

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), поданное Индивидуальным предпринимателем Слесаренко Н.С., г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №858382, при этом установила следующее.



COOBER

Оспариваемый товарный знак « **COOBER** » по заявке №2021758307 с приоритетом от 13.09.2021 зарегистрирован 17.03.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №858382 в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является Сопот Д.А., Новосибирская обл., г. Новосибирск (далее - правообладатель).

Поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №858382 мотивировано

тем, что данная регистрация противоречит требованиям подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

В возражении, а также в дополнении к нему от 16.05.2024 указано следующее:

- Судом по интеллектуальным правам от 22.02.2024 по делу № СИП-339/2023 установлено, что действия индивидуального предпринимателя Сопота Дениса Александровича по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству №858382 являются актом недобросовестной конкуренции;

- кроме того, наличие признаков недобросовестной конкуренции в действиях правообладателя товарного знака по свидетельству № 858382 по его приобретению и использованию установлено в рамках рассмотрения искового заявления о нарушении прав на данный товарный знак в Арбитражном суде Новосибирской области от 07.07.2023 по делу № А45-1829/2023;

- апелляционная инстанция оставила в силе вышеуказанное решение Арбитражного суда Новосибирской области (дело №07АП-7045/2023).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №858382 в отношении всех услуг, указанных в перечне свидетельства.

К возражению приложены следующие материалы:

- решение Суда по интеллектуальным правам от 22.02.2024 по делу №СИП-339/2023 (1);

- решение Арбитражного суда Новосибирской области от 07.07.2023 по делу № А45-1829/2023 (2).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, в котором указывалось, что доказывание акта недобросовестной конкуренции является более узким и специализированным процессом. Так, в силу пункта 10 Обзора по вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел о защите

конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной сфере, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16.03.2016 г., а также на основании пункта 9 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) при установлении факта недобросовестной конкуренции наравне с иными обстоятельствами следует доказать и наличие следующих:

- направленность действий ответчика на получение преимуществ в предпринимательской деятельности;

- противоречие действий ответчика законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости;

- наличие у ответчика намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) причинить вред истцу или вытеснить его с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения;

- причинение либо вероятность причинения истцу вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

Следует указать, что ни одно из вышеуказанных обстоятельств не было установлено в процессе рассмотрения дела в Суде по интеллектуальным правам от 22.02.2024 по делу №СИП-339/2023.

На основании изложенного, правообладатель товарного знака считает, что оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №858382 недействительным не имеется.

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

В соответствии со статьей 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 государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя 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.

Необходимо отметить, что при рассмотрении возражения коллегия учитывала, что на основании пункта 3 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, подаётся заинтересованным лицом.

Между правообладателем рассматриваемой регистрации и лицом, подавшим возражение, ведутся судебные споры, касающиеся признания действий правообладателя оспариваемой регистрации актом недобросовестной конкуренции (1). Также между участниками данного спора ведутся судебные дела о нарушении прав на товарный знак по свидетельству №858382 (2).

Указанные обстоятельства позволяют признать лицо, подавшее возражение, в заинтересованности подачи настоящего возражения.

Основанием для подачи настоящего возражения явилось решение Суда по интеллектуальным правам от 22.02.2024 по делу №СИП-339/2023 (1), согласно которому действия индивидуального предпринимателя Сопота Дениса Александровича по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации №858382 признаны актом недобросовестной конкуренции, противоречащим положениям статьи 14⁴ Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» и статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 10.06.2024 по делу №СИП-339/2023 вышеуказанное решение Суда по интеллектуальным правам от 22.02.2024 по делу №СИП-339/2023 (1) оставлено без изменения, кассационная жалоба индивидуального предпринимателя Сопота Дениса Александровича – без удовлетворения.

Таким образом, у коллегии имеются все основания для удовлетворения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №858382 в отношении всех услуг 41 класса МКТУ 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 22.03.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №858382 недействительным полностью.