

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 28.02.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №710946, поданное Индивидуальным предпринимателем Сафаровым Ринатом Рафкатовичем, г. Казань (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «**HOLIDAY PAINT**» по заявке №2018731539 с приоритетом от 26.07.2018 зарегистрирован 20.05.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №710946 на имя Индивидуального предпринимателя Олейникова Романа Олеговича (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 02, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, сведения о чем были опубликованы 20.05.2019 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №10 за 2019 год.

В поступившем возражении изложена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №710946 недействительным полностью на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что решением Суда по интеллектуальным правам от 20.01.2022 по делу № СИП-512/2021 были признаны

актом недобросовестной конкуренции действия ИП Олейникова Романа Олеговича по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству №710946.

К возражению приложены следующие документы, иллюстрирующие доводы возражения:

- (1) Скриншот <https://krasnodar.cataloxy.ru/firms/holiday-paint.ru.htm>;
- (2) Скриншот <https://topfranchise-ru/products/franshiza-holiday-paint-internet-magazin-yarkikh-vprechatleniy/>;
- (3) Скриншот <https://vk.com/holidaypaint>, доказательства отгрузки с 2017 по 2020 годы ИП Сафаровым Р.Р.;
- (4) Скриншот <https://www.holiday-paint.ru>;
- (5) Скриншот <https://www.beboss.ru/franchise/2680-franshiza-holidav-paint>;
- (6) Скриншот <https://2gis.ru/krasnodar/firm/70000001034495792>;
- (7) Скриншот <https://wikiznak.com>;
- (8) Нотариальный протокол осмотра доказательств 16АА 6567560;
- (9) Копия свидетельства на товарный знак №710946, заявки на регистрацию товарного знака;
- (10) Доказательства отгрузки продукции «HOLIDAY PAINT»;
- (11) Решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-512/2021;
- (12) Копия технических условий на меловую краску от 17.04.2015.
- (13) Копия протокола лабораторных исследований №54554 от 10.08.2017;
- (14) Копия обращения к руководителю Роспотребнадзора по РТ №7 от 01.02.2017;
- (17) Копия письма исх. 00039-1216 от 02.12.2016;
- (18) Доказательства проведения мероприятия (выставки) на Казанской ярмарке.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил свой отзыв по мотивам поданного возражения от 19.02.2023, указав при этом, что судебный акт, на который ссылается лицо, подавшее возражение, был отменен в части. Согласно решению Суда по

интеллектуальным правам от 25.08.2022 по делу №СИП-512/2021 в действиях ИП Олейникова Р.О. по регистрации и использованию товарного знака по свидетельству №710946 в отношении услуг 35 класса МКТУ признаков недобросовестной конкуренции не усматривается. Данная позиция была поддержана кассационной инстанцией Суда по интеллектуальным правам. Таким образом, прекращение правовой охраны товарного знака по поданному возражению возможно только в отношении всех товаров 02 класса МКТУ.

Тем самым, правообладатель просит сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству №710946 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Следует отметить, что лицо, подавшее возражение, впоследствии в своей корреспонденции от 10.03.2023 ходатайствовало о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №710946 только в отношении товаров 02 класса МКТУ.

Изучив материалы дела на заседании коллегии, состоявшемся 10.03.2023, при участии сторон спора 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 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.

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, подается заинтересованным лицом в Роспатент.

Из имеющихся в материалах возражения документов усматривается, что между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №710946 на дату подачи возражения, имелись спорные взаимоотношения, касающиеся обозначения «HOLIDAY PAINT». Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о наличии заинтересованности лица, подавшего возражение, в оспаривании правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №710946.

По существу возражения в части доводов о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №710946 требованиям подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса необходимо отметить следующее.

Наличие факта недобросовестной конкуренции в действиях правообладателя по регистрации и использованию товарного знака по свидетельству №710946 было установлено решением Суда по интеллектуальным правам от 20.01.2022 по делу №СИП-512/2021.

Вместе с тем, вышеуказанный судебный акт был оспорен в кассационной инстанции Суда по интеллектуальным правам. Суд по интеллектуальным правам своим постановлением от 25.04.2022 отменил решение суда первой инстанции в части признания актом недобросовестной конкуренции действий ИП Олейникова Р.О. по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству №710946 в отношении услуг 35 класса МКТУ. В указанной части дело было направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в

качестве суда первой инстанции. В остальной части (т.е. в отношении товаров 02 класса МКТУ) решение Суда по интеллектуальным правам от 20.01.2022 было оставлено без изменения.

Повторно исследовав все обстоятельства дела, первая инстанция Суда по интеллектуальным правам своим решением от 25.08.2022 не усмотрела наличие акта недобросовестной конкуренции в действиях правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству №710946 в отношении услуг 35 класса МКТУ. Данное решение оставлено без изменения постановлением кассационной инстанцией Суда по интеллектуальным правам от 16.12.2022.

Таким образом, в силу изложенных выше обстоятельств усматриваются основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №710946 в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса только в отношении товаров 02 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2022, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №710946 в отношении всех товаров 02 класса МКТУ.