

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ от 01.11.2012
о результатах рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с признанием действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, недобросовестной конкуренцией

Наименование и адрес подавшего возражение лица – Общество с ограниченной ответственностью «Ямщик», 660049, г. Красноярск, ул. Перенсона, д.5а.

Государственная регистрация № 305795.

Наименование и адрес правообладателя – Общество с ограниченной ответственностью «Приват», 660049, г. Красноярск, ул. Перенсона, д.5а.

Общество с ограниченной ответственностью «Ямщик», г. Красноярск (далее – заявитель) обратилось в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) с возражением от 16.01.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 305795. В своем возражении заявитель просит признать предоставление правовой охраны указанному товарному знаку недействительным полностью. Требование заявителя мотивировано тем, что действия Общества с ограниченной ответственностью «Приват», г. Красноярск (далее – правообладатель), на рынке по оказанию услуг в сфере перевозок, связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству № 305795, признаны актом недобросовестной конкуренции на основании решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю от 17.08.2007 по делу № 033-14-07.

Регистрация товарного знака по заявке № 2005706212 с приоритетом от 22.03.2005 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.04.2006 за № 305795 в отношении услуг 39 класса МКТУ на имя правообладателя.

Правообладатель был извещен о поступлении возражения и назначении

заседания Экспертной комиссии по рассмотрению представленного возражения. В уведомлении от 06.04.2012 правообладателю было предложено подтвердить или опровергнуть доводы, изложенные в возражении, и представить в Роспатент документы, подтверждающие его позицию.

Отзыв на возражение правообладателем не был представлен.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 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.

В соответствии с подпунктом 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 регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

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.

По результатам рассмотрения заявления ООО «Ямщик» (заявителя) Управлением Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю было принято решение от 17.08.2007 по делу № 033-14-07, в частности, о признании связанных с приобретением и использованием исключительного

права на товарный знак «Ямщик-такси» по свидетельству № 305795 действий ООО «Приват» (правообладателя) актом недобросовестной конкуренции в соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Из представленного заявителем постановления Третьего арбитражного апелляционного суда от 02.03.2009 по делу № А33-14642/2007/03АП-3943/2008 следует, что ООО «Приват» обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением о признании недействительными решения и предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю от 17.08.2007 по делу № 033-14-07. Отмечено, что решением Арбитражного суда Красноярского края от 24.12.2007 в удовлетворении заявления ООО «Приват» было отказано, а постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 09.04.2008 решение от 24.12.2007 было оставлено без изменения. Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 26.08.2008 решение от 24.12.2007 и постановление от 09.04.2008 были отменены, и дело было передано на новое рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края. Решением Арбитражного суда Красноярского края от 11.11.2008 в удовлетворении заявленных ООО «Приват» требований было отказано.

Данным постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 02.03.2009 по делу № А33-14642/2007/03АП-3943/2008 решение Арбитражного суда Красноярского края от 11.11.2008 по делу № А33-14642/2007 оставлено без изменения, апелляционная жалоба ООО «Приват» без удовлетворения.

Указанное постановление вступило в законную силу и не было обжаловано в установленном порядке (см. Интернет-портал ВАС РФ «Картотека арбитражных дел» – «<http://kad.arbitr.ru>»).

Из упомянутых выше решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю от 17.08.2007 и постановления Третьего арбитражного апелляционного суда от 02.03.2009 следует, в частности, что ООО «Приват» (правообладателем) были

осуществлены противоречащие требованиям добропорядочности действия по регистрации товарного знака «Ямщик-такси» по свидетельству № 305795 в отношении перечня услуг 39 класса МКТУ, являющихся однородными услугам 39 класса МКТУ, для которых ООО «Ямщик» (заявителем) испрашивается регистрация сходного комбинированного товарного знака со словесным элементом «ЯМЩИКЪ-ТАКСИ». Отмечено, что спорный товарный знак препятствует регистрации данного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, который использует его для индивидуализации соответствующих услуг.

Так, следует отметить, что Роспатентом было принято решение от 11.11.2009 об отказе в государственной регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя по заявке № 2008702333 с приоритетом от 30.01.2008.

В настоящее время проводится экспертиза заявленного обозначения по заявке № 2011710810 с приоритетом от 08.04.2011. Регистрации данного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя препятствует, согласно уведомлению от 28.02.2012 о результатах проверки соответствия обозначения требованиям законодательства, товарный знак «Ямщик-такси» по свидетельству № 305795.

Таким образом, усматриваются основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 305795 недействительным полностью.

Учитывая изложенное, руководствуясь подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, Экспертная комиссия полагает:

удовлетворить возражение от 16.01.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 305795 недействительным полностью.