


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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), рассмотрела возражение, поступившее 28.03.2024, поданное ООО «Стилгудс», г. Волгоград (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №832357, при этом установлено следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака «» по свидетельству №832357 с приоритетом от 12.04.2021 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.10.2021 по заявке №2021721535 на имя Лежнина Алексея Вячеславовича, г. Волгоград (далее – правообладатель), в отношении товаров 06, 11 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В настоящее время, на основании решения Роспатента от 12.03.2024 правовая охрана товарного знака по свидетельству №832357 признана

недействительной частично, ее действие сохранено в отношении следующего перечня товаров 06 класса МКТУ «желоба водосточные металлические; желоба водосточные уличные металлические; изгороди металлические; каркасы для парников металлические; каркасы для теплиц металлические; мачты металлические; мачты стальные; стойла металлические; столбы для объявлений металлические; стропы металлические для транспортировки грузов».

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.03.2024, лицо, его подавшее, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №832357 недействительным полностью на основании пункта 6 статьи 1512 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что действия правообладателя оспариваемого товарного знака, выразившиеся в приобретении и использовании исключительных прав на товарный знак по свидетельству №832357, признаны актом недобросовестной конкуренции на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2023 по делу №СИП-198/2023. При этом Президиум Суда по интеллектуальным правам поддержал позицию ООО «Стилгудс» и суда первой инстанции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №832357 недействительным полностью.

К возражению приложены вышеуказанные судебные акты [1].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о возражении от 28.03.2024, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- ООО «Стилгудс» просит признать недействительной регистрацию товарного знака по свидетельству №832357 в отношении всех товаров 06, 11 классов МКТУ, в связи с наличием в действиях правообладателя по его регистрации и использованию знака, признаков недобросовестной конкуренции (пункт 2 статья 1512 Кодекса). Вместе с тем, пункт 2 статьи

1512 Кодекса не предусматривает возможности признать недействительной регистрацию товарного знака, а предусматривает лишь возможность признать полностью либо частично предоставление правовой охраны товарному знаку;

- с заявлением о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №832357 недействительным ООО «Стилгудс» уже обращалось;

- на основании указанного заявления Роспатентом 12.03.2024 принято решение, согласно которого правовая охрана товарного знака по свидетельству №832357 признана недействительной частично, ее действие сохранено в отношении части товаров 06 класса МКТУ «желоба водосточные металлические; желоба водосточные уличные металлические; изгороди металлические; каркасы для парников металлические; каркасы для теплиц металлические; мачты металлические; мачты стальные; стойла металлические; столбы для объявлений металлические; стропы металлические для транспортировки грузов»;

- в этой связи, оснований для удовлетворения возражения ООО «Стилгудс» против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №832357 в связи с признанием в установленном порядке недобросовестной конкуренцией действий правообладателя, связанных с регистрацией товарного знака не имеется.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.03.2024 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №832357.

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

Согласно пункту 1 статьи 10 Кодекса не допускаются действия юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу. А также злоупотребление правом в иных формах. Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения

конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.


В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг. Решение федерального антимонопольного органа о нарушении данного положения в отношении приобретения и использования исключительного права на товарный знак направляется заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Согласно подпункту 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 связанные с регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №832357 представляет



собой изобразительное обозначение «», состоящее из стилизованного квадрата, на фоне которого расположен круг, внутри которого помещена оригинально выполненная буква «М». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Учитывая тот факт, что между правообладателем и лицом, подавшим возражение, ведутся судебные споры, касающиеся товарного знака по свидетельству №832357, а также, что лицо, подавшее возражение, обладает



правом на товарный знак « _____ » по свидетельству №800613,



включающее тождественный изобразительный элемент _____, с датой приоритета от 13.10.2020, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 11, 20 и услуг 37, 40 классов МКТУ, коллегия считает лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Так, основанием для подачи настоящего возражения явилось решение Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2023 по делу №СИП-198/2023, которым признаны действия Лежнина Алексея Вячеславовича, связанные с приобретением и использованием исключительных прав на товарный знак по свидетельству №832357, актом недобросовестной конкуренции.

Судом по интеллектуальным правам по делу №СИП-198/2023 от 29.09.2023 установлено, что приобретение Лежниним А.В. (правообладателя) исключительного права на товарный знак по свидетельству №832357 в отношении широкого перечня товаров 06 и 11 классов МКТУ, включающего различные металлические детали и материалы, конструкции и изделия металлические, оборудование для пищевой промышленности, расценивается судом в качестве действия, способного напрямую оказать влияние на состояние конкуренции на соответствующем


товарном рынке, поскольку государственная регистрация данного средства индивидуализации запрещает дальнейшее использование обозначения всем, кроме правообладателя и его лицензиатов.

При этом коллегия судей исходит из сходства товарного знака




ответчика (правообладателя) «» и товарного знака истца (лица,



подавшего возражение) «» по свидетельству №800613, поскольку они содержат в своем составе тождественный изобразительный элемент.


Кроме того, Суд по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить, что с 2015 до 2020 годы истцом (лицом, подавшим возражение) для индивидуализации собственной деятельности использовался товарный



знак  по свидетельству №449961, состоящий лишь из графического элемента.

Также в решении Суда по интеллектуальным правам, отмечено, что при регистрации оспариваемого товарного знака ответчик (правообладатель)



точно знал, что графический элемент «» длительное время активно используется ООО «Стилгудс» для реализации собственной деятельности по производству изделий и конструкций из металла. При этом доказательства фактического использования данного обозначения ответчиком (правообладателем) либо аффилированными с ним лицами в отношении товаров 06 и 11 классов МКТУ до даты приоритета оспариваемого товарного знака в материалах дела отсутствуют.

В рассматриваемом случае Суд по интеллектуальным правам полагает, что умысел ответчика (правообладателя) при приобретении и использовании исключительного права на оспариваемый товарный знак в отношении товаров 06 и 11 классов МКТУ был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, целями которого было причинение вреда истцу (лицу, подавшему возражение), получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам своим решением по делу №СИП-198/2023 от 29.09.2023 признал действия индивидуального предпринимателя Лежнина Алексея Вячеславовича, связанные с приобретением и использованием исключительных прав на товарный знак по свидетельству №832357, актом недобросовестной конкуренции.

Указанное было подтверждено Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-198/2023 от 07.03.2024.

Коллегия отмечает, что довод правообладателя о том, что 12.03.2024 правовая охрана товарного знака по свидетельству №832357 признана недействительной частично, ее действие сохранено в отношении части товаров 06 класса МКТУ «желоба водосточные металлические; желоба водосточные уличные металлические; изгороди металлические; каркасы для парников металлические; каркасы для теплиц металлические; мачты металлические; мачты стальные; стойла металлические; столбы для объявлений металлические; стропы металлические для транспортировки грузов», не может быть учтен в рамках рассмотрения возражения по основаниям, предусмотренным подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, поскольку обстоятельства были установлены судом на дату приоритета товарного знака по свидетельству №832357.

В соответствии с указанным, усматриваются достаточные правовые основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №832357 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 28.03.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №832357 недействительным полностью.