

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), рассмотрела возражение, поступившее 01.10.2024, поданное ООО «Издательская Группа «Азбука Аттикус», Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №913401, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «Человек-бензопила» по заявке №2022782833 с приоритетом от 18.11.2022 зарегистрирован 26.12.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №913401 в отношении товаров 11, 16, 21, 25, 28 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является индивидуальный предприниматель Кожевников Вячеслав Александрович, Москва. В дальнейшем в соответствии с государственной регистрацией от 11.09.2023 договора №РД0442859 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №913401 в отношении всех товаров 11, 16, 21, 25, 28 классов МКТУ, его правообладателем стало ООО «ЭМСИ», Москва (далее - правообладатель).

Поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №913401 мотивировано тем, что данная регистрация противоречит требованиям подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-1388/2023 от 24.09.2024 действия индивидуального предпринимателя Кожевникова В.А. и ООО «Эмси», связанные с регистрацией и использованием товарного знака по свидетельству №913401 в отношении товаров 16 класса МКТУ признаны актом недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №913401 в отношении товаров 16 класса МКТУ.

К возражению приложено вышеупомянутое решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-1388/2023 от 24.09.2024 (1).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывалось следующее:

- правообладателем перечислены некоторые выводы, изложенные в решении суда первой инстанции, касающиеся, в том числе деятельности лица, подавшего возражение, и ИП Кожевникова В.А., ООО «Эмси», что ИП Кожевников В.А. и ООО «Эмси» не являются аффилированными лицами по смыслу положений Закона о защите конкуренции, что отсутствуют доказательства того, что ИП Кожевников В.А. и ООО «Эмси» на момент подачи заявки на спорный товарный знак знали об использовании обозначения «Человек-бензопила» лицом, подавшим возражение и т.д.;

- в решении суда неправомерно сделан вывод о том, что совместные действия ИП Кожевникова В.А. и ООО «Эмси» направлены на увеличение прибыли за счет предъявления требований к лицу, подавшему возражение;

- судом не исследовался вопрос о том, каким образом регистрация товарного знака по свидетельству №913401 в отношении таких товаров, как «акварели [картины]; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; карты коллекционные, за исключением используемых для игр; коробки бумажные или картонные; обложки для паспортов; папье-маше; пеналы» 16 класса МКТУ вообще может быть связана с деятельностью лица, подавшего возражение, а тем более причинить ему ущерб или отрицательно повлиять на производство/продажу им книжной продукции;

- таким образом, материалами дела не подтверждается и судом не установлена совокупность фактов, которая по смыслу Закона о защите конкуренции и пункта 30 Постановления Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №2 необходима для признания действий лица актом недобросовестной конкуренции;

- учитывая изложенное, справедливо сделать вывод о том, что судом сделаны выводы, не соответствующие установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №913401.

На заседании коллегии, состоявшемся 12.02.2025, лицо, подавшее возражение, представило постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2025 по делу №СИП-1388/2023 (2).

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.

Коллегия отмечает, что между правообладателем товарного знака по свидетельству №913401 и лицом, подавшим возражение, ведутся судебные споры, касающиеся признания действий правообладателя оспариваемой регистрации актом недобросовестной конкуренции.

Указанные обстоятельства позволяют признать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Основанием для подачи настоящего возражения явилось решение Суда по интеллектуальным правам от 24.09.2024 по делу №СИП-1388/2023 (1), согласно которому действия индивидуального предпринимателя Кожевникова Вячеслава Александровича (ОГРНИП 322774600281966) и

Общества с ограниченной ответственностью «Эмси» (ОГРН 1027739800560), связанные с регистрацией и использованием товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 913401 в отношении товаров 16-го класса МКТУ, признаны актом недобросовестной конкуренции.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2025 по делу №СИП-1388/2023 (2) решение Суда по интеллектуальным правам от 24.09.2024 по тому же делу оставлено без изменений, кассационная жалоба без удовлетворения.

Таким образом, у коллегии имеются все основания для удовлетворения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №913401 в отношении всех товаров 16 класса МКТУ в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Что касается доводов правообладателя спорного знака по свидетельству №913401 о неправомерности отдельных выводов, сделанных судом, то в компетенцию коллегии не входит переоценка решения суда на предмет его правомерности, а принимаются во внимание выводы, содержащиеся во вступившем в законную силу судебном акте.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 01.10.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №913401 недействительным в отношении товаров 16 класса МКТУ.