


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 23.06.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №911404, поданное Здоровяком Сергеем Александровичем, Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение; Здоровяк С.А.), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2022725591 с приоритетом от 20.04.2022 зарегистрирован 15.12.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №911404 в отношении товаров 02, 16 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Акционерного общества «Завод художественных красок «Невская палитра», 197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, 68, лит. Ф, пом. 17 (далее – правообладатель; АО «Завод художественных красок «Невская палитра»), информация о чем была опубликована 15.12.2022 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №24 за 2022 год.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №911404 предоставлена в нарушение требований пункта 6 статьи

1483 Кодекса, а также подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса и статьи 10 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- Здоровяк С.А. является участником Общества с ограниченной ответственностью «Сонет» (далее – ООО «Сонет»), обладающим исключительным правом на товарные знаки «**DECOLA**» по свидетельству №288248 и «**ДЕКОЛА**» по свидетельству №702790, возвращенные этому юридическому лицу по решению Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02.05.2023 по делу №А56-21060/2022, в рамках которого оспаривалась сделка об отчуждении исключительного права на товарные знаки от ООО «Сонет» к АО «Завод художественных красок «Невская палитра»;

- участниками ООО «Сонет» являются Загородников М.А. (с долей 70%) и Здоровяк С.А. (с долей 30 %), а стороной выгодоприобретателем при отчуждении исключительного права на товарные знаки, в частности, по свидетельствам №288248, №702790 по договору №РД0356711, зарегистрированному Роспатентом 03.03.2021, являлось АО «Завод художественных красок «Невская палитра», руководителем и акционером которого на момент совершения сделки являлся сын Загородникова М.А. – Загородников Е.М.;

- постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.02.2023 по делу №А56-21060/2022 были приняты обеспечительные меры в виде запрета АО «Завод художественных красок «Невская палитра» регистрировать сходные до степени смешения товарные знаки, однако, регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №911404 была осуществлена до вынесения указанного судебного акта;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №911404 является очевидным образом сходным до степени смешения с товарными знаками ООО «Сонет», а перечень товаров, для которых они предназначены, идентичен;

- регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №911404 была осуществлена с согласия АО «Завод художественных красок «Невская палитра»,

однако это лицо никогда не являлось законным владельцем товарных знаков по свидетельствам №288248, №702790;

- рыночная стоимость товарного знака «DECOLA» по свидетельству 288248 на 07.04.2023 составляла около 17,9 млн. рублей;

- ООО «Сонет» долгое время осуществляло деятельность по предоставлению неисключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №288248, №702790, включая АО «Завод художественных красок «Невская палитра»;

- переводя на себя активы на товарные знаки №288248, №702790 и производя продукцию исключительно под оспариваемым товарным знаком по свидетельству №911404, АО «Завод художественных красок «Невская палитра» обесценило старшие товарные знаки и привело ООО «Сонет» к остановке хозяйственной деятельности, что является злоупотреблением правом и нарушает законные права и интересы лица, подавшего возражение, как участника ООО «Сонет»;

- в возражении отмечается, что Здоровяк С.А. является лицом, заинтересованным в соблюдении законных прав ООО «Сонет», поддержанию его хозяйственной деятельности с целью извлечения прибыли, а регистрация товарного знака, сходного с фирменным наименованием ООО «Сонет» и товарными знаками этого лица, нарушает имущественные права как указанного юридического лица, так и его участников.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №911404 недействительным полностью.

Доводы возражения иллюстрируются следующими документами:

(1) Сведения о товарных знаках по свидетельствам №911404, №288248, №702790;

(2) Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02.05.2023 по делу №А56-21060/2022;

(3) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Сонет» за 2021 г. (период совершения недействительной сделки);

(4) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении АО «Завод художественных красок «Невская палитра» за 2021 г. (период совершения недействительной сделки);

(5) Копия отчета об итогах собрания акционеров АО «Завод художественных красок «Невская палитра»;

(6) Копия бухгалтерской отчетности ООО «Сонет» за 2022 год;

(7) Копия отчета рыночной оценки товарных знаков из материалов дела №А56-21060/2022.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №911404 был надлежащим образом извещен о поступившем возражении, представил свой отзыв по мотивам возражения со следующей аргументацией в защиту сохранения правовой охраны оспариваемого товарного знака:

- на дату подачи возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №911404 и дату его рассмотрения исключительное право на товарные знаки по свидетельствам №288248, №702790 принадлежало АО «Завод художественных красок «Невская палитра», поскольку решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02.05.2023 по делу №А56-21060/2022 о признании недействительным договора №РД0356711, зарегистрированного Роспатентом 03.03.2021, об отчуждении исключительного права на указанные товарные знаки не вступило в законную силу в силу подачи апелляционной жалобы в Тринадцатый апелляционный суд г. Санкт-Петербурга;

- ни Здоровяк С.А., ни ООО «Сонет» не являются лицами, заинтересованными в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №911404;

- неискренним является заявление Здоровяка С.А. о его заинтересованности в соблюдении имущественных прав ООО «Сонет», поскольку ранее данное лицо, являясь генеральным директором ООО «Сонет», зарегистрировало на свое имя как Индивидуального предпринимателя товарные знаки «ARTICLE» по свидетельству №578684 и «АРТИКЛЬ» по свидетельству №578683 для товаров 02, 16 классов МКТУ, а затем по договору №РД0345981, зарегистрированному Роспатентом 09.11.2020, передало права на них прямому конкуренту – АО «Гамма»;

- созданное в 2003 году ООО «Сонет» никогда не осуществляло производство товаров, а предоставляло лицензии на товарные знаки третьим лицам, в то время как основанное в 1934 году АО «Завод художественных красок «Невская палитра» является одним из ведущих отечественных производителей красок и канцелярских принадлежностей, и на основании лицензионного договора №РД0074147, зарегистрированного Роспатентом 16.12.2010, использовало противопоставленный товарный знак «DECOLA» по свидетельству №288248, при этом на момент заключения данного лицензионного соглашения между указанными юридическими лицами, генеральным директором и участником ООО «Сонет» был отец лица, подавшего возражение, - Здоровяк А.С.;

- с 2011 года АО «Завод художественных красок «Невская палитра» вводит в гражданский оборот художественные краски под обозначением, которое воспроизводится в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №911404, при этом образец-эталон продукции согласован с дистрибьютором этой продукции – ООО «Питер Арт Сервис», оперативным директором которого является брат Здоровяка С.А. – Здоровяк К.А., т.е. лицо, подавшее возражение, не могло не знать об использовании оспариваемого обозначения;

- о производстве и продвижении товаров 02, 16 классов МКТУ под оспариваемым товарным знаком и по настоящее время свидетельствует широкий ряд документов, что приводит к выводу об ассоциировании этого обозначения с АО «Завод художественных красок «Невская палитра»;

- ООО «Сонет» предоставило АО «Завод художественных красок «Невская палитра» письмо-согласие на регистрацию оспариваемого обозначения в качестве товарного знака, а затем уступило исключительное право на товарные знаки по свидетельствам №288248, №702790, после чего и была подана заявка №2022725591 на регистрацию оспариваемого обозначения в качестве товарного знака;

- довод лица, подавшего возражение, о злоупотреблении правом при регистрации оспариваемого товарного знака является декларативным, а, кроме того, согласно Справке 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 №СП021/2, Роспатент не вправе самостоятельно квалифицировать действия правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак злоупотреблением правом.

В качестве материалов, подтверждающих доводы отзыва, правообладателем представлены следующие документы:

- (8) Информационный отчет СКРИН КОНТРАГЕНТ об ООО «Сонет»;
- (9) Копия определения о принятии апелляционной жалобы;
- (10) Копии публикаций о товарных знаках по свидетельствам №578683 и №578684;
- (11) Выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Сонет»;
- (12) Выписка из ЕГРЮЛ по АО «Завод художественных красок «Невская палитра»;
- (13) Информационный отчет СКРИН КОНТРАГЕНТ об АО «Завод художественных красок «Невская палитра»;
- (14) Фотографии образца-эталона набора красок, выпущенных в 2011 г.;
- (15) Фотографии товаров под комбинированным обозначением «DECOLA»;
- (16) Заключение Минпромторга о подтверждении производства;
- (17) Копии договоров и платежных поручений;
- (18) Реестр реализованных товаров по договору поставки №01-2021;
- (19) Универсальный передаточный документ №УП-847 к договору поставки №01-2021;
- (20) Универсальный передаточный документ №УП-929 к договору поставки №01-2021;
- (21) Универсальный передаточный документ №УП-1937 к договору поставки №01-2021;
- (22) Универсальный передаточный документ №УП-1170 к договору поставки №01-2021;
- (23) Скриншот с сайта Интернет-магазина «OZON»;
- (24) Скриншот с сайта Интернет-магазина «WILDBERRIES»;

- (25) Скриншот с сайта Интернет-магазина «ЛЕОНАРДО»;
- (26) Скриншот с сайта Интернет-магазина «ПАЛИТРА SHOP»;
- (27) Скриншот с сайта Интернет-магазина «КОМУС»;
- (28) Скриншот с сайта Интернет-магазина «ПЕРЕДВИЖНИК»;
- (29) Скриншот с сайта Интернет-магазина «КРАСНЫЙ КАРАНДАШ»;
- (30) Скриншот с сайта Интернет-магазина «ЛАБОРАТОРИЯ ХУДОЖНИКА»;
- (31) Скриншот с сайта Интернет-магазина «OZON» об отзывах покупателей;
- (32) Скриншоты с сайтов об участии в выставках «Скрепка Экспо»;
- (33) Скриншот с сайта Интернет-портала «Канцобоз»;
- (34) Скриншот с сайта Национальной премии детского патриотического конкурса;
- (35) Копия письма благотворительного фонда «Ветер перемен»;
- (36) Копия письма благотворительного фонда «Исполнение мечты»;
- (37) Сведения о письме-согласии, выданном ООО «СОНЕТ».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения представителей сторон, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (20.04.2022) оспариваемого товарного знака по свидетельству №911404 правовая база для оценки его охраноспособности 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с

международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их



расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звуко сочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа

перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №911404 явилось, в частности, нарушение положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием товарных знаков «**DECOLA**» по свидетельству №288248 и «**ДЕКОЛА**» по свидетельству №702790 с более ранним приоритетом, права на которые принадлежат ООО «Сонет».

По существу указанных оснований для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №911404 необходимо указать следующее.



Оспариваемый товарный знак «**DECOLA**» по свидетельству №911404 с приоритетом от 20.04.2022 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «DECOLA», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальном графическом исполнении. Товарный знак по свидетельству №911404 зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров и услуг 02, 16 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**DECOLA**» по свидетельству №288248 с приоритетом от 12.11.2003 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 02, 16 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**ДЕКОЛА**» по свидетельству №702790 с приоритетом от 18.08.2018 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 02, 16 классов МКТУ.

При сопоставительном анализе оспариваемого и противопоставленных товарных знаков коллегия руководствуется правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров,

сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал, что они характеризуются наличием в их составе фонетически тождественных фантазийных словесных элементов «DECOLA» / «ДЕКОЛА». При этом исполнение оспариваемого и противопоставленного товарных знаков по свидетельствам №911404, №288248 буквами одного алфавита сближает сравниваемые обозначения визуально.

В свою очередь, исследовав перечни сопоставляемых товарных знаков, коллегия пришла к выводу об однородности товаров 02, 16 классов МКТУ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, представляющих собой продукцию, относящуюся к одним и тем же родовым категориям – краски, канцелярские принадлежности и принадлежности для художников.


Сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, правообладателем не оспаривается.

Вместе с тем, необходимо констатировать, что на дату (20.04.2022) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №911404 и дату (15.12.2022) его государственной регистрации исключительное право на товарные знаки по свидетельствам №288248, №702790 на основании договора №РД0356711, зарегистрированного Роспатентом 03.03.2021, принадлежало АО «Завод художественных красок «Невская палитра».

Коллегия приняла во внимание довод возражения о том, что в соответствии с решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02.05.2023 по делу №А56-21060/2022 упомянутый договор №РД0356711 об отчуждении исключительного права на товарные знаки по свидетельствам №288248, №702790, заключенный между ООО «Сонет» и АО «Завод художественных красок «Невская палитра», признан недействительным с применением к нему последствий недействительных сделок в виде возврата ООО «Сонет» указанных товарных знаков.

Необходимо указать, что решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02.05.2023 по делу №А56-21060/2022 было оспорено. Однако Тринадцатый арбитражный апелляционный суд города г. Санкт-Петербурга оставил упомянутое решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области без изменений.

Вместе с тем, в распоряжении коллегии имеются сведения о выданном ООО «Сонет» письменном согласии (исх. №15/2020 от 15.10.2020) на регистрацию

обозначения «» в качестве товарного знака для индивидуализации товаров 02, 16 классов МКТУ на имя АО «Завод художественных красок «Невская палитра». Наличие упомянутого письма-согласия лицом, подавшим возражение, не отрицается.

В свете указанного обстоятельства оснований для применения к оспариваемому товарному знаку по свидетельству №911404 пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не имеется.

Между тем, необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо», поэтому таковым может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического интереса в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 №16133/11), при этом заинтересованность следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к конкретным основаниям оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и к тем мотивам, по которым подается возражение.

Предусмотренные пунктом 6 статьи 1483 Кодекса ограничения в отношении государственной регистрации товарных знаков, тождественных или сходных до степени смешения с имеющими более ранний приоритет товарными знаками, установлены в пользу правообладателей противопоставленных средств индивидуализации. Это подтверждается тем, что в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса государственная регистрация оспариваемого товарного знака допустима, если правообладатель противопоставленного товарного знака дал согласие на предоставление ему правовой охраны.

Таким образом, лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с несоответствием последнего требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правообладатель противопоставленного товарного знака.

В данном случае, лицом, подавшим возражение, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №911404 является физическое лицо - Здоровяк С.А., который никогда не являлся правообладателем товарных знаков по свидетельствам №288248, №702790.

Что касается довода Здоровяка С.А. о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №911404 нарушает его законные права и интересы

как участника ООО «Сонет», т.е. лица, которому по договору №РД0356711 было передано исключительное право на товарные знаки №288248, №702790 АО «Завод художественных красок «Невская палитра», то он принят к сведению.

В этой связи следует указать, что правосубъектность Обществ с ограниченной ответственностью определяется, исходя из положений Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ (ред. от 13.06.2023) «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон).

Так, согласно пункту 4 статьи 32 Закона руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (статья 40 Закона), которым в случае ООО «Сонет» в соответствии с выпиской из ЕГЛЮЛ является генеральный директор – Родионова Е.Ю. Исполнительные органы общества подотчетны общему собранию участников общества.

При этом каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Участниками ООО «Сонет» являются Загородников М.А. (с долей 70%) и Здоровяк С.А. (с долей в 30%).

В деле отсутствует информация о том, что ООО «Сонет» было принято решение о защите своих нарушенных прав и интересов в отношении зарегистрированного товарного знака по свидетельству №911404. Напротив, как указано выше, ООО «Сонет» предоставило АО «Завод художественных красок «Невская палитра» согласие

на регистрацию товарного знака «».

Наличие же организационных связей между ООО «Сонет» и Здоровяком С.А. не наделяет последнего правами по защите нарушенных прав указанного юридического лица как правообладателя противопоставленных товарных знаков.

Таким образом, Здоровяк С.А., не являющийся правообладателем противопоставленных товарных знаков, не может рассматриваться в качестве заинтересованного лица в данном споре.

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака.

При этом отмечено, что отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении поступившего возражения.

Коллегия считает необходимым также упомянуть, что в тексте возражения приводится довод о том, что оспариваемый товарный знак нарушает исключительное право ООО «Сонет» на фирменное наименование, при этом положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса в качестве основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №911404 в возражении не приводятся.

Вместе с тем, следует указать, что заинтересованным лицом по оспариванию правомерности предоставления исключительного права на фирменное наименование является юридическое лицо, которому такое право принадлежит. В данном случае Здоровяк С.А. таковым лицом не является.

Также следует отметить, что применительно к фирменному наименованию в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят: соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака; наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака; однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности); использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

На необходимость учета указанных обстоятельств при сопоставлении товарного знака и фирменного наименования указывает Суд по интеллектуальным правам в разделе 1 «Фирменное наименование», приведенном в «Обзоре практики Суда по

интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса», утвержденном постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 №СП-21/4.

В данном случае оспариваемый товарный знак по свидетельству №911404, включающий индивидуализирующий словесный элемент «DECOLA», очевидным образом не является сходным до степени смешения с фирменным наименованием ООО «Сонет». Кроме того, в возражении отсутствуют сведения об использовании фирменного наименования ООО «Сонет» при осуществлении какой-либо деятельности, однородной товарам 02, 16 класса МКТУ, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №911404.

Таким образом, довод возражения о нарушении фирменного наименования ООО «Сонет» при регистрации товарного знака по свидетельству №911461 не является обоснованным.

Что касается приведенного в возражении аргумента о том, что действия АО «Завод художественных красок «Невская палитра» по регистрации оспариваемого товарного знака №911404 носят недобросовестный характер и являются злоупотреблением правом согласно положениям статьи 10 Кодекса, а также пункта 2 (б) статьи 1512 Кодекса, то он не подлежит рассмотрению в рамках настоящего дела. Так, непосредственное установление наличия факта злоупотребления правом при регистрации товарного знака не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и может быть рассмотрено судом в установленном порядке. На данное обстоятельство обращалось внимание Судом по интеллектуальным правам в Справке 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 №СП021/2, на что справедливо указал правообладатель.

Следует отметить, что описанные в возражении и отзыве взаимоотношения Здоровяка С.А. и Загородникова М.А. имеют признаки корпоративного спора,



следовательно, выходят за рамки спора о нарушении исключительного права на средства индивидуализации.

Резюмируя все обстоятельства дела в совокупности, коллегия не усматривает оснований для удовлетворения настоящего возражения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.06.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №911404.**