

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 23.05.2016 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) возражение ООО «Казанский сувенир», г.Казань (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 419261. При рассмотрении возражения установлено следующее.

КОТ КАЗАНСКИЙ

Словесный товарный знак «КОТ KAZANSKIY» по свидетельству № 419261 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.09.2010 по заявке № 2009723851 с приоритетом от 28.09.2009 в отношении товаров и услуг 21, 28, 35 классов МКТУ на имя Вдовина Сергея Николаевича, г.Казань (далее – правообладатель).

В Роспатент 23.05.2016 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 419261, мотивированное тем, что действия правообладателя, связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству № 419261, признаны актом недобросовестной конкуренции на основании решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан от 12.04.2016 по делу № 08-419/2015.

К возражению приложена копия вышеуказанного решения.

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

- решение и предписание УФАС по Республике Татарстан от 12.04.2016 по делу № 08-419/2015 о нарушении антимонопольного законодательства признаны Арбитражным судом Республики Татарстан от 10.08.2016 по делу №А65-9183/2016 незаконными;

- до настоящего времени вышеуказанное решение не обжаловано, следовательно, решение УФАС по Республике Татарстан от 12.04.2016 по делу № 08-419/2015, признанное Арбитражным судом Республики Татарстан незаконным, не может быть принято во внимание при рассмотрении поданного возражения;

- каких-либо дополнений по существу лицо, подавшее возражение, не представило;

- решением УФАС по Республике Татарстан от 12.04.2016 по делу № 08-419/2015 были признаны недобросовестной конкуренцией только действия по использованию товарного знака, но не действия по его государственной регистрации, в этой связи, ссылаясь на нормы законодательства, правообладатель не считает лицо, подавшее возражение, заинтересованным в оспаривании и признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №419261.

Правообладателем к отзыву было приложено решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 10.08.2016 по делу №А65-9183/2016.

В Роспатент по факту 09.11.2016 поступило ходатайство от лица, подавшего возражение, о переносе заседания коллегии по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №419261, в связи с обжалованием решения Арбитражного суда Республики Татарстан от 10.08.2016 по делу №А65-9183/2016 в кассационной инстанции. Данное ходатайство коллегией не было удовлетворено, поскольку на дату заседания коллегии отсутствовали сведения о подаче кассационной

жалобы. Вместе с тем, коллегия располагала сведениями о том, что на дату заседания коллегии 10.11.2016, решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 10.08.2016 по делу №А65-9183/2016 вступило в законную силу.

Изучив материалы дела и заслушав представителя правообладателя, 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 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) 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.

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 в Роспатент.

Учитывая тот факт, что между правообладателем и лицом, подавшим возражение, ведутся судебные споры, касающиеся товарного знака по свидетельству №419261, коллегия считает лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №419261.

Основанием для подачи настоящего возражения явилось решение УФАС по Республике Татарстан от 12.04.2016 по делу № 08-419/2015, согласно которому действия правообладателя товарного знака по свидетельству №419261, выразившиеся в незаконном использовании исключительных прав на средства индивидуализации товаров ООО «Казанский Сувенир» в виде словосочетания «Кот Казанский», а также в незаконной реализации товара с данным словосочетанием признаны актом недобросовестной конкуренции.

Вместе с тем, коллегия, руководствуясь общедоступными сведениями, размещенными на сайте Интернет-портала «Картотека арбитражных дел» (<http://kad.arbitr.ru>), установила, что решение УФАС по Республике Татарстан от 12.04.2016 по делу № 08-419/2015 было признано недействительным на основании решения Арбитражного суда Республики Татарстан от 10.08.2016 по делу №А65-9183/2016. Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.10.2016 решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 10.08.2016 по делу №А65-9183/2016 оставлено без изменения.

Таким образом, принимая во внимание то обстоятельство, что решение УФАС по Республике Татарстан от 12.04.2016 по делу № 08-419/2015, выводы которого были положены в основу возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №419261, было признано в судебном порядке недействительным, у коллегии отсутствуют правовые основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №419261 не соответствующим требованиям, установленным подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.05.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №419261.