

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 04.11.2020 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Издательско-книготорговый центр «Академкнига», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 598144. При рассмотрении возражения установлено следующее.

Словесный товарный знак «**Академкнига**» по свидетельству № 598144 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.12.2016 по заявке № 2015743696 с приоритетом от 30.12.2015 в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 41 и 42 классов МКТУ на имя Федерального государственного унитарного предприятия «Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр «Наука», Москва (далее – правообладатель).

В Роспатент 04.11.2020 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 598144, мотивированное тем, что действия правообладателя, связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству № 598144, признаны актом недобросовестной конкуренции на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 09.09.2020 по делу № СИП-389/2019.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) копия свидетельства о постановке на налоговый учет в отношении лица, подавшего возражение;
- (2) копия свидетельства о внесении в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи о лице, подавшем возражение;
- (3) копия Устава лица, подавшего возражение, 2000 г.;
- (4) копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении лица, подавшего возражение;
- (5) копия заявления от 26.01.2017 о выходе из состава учредителей;
- (6) копия претензии от 27.08.2018 в адрес лица, подавшего возражение;
- (7) копия протокола от 05.07.2000 собрания учредителей лица, подавшего возражение.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв, в котором отметил, что правообладатель является старейшим научным издательством страны, в его структуру входит сеть магазинов «Академкнига» в Москве и Санкт-Петербурге. В отзыве отмечено, что документы, представленные в суд лицом, подавшим возражение, не подтверждают заявленные в исковом заявлении требования. По мнению правообладателя, возражение не подлежит удовлетворению, поскольку законодательством не защищается «право преждепользования» в отношении товарных знаков.

На основании указанных доводов правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 598144.

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

В соответствии со статьей статьи 14.4 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 товаров, работ или услуг. Решение антимонопольного органа 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 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 представляет собой словесное обозначение «**Академкнига**», выполненное буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 41 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Впоследствии решением Роспатента от 30.08.2019 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 598144 признана недействительной частично, а именно, в отношении товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция; фотоснимки; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры)» в связи с нарушением прав лица, подавшего возражение, на фирменное наименование.

Основанием для подачи возражения, поступившего 04.11.2020, явилось решение Суда по интеллектуальным правам от 09.09.2020 по делу № СИП-389/2019, согласно которому признан факт нарушения правообладателем товарного знака по свидетельству № 598144 части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в осуществлении

недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству № 598144.

Согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 09.09.2020 по делу № СИП-389/2019, лицо, подавшее возражение, начиная с 2001 года, занимаясь редакционно-издательской, полиграфической и торгово-посреднической деятельностью, а также производством и поставкой печатной продукции, использовало в своей хозяйственной деятельности принадлежащую ему с 03.08.2000 отличительную часть фирменного наименования «Академкнига» (страницы 9-10 решения суда).

В решении суда поясняется, что правообладатель не мог не знать о том, что лицо, подавшее возражение, начиная с 2001 года, использовало в своей хозяйственной деятельности фирменное наименование «Академкнига», так как на дату приоритета спорного товарного знака его доля в ООО «Издательско-книготорговый центр «Академкнига» составляла 10 % (страница 11 решения суда).

Согласно указанному акту, Суд по интеллектуальным правам, исходя из деятельности «издание книг» (код ОКВЭД 58.11), осуществляемой лицом, подавшим возражение, установил, что намерение (умысел) правообладателя выражается в недобросовестном конкурировании с обществом на рынке печатной продукции посредством использования исключительного права на спорный товарный знак путем запрета на использование тождественного товарному знаку по свидетельству № 598144 обозначения, которое входит в состав фирменного наименования лица, подавшего возражение (страница 11 решения суда).

Рассмотрев дело № СИП-398/2019 Судом по интеллектуальным правам принято решение от 09.09.2020: «Признать актом недобросовестной конкуренции действия федерального государственного унитарного предприятия «Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр «Наука» по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 598144». Данное решение было оставлено в силе Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2021 по тому же делу.

Доводы правообладателя, направленные на переоценку обстоятельств, установленных судом, не могут быть приняты во внимание, поскольку анализ таких обстоятельств не относится к компетенции Роспатента.

Вместе с тем в отношении возможности признания правовой охраны товарного знака по свидетельству № 598144 недействительной на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 09.09.2020 коллегия установила следующее.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 598144 действует в отношении широкого перечня товаров и услуг.

Товары 09 класса МКТУ (дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; карточки идентификационные магнитные; картриджи для видеоигр; карты с магнитным кодом; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; носители информации магнитные; обеспечение программное для компьютеров; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров) и товары 16 класса МКТУ (бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; материалы для переплетных работ; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские) не являются результатом деятельности по изданию книг и не относятся к печатной или полиграфической продукции. Эти товары имеют иные вид, назначение, условия реализации и источник происхождения.

Услуги 35 класса МКТУ (реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба), 41 класса МКТУ (воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий) и 42 класса МКТУ (научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и

усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров), не относятся к услугам издательств, следовательно, имеют иное назначение, условия оказания, круг потребителей в сравнении с деятельностью лица, подавшего возражение.

В свою очередь, издательская деятельность направлена на подготовку, производство и выпуск книжной и другой печатной продукции (документов). Как видно, назначение сравниваемых услуг существенно различается.

В силу приведенных выше обстоятельств, обратившееся с возражением лицо имеет законный интерес в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 598144 только в отношении издательских услуг. Для иных товаров и услуг заинтересованность указанного лица не может быть установлена. Решение Суда по интеллектуальным правам от 09.09.2020 также не содержит выводов об иной сфере деятельности лица, подавшего возражение, в рамках которой установлено нарушение Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

При этом товары, однородные издательской деятельности (печатная продукция; фотоснимки; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры)), уже были исключены из перечня оспариваемой регистрации решением Роспатента от 30.08.2019. Оснований для переоценки однородности товаров и услуг у коллегии не имеется.

Резюмируя сказанное, перечень оспариваемой регистрации более не содержит товаров и услуг, в отношении которых может быть признано недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 598144 в связи с признанием приобретения и использования исключительного права на товарный знак по свидетельству № 598144 актом недобросовестной конкуренции.

В связи с жалобой лица, подавшего возражение, поступившей 20.02.2021, касающейся вывода коллегии, сформированного по результатам рассмотрения возражения на заседании от 17.02.2021, в которой отмечается неправомерность оценки коллегией однородности товаров и услуг оспариваемой регистрации и деятельности обратившегося с возражением лица, коллегия отмечает следующее.

Принятие Роспатентом решения на основании решения уполномоченного органа осуществляется в отношении товаров и услуг, указанных в таком решении. В данном случае решение уполномоченного органа касается поименованных в нем услуг «издание книг».

При этом рассмотрение вопроса о заинтересованности лица, подавшего возражение, соответствует статьям 1512 и 1513 Кодекса и существующей практике рассмотрения споров соответствующей категории (например, в решениях Роспатента, касающихся товарных знаков по свидетельствам №№ 599224, 689848).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.11.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 598144.