


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 05.07.2024, поданное Лечебно-профилактическим учреждением «Базовый санаторий «Виктория» (Санаторно-клинический реабилитационный центр), Ставропольский край, г. Ессентуки (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №832592, при этом установлено следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака «» по свидетельству №832592 с приоритетом от 24.09.2020 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.10.2021 по заявке №2020752785 на имя Маханцевой Инны Борисовны, Москва (далее – правообладатель), в отношении услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.07.2024, лицо, его подавшее, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №832592 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 №832592, признаны актом недобросовестной конкуренции на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2023 по делу №СИП-408/2023.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №832592 недействительным полностью.

К возражению приложен вышеуказанный судебный акт [1].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о возражении 05.07.2024, на заседание коллегии не явился и не представил отзыв по мотивам возражения.

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 №832592 представляет




собой изобразительное обозначение «», состоящее из стилизованного прямоугольника, на фоне которого расположена стилизованная композиция, состоящая из овала, внутри которого находится графический элемент. Под овалом расположено изображение звездочек. Ниже, расположен словесный элемент «ВИКТОРИЯ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ «санатории».

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 №832592, а также, что лицо, подавшее возражение, ведет длительную деятельность (с 1996 года) с использованием обозначения

«Виктория», а также изобразительного обозначения , тождественного

с элементом  оспариваемого товарного знака, коллегия считает лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Так, основанием для подачи настоящего возражения явилось решение Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2023 по делу №СИП-408/2023, которым признаны действия Маханцевой Инны Борисовны, связанные с приобретением и использованием исключительных прав на товарный знак по свидетельству №832592, актом недобросовестной конкуренции.

Судом по интеллектуальным правам по делу №СИП-408/2023 от 28.11.2023 было установлено, что Маханцевой И.Б. было известно об использовании санаторием «Виктория» в своей деятельности сходных со спорными знаками обслуживания обозначений, поскольку до 2016 года она работала в санатории «Виктория».

Суд по интеллектуальным правам учел обстоятельства, а также наличие у Маханцевой И.Б. намерения использовать спорные знаки обслуживания при оказании услуг санаториев, факт направления Маханцевой И.Б. в адрес санатория «Виктория» претензии о нарушении исключительных прав после регистрации названных знаков обслуживания и пришел к выводу о том, что последовательность и хронология действий Маханцевой И.Б. свидетельствуют о недобросовестной цели приобретения исключительных прав на рассматриваемые средства индивидуализации.

Суд по интеллектуальным правам отклонил как не подтвержденные доводы Маханцевой И.Б. о принадлежности ей исключительного права на логотип Санатория, отметив также, что обладание исключительным правом

на объект авторского права само по себе не свидетельствует о безусловной добросовестности при регистрации аналогичного обозначения в качестве средства индивидуализации.

Таким образом, суд по интеллектуальным правам констатировал доказанность необходимой совокупности обстоятельств для признания действий Маханцевой И.Б. по приобретению исключительных прав на исследуемые знаки обслуживания актом недобросовестной конкуренции, противоречащим положениям статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция).

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам своим решением по делу №СИП-408/2023 от 28.11.2023 признал действия Маханцевой Инны Борисовны, связанные с приобретением и использованием исключительных прав на товарный знак по свидетельству №832592, актом недобросовестной конкуренции.

Указанное было подтверждено Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-408/2023 от 10.04.2024.

В соответствии с указанным, усматриваются достаточные правовые основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №832592 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 05.07.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №832592 недействительным полностью.