

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), поданное Индивидуальным предпринимателем Маматовой К.П., Республика Казахстан, г.Алматы (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №838625, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак « **DIVA NAIL TECHNOLOGY** » по заявке №2021763609 с приоритетом от 30.09.2021 зарегистрирован 24.11.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №838625 в отношении товаров и услуг 03, 35, 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является ООО «НЭЙЛ КОСМЕТИКА», Санкт-Петербург (далее - правообладатель).

Поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №838625 мотивировано тем, что данная регистрация противоречит требованиям подпункта б пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 11.10.2016 между компаниями «GUANGZHOU MISSGEL Co LTD» (Китай) и «DIVA NAIL TECHNOLOGY» (Казахстан), в лице Маматовой Ксении был заключен контракт № 29032017, согласно которому китайская компания должна производить парфюмерную продукцию под брендом «DIVA NAIL TECHNOLOGY» только для Маматовой Ксении;

- на территории Российской Федерации официальным дистрибьютором продукции выступала ИП Журавлёва Е.И.;

- длительное время вышеуказанная продукция поставлялась на российский рынок, о чём свидетельствуют договоры поставки с ООО «Косметика» и ООО «НЭЙЛ АРТ»;

- однако, лицу, подавшему возражение, стало известно, что ООО «НЭЙЛ КОСМЕТИКА» зарегистрировало товарный знак по свидетельству № 838625;

- решением Управления Федеральной антимонопольной службы (далее – УФАС) по Санкт-Петербургу по делу № 078/01/14.4-25/2023 признано в действиях ООО «Нейл Косметика» нарушение части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в недобросовестной регистрации товарного знака по свидетельству № 838625 и использовании исключительного права на него;

- ООО «Нейл Косметика» знало, что лицо, подавшее возражение, на момент подачи заявки на регистрацию спорного обозначения законно использовало его для индивидуализации производимых им товаров и оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей;

- вышеуказанное решение УФАС по Санкт-Петербургу было оспорено в Суде по интеллектуальным правам, но было оставлено в силе;

- не согласившись с решением Суда по интеллектуальным правам, ответчик обратился с кассационной жалобой в Президиум Суда по интеллектуальным правам, но решение СИП было оставлено в силе.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №838625 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства.

К возражению приложены следующие материалы:

- вышеупомянутое решение УФАС по Санкт-Петербургу от 21.06.2023 по делу № 078/01/14.4-25/2023 (1);

- решение Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2023 по делу №СИП-678/2023 (2);

- Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2024 по делу №СИП-678/2023 (3).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв по мотивам возражения не предоставил и на заседаниях коллегий отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, 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 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 настоящего Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Необходимо отметить, что при рассмотрении возражения коллегия учитывала, что 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.

Между правообладателем рассматриваемой регистрации и лицом, подавшим возражение, ведутся судебные споры, касающиеся признания действий правообладателя оспариваемой регистрации актом недобросовестной конкуренции.

Указанные обстоятельства позволяют признать лицо, подавшее возражение, в заинтересованности подачи настоящего возражения.

Решением УФАС по Санкт-Петербургу от 21.06.2023 по делу №078/01/14.4-25/2023 (1) требования Индивидуального предпринимателя Маматовой К.П. удовлетворены, при этом суд признал в действиях ООО «Нейл Косметика» нарушение части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в недобросовестной регистрации товарного знака по свидетельству №838625 и использовании исключительного права на него.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2023 по делу №СИП-678/2023 (2) вышеуказанное решение УФАС по Санкт-Петербургу (1) было оставлено без изменения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2024 по делу №СИП-678/2023 (3) решение Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2023 по делу №СИП-678/2023 (2) оставлено без изменения.

Таким образом, у коллегии имеются все основания для удовлетворения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №838625 в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.04.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №838625 недействительным полностью.