

## **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 14.03.2024, поданное Хурсит Балчи, Турция (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 894497, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке № 2022735287 с приоритетом от 31.05.2022 зарегистрирован 26.09.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 894497 в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является: Хайтметов Азамат Азатович, Москва, (далее - правообладатель).

Поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 894497 мотивировано тем, что 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.

Доводы возражения, поступившего 14.03.2024, сведены к следующему:

- в 2016 году турецкий предприниматель Хурсит Балчи, организовал собственное производство продукции, в частности чая для похудения под торговой маркой «DIOX» и зарегистрировался согласно законодательства Турции в качестве частного предпринимателя;

- в Российской Федерации турецкий чай для похудения, производителем и правообладателем торговой марки которого является Хурсит Балчи, является известным, распространенным, узнаваемым у потребителя целевой группы;

- несколько десятков российских предпринимателей заключили с Хурсит Балчи дистрибьюторские договоры на продажу продукции под торговой маркой «DIOX»;

- ряд российских предпринимателей-дистрибьюторов, реализовывающих большие объемы продукции в России (в частности ИП Исмаилов С.С, ИП Мамиев С.Т., ИП Ядрина Е.А., ИП Оразбаева Э.С., ИП Казакова Ю.А.), стали отказываться от заключенных дистрибьюторских договоров и сняли турецкий чай для похудения с продажи на маркет-плейсах в виду предъявленных к ним финансовых требований со стороны российского предпринимателя Хайтметова А. А.;

- основаниями для взыскания с дистрибьюторов дополнительных финансовых выплат (компенсации за использование товарного знака) стал факт регистрации ИП Хайметовым А.А. на свое имя товарных знаков по свидетельствам №894497 и №918871, принадлежащих турецкому предпринимателю Хурситу Балчи, являющемуся и единственным производителем и единственным продавцом (через сеть дистрибьюторов)

чая «» для похудения в России с 2019 года;

- лицо, подавшее возражение, не давало своего согласия на регистрацию оспариваемого товарного знака на имя Хайтметова А. А.;

- на сегодняшний день ИП Хайтметов А.А. не производит и не реализует чай для похудения торговой марки. Свое право на зарегистрированные товарные знаки он реализует исключительно посредством направления исков в Арбитражные суды (далее - АС) Российской Федерации к предпринимателям - дистрибьюторам Хурсита Балчи;

- Хурсит Балчи в лице своих представителей на территории России вступает в арбитражные споры на стороне предпринимателей-дистрибьюторов: 1) ИП Исмаилов Сайпуди Салманович (ИНН 201000992360, ОГРНИП 307203307400016) - требования на

сумму 300000 руб. - АС Чеченской Республики, номер дела А77-803/2023 - рассматривается в суде первой инстанции с участием Хурсита Балчи; 2) ИП Мамиев Сергей Таймуразович (ИНН 782573619605, ОГРНИП 322784700118596) - требования на сумму 300000 руб. - АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, номер дела А56-129549/2022 - отказ в исковых требованиях (первая инстанция) с участием Хурсита Балчи; 3) ИП Шишин Александр Юрьевич (ИНН 910806385710, ОГРНИП 320911200100217) - требования на сумму 300000 руб. - АС Республики Крым, номер дела А83-4025/2023 - рассматривается в суде первой инстанции с участием Хурсита Балчи; 4) ИП Алиева Сабина Джалаловна (ИНН 971802109998, ОГРНИП 322774600459405) - требования на сумму 100000 руб. - АС Республики Дагестан, номер дела А15-3116/2023 - отказ в исковых требованиях (первая инстанция) с участием Хурсита Балчи; 5) ИП Ядрина Екатерина Алексеевна (ИНН 745601498169, ОГРНИП 320745600062791) - требования на сумму 300000 руб. - АС Мурманской области, номер дела А42-11798/2022 - отказ в исковых требованиях (первая инстанция) с участием Хурсита Балчи, оставление решения в силе (вторая инстанция) - решение вступило в законную силу; 6) ИП Оразбаева Эльмира Салтанхановна (ИНН 052512268207, ОГРНИП 319645100010362) - требования на сумму 500000 руб. - АС Саратовской области, номер дела А57-34173/2022 - рассматривается в суде первой инстанции с участием Хурсита Балчи; 7) ИП Казакова Юлия Александровна (ИНН 645318742679, ОГРНИП 322645700056063) - требования на сумму 500000 руб. рассмотрены в АС Саратовской области, номер дела А57- 1194/2023 - отказ в исковых требованиях (первая инстанция), оставление решения в силе (вторая инстанция), решение и апелляционное определение оставлено в силе в третьей инстанции, жалоба в ВС РФ от имени Хайтметова А.А. не принята к рассмотрению - решение вступило в законную силу. 8) ИП Керимли Айпара Тахир Кызы (ИНН 504413707699, ОГРНИП 322508100606090) - требования на сумму 150000 руб. - АС Московской области, номер дела А41-54114/2023 - иск в порядке упрощенного производства был удовлетворен частично на сумму 75000 рублей без участия в деле Хурсит Балчи; 9) ИП Лобова Ирина Сергеевна (ИНН 420540108860, ОГРНИП 322784700041960) - требования на сумму 300000 руб. - АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, номер дела А56-119258/2022 - в исковых требованиях ИП Хайтметову А.А. в первой инстанции отказано по факту

недобросовестной конкуренции, вторая инстанция – решение отменено, взыскано частично в пользу ИП Хайтметова А.А. 30000 руб., иск рассмотрен в порядке упрощенного производства без участия Хурсита Балчи;

- во всех судебных производствах, рассмотренных по общим правилам искового производства с вызовом и участием в делах сторон для дачи пояснений и предоставления доказательств истцу ИП Хайтметову А.А. было отказано в удовлетворении его исковых требований: 1) Арбитражным судом Саратовской области по иску к ИП Казаковой Юлии Александровне (дело № А57-1194/2023) было вынесено решение об отказе в иске ИП Хайтметову А.А., решение оставлено в силе апелляционной, кассационной инстанциями, жалоба Хайтметова А.А. в Верховный суд Российской Федерации не принята к рассмотрению. 2) Арбитражным судом Республики Дагестан по иску к ИП Алиевой Сабине Джалаловне (дело № А15-3116/2023) 19.10.2023г. с участием в споре Хурсита Балчи было вынесено решение об отказе в иске ИП Хайтметову А.А. 3) Арбитражным судом Мурманской области по иску к ИП Ядриной Екатерине Алексеевне (дело № А42-11798/2022) 26.10.2023г. с участием в споре Хурсита Балчи было вынесено решение об отказе в иске ИП Хайтметову А.А. 13-й Арбитражный апелляционный суд 10.01.2024г. оставил решение суда в силе. 4) АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску к ИП Мамиеву Сергею Таймуразовичу (дело А56-129549/2022) 31.01.2024г. с участием в споре Хурсита Балчи было вынесено решение об отказе в иске ИП Хайтметову А.А.;

- выводы судов, на которых основаны отказы в исковых требованиях ИП Хайтметову А.А., содержат доводы о том, что действия Хайтметова А.А. по регистрации товарных знаков являются актом недобросовестной конкуренции, злоупотреблением правом, регистрация товарных знаков не является целью защиты исключительного интеллектуального права, а совершена с целью взыскания компенсаций с предпринимателей.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 894497 недействительным полностью.

К возражению приложены:

1. Копия сертификата о профессиональной деятельности Хурсита Балчи с нотариальным переводом;
2. Копия налогового листа (постановка на налоговый учет предпринимателя) с нотариальным переводом;
3. Копии свидетельства на товарный знак Хурсита Балчи за №2018 106021; №2022 119273; №2022 195146;
4. Копии заявок на товарные знаки Хурсита Балчи от 01.12.2021г., 27.01.2022г., 18.08.2022г.,
5. Копии дистрибьюторских договоров;
6. Скриншоты переписки Хурсит Балчи и Хайтметова Азамата Азатовича;
7. Проект договора о предоставлении права на товарный знак DIOX, составленный Хайтметовым А.А.;
8. Проект согласия на регистрацию в качестве товарного знака произведения сходного до степени смешения с товарным знаком DIOX, составленный Хайтметовым А.А.;
9. Судебные решения, установившие недобросовестную конкуренцию и злоупотребление правом ИП Хайтметовым А.А.: Решение по делу А57-1194/2023 от 18.04.2023г.; Апелляционное Постановление по делу А57-1194/2023 от 08.06.2023г. – об оставлении решения в силе - отказ в исковых требованиях; Кассационное Постановление по делу А57-1194/2023 от 18.08.2023г. - об оставлении решения и апелляционного Постановления в силе - отказ в исковых требованиях. Определение Верховного суда Российской Федерации об отказе в передаче на рассмотрение жалобы ИП Хайтметова А.А. по делу № А57-1194/2023 от 30.11.2023г. Мотивированное решение суда от 01.11.2023г. об отказе в исковых требованиях по делу № А42-11798/2022 АС Мурманской области; Апелляционное Постановление по делу А42-11798/2022 от 10.01.2023г. – об оставлении решения в силе - отказ в исковых требованиях; - Резолютивная часть решения от 19.10.2023г. об отказе в исковых требованиях по делу № А15-3116/2023 АС Республики Дагестан. - Резолютивная часть решения от 31.01.2024г. об отказе в исковых требованиях (скриншот) по делу № А56-129549/2022 АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

10. Сведения о широкой известности турецкой продукции и российского потребителя до 31.05.2022г.:
11. Карточка товара продавца на сайте Озон Хайтметова А.А. турецкого чая для похудения, подтверждающая продажу чая для похудения турецкого производства Хурсита Балчи;
12. Сведения о дистрибьюторах, реализующих турецкий чай для похудения России на маркет-плейсах по состоянию на 01.06.2023г.
13. Скриншот страницы сайта турецкого производителя чая DIOX (сайт администрирует Хурсит Балчи);
14. Скриншоты страниц маркет-плейсов с отзывами покупателей на турецкий чай DIOX;
15. Определения о принятии исковых требований Хайтметова А.А. по взысканию компенсаций с дистрибьюторов Хурсита Балчи к производству;
16. Решение Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-273224/21 от 11.02.2022г. о взыскании с Хайтметова А.А. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ № 760378.

Правообладатель был уведомлен о поступившем возражении и представил 15.07.2024 отзыв, основные доводы которого сведены к тому, что правообладатель не согласен с доводами возражения и обращает внимание, что суды не признавали действия правообладателя по приобретению товарного знака №894497 злоупотреблением правом или актом недобросовестной конкуренции. Также правообладатель отмечает, что лицо, подавшее возражение, не является ответчиком ни в одном из рассматриваемых судебных решений, что не позволяет признать его заинтересованным в подаче настоящего возражения.

К отзыву приложены:

17. Заключение №238-2023 от 20.12.2023 и комментарий к Заклучению №238-2023 от 20.12.2023;
18. Договор на производство товара №2 от 25.01.2023;
19. Универсальные передаточные документы, фотографии продукции;
20. Декларация о соответствии от 02.03.2023 и выписки из реестра деклараций;
21. Лицензионный договор с ООО "ДИОКС";

22. Выписка из ЕГРЮЛ ООО "ДИОКС";
23. Распечатки с портала Wildberries;
24. Распечатка интернет-магазина правообладателя на портале Wildberries;
25. Распечатка с интернет-сайта diox-russia.ru.

Лицом, подавшим возражение, 18.09.2024 было подано ходатайство, в котором оно просило включить в список подавших возражение индивидуальных предпринимателей Исмаилова С.С., Алиеву С.Д., Оразбаеву Э.С. Шишинова Ф.Ю., Ядрину Е.А., поскольку указанные лица, являются ответчиками по указанным в деле судебным решениям, следовательно, являются заинтересованными в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №894497.

Коллегией вышеуказанное ходатайство было рассмотрено на заседании, состоявшемся 19.09.2024, и было отказано в его удовлетворении, поскольку привлечение третьих лиц не предусмотрено Правилами ППС.

Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 14.03.2024, коллегия установила следующее.

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.

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.

Согласно пункту 169 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. N 10 г. Москва "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" в силу части 1 статьи 14.4 Федерального закона «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации. Исходя из части 2 статьи 14.4 Федерального закона «О защите конкуренции», применяемой с учетом пункта 2 статьи 1513 Кодекса, заинтересованным лицом (то есть лицом, чьи права нарушены актом недобросовестной конкуренции) может быть подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны этому товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны недобросовестной конкуренцией (при этом признание недобросовестной конкуренцией только действий по использованию товарного знака, но не по его приобретению не является основанием оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку). Недобросовестная конкуренция, связанная лишь с приобретением исключительного права на средства индивидуализации, не допускается в силу статьи 14.8 Федерального закона «О защите конкуренции».

Согласно пункту 170 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. N 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным пунктом 2 (6) статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным лицом.

При подаче возражения лицом, его подавшим, были представлены сведения о том, что Турецким ведомством по патентам и товарным знакам был зарегистрирован товарный знак № 2018 106021 «Diox», владельцем товарного знака является Хурсит Балчи. На территории Российской Федерации несколько десятков российских предпринимателей заключили с Хурсит Балчи дистрибьюторские договоры [5] на продажу продукции под торговой маркой «DIOX», сходной, по его мнению, с оспариваемым товарным знаком. Кроме того, в материалы возражения представлена информация о судебных спорах, в которых Хурсит Балчи привлечен в качестве третьего лица. Наличие имеющихся в деле судебных актов [9], в рамках которых рассматривался вопрос о злоупотреблении правом, свидетельствуют о наличии заинтересованности у лица, подавшего возражение, в его подаче.

Анализ имеющихся в деле судебных актов [9] (Решение по делу А57-1194/2023 от 18.04.2023г.; Апелляционное Постановление по делу А57-1194/2023 от 08.06.2023г.; Кассационное Постановление по делу А57-1194/2023 от 18.08.2023г. Определение Верховного суда Российской Федерации об отказе в передаче на рассмотрение жалобы ИП Хайтметова А.А. по делу № А57-1194/2023 от 30.11.2023г. Решение суда от 01.11.2023г. по делу № А42-11798/2022 Арбитражного Суда Мурманской области; Апелляционное Постановление по делу А42-11798/2022 от 10.01.2023г.; Резолютивная

часть решения от 19.10.2023г. по делу № А15-3116/2023 АС Республики Дагестан.): показал, что правообладатель оспариваемого товарного знака являлся истцом и им были направлены иски различным лицам (далее - ответчики), о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак

«  » по свидетельству №894497.

В решении суда от 01.11.2023 по делу № А42-11798/2022 Апелляционного суда Мурманской области определением от 03.10.2023 в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, было привлечено лицо, подавшее возражение, Хурсит Балчи (Турецкая Республика, г. Бурса).

Вышеуказанным решением суда установлено: «поскольку товарный знак «Diox» был зарегистрирован Хурсит Балчи на территории Турецкой республики в 2019 году, и продукция этого правообладателя широко представлена на маркетплейсах в России, в том числе ее реализацией занимался ответчик (ИП Ядрина Екатерина Алексеевна) на основании сертификата авторизации дилера от 01.11.2021, истец (правообладатель - Хайтметов Азамат Азатович) при этом не представил доказательства использования товарного знака для маркировки выпускаемой им аналогичной продукции / (товаров)— Суд приходит к выводу, что действия истца являются недобросовестными и не подлежат судебной защите (см. стр. 6, абз. 7). Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.01.2024 по делу №А42-11798/2022 Решение Арбитражного суда Мурманской области от 01 ноября 2023 года по делу № А42-11798/2022 оставлено без изменения, апелляционную жалоба – без удовлетворения.

Арбитражный суд Саратовской области в решении от 18.04.2023 по делу №А57-1194/2023 указал, что его «выводы не относятся к факту регистрации истцом товарного знака, поскольку эти обстоятельства не являются предметом рассматриваемого дела, но относятся к заявленному истцом требованию о взыскании компенсации в размере 500 000 руб. 00 коп. Правообладателю может быть отказано в защите права в случае установления, что тот зарегистрировал товарный знак не с целью использовать его

самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запретить третьим лицам использовать соответствующее обозначение» (см. стр. 4, абз. 8.).

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в постановлении от 08.06.2023 по делу №А57-1194/2023 поддержал выводы суда первой инстанции (см. стр.3). Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 18.08.2023 по делу №А57-1194/2023 согласился с выводами судов нижестоящих инстанций и указал, что «в случае, если по материалам дела и исходя из конкретных фактических обстоятельств, усматривается, что зарегистрированное обозначение, ранее использовалось без регистрации в качестве товарного знака иным лицом и получило известность в результате именно такого использования, а товарный знак правообладателем не используется, однако им применены конкретные меры по защите исключительного права, такие действия могут быть квалифицированы как злоупотребление правом. С учетом изложенного, суды правомерно указали, что действия истца являются недобросовестными и не подлежат судебной защите. Попытка получить защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) признана судами злоупотреблением правом со стороны истца, в связи с этим суды первой и апелляционной инстанций правомерно отказали в судебной защите» (см. стр. 8 абз. 6 – стр. 9).

Верховный суд Российской Федерации оставил в силе судебные акты по делу №А57-1194/2023 (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023 №306-ЭС23-22815).

Арбитражный суд Республики Дагестан в решении от 01.03.2024 по делу №А15-3116/2023 указал, что «если по материалам дела и исходя из конкретных фактических обстоятельств усматривается, что зарегистрированное обозначение ранее использовалось без регистрации в качестве товарного знака иным лицом и получило известность в результате именно такого использования, а товарный знак правообладателем не используется, однако им применены конкретные меры по защите исключительного права, такие действия могут быть квалифицированы как злоупотребление правом» (см. стр. 6-7).

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что вышеуказанными судебными решениями было установлено, что злоупотребление правом

правообладателем является подача исков о защите исключительного права на товарный знак, а не сама регистрация товарного знака, в связи с чем, отсутствуют правовые основания для применения положения подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

В силу указанных выше обстоятельств коллегия не усматривает оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №894497 недействительным в соответствии с указанной нормой Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.03.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 894497.**