления СИП от 19.12.2022 г. – (3);
- копия определения ВС РФ от 16.02.2023 г. – (4);
- копия решения Роспатента от 17.01.2023 г. – (5);
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «КАЙРОС» – (6).

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил 06.04.2023 отзыв, основные доводы которого сводятся к следующему. Правообладатель анализирует представленные с возражением судебные акты (2,3) и считает, что в них дана оценка его действий при регистрации и использовании товарного знака по свидетельству № 732735. Суд установил, что после предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 732735 правообладатель начал предъявлять претензии в адрес контрагентов лица, подавшего возражение, с требованием о выплате компенсации с требованием изъять товар, маркируемый указанным товарным знаком, и расторгнуть договорные отношения с лицом, подавшим возражение. Суд установил, что действия правообладателя, связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству № 732735 следует признать актом недобросовестной конкуренции. Судом оценивались конкретные действия в отношении товарного знака по свидетельству № 732735, а в отношении оспариваемого товарного знака по свидетельству № 759094 подобных действий со стороны правообладателя не установлено. Правообладатель отмечает существенные отличия указанных товарных знаков: наличие крупной надписи «LUCKY DOG». Подобные изображения не были зарегистрированы в качестве средств индивидуализации ни за одним из конкурентов правообладателя.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака № 759094. К отзыву были приложены доказательства направления отзыва лицу, подавшему возражение - (7).

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.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно требованиям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

Согласно требованиям пункта 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Требование лица, подавшего возражение, признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 759094 недействительным на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса мотивировано тем, что действия правообладателя, связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству № 732735, были признаны, согласно судебному акту (2), актом недобросовестной конкуренции, противоречащим статье 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г. При этом оспариваемый товарный знак



«» по свидетельству № 759094 является сходным до степени смешения



с товарным знаком «» по свидетельству № 732735. Постановлением СИП от 19.12.2022 г. (3) решение Суда от 26.09.2022 по делу № СИП-893/2020 (2) оставлено без изменений, кассационная жалоба правообладателя - без

удовлетворения. Определением ВС РФ от 16.02.2023 г. (4) было отказано правообладателю в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в Верховном Суде Российской Федерации.

В соответствии с решением Роспатента от 17.01.2023 г. (5) правовая охрана товарного знака по свидетельству № 732735 была признана недействительной полностью (подпункт б пункта 2 статьи 1512 Кодекса).

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».

Указанные обстоятельства также свидетельствуют о заинтересованности лица, подавшего возражение, в его подаче, что правообладателем не оспаривается.

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, 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.


Для того, чтобы признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, необходимо решение антимонопольного органа, либо суда о признании действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, злоупотреблением правом, либо недобросовестной конкуренцией.

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


Как было упомянуто выше, согласно решению Роспатента (5) правовая охрана товарного знака по свидетельству № 732735 была признана недействительной полностью (подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса) на основании судебных актов (2,3).

Подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса содержит требование о признании в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку.



Товарный знак «» по свидетельству № 732735 в качестве наиболее значимых индивидуализирующих элементов содержит стилизованные



изображения кошки и собаки в очках. Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству № 759094 сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 732735, поскольку они содержат идентичные изобразительные элементы кошки и собаки в очках, выполненные на одинаковом цветовом фоне. При этом полностью совпадают: внешняя форма, смысловое значение, вид и характер изображений (стилизованные изображения кошки, собаки в очках, расположенные рядом друг с другом), сочетание цветов и тонов. Различие в наличии словесного элемента «LUCKY DOG» в оспариваемом товарном знаке не приводит к отсутствию сходства. Семантические образы, порождаемые сравниваемыми товарными знаками, цветовое сочетание, расположение элементов по отношению друг к другу одинаковы и качественно иного восприятия не вызывают. В связи с чем, сравниваемые товарные знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Данное фактическое обстоятельство может рассматриваться в качестве основания для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 759094 недействительным полностью в соответствии с подпунктом б пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.03.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 759094 недействительным полностью.