

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 31.07.2023, поданное ООО «Платинум», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №757535 в связи с признанием действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны этому товарному знаку, актом недобросовестной конкуренции, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак « **AURORA HALL** » по заявке №2019740429 с приоритетом от 13.08.2019 зарегистрирован 21.05.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №757535 в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является ООО «Ресторан Бали», Санкт-Петербург (далее - правообладатель).

Поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражение против предоставления правовой охраны

оспариваемому товарному знаку по свидетельству №757535 мотивировано тем, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака были признаны актом недобросовестной конкуренции на основании решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу по делу 078/01/14.4-2/2023 от 06.06.2023.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №757535 недействительным полностью.

К возражению приложен вышеуказанный судебный акт [1].

Правообладатель оспариваемого товарного знака 11.11.2024 представил свой отзыв, который сводится к следующему:

- ООО «Ресторан Бали» считает выводы, сделанные комиссией УФАС в решении по делу 078/01/14.4-2/2023 от 06.06.2023 в описательно-мотивировочной части решения противоречащими итоговому выводу решения;

- если следовать выводам комиссии УФАС, то акт недобросовестной конкуренции касается только услуг по аренде помещений/залов, но совершенно не касается услуг ресторана;

- ООО «Платинум» с 2020 года не осуществляет хозяйственную деятельность, в связи с чем у лица, подавшего возражение, отсутствует заинтересованность в его подаче.

В связи с изложенным, правообладатель считает основание для прекращения правовой охраны товарного знака № 757535 по основаниям подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса не доказанным и просит отказать в удовлетворении заявления.

Изучив материалы дела и заслушав 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 статьёй 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, действия правообладателя, связанные с приобретением исключительного права на товарный знак по свидетельству

№757535 были признаны, согласно решению УФАС [1], актом недобросовестной конкуренцией.

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.

Так, решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу по делу 078/01/14.4-2/2023 от 06.06.2023 [1] было принято в результате рассмотрения заявления ООО «Платинум» относительно нарушения ООО «Ресторан Бали» части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции.

Из вышеуказанного решения следует, что единственной целью приобретения исключительного права на обозначение «AURORA HALL» является причинение убытков и дезорганизация деятельности ООО «Платинум». Комиссия УФАС признала в действиях ООО «Ресторан Бали» нарушение части 1 статьи 144 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции». Данное нарушение выразилось в

приобретении и использовании исключительного права на товарный знак по свидетельству № 757535 в отношении всех товаров, работ и услуг.

Следует отдельно отметить, что Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербург и Ленинградской области от 08.12.2023 по делу №А56-74218/2023, Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.04.2024, вышеуказанное решение оставлено в силе.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 18.09.2024 по делу № А56-74218/2023 кассационная жалоба ООО «Ресторан Бали» оставлена без удовлетворения.

Вышеупомянутые фактические обстоятельства могут рассматриваться в качестве основания для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку 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 31.07.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №757535 недействительным полностью.