

репутации ООО «СюйГун Ру» и его дилерам. Разрешение на использование данного обозначения ООО «СюйГун Ру» и производителем ответчику не давались. Протоколы АС «ВЕБДЖАСТИС» являются письменным доказательством обстоятельств, на которые ссылается заявитель.

Позиция ответчика сводится к тому, что ООО «СПК-Импорт» осуществляет деятельность по продаже и поставке запчастей для дорожно-строительной техники по территории Амурской области, а также в целом по территории Российской Федерации. В то же время, запчасти с товарными знаками № 1131366 «ХСМГ», № 916605 «ХСМГ» ООО «СПК-Импорт» не реализовывает. Использование на сайте ООО «СПК-Импорт» указанных товарных знаков является лишь справочной информацией о видах производителей дорожно-строительной и иной специализированной техники, одним из которых является завод «ХСМГ», для удобства пользователей. Логотип убран. В свою очередь ответчик не доказал нарушение своих прав. В открытых реестрах товарные знаки № 1131366 «ХСМГ», № 916605 «ХСМГ» отсутствуют. ООО «СПК-Импорт» не осуществляет продажу оригинальных запчастей «ХСМГ», а лишь указывает, что реализует запчасти, подходящие для техники различных производителей, в том числе «ХСМГ». По истечении гарантийного срока на спецтехнику владельцы вправе устанавливать взаимозаменяемые запчасти других производителей. Представленный заявителем протокол исследования сайта составлен некорректно, на странице девять отсутствует значимая информация о том, дилером каких организаций является ООО «СПК-Импорт». В случае ввоза ответчиком запасных частей, в отношении которых распространяют свое действие товарные знаки № 1131366 «ХСМГ», № 916605 «ХСМГ», таможенные органы не допустили бы ввоз таких товаров на территорию Российской Федерации без разрешения правообладателя товарных знаков или лица, которому предоставлены права на их использование. Однако ООО «СПК-Импорт» осуществляло беспрепятственный ввоз запасных частей для техники «ХСМГ», в отношении которых действие товарных знаков № 1131366 «ХСМГ», № 916605 «ХСМГ» не распространяется. Товарный знак № 977226 «ХСМГ» не имеет отношение к заявителю.

В ходе рассмотрения дела Комиссией установлены следующие обстоятельства, изложенные в заключении об обстоятельствах дела от 16.10.2023.

1. Установленные обстоятельства и доказательства, на основании которых основываются выводы об обстоятельствах дела.

Компания XCMG Construction Machinery Co., Ltd. является правообладателем товарного знака № 1131366, охраняемого на территории Российской Федерации в силу международной регистрации. Товарный знак «ХСМГ» № 1131366 является комбинированным, исполнен оригинальным шрифтом в две строки, буквами латинского и китайского алфавита, а также включает элементы сложной геометрической формы. Товары 12 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 1131366: вилочные погрузчики; автомашины с подъемным краном; грузовики; автомобильные шасси; машины с пожарным водопроводом; ходовые части автомобиля; грузовые автомобили; думпкары; автомобили; автобетономешалки.

Изображение товарного знака № 1131366:

Кроме того, компания XCMG Construction Machinery Co., Ltd. является правообладателем товарного знака № 916605, охраняемого на территории Российской Федерации в силу международной регистрации. Товарный знак «XCMG» № 916605 является комбинированным, исполнен оригинальным шрифтом в две строки, буквами латинского и китайского алфавита, а также включает элементы сложной геометрической формы. Товары 7 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 916605: дорожный каток; погрузчик; бульдозер; экскаватор; автокран; бетономешалка; асфальтоукладчик; кран-манипулятор; гидравлическая деталь; шестерня; блок-редуктор; ведущая ось; бетононасос; смеситель для укрепленного грунта; автогрейдеры; фрезерные станки холодные; башенный кран; установка для смешивания асфальта и бетона; роторные буровые установки.

Изображение товарного знака № 916605:

Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц и пояснениям заявителя, ООО «СюйГун Ру» (ИНН 7705993103) зарегистрировано в г. Москва, в качестве основной осуществляет деятельность на территории Российской Федерации по торговле автотранспортными средствами (ОКВЭД 45.1), в качестве дополнительных, среди прочих, - по торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (ОКВЭД 45.3), по торговле оптовой машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства (ОКВЭД 46.63), по торговле оптовой прочими машинами и оборудованием (ОКВЭД 46.69).

Между ООО «СюйГун Ру» и XCMG Construction Machinery Co., Ltd. заключен лицензионный договор от 19.01.2017 № 1 о предоставлении права использования товарных знаков № 916605, № 1131366, по которому ООО «СюйГун Ру» предоставлена исключительная лицензия на срок действия исключительного права на товарные знаки на территории Российской Федерации, условиями договора предусмотрен запрет лицензиару выдавать лицензии иным лицам (пункт 1.11 договора), договор заключен на весь срок действия регистрации товарных знаков и распространяет свое действие на отношения сторон, возникающие с 19.01.2017 (пункт 5.1 договора).

Регистрация права пользования ООО «СюйГун Ру» вышеуказанными товарными знаками на основании лицензионного договора от 24.05.2017 № РД0223427 подтверждается выписками Роспатента.

ООО «СюйГун Ру» осуществляло деятельность по реализации техники марки «XCMG» посредством совершения сделок с ООО «АФАРИ» (договор от 10.01.2022 № 28/2022, поставки январь-август 2023 года), ООО «МП-Север» (договор от 10.01.2022 № 30/2022, поставки май-август 2023 года), ООО «Стройтехимпорт» (договор от 10.01.2022 № 07/2022, поставки март-июль 2023 года), ООО «Тевекс» (договор от 10.01.2022 № 11/2022, поставки январь 2022 года, февраль, июль 2023 года) имела место в период 2022 года - 8 месяцев 2023 года.

Вместе с тем, как установлено ООО «СюйГун Ру», в сети «Интернет» на сайте www.sprkatmir.ru было размещено предложение к продаже и реклама ходовых частей к спецтехнике, маркированных товарным знаком «XCMG» без согласия

правообладателя. Сайт www.spkamur.ru используется ООО «СПК-Импорт» (ИНН 2801258020, ОГРН 1202800004615), что подтверждается информацией, размещенной на данном сайте и зафиксированной протоколом автоматического осмотра сайта от 17.04.2023 № 1681732314400, произведенного автоматизированной системой «ВЕБДЖАСТИС», зарегистрированной Федеральной службой по интеллектуальной собственности в Реестре программ для ЭВМ, что подтверждается свидетельством от 21.12.2018 № 2018666835, а также коммерческим предложением, направленным ООО «СПК-Импорт» с электронной почты spk-import5@mail.ru, указанной на сайте www.spkamur.ru.

Как следует из протокола от 17.04.2023 № 168173234400 автоматизированного осмотра информации в сети Интернет автоматизированной системой «Вебджастис» страниц <https://spkamur.ru>, <https://spkamur.ru/contact-us>, <https://spkamur.ru/about-us>, <https://spkamur.ru/terms-andconditions>, на страницах указанного сайта размещено изображение, включающее в себя географический символ, аналогичный таковому в товарных знаках № 1131366 «ХСМГ», № 916605 «ХСМГ» (цветной треугольник с основанием вверху, вписанный по центру в выполненный белым цветом шестиугольник, в свою очередь вписанный по центру в цветной квадрат со сглаженными углами), а также текстовую часть «ХСМГ», выполненную в стиле текстовой части «ХСМГ» в товарных знаках № 1131366 «ХСМГ», № 916605, слова «Запчасти ХСМГ», «В наличии на складе в Благовещенске запасные части от производителей ХСМГ...». Владелец сайта указано ООО «СПК-Импорт».

Кроме того, заявителем в материалы дела представлена копия коммерческого предложения ООО «СПК-Импорт» от 14.04.2023 с предложением товара – КПП ZL40/50 и скрин-шот страницы электронной почты с перепиской с ООО «СПК-Импорт» (адрес spk-import5@mail.ru).

В последующем размещение информации подтверждается протоколами АС «ВЕБДЖАСТИС» от 12.09.2023 № 1694506872137, от 12.09.2023 № 1694508311773 (сайт avito.ru) (словесное обозначение производителя запасных частей «ХСМГ»).

Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц и пояснениям ООО «СПК-Импорт» (ИНН 2801258020), общество зарегистрировано в г. Благовещенск Амурской области и осуществляет в качестве основной деятельность по торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (ОКВЭД 45.32), в качестве дополнительных, среди прочих, - торговле оптовой автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (ОКВЭД 45.31), по торговле оптовой прочими машинами и оборудованием (ОКВЭД 46.69).

ООО «СюйГун Ру» письмом от 28.04.2023 направило в адрес ООО «СПК-Импорт» претензию по досудебному урегулированию спора, согласно которой заявитель просит прекратить использование вышеуказанных товарных знаков в сети интернет, а также в силу подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) оплатить компенсацию за нарушение исключительного права на товарные знаки в размере 3 000 000 рублей.

Информация о результатах рассмотрения претензии не представлена.

На запрос Амурского УФАС России заявитель в письме от 25.05.2023 пояснил, что ООО «СюйГун Ру» реализует спецтехнику и запасные части марки «ХСМГ»

китайского завода изготовителя XCMG Construction Machinery Co., Ltd. через дилерскую сеть на всей территории Российской Федерации. Неблагоприятные последствия для ООО «СюйГун Ру», по мнению заявителя, выражаются в вероятной упущенной прибыли и ущербе деловой репутации. Подтвердить качество продукции марки «XCMG», продаваемой ООО «СПК-Импорт», и качество услуг по гарантийному обслуживанию продукции марки «XCMG», оказываемых ООО «СПК-Импорт», на соответствие стандартам дилерской политики ООО «СюйГун Ру» не предоставляется возможным, но сам факт различия качества услуг ООО «СюйГун Ру» и услуг ООО «СПК-Импорт» по реализации товаров «XCMG» и их обслуживания наносит вред деловой репутации ООО «СюйГун Ру» и его дилерам, вызывая сомнения и разногласия в сфере дилерского партнерства и деформацию единых стандартов качества услуг по продаже и обслуживанию техники «XCMG» для потребителей. Упущенную выгоду от действия ООО «СПК-Импорт» достоверно установить не представляется возможным. Однако, основной вид деятельности ООО «СПК-Импорт» торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Товары марки «XCMG», по данным, находящимся в открытом доступе, составляют примерно 10 % от общего количества товаров, продаваемых ООО «СПК-Импорт». Выручка нарушителя за последние три года, по данным, находящимся в открытом доступе, составляет примерно 253 000 000 рублей. Средняя наценка на товары марки «XCMG» составляет примерно 25 %. Таким образом вероятная упущенная прибыль ООО «СюйГун Ру» из-за недобросовестной конкуренции ООО «СПК-Импорт» может быть рассчитана по формуле: 25 % от 3 % выручки ООО «СПК-Импорт» за последние три года и составляет примерно 6 325 000 рублей.

В соответствии с частью 5.1 статьи 45 Закона «О защите конкуренции» Амурским УФАС России в объеме, необходимом для принятия решения по настоящему делу, проведен анализ состояния конкуренции на товарном рынке по продаже машин и оборудования на территории Российской Федерации, по результатам которого установлено следующее:

1. Временной интервал исследования: 8 месяцев 2023 года.
2. Продуктовые границы товарного рынка: торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (ОКВЭД 45.3) и торговля оптовой прочими машинами и оборудованием (ОКВЭД 46.69).
3. Географические границы товарного рынка: территориальные границы Российской Федерации.
4. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке: ООО «СюйГун Ру» и ООО «СПК-Импорт».

2. Нормативно-правовые акты, регламентирующие рассматриваемые правоотношения, квалификация рассматриваемых действий.

Согласно подпункту 14 пункта 1, пункту 2 статьи 1225 ГК РФ к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), относятся, в частности, товарные знаки и знаки обслуживания, интеллектуальная собственность охраняется законом.

На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие) (статья 1226 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Абзацами 1, 5 пункта 5 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что ограничения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, в том числе в случае, когда использование результатов интеллектуальной деятельности допускается без согласия правообладателей, но с сохранением за ними права на вознаграждение, устанавливаются ГК РФ. Ограничения исключительных прав на товарные знаки устанавливаются в отдельных случаях при условии, что такие ограничения учитывают законные интересы правообладателей и третьих лиц.

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации действуют в течение определенного срока, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ (пункт 1 статьи 1230 ГК РФ).

Пунктами 1, 2 статьи 1232 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства.

В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с ГК РФ государственной

регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор). Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату (пункт 1 статьи 1233 ГК РФ).

В соответствии с пунктами 1, 2, 5 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Лицензионный договор заключается в письменной форме, если ГК РФ не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным.

Как предусмотрено пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Согласно статье 1478 ГК РФ обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Как следует из статьи 1479 ГК РФ исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности действует на всей территории Российской

Федерации.

Государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков) в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 ГК РФ (статья 1480 ГК РФ).

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (пункт 1 статьи 1482 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности либо в случае регистрации товарного знака по выделенной заявке с даты подачи первоначальной заявки (пункт 1 статьи 1491 ГК РФ).

Заявка на государственную регистрацию товарного знака (заявка на товарный знак) подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (заявителем) (пункт 1 статьи 1492 ГК РФ).

Приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (пункт 1 статьи 1494 ГК РФ).

Статьей 1515 ГК РФ предусмотрена ответственность за незаконное использование товарного знака, в частности товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (пункт 1 указанной статьи).

В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Закона «О защите конкуренции» недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим

хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 14.6 Закона «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе:

незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку, фирменному наименованию, коммерческому обозначению, наименованию места происхождения товара хозяйствующего субъекта-конкурента либо сходного с ними до степени смешения, путем его размещения на товарах, этикетках, упаковках или использования иным образом в отношении товаров, которые продаются либо иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также путем его использования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая размещение в доменном имени и при других способах адресации;

Для установления акта недобросовестной конкуренции необходимо наличие в действиях хозяйствующего субъекта всех общих признаков недобросовестной конкуренции, установленных в пункте 9 статьи 4 Закона «О защите конкуренции», а именно:

- осуществление действий хозяйствующим субъектом - конкурентом;
- направленность действий хозяйствующего субъекта на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности;
- противоречие указанных действий положениям действующего законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости;
- причинение или способность причинения указанными действиями убытков другому хозяйствующему субъекту-конкуренту, либо нанесения ущерба его деловой репутации.

Недоказанность хотя бы одного из вышеперечисленных признаков исключает признание действий хозяйствующего субъекта актом недобросовестной конкуренции.

В заключении об обстоятельствах дела от 16.10.2023 Комиссия пришла к выводу, что, исходя из вышеуказанных обстоятельств дела и норм права, в рассматриваемых действиях ООО «СПК-Импорт» имеются признаки акта недобросовестной конкуренции:

- ООО «СюйГун Ру» и ООО «СПК-Импорт» являются хозяйствующими субъектами – конкурентами, осуществляющими деятельность на одном товарном рынке по торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (ОКВЭД 45.3) и по торговле оптовой прочими машинами и оборудованием (ОКВЭД 46.69) в географических границах Российской Федерации.

Согласно пояснениям ООО «СюйГун Ру», данным письмом от 25.05.2023, договорам с ООО «Афари», ООО «МП-Север», ООО «Стройтехимпорт», ООО «Тевексо», представленным письмом от 05.09.2023, общество реализует спецтехнику и запасные части марки «XCMG» китайского завода изготовителя XCMG Construction Machinery Co., Ltd. через дилерскую сеть на всей территории Российской Федерации.

Конкуренция с учетом даты возникновения у ООО «СюйГун Ру» прав на использование товарных знаков № 1131366 «XCMG», № 916605, осуществления им сделок с ООО «АФАРИ» (договор от 10.01.2022 № 28/2022, поставки январь-август 2023 года), ООО «МП-Север» (договор от 10.01.2022 № 30/2022, поставки май-август 2023 года), ООО «Стройтехимпорт» (договор от 10.01.2022 № 07/2022, поставки март-июль 2023 года), ООО «Тевекс» (договор от 10.01.2022 № 11/2022, поставки январь 2022 года, февраль, июль 2023 года) имела место с даты направления коммерческого предложения ООО «СПК-Импорт» от 14.04.2023 и составления протокола от 17.04.2023 № 168173234400 автоматизированного осмотра информации в сети Интернет автоматизированной системой «Вебджастис» страниц <https://spkamur.ru>, <https://spkamur.ru/contact-us>, <https://spkamur.ru/about-u>;

- использование ООО «СПК-импорт» посредством размещения в сети интернет на сайте <https://spkamur.ru>, а также <https://avito.ru> сведений об осуществлении продаж и рекламирования товара с товарным знаком «XCMG», а именно изображения, включающего в себя географический символ, аналогичный таковому в товарных знаках № 1131366 «XCMG», № 916605 «XCMG», а также текстовой части «XCMG», выполненной в стиле текстовой части «XCMG» в товарных знаках № 1131366 «XCMG», № 916605, без согласия правообладателя товарных знаков № 1131366 «XCMG», № 916605 «XCMG», в частности с 14.04.2023 (дата направления коммерческого предложения и с учетом установления факта размещения информации в сети интернет протоколом от 17.04.2023 № 168173234400) фактически направлено на получение преимуществ в предпринимательской деятельности по отношению к иным хозяйствующим субъектам, в том числе конкурентам, осуществляющим деятельность по продаже товаров с использованием товарных знаков иных лиц в установленном законом порядке, включая оплату правообладателю вознаграждение за такое использование, в частности путем снижения издержек на оплату такого вознаграждения;

- использование ООО «СПК-импорт» в своей деятельности обозначения «XCMG» в отсутствие на то согласия правообладателя товарных знаков № 1131366 «XCMG», № 916605 «XCMG» противоречит вышеуказанным нормам ГК РФ, обычаям делового оборота;

- как указывалось выше, рассматриваемые действия влекут неблагоприятные последствия для ООО «СюйГун Ру» вследствие использования без его согласия товарных знаков № 1131366 «XCMG», № 916605 «XCMG», и, согласно пояснениям заявителя, выражаются в вероятной упущенной прибыли и ущербе деловой репутации.

Ответчиком письмами от 09.11.2023 и 07.12.2023 представлены возражения на заключение об обстоятельствах дела с дополнениями, согласно которым ответчик не согласен с вменяемым ему составом нарушения положений статьи 14.6 Закона

«О защите конкуренции», считая, что товарные знаки, правообладателем которых является заявитель, распространяются на ограниченный перечень товаров. Согласно статьям 1477, 1481, 1484, 1487 ГК РФ защита товарного знака распространяется именно на те товары, которые указаны в свидетельстве (в заявлении на международную регистрацию). Не является нарушением исключительного права на товарный знак, если товарный знак используется в связи с продажей товара лицами, которые приобрели товар у самого завода изготовителя (владельца товарного знака) или у иных лиц на законных основаниях, в том числе товара, который произведён владельцем товарного знака, но товар не включен в перечень товаров, на которые распространяется защита исключительного права на товарный знак. Владелец товарных знаков является компания XCMG Construction Machinery Co., Ltd. Завод XCMG (XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP) изготавливает как спецтехнику, так и запасные части к ней. При этом, завод изготавливает и выпускает в гражданский оборот как запасные части, на которые распространяется исключительное право на товарный знак (в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг класс 7 и 12), так и запасные части, на которые защита исключительного права на товарный знак не распространяется (например, кабина для фронтального погрузчика XCMG, рулевая тяга рулевого управления грейдера и другие запасные части на спецтехнику XCMG). Ответчик осуществляет закупку запасных частей непосредственно в Китайской народной республике (КНР) у оптовых продавцов. Закупаются запасные части как самого завода изготовителя XCMG (оригинальные), так и иных заводов (не оригинальные), которые по своим техническим характеристикам подходят для спецтехники торговой марки XCMG. Применительно к запасным частям, изготавливаемым заводом XCMG (оригинальным), ответчик закупает товар, на который не распространяется защита исключительного права на товарный знак XCMG - 916605 и товарный знак XCMG - 1131366. Указанный товар выпускается заводом XCMG в свободный оборот на территории КНР, а ответчик покупает данный товар у оптовых продавцов в КНР, декларирует его и перемещает через таможенную границу в Российскую федерацию. Поскольку товар, на который не распространяется защита исключительного права на товарный знак, не включен в перечень товаров в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг класс 7 и 12, то указанный товар свободно (без каких-либо ограничений) декларируется и перемещается через таможенную границу в Российскую Федерацию. В ином случае, таможенный орган не пропускает товары, на которые распространяется защита исключительного права на товарный знак. Поскольку ответчик на законном основании закупает продукцию завода изготовителя XCMG, то ответчик вправе, а в соответствии со статьями 9 и 10 Закона «О защите прав потребителей» - обязан, размещать в сети интернет сведения об изготовителе товара, в том числе с указанием торговой марки завода изготовителя, что обеспечивает конечным потребителям, в том числе и гражданам, возможность правильного выбора товара. В обоснование доводов ответчик указывает, что Таможенным кодексом Евразийского экономического союза предусмотрено, что таможенные органы государства-члена принимают меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, включенные в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств- членов и (или) национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который ведется таможенными органами такого государства- члена (пункт 5 статьи 384 ТК ЕЭС). Согласно части 2 статьи 327 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - ФЗ № 289-ФЗ) меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности принимаются в отношении помещаемых под таможенные процедуры товаров, содержащих объекты авторского права и смежных прав, товарные знаки (знаки обслуживания) и наименования мест происхождения товара, включенные по заявлению правообладателя в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств - членов Союза, или в отношении помещаемых под таможенные процедуры товаров, содержащих объекты авторского права и смежных прав, товарные знаки (знаки обслуживания), наименования мест происхождения товара и географические указания (далее - объект интеллектуальной собственности), включенные по заявлению правообладателя в таможенный реестр. Таможенные органы вправе принимать меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности без заявления правообладателя в соответствии с главой 16 ФЗ № 289-ФЗ. Порядок ведения, структура и административные процедуры, связанные с включением объектов интеллектуальной собственности в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств-членов, а также порядок ведения, структура и административные процедуры, связанные с включением объектов интеллектуальной собственности в национальный (Российский) таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности закреплён Регламентом ведения единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств - членов Евразийского экономического союза, утвержденным решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.03.2018 № 35, ФЗ № 289-ФЗ, Административным регламентом Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по ведению таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности, утв. приказом ФТС России от 28.01.2019 № 131 (далее - Административный регламент), Единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, утвержденной решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14.09.2021 № 80. Согласно статье 328 ФЗ № 289-ФЗ сведения об объектах интеллектуальной собственности указываются заявителем в подаваемом им заявлении о включении сведений в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Заявление должно содержать сведения, в том числе о товарах, ввоз которых в Российскую Федерацию, вывоз которых из Российской Федерации или совершение с которыми иных действий во время их нахождения под таможенным контролем, влечет нарушение его прав на объекты интеллектуальной собственности, достаточно подробные для того, чтобы таможенные органы могли выявить такие товары. В пункте 19.3. Административного регламента указано, что в качестве сведений о товарах, ввоз которых в Российскую Федерацию или их вывоз из Российской Федерации, или совершение с которыми иных действий во время их нахождения под таможенным контролем влечет нарушение его прав на ОИС, достаточно подробные для того, чтобы таможенные органы могли выявить такие товары указываются:

- сведения о лицах, осуществляющих оборот оригинальных товаров и товаров, обладающих признаками нарушения прав правообладателя (наименование юридического лица и (или) фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, адреса, ИНН (при наличии), с указанием их роли (импортер, перевозчик, грузополучатель, производитель, экспортер);
- сведения о маршрутах движения (транзита), видах транспорта, местах

перегрузки, хранения, местах пересечения таможенной границы Евразийского экономического союза, местах совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля;

- сведения об отличительных особенностях и характеристиках товаров (по каждому типу товара);

- описание товаров и отдельных составных элементов (внешний вид, защитная маркировка и ее имитация, голограммы, ярлыки, штрихкоды, цвет, наличие артикулов, знаков сертификации), изображения и схемы в формате JPEG (каждый файл объемом не более 1,5 Мб). Информация о товаре, содержащем объект авторского права или смежных прав, может быть представлена в виде файла в формате MP3, MP4, AVI;

- особенности транспортировки товаров (количество в упаковке, использование палет, поддонов), вид упаковки (материал, цвет, форма), идентификационные номера, имитация защитной маркировки, штрихкодов, изображения и схемы в формате JPEG (каждый файл объемом не более 1,5 Мб);

- сведения о документах, сопровождающих товары (электронные носители, инструкции, гарантийные талоны, спецификации, сертификаты), и их отличительные особенности (язык, шрифт, цвет, ошибки, ксерокопии, качество полиграфии);

- сведения о выявленных случаях нарушения прав правообладателя.

Сведения о товарах формируются с указанием кодов товаров в соответствии с Единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее - ТН ВЭД ЕАЭС) на уровне первых четырех знаков, исходя из перечня товаров, в отношении которых выявлены случаи нарушения прав правообладателя, с указанием для товарного знака (знака обслуживания) классов международной классификацией товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак (знак обслуживания). Заявитель вправе по собственной инициативе представить другие сведения о товарах, обладающих признаками, указывающими на нарушение прав правообладателя, для их выявления таможенными органами. Согласно таможенному реестру объектов интеллектуальной собственности, размещённому в сети Интернет на сайте Федеральной таможенной службы (https://customs.gov.ru/registers/objects-intellectual-property?number=&name=XCMG&product=&rightholder=&no_tem=&tenn=1) зарегистрировано 3 объекта интеллектуальной собственности с обозначением XCMG:

- регистрационный номер XCMG 05137/07187-001/T3-191219 на товарный знак № 1131366 с кодами ТН ВЭД ЕАЭС 8429, 8704, 8705 - истек срок действия с 26.09.2023.

- регистрационный номер XCMG 05138/07188-001/T3-191219 на товарный знак № 916605 с кодами ТН ВЭД ЕАЭС 8412, 8413, 8421, 8426, 8429, 8430, 8479, 8483, 8705;

- регистрационный номер XCMG 06354/11470-001/T3-260923 на товарный знак № 1131366 с кодами ТН ВЭД ЕАЭС 8705, 870600, 8707, 8709 начал действовать с 26.09.2023.

При проверке товара и документов, прилагаемых к таможенной декларации, таможенный орган проверяет указанную декларацию на соответствие сведениям,

содержащимся в таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности, при наличии разногласий, сверяет их со сведениями, содержащимися в реестрах товарных знаков по данным Роспатента. Если с учетом имеющихся данных в реестрах на товар не заявлена охрана товарного знака, то таможенный орган пропускает товар через таможенную границу. Из представленных доказательств следует, что на ввозимые ответчиком запасные части на товар, производимый заводом ХСМГ, не установлены какие-либо ограничения, товар продается самим заводом в свободное пользование, запретов (ограничений) на покупку (продажу) товара и перемещение его через таможенную границу не установлено. В спорный период времени ни заявитель, ни завод изготовитель не обращались с заявлением об охране товарного знака в части кабин и иных товаров, производимых заводом и приобретаемых ответчиком на законных основаниях. Владельцы товарного знака не претендовали на охрану товарных знаков, указанных на товаре, который ввезён ответчиком на законном основании. Вместе с тем, ответчик считает выводы комиссии по обстоятельствам дела, изложенные в заключении по обстоятельствам дела от 16.10.2023 не подтверждёнными материалами дела, отмечая, что, поскольку ООО «СПК-Импорт» не осуществляет торговлю автомобилями, спецтехникой и иным транспортом, а торгует только запасными частями, фактический вид деятельности у ООО «СюйГун Ру» и ООО «СПК-Импорт» разный. При этом доказательства, подтверждающие фактическое ведение ООО «СюйГун Ру» деятельности в материалы дела не представлены.

К указанным возражениям ответчика представлены копии деклараций на ввозимые из КНР товары (кабина фронтального погрузчика, тяга рулевая для грейдера и другие, 8 деклараций), скриншот сайта ответчика о размещении запчастей в разделе ХСМГ, скриншот страниц в сети интернет с указанием сведений из Таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности на товарные знаки ХСМГ, копии письма ФТС России Министерства финансов Российской Федерации от 27.09.2023 № 14-40/55972 «О товарном знаке «ХСМГ», деклараций на товар «ХСМГ» с грифом «Коммерческая тайна», приказа об отверждении положения о коммерческой тайне, положения о коммерческой тайне.

ООО «СюйГун Ру» письмом от 25.12.2023 № 4491 на определения по делу от 09.11.2023, 07.12.2023 и возражения ответчика на заключение об обстоятельствах дела пояснило, что пункты 1.2.3, 1.3 в редакции зарегистрированного лицензионного договора от 19.01.2017 № 1 на использование товарных знаков «ХСМГ» (международная регистрация № 916605 и № 1131366) заключенного с правообладателем товарных знаков (ИксСиЭмДжи Констракшин Машинери Ко, Лтд.) отсутствуют. При этом данный лицензионный договор зарегистрирован в Роспатенте. Указанные товарные знаки внесены в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности: № 916605 - письмо ФТС России в таможенные органы от 23.12.2019 № 14-40/79161, срок регистрации до 25.04.2026; № 1131366 - письмо ФТС России в таможенные органы от 27.09.2023 № 14-40/55972, срок регистрации до 14.06.2026. В части отсутствия регистрации товарного знака «кабина металлическая» заявитель отметил, что классы МКТУ не предусматривают регистрацию с таким классом. Правообладатель зарегистрировал дополнительно товарный знак в Роспатенте с полным перечнем, в том числе по тематике «запасные части» - № 977226 (срок регистрации до 23.05.2033). С учетом изложенного заявитель поддерживает свою позицию, изложенную в поданном заявлении.

К пояснениям представлены: лицензионный договор от 19.01.2017 № 1; уведомление

Роспатента о регистрации лицензионного договора от 19.01.2017 № 1; письмо ФТС по товарному знаку № 916605; письмо ФТС по товарному знаку № 1131366; свидетельство о регистрации товарного знака № 977226.

Комиссия, оценив представленные заявителем и ответчиком на заключение об обстоятельствах дела доводы и документы, приходит к выводу об обоснованности возражений ответчика и отсутствии в рассматриваемых его действиях нарушения части 1 статьи 14.6 Закона «О защите конкуренции» ввиду следующих обстоятельств.

Как указано выше, согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В рассматриваемых обстоятельствах убытки или возможность их причинения, как и ущерб (возможность его причинения) деловой репутации заявителя, факт (вероятность) смешения товара заявителя и ответчика не доказаны, так как реализуемые заявителем и ответчиком товары являются однородными – запасные части к технике XCMG, однако фактически представляют собой различный ассортимент товаров, что также подтверждается свободным ввозом товаров ответчика с учетом вышеуказанных уведомлений ФТС в отношении товарных знаков заявителя, достоверные доказательства предложения к продаже ответчиком КПП ZL40/50 с использованием товарных знаков «XCMG» отсутствуют, соответственно, угроза смешения в период использования ответчиком товарных знаков № 1131366 «XCMG», № 916605 отсутствует, вследствие чего действия ответчика не являются актом недобросовестной конкуренции, запрет на который установлен пунктом 1 статьи 14.6 Закона «О защите конкуренции», в связи с отсутствием смешения и одного из квалифицирующих признаков недобросовестной конкуренции.

Иные доводы ответчика, в том числе в части отсутствия конкуренции между заявителем и ответчиком, подлежат отклонению, как противоречащие установленным по делу фактическим обстоятельствам.

На дату рассмотрения дела использование ответчиком товарных знаков, зарегистрированных за заявителем, не подтверждается материалами дела.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 48 Закона «О защите конкуренции» Комиссия прекращает рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в случае отсутствия нарушения антимонопольного законодательства в рассматриваемых комиссией действиях (бездействии).

На основании вышеизложенного, руководствуясь частью 1 статьи 48 Закона «О защите конкуренции», Комиссия Амурского УФАС России

РЕШИЛА:

Прекратить рассмотрение дела № 028/01/14.6-605/2023 в связи с отсутствием нарушения антимонопольного законодательства в рассматриваемых комиссией действиях.

Председатель комиссии <...>

Члены комиссии: <...>

<...>

<...>

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия в арбитражный суд.

Примечание. За невыполнение в установленный срок законного решения антимонопольного органа статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.