

**Суд по интеллектуальным правам**

**истец:** ООО «АВТОЛОГИСТИКА»  
140091, г.Дзержинский,  
ул.Энергетиков, д.22, корп.1

**ответчик:** Хённдэ Мотор Компани  
231 Yangjae-Dong, Seoch-Gu, Seoul, 137-938 Korea

**третьи лица:** ООО «ХЕНДЭ МОТОР СНГ»  
119017, Москва, Б.Ордынка, д.40, стр.5

Федеральная антимонопольная служба  
123995, г.Москва, ул.Садовая-Кудринская,  
д.11, Д-242, ГСП-5

**ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о досрочном прекращении правовой охраны  
товарных знаков «НМС HYUNDAI» по свидетельству № 108813,  
«HYUNDAI COUPE» по свидетельству № 151190, «HYUNDAI H-1» по  
свидетельству № 167883**

Истец просит о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков:

**НМС**  
(108813) **HYUNDAI** (151190) **HYUNDAI COUPE** (167883) **HYUNDAI H-1**

для товаров 12 класса МКТУ – для (а) транспортных средств, (б) шин для транспортных средств и (в) принадлежностей к транспортным средствам.

Правовыми основаниями досрочного прекращения охраны товарных знаков служат:

- пункт 6 части 2 статьи 1512 ГК РФ и часть 2 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- статья 1486 ГК РФ.

**А. первое правовое основание:**

Согласно пункту 6 части 2 статьи 1512 ГК РФ 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, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Положения указанной нормы расширены статьёй 14 Федерального закона от 26.07.2006г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции», в соответствии с которой правообладатель лишается правовой охраны

своего товарного знака не только в случае его недобросовестного приобретения, но и вследствие недобросовестного **использования**:

*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 положений части 2 настоящей статьи 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<sup>1</sup>.*

В соответствии с ч.1 ст.11 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещены ограничивающие конкуренцию соглашения, которые приводят или могут привести к:

*установлению или поддержанию цен (тарифов),*

*разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков);*

*отказу от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями (заказчиками).*

В силу пункта 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции недобросовестная конкуренция – это 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.

При разрешении вопроса о том, является ли конкретное совершенное лицом действие актом недобросовестной конкуренции, подлежат учету не только указанные положения, но и статья 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в силу которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и

---

<sup>1</sup> вопрос о признании действий правообладателя по приобретению исключительного права актом недобросовестной конкуренции может быть рассмотрен в административном порядке федеральным антимонопольным органом. Вместе с тем указанный административный порядок не исключает возможности заявления требования о признании действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак недобросовестной конкуренцией непосредственно в суд (п. 20 постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.08 г. N 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства»).

торговых делах. Недобросовестной конкуренцией признается деятельность, по совокупности признаков отвечающая определениям, содержащимся в названной Конвенции, Законе о защите конкуренции.

Согласно позиции Конституционного суда Российской Федерации, выраженной в определении от 01.04.2008 N 450-О-О, многообразие форм и методов недобросовестной конкуренции не всегда связано с прямым противоречием законодательству.

Кроме того, статьёй 10 ГК РФ прямо запрещены действия, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу. Также не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции (ч.2 ст.10 ГК РФ).

Подобные действия влекут за собой также прекращение правовой охраны товарного знака.

В пункте 63 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что согласно п.6 ч.2 ст. 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя признаны злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Однако до признания регистрации товарного знака недействительной, правообладателю не может быть отказано в защите исключительных прав на товарный знак.

Таким образом, истец имеет право, в том случае если он полагает, что правообладателем допущено злоупотребление правом, в целях самозащиты обратиться с требованием о прекращении правовой охраны товарного знака.

#### **Б. первое фактическое обстоятельство:**

Хёндэ Мотор Компании использует свои товарные знаки в целях создания условий для уклонения общества с ограниченной ответственностью «ХЕНДЭ МОТОР СНГ» от уплаты в Российской Федерации налога на прибыль организаций с направлением уведённой из под налогообложения прибыли на счета Хёндэ Мотор Компании.

Данный факт установлен вступившим в силу судебными актами по делу «Hyundai/Хёндэ» № А40-50654/2013 (приложение № 4).

Далее подробно:

Так называемые официальные импортёры получают товары от своих материнских (взаимозависимых) компаний по специально установленным завышенным ценам в целях, в том числе, уклонения

от уплаты налога на прибыль с организаций в Российской Федерации (приложение № 5).

При ввозе товаров в составе таможенных платежей подлежит уплате налог на добавленную стоимость и таможенная пошлина. Чем выше таможенная стоимость товаров, тем больше размер уплачиваемых таможенных платежей.

Однако бюджет Российской Федерации от этого ничего не выигрывает, а наоборот, теряет:

Завысив таможенную стоимость ввозимого товара, официальный импортёр переплачивает таможенную пошлину, но занижает, таким образом, сумму налога на прибыль (завышая таможенную стоимость, налогоплательщик увеличивает себестоимость продукции).

Так как в нашей стране ставка налога на прибыль организаций выше ставок таможенных пошлин, от завышения таможенной стоимости выигрывают взаимозависимые компании (иностраный производитель и российский официальный импортёр – материнская и дочерняя компании), но проигрывает бюджет Российской Федерации.

Данная схема уклонения от уплаты налога на прибыль с организаций возможна только в том случае, если у официального импортёра не будет конкурентов в Российской Федерации. В противном случае официальный импортёр не сможет продавать свои товары по завышенным ценам.

Здесь на помощь официальному импортёру приходит пункт 15 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 122 от 13.12.2007г. и Суд по интеллектуальным правам (см. приложение № 6,7).

Иными словами, оспариваемые товарные знаки используются не в целях индивидуализации товаров и услуг (такая **цель** указана в ст.1484 ГК РФ), а в целях уклонения от уплаты налогов в Российской Федерации (такая **цель** в ст.1484 ГК РФ отсутствует).

Небольшое пояснение о смысле «цели» использования товарного знака, обозначенной в ст.1484 ГК РФ:

Целесредственные установки законодателя восполняют в гражданско-правовых нормах конкретные **границы правоосуществления**.

Целесредственные нормы предназначены для **предупреждения возможных злоупотреблений**.

Целесредственные установки проявляются и в указании на специальное назначение того или иного объекта права. «Назначение» – это экономический признак объекта права. Указание на экономический целесредственный признак объекта права в большинстве случаев преследует цель **исключить злоупотребление** правом со стороны его носителя.

## **В. второе правовое основание:**

На основании положения части 1 статьи 1486 Гражданского кодекса РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

При этом в силу положения ч.3 ст.1486 Гражданского кодекса, бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно ч.2 ст.1486 ГК РФ для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование только правообладателем.

Таким образом, товарный знак не будет считаться используемым на территории Российской Федерации, если имеет место его использование кем-то другим, например, истцом посредством ввоза товаров, произведённых ответчиком.

Данный вывод подтверждается судебной практикой по делам о параллельном импорте, согласно которой:

□ под использованием товарного знака таким способом как «ввоз на территорию Российской Федерации» признаётся акт таможенного декларирования на территории Российской Федерации, в то время как:

□ иностранная компания не может согласно ст. 186 ТК ТС выступать в роли декларанта на территории Таможенного Союза, поэтому:

□ не может использовать товарный знак таким способом как «ввоз на территорию Российской Федерации».

#### **Г. второе фактическое основание:**

В соответствии со ст.70 АПК РФ сторона процесса не должна доказывать обстоятельства, признанные её оппонентом.

Основываясь на данной норме, суды в спорах о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков признают факт подачи искового заявления о защите исключительных прав актом признания правообладателем факта использования ответчиком (в иске о защите исключительных прав) и по совместительству истцом (в иске о досрочном прекращении правовой охраны) данного товарного знака, а значит, факта заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны того же товарного знака.

Таких исков Хёндэ Мотор Компании к ООО «АВТОлогистика» в общей сложности пять: А41-82315/14, А41-33723/2015, А41-51834/15, А41-33754/2015, А41-33742/15 (если ничего не забыли).

Да, и в отношении пунктов (б) шин для транспортных средств и (в) «принадлежностей к транспортным средствам» - оспариваемые товарные знаки в отношении принадлежностей к транспортным средствам и шин для транспортных средств в России на самом деле не используются ☺.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 1486, 1512 ГК РФ<sup>2</sup>, частью 2 статьи 14 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции», статьями 125, 126 АПК РФ, просим досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков

«HMC HYUNDAI» по свидетельству № 108813,

«HYUNDAI COUPE» по свидетельству № 151190,

«HYUNDAI H-1» по свидетельству № 167883 -

- для товаров 12 класса МКТУ, для (а) транспортных средств, (б) шин для транспортных средств и (в) принадлежностей к транспортным средствам.

Искренне Ваш,

Сосов М.А.

03.11.2015г.

---

<sup>2</sup> полагаем необходимым отметить, что такие правовые основания, как злоупотребление правом (ст.1512 ГК РФ) и неиспользование товарного знака (ст.1486 ГК РФ) не противоречат друг другу, в связи с чем могут служить правовым основанием одного требования о прекращении правовой охраны товарного знака.

Приложения:

1. копия официальной публикации сведений о товарном знаке 108813,
2. копия официальной публикации сведений о товарном знаке 151190,
3. копия официальной публикации сведений о товарном знаке 167883,
4. копия решения Арбитражного суда города Москвы от 06.03.2015г. по делу «Hyundai/Хёндэ» № А40-50654/2013,
5. таблица сравнения цен на 18.028 запчастей для автомобилей «Hyundai» » от ООО «Эмекс.ру» (неофициальный дилер, первый покупатель запчастей от ООО «АВТОлогистика») и от ООО «Major auto» (официальный дилер), а также закупочную цену ООО «Эмекс.ру». (так как таблица объёмная, направляем её на электронном носителе),
6. копия кассационной жалобы «внутренняя состязательность»,
7. копия кассационной жалобы «мы не в Брюсселе и не в Вашингтоне, а в Москве»,
8. платёжное поручение, подтверждающее уплату государственной пошлины,
9. копия свидетельства о государственной регистрации ООО «АВТОлогистика»,
10. копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АВТОлогистика»,
11. копия выписки из реестра торговли и компаний, подтверждающая регистрацию Хёндэ Мотор Компании в качестве юридического лица,
12. копия доверенности,
13. почтовые квитанции, подтверждающие направление настоящего искового заявления ответчику и третьим лицам.