


## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской (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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.11.2023, поданное компанией «Ляньюньган Форвард Хэви Машинери Ко., Лтд.», Китай (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №907180, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке № 2021757827, поданной 10.09.2021, зарегистрирован 01.12.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 907180 в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на ООО «ТехСервис ГНБ», Россия (далее – правообладатель).

В поступившем 23.11.2023 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №907180 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса, пункта 2 (5) статьи 1512 Кодекса, статьи 6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения, а также дополнений к возражению от 11.03.2024, сводятся к следующему:

- китайская компания «Ляньюньган Форвард Хэви Индастриэл Машинери Ко., Лтд.» занимается проектированием и производством подземных буровых установок

под обозначениями со словесным элементом «FORWARD» в Китайской Народной Республике более 15 лет. Компания широко представлена на рынке Китая, а также за рубежом и поставляет машины для бурения на территорию Российской Федерации более 10 лет. Информация о заводе «FORWARD» в г. Ляньюньган представлена в сети Интернет;

- компания обладает пакетом интеллектуальных прав на свои разработки в сфере производства машин для бурения, а также зарегистрированными национальными товарными знаками Китая. В частности, в период с 2015 по 2023 в Патентное ведомство Китая компанией было подано 27 заявок на выдачу патентов на изобретения и полезные модели в области машин и установок для бурения. Например, такие как: «Цельногидравлическая геологическая буровая установка» (патент Китая №CN204511319 приоритет от 01.04.2015), «Устройство распорки направления бурильной колонны» (патент Китая №CN208686322 приоритет от 26.09.2019), «Машина скоростного бурения и сверло к ней» (патент Китая №210798843 приоритет от 29.05.2019) и др.;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков со словесным элементом «FORWARD»: регистрация №11163540, дата подачи заявки 04.07.2012, дата регистрации товарного знака 14.01.2014, охраняется в отношении товаров 07 класса МКТУ «буровые установки, горнодобывающая техника, геологоразведочное оборудование, оборудование для колонкового бурения, кернадобывающие установки, машины и оборудование для горнодобывающей и обогатительной промышленности»; регистрация №66489198, дата подачи заявки 09.08.2022, дата регистрации товарного знака 28.06.2023, охраняется в отношении товаров 07 класса МКТУ «буровые установки, горнодобывающая техника, самоходная техника (для шахт), буровое долото, геологоразведочное оборудование, буровые головки, подъемная лебедка для шахт, кернадобывающие установки, буровые установки, геологоразведочные установки». Данные знаки в высокой степени сходны с оспариваемым товарным знаком;

- регистрация оспариваемого знака произведена на имя агента лица, подавшего возражение;

- правообладатель оспариваемого товарного знака и его аффилированные юридические лица имели деловые отношения с производителем из Китая – компанией «Ляньюньган Форвард Хэви Индастриэл Машинери Ко., Лтд.», однако, данное лицо не получало разрешения от правообладателя национальных товарных знаков Китая на регистрацию тождественных/сходных обозначений для товаров 07 класса МКТУ и однородных им товаров на территории Российской Федерации;

- правообладатель оспариваемого товарного знака (ООО "ТехСервис ГНБ" в лице директора и участника Сунцова Г.Г.) является одной из группы компаний, сотрудничавших с заводом в Китае, принадлежащим компании «Ляньюньган Форвард Хэви Индастриэл Машинери Ко., Лтд.». В составе российской группы компаний с заводом также сотрудничали ООО «ФОРВАРД МАШИНЕРИ» в лице директора и участника Усмановой Л.Р., ООО "ФОРВАРД ГНБ" в лице директора и участника Усмановой Л.Р., а также участника Сунцова Г.Г., являющегося директором и участником ООО "ТехСервис ГНБ". Очевидно, что за разными юридическими лицами стоят интересы одних и тех же физических лиц: Сунцова Г.Г. и Усмановой Л.Р.;

- согласно сведениям из сети Интернет, Усманова Л.Р. в многочисленных источниках ссылается на сотрудничество с заводом «FORWARD» в Китае, продажу продукции под товарным знаком «FORWARD», принадлежащим изначально китайскому производителю буровых машин и установок, то есть подтверждает свою деятельность как представителя китайского завода на российском рынке, действует по сути как агент/представитель завода-производителя;

- с возражением предоставляется контракт на поставку комплекта оборудования горизонтального направленного бурения «FORWARD» и запасных частей к нему между производителем - «Яньчэн Аунс Вэл Хэви Индастриэл Машинери Ко. Лтд» (предыдущее название компании лица, подавшего возражение) и покупателем - ООО «Форвард ГНБ» в лице Усмановой Л.Р.;

- возражение содержит также контракт на поставку оборудования горизонтального направленного бурения марки «FORWARD», запасных частей, бурового инструмента и вспомогательного оборудования для установок

горизонтального направленного бурения марки «FORWARD», заключенный между лицом, подавшим возражение, и ООО «ТехСервис ГНБ», являющимся правообладателем оспариваемого товарного знака. Нигде по тексту контракта производитель не наделяет покупателя правом регистрировать на свое имя или на имя подконтрольных ему юридических лиц результаты интеллектуальной деятельности либо средства индивидуализации тождественные или сходные со средствами индивидуализации производителя;

- правообладатель оспариваемого товарного знака ООО «ТехСервисГНБ», неправомерно получив регистрацию знака в России, в настоящее время предъявляет претензии и подает судебные иски о неправомерном использовании товарного знака другим участникам российского рынка, приобретающим товары 07 класса МКТУ под маркой «FORWARD» у производителя в Китае. При ввозе на территорию Российской Федерации покупатели сталкиваются с препятствиями от ООО «ТехСервис ГНБ» на таможне, а также при введении в оборот товаров, приобретенных у законного китайского производителя. ООО «ТехСервис ГНБ», неправомерно получив исключительное право на товарные знаки на территории Российской Федерации, препятствует реализации товаров 07 класса МКТУ другими лицами, приобретавшими их у китайского завода, что свидетельствует о злоупотреблении правом;

- лицо, подавшее возражение, дополнительно представляет материалы контракта на поставку комплектов оборудования горизонтального направленного бурения «FORWARD» и запасных частей к нему, заключенный между лицом, подавшим возражение, и покупателем ООО «Технотрейд-Казань» в лице генерального директора Валеевой Г.Г. Учредителем и директором ООО «Технотрейд-Казань» являлась Валеева Г.Г., приходящаяся родственницей (матерью) Усмановой Л.Р. Соответственно, данное юридическое лицо также связано с ООО «ФОРВАРД МАШИНЕРИ», ООО «ТехЦентр ГНБ», ООО «ФОРВАРД ГНБ», поскольку физические лица – учредители и руководители вышеуказанных юридических лиц являются родственниками;

- таким образом, очевидны связи физических лиц – учредителей и руководителей нескольких российских юридических лиц, работающих с заводом «FORWARD» в Китае еще с 2011 года, и впоследствии получивших исключительное право на оспариваемый товарный знак в Российской Федерации;

- оспариваемый знак вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. Информация о китайском производителе буровых установок под маркой «FORWARD» была доступна в сети Интернет как до даты приоритета оспариваемого знака, так и в настоящее время. На веб-сайте [www.forwardrill.com](http://www.forwardrill.com) представлена полная информация о продукции китайского завода «Ляньюньган Форвард Хэви Индастриэл Машинери Ко., Лтд.», сайт брендирован обозначением «FORWARD» в красном и в белом цветовом исполнении, продукция, представленная на сайте брендирована обозначениями «FORWARD» в красном и белом цветовом исполнении;

- китайский изготовитель товаров 07 класса МКТУ под товарными знаками «FORWARD» продает продукцию во многие страны мира, включая Россию, разным покупателям. В Россию продукцию китайского завода поставляют и иные юридические лица, не относящиеся к юридическим лицам, подконтрольным физическим лицам Сунцову Г.Г. и Усмановой Л.Р.. Соответственно, российские потребители имеют возможность приобретать товары у любых российских посредников, ориентируясь на качество товаров, которое гарантирует китайский завод-производитель «Ляньюньган Форвард Хэви Индастриэл Машинери Ко. Лтд.». Таким образом, регистрация товарного знака на российское юридическое лицо, не являющееся производителем товаров 07 класса МКТУ, будет вводить потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара и места его производства, что противоречит требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В подтверждение изложенных доводов с возражением были представлены следующие материалы (копии):

1. информация из базы данных ВОИС «PATENTSCOPE»;
2. распечатка товарных знаков Китая лица, подавшего возражение, и их перевод на русский язык;

3. сведения из ЕГРЮЛ о юридических лицах: ООО «ТехСервис ГНБ», ООО «ФОРВАРД МАШИНЕРИ», ООО «ФОРВАРД ГНБ»;
4. материалы с сайта [www.business-gazeta.ru](http://www.business-gazeta.ru);
5. контракт №RU/91225532/00001 от 01.07.2011;
6. контракт №RUS20-001 от 22.07.2020;
7. инвойс №20-001-G от 02.02.2021;
8. сертификат дилера;
9. уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке №2023713179 требованиям законодательства от 13.06.2023;
10. исковое заявление ООО «ТехСервис ГНБ» в Арбитражный суд республики Татарстан;
11. скриншоты страниц веб-сайта [www.forwardrill.com](http://www.forwardrill.com);
12. скриншоты страниц веб-архива на сайте [web.archive.org](http://web.archive.org);
13. контракт №RU/91225532/00002 от 09.09.2011, паспорт сделки от 26.09.2011, паспорт сделки от 25.04.2012, паспорт сделки от 13.09.2012;
14. свидетельства ИНН, ОГРН ООО «Технотрейд-Казань», решение единственного учредителя от 22.04.2011 о создании Общества, выписка из ЕГРЮЛ о статусе юридического лица;
15. выписка из устава компании «Ляньюньган Форвард Хэви Индастриэл Машинери Ко., Лтд.» и ее перевод на русский язык;
16. контракт №RUS19-005 от 07.11.2019, его перевод на русский язык, платежное поручение (Кредитная нота) от 10.10.2019;
17. заявление на валютный перевод №08 от 06.08.2020;
18. поручение на перевод иностранной валюты №4 от 06.08.2020;
19. международный платежный документ (кредит- нота) от 14.11.2019.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №907180 недействительным полностью.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, на заседании коллегии, состоявшемся 15.03.2024, представил отзыв по

его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения, отметив следующее:

- лицо, подавшее возражение, является совместным российско-китайским предприятием, зарегистрированным 28.07.2011, собственниками (учредителями) которого являются две компании: ООО «Форвард ГНБ» и компания «Яньчэн Аунс Вэл Хэви Индастриэл Машинери Ко., Лтд.»;

- в соответствии с актуальной выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «Форвард ГНБ» генеральным директором указанного юридического лица является Усманова Л.Р., соучредителями указанного юридического лица в соотношении 50/50 выступают Усманова Л.Р. и Сунцов Г.Г. В свою очередь, Сунцов Г.Г. выступает единственным учредителем и директором правообладателя (ООО «ТехСервис ГНБ»);

- Усманова Л.Р. и Сунцов Г.Г., совместно владеющие ООО «Форвард ГНБ», не просто сотрудничают с китайским заводом, якобы принадлежащим лицу, подавшему возражение, они много лет совместно принимали решения относительно производства продукции, маркируемой оспариваемым товарным знаком. Таким образом, ООО «Форвард ГНБ» не является агентом лица, подавшего возражение;

- поскольку Сунцов Г.Г. и в составе ООО «Форвард ГНБ», и в составе правообладателя принимал активное участие в принятии производственных решений, а также решений по продвижению обозначения на рынке, именно с компанией правообладателя потребитель в настоящее время ассоциирует оспариваемый товарный знак;

- логотип, положенный в основу оспариваемого товарного знака, разрабатывался дизайнером по инициативе Сунцова Г.Г. Логотип был разработан ранее дат приоритета китайских заявок на регистрацию товарных знаков с указанным логотипом, на которые ссылается лицо, подавшее возражение (04.07.2012 и 09.08.2022 соответственно, тогда как дата разработки логотипа - 17.06.2011). Таким образом, именно Сунцову Г.Г. как заказчику перешли исключительные права на логотип, который впоследствии был зарегистрирован им в качестве товарного знака, а также на дизайн-макеты. У лица, подавшего возражение, исключительные права на логотип отсутствуют;

- фирменное наименование ООО «Форвард ГНБ» в отношении товаров, предназначенных для горизонтально направленного бурения, имеет приоритет над товарными знаками и фирменным наименованием лица, подавшего возражение. Последующая регистрация оспариваемого товарного знака была произведена исходя из этого приоритета;

- оспариваемый знак соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса. Лицо, подавшее возражение, не подтвердило наличие стойких ассоциаций у российского потребителя оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение, равно как не подтвердило широкую известность продукции лица, подавшего возражение, на рынке, активное введение товаров 07 класса МКТУ в гражданский оборот Российской Федерации;

- компания «Ляньюньган Форвард Хэви Машинери Ко., Лтд.» не подтвердила заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №907180.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

20. информационное письмо от 23 сентября 2014 года;
21. договор о создании компании;
22. выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Форвард ГНБ», на правообладателя;
23. протокол встречи акционеров № 1 от 29-30 мая 2012 года;
24. протокол встречи акционеров № 2 от 24-26 ноября 2012 года;
25. протокол собрания акционеров № 5 от 10-11 сентября 2013 года;
26. отчет о работе сотрудников компании от 23.12.2013;
27. материалы электронной переписки между Сунцовым Г.Г. и дизайнером Евгенией Овцыной;
28. образцы логотипа и дизайн-макетов с метаданными;
29. копия устава с переводом;
30. свидетельство о государственной регистрации юридического лица с переводом;
31. сертификат разрешения КНР на учреждение предприятия с иностранным



капиталом;

32. перевод сертификата разрешения КНР на учреждение предприятия с иностранным капиталом;

33. сведения из системы «Вордстат».

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №907180.

В свою очередь корреспонденцией от 26.04.2024 от лица, подавшего возражение, поступили следующие комментарии относительно отзыва правообладателя:

- указанная правообладателем схема взаимодействия компаний как учредителей компании «Ляньюньган Форвард Хэви Индастриэл Машинери Ко., Лтд.» действовала до 22.08.2019, так как после 22.08.2019 ООО «Форвард ГНБ», в лице генерального директора Усмановой Л.Р., продало долю в уставном капитале компании «Ляньюньган Форвард Хэви Индастриэл Машинери Ко., Лтд.»;

- приоритет оспариваемого товарного знака приходится на дату 10.09.2021, то есть спустя 2 года, с даты заключения соглашения о продаже доли в совместном предприятии от 22.08.2019 и фактического выхода из него. Подача заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, имитирующего охраняемый в Китае товарный знак, принадлежащий компании «Ляньюньган Форвард Хэви Индастриэл Машинери Ко., Лтд., после выхода из совместного предприятия указывает на то, что компания, принадлежащая Усмановой Л.Р., сделала это намеренно, чтобы в будущем препятствовать китайскому правообладателю вводить в оборот свои товары на российском рынке через других дилеров;

- правообладателем не приведены какие-либо доказательства того, что в сознании потребителей обозначение со словом «FORWARD» ассоциируется с компанией ООО «ТехСервис ГНБ» (объемы продаж, реклама, социологический опрос и т.п.);

- лицо, подавшее возражение, письменно подтверждает, что компанией не предоставлялось согласие каким-либо третьим лицам, в том числе: ООО "ТехСервис ГНБ", ООО "ФОРВАРД МАШИНЕРИ", ООО "ФОРВАРД ГНБ" на регистрацию исключительного права на товарные знаки и их любые варианты, как в графической, так и словесной форме, на территории КНР, Российской Федерации и/или других стран;

- доводы о нарушении исключительного права на дизайн логотипа не могут рассматриваться в рамках настоящего возражения, поскольку установление факта наличия/отсутствия нарушения авторского права на товарный знак как произведения, охраняемого с точки зрения авторского права, устанавливается в судебном порядке и не относится к компетенции административного органа, в котором рассматривается настоящее возражение;

- правообладатель ссылается на приоритет фирменного наименования ООО «ФОРВАРД ГНБ», так как данное юридическое лицо было зарегистрировано ранее даты регистрации товарного знака лица, подавшего возражение, в Китае. Согласно данным Госреестра, правообладателем оспариваемого знака является ООО «ТехСервис ГНБ», которое имеет фирменное наименование не сходное с оспариваемым товарным знаком, в связи с чем просим не принимать соответствующий довод правообладателя во внимание;

- оспариваемый знак вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. Лицо, подавшее возражение является иностранной компанией и вводит в оборот товары в России через посредников, что затрудняет прямой контакт с потребителем товаров. Однако, товары производятся и маркируются в Китае законным правообладателем товарного знака, который гарантирует качество товаров и последующее сервисное обслуживание уполномоченными дилерами в России. Таким дилером являлась компания ООО «Форвард ГНБ», которая представляла интересы завода «Ляньюньган Форвард Хэви Индастриэл Машинери Ко., Лтд.». Наличие дилера является дополнительным звеном между потребителем и производителем, что затрудняет прямую обратную связь. Прямые ассоциативные связи в подобном случае доказать затруднительно. Однако, регистрация дилером товарного знака на свое имя только на том основании, что он ранее вводил в оборот товары в России, не может быть правомерной и по факту вводит потребителя в заблуждение относительно реального производителя товаров 07 класса МКТУ. Компания «Ляньюньган Форвард Хэви Индастриэл Машинери Ко., Лтд.» вводит товары в оборот в настоящее время с привлечением иных посредников, соответственно, логично, что приобретая товар у посредника потребитель понимает, что купил товар не непосредственно у производителя, но товарный знак производителя на товарах позволяет ему различать

данный товар от однородных товаров других производителей и сделать выбор именно в пользу данного конкретного производителя. Товары 07 класса МКТУ «машины буровые для земляных работ; машины буровые для земляных работ малогабаритные» не являются товарами массового потребления и относятся к узкоспециализированным товарам, приобретаемым в основном юридическими лицами. В данной нише рынка количество производителей исчисляется десятками, поэтому при выборе товара внимание потребителя является сконцентрированным по отношению к выбору производителя товаров;

- с возражением представлены договоры, платежные документы, подтверждающие поставку лицом, подавшим возражение, товаров 07 класса МКТУ разным юридическим лицам на территорию Российской Федерации с целью их дальнейшей продажи и технического обслуживания в России, следовательно, данное лицо является заинтересованным в подаче настоящего возражения.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

34. соглашение о передачи доли в уставном капитале от 22.08.2019, подписанное в г. Казань; акт о зачете взаимных требований в период с 01.03.2019 –22.08.2019 к нему;
35. копия Реестра акционеров компании «Ляньюньган Форвард Хэви Индастриэл Машинери Ко., Лтд.»; копия лицензии на ведение коммерческой деятельности компании «Ляньюньган Форвард Хэви Индастриэл Машинери Ко., Лтд.»;
36. заявление от 01.04.2024 об отсутствии согласия на регистрацию товарного знака;
37. контракт №RU/052020-02 от 10.03.2021; № RU/092022-05 от 15.11.2022; заявление на перевод №10 от 14.02.2022; заявление на перевод №33 от 26.12.2023.

В свою очередь на заседании коллегии, состоявшемся 28.06.2024, правообладателем представлены следующие дополнительные пояснения:

- согласно результатам представленного анкетирования, в сознании профессиональных потребителей оспариваемый товарный знак прочно ассоциируется с машинами буровыми для земляных работ, в отношении которых зарегистрирован

оспариваемый товарный знак; профессиональные потребители считают, что оспариваемый товарный знак используется одним, а не несколькими лицами, а продукция, маркируемая оспариваемым товарным знаком, может выпускаться только одним лицом; у профессиональных потребителей имеются стойкие ассоциации оспариваемого товарного знака именно с правообладателем;

- доводы лица, подавшего возражение, о том, что правообладатель действовал недобросовестно и не планировал заниматься производством и реализацией продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком, являются немотивированными;

- правообладатель не является агентом лица, подавшего возражение. В настоящее время достигнута договоренность между правообладателем и компанией «Universal HDD, LLC» о производстве продукции, в отношении которой зарегистрирован оспариваемый товарный знак, на производственных мощностях «Universal HDD, LLC» по заказу правообладателя;

- правообладатель в настоящее время самостоятельно осуществляет гарантийное и сервисное обслуживание реализуемой продукции без участия лица, подавшего возражение, что подтверждается актами, письмами, свидетельствующими об осуществлении гарантийного ремонта.

С дополнительными комментариями правообладателем были представлены следующие материалы:

38. результаты анкетирования профессиональных потребителей;
39. договоры поставки за период с 2011 по 2021 годы;
40. договоры, подтверждающие участие правообладателя в выставках;
41. фотография рекламного буклета с использованием оспариваемого товарного знака;
42. сервисная книга по обслуживанию и руководство по эксплуатации техники с использованием оспариваемого товарного знака;
43. фотографии канцелярской продукции с использованием оспариваемого товарного знака;
44. документы, подтверждающие несение расходов на поддержание работы сайта;
45. протокол результатов переговоров о взаимовыгодном сотрудничестве;

46. акты, письма, подтверждающие осуществление гарантийного ремонта.

Лицо, подавшее возражение, ознакомившись с вышеизложенной позицией лица, подавшего возражение, предоставило следующие дополнительные пояснения:

- переписка между Сунцовым Г.Г. и неким физическим лицом (Женя Овцын) не является подтверждением наличия факта заказа Сунцовым Г.Г. как физического лица разработки дизайна товарного знака со словесным элементом «FORWARD» у автора (дизайнера), поскольку отсутствует договор авторского заказа между заказчиком и исполнителем (автором) в порядке статьи 1288 Кодекса. В представленной переписке не указан ни заказчик, ни автор, отсутствует соответствующий договор авторского заказа между заказчиком и автором, техническое задание на разработку товарного знака, а также акт приема-передачи результата интеллектуальной деятельности и перехода исключительного права на него заказчику. Более того, нет подтверждения того факта, что логотип, фигурирующий в вышеуказанной переписке, не был ранее разработан, к примеру, другим автором, а данные дизайнеры его переработали. Таким образом, на основании представленных правообладателем документов невозможно установить автора художественного произведения (товарный знак «FORWARD») и обладателя исключительного права на него;

- правообладатель указывает на свое приоритетное право на фирменное наименование ООО «Форвард ГНБ» (от 16.03.2011), поскольку в нем содержится слово «ФОРВАРД». Однако, оспариваемый товарный знак был заявлен и зарегистрирован на имя правообладателя ООО «ТехСервис ГНБ» (дата регистрации юридического лица 25.02.2014), а не на имя ООО «Форвард ГНБ». Дата создания указанного юридического лица приходится на более позднюю дату, чем дата приоритета товарного знака Китая №11163540 (приоритет от 04.07.2012), принадлежащего лицу, подавшему возражение. В связи с чем, ни о каком праве на приоритетное фирменное наименование в рамках данной регистрации товарного знака речи быть не может;

- представленное правообладателем анкетирование имитирует некий социологический опрос, проведенный правообладателем самостоятельно. Сам факт проведения опроса потребителей заинтересованным лицом (правообладателем), а не профессиональной организацией, уже говорит о том, что результаты данного

анкетирования не могут быть независимыми и объективными. При проведении опроса среди клиентов ООО «ТехСервис ГНБ» очевидно, что они, отвечая на вопросы анкеты №4 «Как Вы полагаете, товары под обозначением выпускаются одни лицом или разными лицами?», а также на вопрос № 5 «Как вы думаете, какая компания производит товары под данным обозначением?», выбирают один и те же ответы. На вопрос №4 отвечают, что товары выпускается одной компанией, а на вопрос №5 отвечают, что товары производит ООО «ТехСервис ГНБ». Правообладатель по результатам анкетирования приходит к выводу о том, что потребители ассоциируют обозначение с юридическим лицом ООО «ТехСервис ГНБ», однако, как следует из материалов возражения, деятельность по продаже буровых установок и машин для земляных работ господином Сунцовым Г.Г. и госпожой Усмановой Л.Р. велась от имени нескольких юридических лиц: ООО "ТехСервис ГНБ", ООО "ФОРВАРД МАШИНЕРИ", ООО "ФОРВАРД ГНБ". То есть связь между оспариваемым товарным знаком и одним юридическим лицом никак не может в данном случае присутствовать, поскольку в оборот товары вводились несколькими юридическими лицами. В настоящее время, согласно представленным лицом, подавшим возражение, документам, товары под обозначением «FORWARD» также вводятся в оборот разными российскими юридическими лицами - дилерами завода «Ляньюньган Форвард Хэви Индастриэл Машинери Ко., Лтд.», в связи с чем ассоциативной связи между товарным знаком и только одним лицом – ООО «ТехСервис ГНБ» объективно быть не может;

- именно компания «Ляньюньган Форвард Хэви Индастриэл Машинери Ко., Лтд.» поставляла произведенные ее заводом в Китае комплекты оборудования горизонтального направленного бурения «FORWARD» правообладателю товарного знака и подконтрольным ему юридическим лицам (ООО «Форвард ГНБ», ООО «Форвард Машинери»). А правообладатель лишь вводил в оборот полученные из Китая машины, но не производил эти товары на территории России. Правообладателем не представлены документы о том, что на территории России находится реальное производство товаров 07 класса МКТУ, указанных в оспариваемом товарном знаке и маркируемым им, потому что такого производства правообладатель фактически не имеет. Согласно предмету представленных

правообладателем договоров поставки и/или купли-продажи оборудования, поставщик обязуется осуществить поставку покупателю самоходных машин в определенной комплектации. Данные договоры указывают на то, что поставщик продает покупателю готовый товар, купленный у производителя в Китае и ввезенный в Россию. А производителем является завод в Китае, принадлежащий компании «Ляньюньган Форвард Хэви Индастриэл Машинери Ко., Лтд.». Таким образом, утверждение правообладателя о добросовестности в вопросе реального производства товаров 07 класса МКТУ, является необоснованным;

- тот факт, что ООО «ТехСервис ГНБ» в настоящее время налаживает производственные связи с другим заводом для производства товаров, маркируемых оспариваемым товарным знаком, исключительное право на который в Китае принадлежит компании «Ляньюньган Форвард Хэви Индастриэл Машинери Ко., Лтд.» лишь подтверждает недобросовестность намерений ООО «ТехСервис ГНБ».

На заседании коллегии, состоявшемся 28.08.2024, от правообладателя поступили следующие дополнительные пояснения:

- критикуя правовую позицию правообладателя, касающуюся разработки дизайнером логотипа со словесным элементом «FORWARD», лицо, подавшее возражение, не приводит доводов, подтверждающих принадлежность ему исключительного права на такой логотип;

- в представленных объяснениях лица, подавшего возражение, игнорируется фактический приоритет использования спорного обозначения ООО «Форвард «ГНБ»;

- критика лицом, подавшим возражение, представленного правообладателем анкетирования не подкреплена исследованиями, представленными по инициативе компании «Ляньюньган Форвард Хэви Индастриэл Машинери Ко., Лтд.».

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

С учетом даты (10.09.2021) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства

экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила), а также Парижскую конвенцию.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

В соответствии с пунктом 37 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

При рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Согласно пункту 1 статьи 6-septies Парижской конвенции, если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действия.

Согласно пункту 2 статьи 6-septies Парижской конвенции владелец знака имеет право, при наличии условий, предусмотренных выше, воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

Признавая заинтересованность лица в подаче данного возражения, коллегия



руководствовалась следующими нормами.



В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным:

- подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным лицом;

- подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств-участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Данная норма не конкретизирует понятие “заинтересованное лицо” и не содержит ограничений по видам заинтересованности, в связи с чем заинтересованным может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.10.2021 №300-ЭС21-11315 по делу №СИП-932/2019). Согласно возражению, оспариваемый товарный знак ассоциируется с обозначением, используемым лицом, подавшим возражение, при маркировке производимых им товаров, в силу чего регистрация товарного знака по свидетельству №840692 вводит потребителя в заблуждение относительно источника производимых товаров. Кроме того, согласно возражению, регистрация оспариваемого товарного знака произведена на имя агента лица, подавшего возражение, по смыслу статьи 6-bis Paris Парижской конвенции. На дату приоритета оспариваемого знака лицо, подавшее возражение, являлось обладателем исключительного права на товарные знаки




«  » (регистрация №11163540), «  » (регистрация №5490591), зарегистрированные для товаров 07 класса МКТУ, в Китае. Лицо,

**FORWARD**

подавшее возражение, сотрудничало с правообладателем и аффилированными с ним лицами, поставляя им буровые установки. Оценив документы, представленные лицом, подавшим возражение, коллегия усматривает заинтересованность компании «Ляньюньган Форвард Хэви Машинери Ко., Лтд.» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №907180 по приведенным основаниям.



Оспариваемый товарный знак «  » является комбинированным и состоит из словесных элементов «FORWARD», «Underground solutions», помещенных на двух строках и выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Сверху и снизу словесного элемента «FORWARD» помещены горизонтальные линии. Правовая охрана знаку предоставлена в красном цветовом сочетании в отношении товаров 07 класса МКТУ «буры для горных работ; головки буровые [детали машин]; перфораторы бурильные» с исключением словесных элементов «Underground solutions» из самостоятельной правовой охраны.



В качестве одного из оснований для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №907180 явился довод о том, что регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований статьи 6-ter Paris Convention.

Исходя из требований действующего законодательства лицо, подавшее возражение, должно являться обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств-участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности. При этом, должен быть подтвержден факт наличия агентских отношений между ним и лицом, зарегистрировавшим на себя оспариваемый знак обслуживания, на дату приоритета этого знака, а также тождество или сходство до степени смешения между товарным знаком (знаком обслуживания), зарегистрированным на агента, и товарным знаком (знаком обслуживания) лица, подающего возражение.

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

На дату приоритета оспариваемого знака лицо, подавшее возражение, являлось



правообладателем знака «  » (регистрация №11163540, приоритет от 04.07.2012) и знака «  » (регистрация №5490591, приоритет от 09.08.2022), зарегистрированных для товаров 07 класса МКТУ в Китае (2). Данные товарные знаки являются сходным с оспариваемым знаком за счет фонетического и семантического тождества их словесных элементов «FORWARD»<sup>1</sup>, которые к тому же имеют близкое графическое решение в виде исполнения их заглавными буквами латинского алфавита и заключенного в горизонтальные линии.

Кроме того, коллегией была принята во внимание следующая информация. Лицо, подавшее возражение (компания «Ляньюньган Форвард Хэви Машинери Ко., Лтд.», прежнее наименование компании – «Яньчэн Аунс Вэл Хэви Индастриэл Машинери Ко., Лтд.» (15), осуществляет проектирование и производство буровых установок (11-12), данное лицо обладает правами на патент Китая (№CN204511319 от 01.05.2015) «Цельногидравлическая геологическая буровая установка», патент Китая (№CN20886322 от 26.09.2019) «Устройство распорки бурильной колонны», патент Китая (№210798843 от 29.05.2019) «Машина скоростного бурения и сверло к ней» и др. (1).

Лицом, подавшим возражение, в период даты приоритета оспариваемого знака был заключен контракт с ООО «ТехСервис ГНБ», что подтверждается представленными в дело материалами (6). В частности, с материалами возражения представлен контракт (6) на поставку товаров (оборудования для горизонтального направленного бурения, запасные части, буровой инструмент и вспомогательной оборудование для установок горизонтального направленного бурения) под товарным знаком «FORWARD», инвойс (7), выставленный на имя компании ООО «ТехСервис ГНБ» на установку горизонтального направленного бурения «FORWARD», запасные части, буровой инструмент и вспомогательной оборудование для установок горизонтального направленного бурения марки «FORWARD».

Кроме того, лицом, подавшим возражение, представлен и договор (16) на


---

<sup>1</sup> <https://translate.academic.ru/forward/xx/ru/>

поставку продукции (комплект оборудования горизонтального направленного бурения «FORWARD TS HDD T32x120», запасных частей, бурового инструмента и аксессуаров марки «Форвард») от лица, подавшего возражение, к правообладателю. В подтверждение исполнения данного договора представлено платежное поручение к данному договору, заявление на валютный перевод (17), поручение на перевод иностранной валюты (18), международный платежный документ (19).

Таким образом, следует констатировать наличие партнерских отношений между компанией "Ляньюньган Форвард Хэви Машинери Ко., Лтд." и компанией ООО «ТехСервис ГНБ» на поставку бурильного оборудования и запчастей к нему, где правообладатель выступал приобретателем товаров лица, подавшего возражение, маркированных обозначением «FORWARD», для целей введения их в гражданский оборот Российской Федерации, то есть агентом лица, подавшего возражение, применительно к положениям статьи 6-septies Парижской конвенции.



Регистрация оспариваемого товарного знака "  " на имя агента без соответствующего согласия компании «Ляньюньган Форвард Хэви Машинери Ко., Лтд.» обладающей исключительным правом на это обозначение в странах-участниках Парижской конвенции, обуславливает вывод о нарушении со стороны ООО "ТехСервис ГНБ" требований подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса в отношении всех товаров 07 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства №907180.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия учла также сотрудничество лица, подавшего возражение, с ООО «ФОРВАРД ГНБ», аффилированной с правообладателем по их участнику (Сунцов Г.Г.). В частности, лицом, подавшим возражение, был заключен также контракт с ООО «Форвард ГНБ» (5) на поставку комплекта оборудования горизонтального направленного бурения «Forward» RX 11x44 и запасных частей к нему. Кроме того, в материалы дела представлен также сертификат от компании «Ляньюньган Форвард Хэви Машинери Ко., Лтд.», выданный ООО «ФОРВАРД ГНБ», подтверждающий его статус с официального и эксклюзивного дилера завода в России с 01.08.2011 по 01.08.2014.

Согласно отзыву, правообладатель не является агентом лица, подавшего возражение, в силу того, что лицо, подавшее возражение, является совместным российско-китайским предприятием, собственниками которого являются компания

«Яньчэн Аунс Вэл Хэви Индастриэл Машинери Ко., Лтд.» и ООО «ФОРВАРД ГНБ» (20-21), при этом, Сунцов Г.Г. и Усманова Л.Р., совместно владеющие ООО «Форвард ГНБ» много лет совместно принимали решения относительно производства продукции, маркированной оспариваемым знаком (23-26). В отношении данного довода коллегия учла также информацию, представленную лицом, подавшим возражение, согласно которой указанная схема взаимодействия существовала до 22.08.2019, так как после этой даты ООО «Форвард ГНБ» продало свою долю в уставном капитале компании «Ляньюньган Форвард Хэви Машинери Ко., Лтд.» (34). В соответствии с реестром акционеров (35) компании лица, подавшего возражение, ее акционерами являются иные юридические лица (компании «FORWARD HEAVY INDUSTRIAL MACHINERY LIMITED», «LIANYUNGANG OUNCEWELL HEAVY INDUSTRIAL MACHINERY CO., LTD»). Помимо прочего, факт вхождения ООО «ФОРВАРД ГНБ» в состав участников лица, подавшего возражение, напротив подтверждает доводы возражения о несоответствии оспариваемой регистрации статье 6-septies Парижской конвенции, поскольку свидетельствует о том, что участники правообладателя знали о наличии китайского предприятия, производящего товары под обозначением «FORWARD».

В отзыве на возражение указывается также на разработку оспариваемого товарного знака дизайнером по заказу Сунцова Г.Г., являющегося учредителем правообладателя (27-28), при этом, разработка дизайна предшествует дате приоритета товарного знака, зарегистрированного на имя лица, подавшего возражение, в Китае. Однако, из представленных правообладателем материалов не следует факт заказа и создания объекта авторского права по заказу Сунцова Г.Г., в переписке лишь говорится о разработке визиток, макетов машины. Следует согласиться с лицом, подавшим возражение, в том, что в представленной переписке не указан ни заказчик, ни автор какого-либо произведения, правообладателем не представлены материалы договора о создании объекта авторского права и переходе прав на него.

В отзыве правообладатель ссылается на приоритетное право на фирменное наименование (ООО «Форвард ГНБ») по отношению к дате приоритета товарных знаков лица, подавшего возражение. Вместе с тем, следует отметить, что ООО «Форвард ГНБ» не являлось правообладателем оспариваемого знака, в связи с чем более ранние права на фирменное наименование третьего лица не могут быть учтены

при рассмотрении настоящего возражения.

Правообладателем указывается на достижение договоренностей с компанией «Universal HDD, LLC» на производство продукции под оспариваемым товарным знаком (45). Однако, данный довод никак не опровергает наличие более ранних партнерских (агентских) отношений между лицом, подавшим возражение, и правообладателем. Довод правообладателя о возможности гарантировать обслуживание реализованной техники на территории Российской Федерации (46) также не преодолевает сделанных выше по тексту заключения выводов.

В возражении указывается на несоответствие произведенной регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса как вводящего потребителя в заблуждения относительно лица, производящего товары, коллегия отмечает следующее.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №907180 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося предшествующего опыта.

Факт использования обозначения до приоритета оспариваемого товарного знака иным лицом не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара в связи с тем, что конкретное обозначение ранее использовалось иным лицом, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между конкретным обозначением, использовавшимся на товарах, и предшествующим производителем этих товаров.

В подтверждение довода о способности оспариваемого знака вводить

потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров лицом, подавшим возражение, представлены материалы (5-8, 10-13, 16-19, 37).

Материалы (10-11) не датированы или выходят за дату приоритета оспариваемого товарного знака и не могут подтверждать соответствующие доводы компании «Ляньюньган Форвард Хэви Машинери Ко., Лтд.».

Что касается материалов (5-8, 13, 16-19, 37), то их анализ не позволяет установить высокие объемы, широкую географию и длительность распространения товаров лица, подавшего возражение.

Из представленного сайта в сети Интернет (12) не ясно, какое количество лиц ознакомилось с его содержанием.

Иных документов, подтверждающих широкую осведомленность потребителей о товарах, производимых лицом, подавшим возражение, и маркированных обозначением «FORWARD», представлено не было.

Резюмируя всю вышеизложенную информацию, следует констатировать, что материалов возражения недостаточно для вывода о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. Так, лицом, подавшим возражение, не представлено документов, подтверждающих значительные объемы реализованной продукции под обозначением «FORWARD», а также их распространение во многие регионы Российской Федерации. Возражение не содержит материалы, отражающие затраты на рекламу продукции лица, подавшего возражение, экспонирование данной продукции на выставках. В том числе, возражение не содержит независимых источников информации (например, маркетинговых исследований или данных социологического опроса), которые однозначно бы свидетельствовали об осведомленности средним российским потребителем о лице, подавшем возражение, как лице, изготавливающим товары, идентичные или однородные товарам, содержащимся в перечне оспариваемой регистрации, в связи с чем существовала бы принципиальная возможность восприятия оспариваемых товаров и услуг товарного знака по свидетельству №907180 как относящимся к компании «Ляньюньган Форвард Хэви Машинери Ко., Лтд.».

Следовательно, основания для удовлетворения возражения в связи с несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483

Кодекса, отсутствуют.

Коллегией приняты во внимание доводы и материалы правообладателя, которые, по его мнению, подтверждают ассоциирование оспариваемого знака именно с ним (38-44). Однако, представленные документы также не подтверждают наличие устойчивой ассоциативной связи между оспариваемым знаком и товарами правообладателя. Опрос (38) проведен самим правообладателем среди незначительного количества потребителей, в связи с чем его результаты не могут быть признаны объективными и репрезентативными. Что касается материалов (39), то они не свидетельствуют о том, что реализуемые правообладателем товары воспринимались потребителями как товары, произведенные данным лицом или по заказу данного лица. Из материалов об участии в выставках (40) не ясно, какая именно продукция там экспонировалась. Не ясно также количество лиц, ознакомившихся с рекламным буклетом (41). Материалы (42-44) не датированы или относятся к периоду после даты приоритета товарного знака по свидетельству №907180.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака представляют собой акт недобросовестной конкуренции и злоупотребление правом, следует отметить, что данное утверждение стороны спора не может быть проанализировано коллегией ввиду отсутствия соответствующих полномочий. Исследование данного факта не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Обобщая всю вышеизложенную информацию, коллегия пришла к выводу о несоответствии произведенной регистрации положениям пункта 6-septies Парижской конвенции. Вместе с тем, оснований для удовлетворения возражения по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, не имеется.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 23.11.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №907180 недействительным полностью.**