

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 01.11.2021, поданное ООО «Технология», Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №826579 в связи с признанием действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны этому товарному знаку, злоупотреблением правом, при этом установила следующее.

Тропа

Оспариваемый товарный знак «»
по заявке №2019767811 с приоритетом от 27.12.2019 зарегистрирован 12.12.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №826579 в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Правообладателем товарного знака является Ибатуллин Азамат Валерьянович, Республика Башкортостан, г. Уфа (далее - правообладатель).

Поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №826579 мотивировано тем, что действия правообладателя, связанные с регистрацией товарных знаков по свидетельствам №297151 и №585348, сходными с оспариваемым товарным знаком, были признаны злоупотреблением правом на основании решения Арбитражного суда города Москвы от 11 июня 2020 года по делу № А40-51694/2020 (далее – решение суда), оставленному без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 03 сентября 2020 года, а также постановлением Суда по интеллектуальным правам от 30 декабря 2020 года.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №826579 недействительным полностью.

К возражению приложены вышеуказанные судебные акты [1].

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный соответствующим образом, о чем свидетельствует почтовое отправление по трек-номеру №12599362054943, на заседании коллегии, состоявшемся 08.12.2021, отсутствовал.

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 статьей 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 товарные знаки по свидетельствам №№ 297151, 585348, сходные с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №826579, были признаны, согласно судебным актам [1], злоупотреблением правом.

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 Арбитражного суда города Москвы от 11.06.2020 по делу № А40-51694/2020 было принято в результате рассмотрения иска правообладателя к лицу, подавшему возражение, о незаконном использовании им оспариваемого товарного знака. В удовлетворении исковых требований правообладателя было отказано на основании статьи 10 Кодекса, так как действия правообладателя, связанные с приобретением исключительного права на принадлежащие ему товарные знаки по свидетельствам №№ 297151, 585348, были квалифицированы судом как злоупотребление правом (стр. 6, абз. 6 решения суда).

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.09.2020 по тому же делу вышеуказанное решение Арбитражного суда города Москвы от 11.06.2020 было оставлено без изменения, а апелляционная жалоба правообладателя – без удовлетворения.

Принимая во внимание вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что судебные акты первой и апелляционной инстанций [1], свидетельствуют о факте признания судами действий правообладателя,

связанных с приобретением исключительных прав на товарные знаки №№297151, 585348, злоупотреблением правом.

Сходство оспариваемого товарного знака « *Тропа* » по свидетельству №826579 и товарных знаков « ТРОПА », « *ТРОПА* » по свидетельствам №№297151, 585348 обусловлено фонетическим и семантическим (где: «тропа» - узкая протоптанная дорожка. См. Толковый словарь Ожегова) тождеством и высокой степенью графического сходства.

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 01.11.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №826579 недействительным полностью.