

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 поступившее 16.03.2021 возражение, поданное ИП Слепцовым Н.Н., Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №653839, при этом установила следующее.



Комбинированный товарный знак «» по свидетельству №653839 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.04.2018 по заявке № 2017726385 с приоритетом от 30.06.2017 в отношении товаров 01 класса МКТУ на имя ООО «ЛОГИСТИК-ГРУПП», Москва.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.03.2021 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку

по свидетельству № 653839, в котором лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны указанному товарному знаку недействительным полностью на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 15 марта 2006 года лицом, подавшим возражение, был зарегистрирован Интернет-сайт с доменным именем <https://gorshkoff.ru/>;

- в 2007 году был открыт первый розничный магазин «Gorshkoff»; адрес магазина: 127018, Москва, ул. Складочная дом 1, строение 18, подъезд 4, 1-й этаж;

- 16 июля 2011 года лицом, подавшим возражение, был зарегистрирован канал о прогрессивном растениеводстве доменное имя <http://gorshkoff.tv/>; за все время на канале с использованием Обозначения было выпущено более 200 видео;

- подтверждение широкого использования обозначения «GORSHKOFF» на Интернет-ресурсах, начиная с 2006 г. по настоящее время можно отследить благодаря Интернет-ресурсу <https://web.archive.org/>, который позволяет увидеть всю историю изменений;

- на территории Российской Федерации проект представлен в таких городах, как Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Петрозаводск, Нижний Новгород, Пермь, Челябинск, Екатеринбург. В указанных городах находятся авторизованные дилеры, с полным перечнем авторизованных дилеров можно ознакомиться, перейдя по ссылке <https://gorshkoff.ru/contacts.php>;

- в конце августа 2020 года лицо, подавшее возражение, узнало от своих деловых партнеров о нарушении прав на Обозначение, со стороны общества с ограниченной ответственностью «Логистик-Групп» (ОГРН: 1037739145542);

- ввиду злоупотребления правом со стороны ООО «Логистик-Групп», у лица, подавшего возражения, срываются контракты с потенциальными партнерами, возникают разногласия и недопонимание с действующими партнерами, нарушено его право в сфере охраны интеллектуальных прав, так как оно лишено

возможности зарегистрировать используемое обозначение в качестве товарного знака.

Лицо, подавшее возражение, испрашивает признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 653839 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Скриншот, подтверждающий регистрацию доменного имени <https://gorshkoff.ru/>;
2. Скриншот, подтверждающий регистрацию доменного имени <https://gorshkoff.tv/>;
3. Скриншот, подтверждающий дату создания YouTube канала;
4. Схематическое изображения макета Обозначения;
5. Скриншот каталога «Gorshkoff» от 23 ноября 2011 года https://vk.com/wall-27616881_191;
6. Скриншот, подтверждающий использование обозначения в переписке на ресурсе Twitter от 18 июля 2011 года https://twitter.com/gorshkoff_ru;
7. Скриншот, подтверждение использования Обозначения в переписке на ресурсе Twitter 06 июня 2013 года https://twitter.com/gorshkoff_ru;
8. Скриншот, подтверждающий участие лица, подавшего возражение, в выставке «Ситифермер» в 2020 году <https://cityfarmer.events/>;
9. Скриншот, подтверждающий использование Обозначения в работе магазина розничных продаж;
10. Скриншот, подтверждающий использование Обозначения на выставке «Гидропонист» в 2012 году;
11. Скриншот, подтверждающий использование Обозначения на видеохостинге YouTube 13.07.2011 году;
12. Скриншот, подтверждающий использование Обозначения на видеохостинге YouTube 14.11.2011 году;

13. Скриншот, подтверждающий участие лица, подавшего возражение, в выставке «Гидропонист» с 11-12 мая 2013 года;
14. Скриншот, подтверждающий использование Обозначения на Интернет-сайте <https://gorshkofT.ru/> в 2013 году;
15. Скриншот, подтверждающий использование Обозначения на Интернет-сайте <https://gorshkoff.ru/> в 2014 году;
16. Скриншот, подтверждающий использование Обозначения на Интернет-сайте <https://gorshkoff.ru/> в 2015 году;
17. Скриншот, подтверждающий использование Обозначения на Интернет-сайте <https://gorshkoff.ru/> в 2016 году;
18. Скриншот, подтверждающий использование Обозначения на Интернет-сайте <https://gorshkoff.ru/> в 2017 году;
19. Скриншот, отзывы на Яндекс-маркете о Интернет-магазине «Gorshkoff».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, отзыв по его мотивам не представил.

Уведомленный надлежащим образом правообладатель на заседании коллегии отсутствовал.

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

С учетом даты приоритета (30.06.2017) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №653839 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

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 «» является комбинированным, состоящим из геометрической фигуры в виде прямоугольника, и из словесного элемента «GORSHKOFF», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01 класса МКТУ.

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.

Лицо, подавшее возражение, использует обозначение «GORSHKOFF» в своей деятельности с 2016, что подтверждается дополнительными материалами, приложенными к данному возражению (приложение №1-19).

Кроме того, в своем возражении лицо, подавшее возражение, указывало, что ввиду злоупотребления правом со стороны ООО «Логистик-Групп», у лица, подавшего возражения, срываются контракты с потенциальными партнерами, возникают разногласия и недопонимание с действующими партнерами, нарушено его право в сфере охраны интеллектуальных прав, так как оно лишено возможности зарегистрировать используемое обозначение в качестве товарного знака.

В связи с изложенным, коллегия считает лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №653839 в отношении всех товаров 01 класса МКТУ.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого знака требованиям подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Представленные документы (1-19) касаются использования обозначения «GORSHKOFF». Следует отметить, что федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса не вправе самостоятельно в административном порядке квалифицировать действия правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак злоупотреблением правом (см. пункт 3.3 Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и

использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, утвержденной Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 № СП-21/2). Таким образом, оценка действий в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Для того, чтобы признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса необходимо решение антимонопольного органа, либо суда о признании действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, злоупотреблением правом, либо недобросовестной конкуренцией.

Однако, в материалы дела лицом, подавшим возражение, не были представлены соответствующее судебное решение, либо решение антимонопольного органа о недобросовестной конкуренции правообладателя.

На основании вышеизложенного, у коллегии отсутствуют правовые основания для удовлетворения настоящего возражения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.03.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 653839.