

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, утверждёнными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 18.02.2025 возражение Закрытого акционерного общества «Фармацевтический научно-производственный центр «Белкозин», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 1058389. При рассмотрении возражения установлено следующее.

Словесный товарный знак «**Тромбокол**» по свидетельству № 1058389 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.10.2024 по заявке № 2023808386 с приоритетом от 07.11.2023 в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ на имя индивидуального предпринимателя Степановой Варвары Витальевны, Москва (далее – правообладатель).

В Роспатент 18.02.2025 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 1058389, мотивированное тем, что действия правообладателя, связанные с приобретением исключительного права на товарный знак по свидетельству № 1058389 являются злоупотреблением правом. Указанное обосновано следующим:

- 25 марта 2015 года ЗАО «ФНПЦ «Белкозин» получило в Росздравнадзоре регистрационное удостоверение на медицинское изделие «Тромбокол»;

- после получения регистрационного удостоверения ЗАО «ФНПЦ «Белкозин» начало производить и продавать губку «Тромбокол»;

- первоначальным правообладателем товарного знака «Тромбокол», зарегистрированным в соответствии со свидетельством № 651124, являлся Степанов Виталий Викторович, но после его смерти правообладателем стал наследник Степанов И.В. (с 11.05.2023);

- ЗАО «ФНПЦ «Белкозин» подало иск к Степанову И.В. о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 651124;

- суд удовлетворил ходатайство о замене ответчика в порядке процессуального правопреемства и;

- в ходе судебного разбирательства ответчик заменён на индивидуального предпринимателя Степанову Варвару Витальевну, в отношении доказательств которой ЗАО «ФНПЦ «Белкозин» подавал ходатайство о фальсификации;

- в результате Степанова В.В. подала заявление в Роспатент о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, фактически признав иск;

- после завершения суда ЗАО «ФНПЦ «Белкозин» подало заявку на регистрацию товарного знака «Тромбокол» (заявка № 2024768961);

- в уведомлении от 23.12.2024 указано о тождестве заявленного обозначения ранее зарегистрированному на имя Степановой Варвары Витальевны товарному знаку «Тромбокол» по свидетельству № 1058389;

- регистрация № 1058389 произведена по заявке, поданной 07.11.2023, ещё до прекращения правовой охраны предыдущего товарного знака по свидетельству № 651124;

- в «Обзоре судебной практики» Верховного Суда РФ от 15.11.2023 подобные действия квалифицированы как злоупотребление правом.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит принять соответствующее решение относительно незаконности предоставления правовой охраны товарному знаку «Тромбокол» по свидетельству № 1058389, как не

соответствующего требованиям статьи 1512 Кодекса в связи с злоупотреблением правом.

С возражением представлены следующие материалы:

(1) Копия свидетельства № 651124 о регистрации товарного знака «Тромбокол».

(2) Копия свидетельства № 1058389 о регистрации товарного знака «Тромбокол».

(3) Копия регистрационного удостоверения от 25.03.2015.

(4) Копии определений Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-842/2023.

(5) Копия уведомления о результатах проверки соответствия обозначения по заявке № 2024768961 требованиям законодательства.

(6) Копия решения о назначении генерального директора.

(7) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- злоупотребление правом включает действия с целью причинения вреда, обхода закона или иное недобросовестное поведение;

- злоупотребление правом должно быть очевидным и не основываться на предположениях;

- добросовестность и разумность участников гражданских правоотношений презюмируются;

- действия правообладателя могут быть признаны недобросовестной конкуренцией в административном порядке антимонопольным органом, а также требование о признании действий недобросовестной конкуренцией может быть подано непосредственно в суд;

- право установить наличие недобросовестной конкуренции принадлежит суду или антимонопольному органу, в то время как Роспатент исполняет решение суда или антимонопольного органа и не вправе сам признавать злоупотребление правом;

- положения о злоупотреблении правом не предусматривают специального порядка его установления;

- Роспатент рассматривает возражения против правовой охраны по заявленным основаниям, если действия ранее уже признаны злоупотреблением правом, но в рассматриваемом случае не представлено судебного решения, подтверждающего злоупотребление правом правообладателем, следовательно, основания для применения подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса отсутствуют;

- ссылка на судебный обзор от 15.11.2023 неприменима к данному делу, поскольку правообладатель не признавал иск и указывал на использование товарного знака;

- в упомянутом лице, подавшим возражение, деле суд приобщил документы, подтверждающие отказ от иска ЗАО «ФНПЦ «Белкозин»;

материалы возражения не содержат доказательств несоответствия товарного знака требованиям статьи 1512 Кодекса.

На основании изложенного правообладатель просит вынести решение об отказе в удовлетворении всех заявленных требований.

Правообладателем к отзыву приложены следующие материалы:

(8) Определение суда по делу № СИП-842/2023 о принятии отказа от иска и прекращении производства по делу от 08.07.2024.

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, принимая во внимание разъяснения, содержащиеся в пунктах 170, 171 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», коллегия установила следующее.

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 Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

На основании пункта 3 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, подается заинтересованным лицом в Роспатент.

Оспариваемый товарный знак «**Тромбокол**» по свидетельству № 1058389 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена на имя индивидуального предпринимателя Степановой Варвары Витальевны в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ.

Основанием для подачи возражения, поступившего 18.02.2025, явился тот факт, что ранее стороны спора участвовали в рассмотрении судебного дела № СИП-842/2023, касающегося неиспользования индивидуальным предпринимателем Степановой Варварой Витальевной товарного знака «Тромбокол» по свидетельству № 651124 и завершившегося отказом лица, подавшего возражение, от исковых требований в связи с самостоятельным обращением Степановой Варвары Витальевны в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Учитывая тот факт, что правообладателем получено регистрационное свидетельство на медицинское изделие «Тромбокол», принимая во внимание действия по подаче заявки № 2024768961 на регистрацию соответствующего обозначения в качестве товарного знака, а также факт предшествующего судебного разбирательства, в котором стороны настоящего спора принимали участие, коллегия считает лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству № 1058389.

Руководствуясь общедоступными сведениями, размещенными на сайте Интернет-портала «Картотека арбитражных дел» (<http://kad.arbitr.ru>), коллегия установила, что лицом, подавшим возражение, подавались дважды иски о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 643549 вследствие его неиспользования (дела №№СИП-841/2023, 842/2023).

В отношении обоих судебных рассмотрений вынесены определения о прекращении производства в связи с отказом истца от исковых требований.

Ни в одном из актов не установлено злоупотребление правом со стороны Степановой Варвары Витальевны, выразившееся в подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака или иного товарного знака, сходного с ним до степени смешения.

Таким образом, оснований для признания оспариваемого творёного знака не соответствующим требованиям, установленным подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, не имеется.

Принимая во внимание то, что признание действий лица по регистрации товарного знака, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом может осуществляться исходя из поданного в Роспатент возражения, коллегия обращает внимание на то, что лицо, подавшее возражение, вправе инициировать судебное разбирательство по оспариванию решения Роспатента, вынесенного по результатам рассмотрения настоящего возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.02.2025, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 1058389.