


ЗАКЛЮЧЕНИЕ **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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), рассмотрела возражение, поступившее 25.10.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Сотеком», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 806560, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2020712495 с приоритетом от 12.03.2020 зарегистрирован 12.04.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 806560 в отношении товаров 09, 11, 16, 18, 20, 21, 28 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства на имя Парфёнова Евгения Аркадьевича, Чеченская Респ., г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, д. 55, кв. 40 (далее - правообладатель).

Поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 806560 мотивировано тем, что действия правообладателя, связанные с приобретением и использованием данного товарного знака были признаны нарушающими статью 14.4 Закона «О защите конкуренции» и статью


10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения, поступившего 25.10.2023, сведены к следующему.


Решением Суда по интеллектуальным правам от 16.03.2023 по делу № СИП-553/2022 действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака в отношении части товаров 09 классов МКТУ *«адаптеры электрические; аппараты переговорные; аппараты телефонные; гарнитуры беспроводные для телефонов; кабели электрические; передатчики телефонные; провода телефонные; смартфоны; соединения электрические; телефоны мобильные; телефоны переносные; телефоны сотовые; трубки телефонные; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; футляры для смартфонов»* были признаны актом недобросовестной конкуренции.

Суд установил, что до даты (12.03.2020) приоритета спорного товарного знака

обозначение «  », сходное с товарным знаком

«  » по свидетельству №806560, в течение длительного времени использовалось другими лицами для индивидуализации вводимых в гражданский оборот принадлежностей и аксессуаров к мобильным телефонам.

Коллегия судей пришла к выводу о том, что целями приобретения ИП Парфеновым Е.А. исключительного права на товарный знак

«  » являлось получение предпринимателем необоснованного экономического преимущества, обусловленного возникновением монопольного права на использование этого обозначения, и причинение убытков компании, являющейся производителем принадлежностей и аксессуаров к мобильным телефонам, а также лицам, осуществляющими деятельность по реализации данной продукции на территории Российской Федерации.

Данный вывод следует из того, что предприниматель после регистрации спорного товарного знака, не приступая к использованию этого товарного знака,

предъявил иски о взыскании компенсации за незаконное его использование, в том числе к лицу, подавшему возражение (ООО «Сотеком», дело № А40-78649/2022)).

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 31.07.2023 по делу №СИП-553/2022 решение Суда по интеллектуальным правам от 16.03.2023 по делу № СИП-553/2022 оставлено без изменения, а кассационная жалоба ИП Парфенова Е.А. – без удовлетворения.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 806560 недействительным частично, а именно, в отношении части товаров 09 классов МКТУ *«адаптеры электрические; аппараты переговорные; аппараты телефонные; гарнитуры беспроводные для телефонов; кабели электрические; передатчики телефонные; провода телефонные; смартфоны; соединения электрические; телефоны мобильные; телефоны переносные; телефоны сотовые; трубки телефонные; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; футляры для смартфонов».*

К материалам дела были приложены следующие документы:

- Решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-553/2022 от 16.03.2023 – [1];
- Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-553/2022 от 31.07.2023 – [2].

Правообладатель оспариваемого товарного знака, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему.

Оспариваемый товарный знак используется ИП Парфёновым Е.А. по назначению, на различных Интернет платформах и площадках, а также посредством заключения лицензионных договоров.

В процессе реализации продукции третьими лица незаконно продаются товары под оспариваемым товарным знаком.

Поскольку использование оспариваемого товарного знака без разрешения правообладателя является правонарушением, то ИП Парфёнов Е.А. использует предоставленное законом право на защиту.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 806560.

В подтверждение своих доводов были представлены распечатки из сети Интернет с сайта ozon.ru [3].

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

В соответствии со статьёй 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 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 абзацем 1 пункта 1 статьи 10 Кодекса не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Кодекса в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

В соответствии с подпунктом 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 действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, 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 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, подается заинтересованным лицом.

Согласно пункту 170 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 г. Москва "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" законом не установлено специального порядка признания действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом. Возможность заявления отдельного требования о признании таких действий злоупотреблением правом законом не предусмотрена.

Вместе с тем, следует учитывать, что такое злоупотребление правом может быть установлено судом при рассмотрении иного дела, например, по иску правообладателя о применении мер защиты принадлежащего ему права. Решение суда, которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении исключительного права, является основанием для оспаривания и признания недействительным полностью или частично предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.



Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №806560 с приоритетом от 12.03.2020 представляет собой комбинированное

обозначение, включающее словесный элемент «KUNGXBAR», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 806560 предоставлена в отношении товаров 09, 11, 16, 18, 20, 21, 28 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Наличие представленных судебных актов [1] и [2] свидетельствует о заинтересованности лица, подавшего возражение, в подаче настоящего возражения.

Основанием для подачи возражения явилось судебное решение [1], согласно которому действия Индивидуального предпринимателя Парфенова Е.А., связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству № 806560 в отношении части товаров 09 класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, а именно *«адаптеры электрические; аппараты переговорные; аппараты телефонные; гарнитуры беспроводные для телефонов; кабели электрические; передатчики телефонные; провода телефонные; смартфоны; соединения электрические; телефоны мобильные; телефоны переносные; телефоны сотовые; трубки телефонные; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; футляры для смартфонов»* признаны актом недобросовестной конкуренции.

Так согласно решению Суда по интеллектуальным правам [1] было установлено следующее.

До даты приоритета спорного товарного знака (12.03.2020) обозначение «**Kingxbar**» в течение длительного времени использовалось китайской компанией Shenzhen Innovation Bo Chun Digital Technology Co.,Ltd и российскими компаниями, в том числе ООО «Сотеком» (лицо, подавшее возражение), для индивидуализации вводимых в гражданский оборот на территории России через торговые площадки (маркетплейсы) «OZON» и «Wildberries» принадлежностей и аксессуаров к мобильным телефонам.

Данные обстоятельства не могли не быть известны предпринимателю Парфенову Е.А., который также осуществлял торговлю принадлежностями и

аксессуарами к мобильным телефонам до даты приоритета спорного товарного знака.

Коллегия судей пришла к выводу о том, что целями приобретения
исключительного права на товарный знак «  », сходный с
используемым компанией обозначением «  » (в силу
фонетического и семантического тождества единственного словесного элемента),
являлось получение предпринимателем необоснованного экономического
преимущества, обусловленного возникновением монопольного права на
использование этого обозначения, и причинение убытков компании, а также лицам,
осуществляющими деятельность по реализации продукции компании на территории
Российской Федерации.

Данный вывод следует из того, что предприниматель после регистрации спорного товарного знака, не приступая к использованию этого товарного знака, предъявил иски о взыскании компенсации за незаконное его использование, в том числе к лицу, подавшему возражение (ООО «Сотеком», дело № А40-78649/2022)).

Суд отмечает, что сам предприниматель в дополнениях к письменному возражению на исковое заявление признал, что в период с 12.04.2021 и до 24.10.2022 спорный товарный знак им не использовался.

При этом судом было отмечено, что представленный в материалы судебного дела лицензионный договор от 10.01.2022, заключенный ИП Парфеновым Е.А с предпринимателем Сербиным И.А., в отсутствие доказательств введения товаров в гражданский оборот не может сам по себе свидетельствовать об использовании спорного товарного знака лицензиатом.

Кроме того, государственная регистрация указанного договора не произведена, в связи с чем переход права использования товарного знака считается несостоявшимся.

Коллегия судей считает, что в рассматриваемом случае избранный предпринимателем способ конкуренции на рынке существенным образом отличается от поведения, которое в подобной ситуации ожидалось бы от любого

субъекта, преследующего свой имущественный интерес, но не выходящего за пределы осуществления гражданских прав и честной деловой практики.

Суд также отмечает, что само по себе использование спорного товарного знака исключительно с целью предъявления исковых требований не может быть признано поведением, укладывающимся в рамки обычной хозяйственной практики, а, следовательно, является недобросовестным поведением.

В данной ситуации отсутствие между сторонами конкурентных отношений на российском рынке принадлежностей и аксессуаров к мобильным телефонам не имеет правового значения, поскольку вывод о наличии в действиях ИП Парфенова Е.А. недобросовестной конкуренции может быть сделан на основании того, что соответствующие действия предпринимателя выходят за рамки честных деловых отношений.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что действия ИП Парфенова Е.А. по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству №806560 признаны актом недобросовестной конкуренции, противоречащим статье 10.bis Парижской конвенции.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 31.07.2023 по делу №СИП-553/2023 [2] решение Суда по интеллектуальным правам от 16.03.2023 по тому же делу оставлено без изменений, а кассационная жалоба ИП Парфенова Е.А. - без удовлетворения.

Определением Верховного Суда Российской Федерации № 300-ЭС23-21613 от 20.11.2023 ИП Парфенову Е.А. в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано.

Принимая во внимание вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что имеющееся в деле решение судебного органа свидетельствует о факте признания действий ИП Парфенова Е.А., связанных с незаконным приобретением и использованием оспариваемого товарного знака актом недобросовестной конкуренции.

Вышеупомянутые фактические обстоятельства могут рассматриваться в качестве основания для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 806560 недействительным в части товаров 09 класса МКТУ, указанных выше, 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 25.10.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 806560 недействительным частично, а именно, в отношении части товаров 09 класса МКТУ «адаптеры электрические; аппараты переговорные; аппараты телефонные; гарнитуры беспроводные для телефонов; кабели электрические; передатчики телефонные; провода телефонные; смартфоны; соединения электрические; телефоны мобильные; телефоны переносные; телефоны сотовые; трубки телефонные; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; футляры для смартфонов».