

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.11.2023, поданное компанией «Шеньчжень Ха Цин Да Технолуджи Ко., Лтд.», Китайская Народная Республика (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 855147, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак « » по заявке № 2020708488, поданной 20.02.2020, зарегистрирован 15.03.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 855147 на имя ООО "ЭВЕРГРИН", Москва, в отношении товаров и услуг 01, 04, 05, 11, 34, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Роспатентом 24.04.2023 был зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №855147 (номер договора - №РД0429581), согласно которому исключительное право на него перешло к АО "Меридиан-Трейд", Москва (далее – правообладатель).

В поступившем 24.11.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 855147 произведена в нарушение

требований, установленных положениями подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, а также статьи 6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, пересмотренная в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958г. и в Стокгольме 14 июля 1967 г. и измененная 2 октября 1979 г. (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является известным производителем электронных сигарет, аксессуаров к ним и расходных материалов, имеет товарный знак «HQD», который был зарегистрирован на территории КНР 21.03.2018 за №23448294, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- товарный знак лица, подавшего возражение, и оспариваемый товарный знак являются тождественными по фонетическому признаку;

- аббревиатура «HQD» представляет собой сокращенное фирменное наименование производителя, образованное от первых букв его фирменного наименования в латинском написании, в связи с чем сопоставляемые товарные знаки тождественны по смысловому признаку;

- небольшие графические отличия являются не существенными, поскольку не изменяют прочтение оспариваемого товарного знака как «HQD», оба товарных знака выполнены заглавными латинскими буквами, что усиливает сходство по графическому признаку;

- сравниваемые товары, для которых зарегистрированы товарные знаки являются либо идентичными, либо однородными;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении однородных товаров 01, 04, 05, 11, 34 классов МКТУ, относящихся к сигаретам, табаку, различным веществам и принадлежностям, относящимся к курению (соотносятся по роду и виду, кругу потребителей, функциональному назначению, условиям реализации и т.д.), то есть большинству признаков, при этом оспариваемые услуги 35 класса МКТУ являются сопутствующими товарам, для которых зарегистрирован товарный знак лица, подавшего возражение;

- товарный знак по свидетельству №855147 был зарегистрирован на компанию ООО «ЭВЕРГРИН», аффилированную с агентом лица, подавшего возражение;

- ИП Сурбир Сингх Гурдеет Сингх являлся генеральным директором ООО «Эвергрин», он же подписал с лицом, подавшим возражение, дистрибьюторский договор от 04.11.2019, уполномочивающий его и аффилированных с ним лиц действовать в качестве агентов лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации;

- необходимо отметить, что ИП Сурбир Сингх Гурдеет Сингх и компания ООО «Эвергрин», подавшая заявку на оспариваемый товарный знак, где он также является генеральным директором, представляют собой аффилированную группу лиц, согласно ст. 9 Закона о защите конкуренции;

- аффилированность лиц была учтена Судом по интеллектуальным правам по делу СИП-379/2015, отражена в решении Роспатента от 20.03.2019 по товарному знаку «ДЮРОСТОН DUROSTONE» по свидетельству № 358553 и поддержана решением Суда по интеллектуальным правам;

- в качестве факта исполнения агентского договора может свидетельствовать приложенный к возражению Сертификат соответствия № 0429115 со сроком действия от 25.02.2020 по 24.02.2023, выданный ООО «Эвергрин» на основании Протокола испытаний № VT00137-2020/02 от 25.02.2020, и заказанного ООО «Эвергрин» 20.02.2020;

- в день подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака ООО «Эвергрин» направило в лабораторию ООО «Волга-Тест» на испытания образцы продукции (электронные сигареты), произведенные лицом, подавшим возражение, что подтверждается данными протокола испытаний № ЛОО 137-2020/20 от 20.02.2022г., в которых лицо, подавшее возражение, фигурирует в качестве производителя продукции;

- согласно сведениям web arhiv до даты приоритета оспариваемого товарного знака ООО «Эвергрин» предлагало к продаже продукцию — электронные сигареты «HQD» на принадлежащем ей сайте www.hqdpods.ru;

- в дальнейшем ООО «Эвергрин» совместно с исключительным правом на оспариваемый товарный знак передало права на сайт <https://hqdpods.ru> АО "Меридиан-Трейд", что подтверждается сведениями с указанного сайта на сегодняшний день;

- таким образом, правообладатель оспариваемой регистрации на дату подачи оспариваемого товарного знака уже обладал образцами продукции лица, подавшего возражение, осуществлял действия, направленные на введение её в гражданский оборот, то есть фактически выступал в роли его агента;

- последующее отчуждение товарного знака по свидетельству № 855147 на имя другого лица не имеет правового значения;

- лицо, подавшее возражение, не должно представлять доказательств, свидетельствующих об исполнении агентского договора;

- указание правообладателя на то, что на ООО «Эвергрин» не распространяются положения Дистрибьюторского договора, из-за того, что оно было создано задолго до заключения указанного договора, является неверным, поскольку, положения Дистрибьюторского договора (указано в п. 5-2-5 договора) действуют также на лиц, привлеченных агентами, следовательно, дата создания ООО «Эвергрин» не имеет значение и не освобождает от обязательств в выполнении условий договора, поскольку оно было привлечено агентом после подписания Дистрибьюторского договора;

- в отношении приложенной правообладателем товарного знака практики Роспатента по рассмотрению возражений против правовой охраны товарных знаков по аналогичным основаниям (решение Роспатента от 25.08.2023 по заявке №2021702329, решение Роспатента от 16.05.2023 по заявке № 2015700763) сообщаем, что на данную практику нельзя ссылаться, поскольку указанные решения Роспатента оспариваются в Суде по интеллектуальным правам (дела № СИП-1196/2023 и № СИП-821/2023).

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №855147 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- сведения по товарному знаку № 855147 (1);
- сведения со страницы сайта в сети «Интернет»: <https://hqdtype.com/> (2);
- архивные копии страниц сайта в сети «Интернет»: <https://hqdtype.com/>, на дату 14.11.2019 с заверенным переводом (3);
- копии сертификатов соответствия и других документов с переводом на русский язык, подтверждающих производство электронных сигарет, аксессуаров к ним и расходных материалов компанией Шеньчжень Ха Цин да Технолуджи Ко., Лтд. (4);
- копия китайского свидетельства о регистрации товарного знака HQD №23448294 с переводом на русский язык (5);
- копии документов, подтверждающих компетенцию переводчиков (6);
- копия выписки из ЕГРЮЛ России от 24.11.2023 г. (7);
- копия дистрибьюторского договора № HQD201911-01 от 04.11.2019г. (8);
- копия заключения по результатам рассмотрения возражения в отношении товарного знака № 358553 от 20.03.2019г. (9);
- копия сертификата соответствия № РОСС CN.НВ61.Н01596 с приложением (10);
- копия протокола испытаний №VT00137-2020/20 от 20.02.2022 (11);
- архивные копии страниц сайта в сети «Интернет»: <https://hqdpods.ru/>, на дату 05.12.2019г. (12);
- сведения со страницы <https://web-archive.ru/page?url=http%3A%2F%2Fhqdtype.com%2F&date=20191114>, с переводом (13);
- сведения со страницы <https://web-archive.ru/page?url=http%3A%2F%2Fhqdtype.com%2Fcompany-profile%2F&date=20191114>, с переводом (14);
- сведения со страницы <https://www.hqdtype.com>, с переводом (15);
- копии документов, подтверждавших владение переводчиком языком (16);

- сведения из сети «Интернет» (17).

Правообладатель товарного знака по свидетельству №855147, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- дистрибьюторский договор не подтверждает наличие агентских отношений между лицом, подавшим возражение, и правообладателем товарного знака, поскольку не приложены документы, подтверждающие фактическое подписание договора, договор не содержит спецификацию товара, что не позволяет установить, какой товар поставлялся (договор содержит указание лишь на «продукцию бренда»), в договоре вымарана информация, касающаяся условия оплаты по договору, при этом не приложены никакие документы, подтверждающие оплату по договору и его фактическое исполнение;

- договор сам по себе доказательством существования агентских отношений не является, что следует из практики решений Роспатента по заявкам №№2021702329, 2015700763;

- лицо, подавшее возражение, не доказало наличие агентских отношений между собой и ООО «Эвергрин», при этом последнее не является аффилированным с ИП Сурбир Сингх Гурдеет Сингх лицом, действующим в одном интересе, для целей применения статьи 6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности и подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса;

- дистрибьюторский договор не содержит упоминания об аффилированных лицах;

- не представлено доказательств того, что ООО «Эвергрин» привлекалось ИП Сурбир Сингх Гурдеет Сингх в качестве дистрибьютора или субагента;

- лицо, подавшее возражение, не доказало, что ООО «Эвергрин» получало спорный товар от кого-либо, в том числе от ИП Сурбир Сингх Гурдеет Сингх;

- правоприменительная практика, на которую ссылается лицо, подавшее возражение, относится к делам с иными фактическими обстоятельствами;

- таким образом, нет сведений о том, что ИП Сурбир Сингх Гурдеет Сингх и ООО «Эвергрин» действовали в рамках одного экономического интереса, тот факт,

что ИП Сурбир Сингх Гурдеет Сингх является генеральным директором ООО «Эвергрин» сам по себе не свидетельствует о том, что указанное юридическое лицо было привлечено ИП Сурбир Сингх Гурдеет Сингх как субагент в рамках правоотношений с лицом, подавшим возражение, и не опровергает того факта, что ИП Сурбир Сингх Гурдеет Сингх мог действовать в отношениях с лицом, подавшим возражение, в своем собственном интересе.

На основании изложенного правообладателем товарного знака изложена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №855147.

К отзыву приложены следующие материалы:

- заключение коллегии палаты по патентным спорам от 27.06.2023 по результатам рассмотрения возражения по заявке № 2021702329 (18);
- заключение коллегии палаты по патентным спорам от 16.03.2023 по результатам рассмотрения возражения по заявке № 2015700763 (19);
- информация с сервиса Whois регистратора доменных имен Reg.ru. (20);
- доказательство расхождения машинного перевода и перевода, представленного лицом, подавшим возражение (21);
- дистрибьюторский договор с переводом (22).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.02.2020) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила), а также Парижскую конвенцию.

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.

Согласно пункту 3 статьи 6-septies Парижской конвенции национальным законодательством может быть установлен справедливый срок, в течение которого владелец знака должен воспользоваться правами, предусмотренными данной статьей.

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.

На основании пункта 2.1 Правил ППС возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку на имя агента или представителя лица, которое является обладателем исключительного права на этот товарный знак в одном из

государств-участников Парижской конвенции, подается заинтересованным обладателем исключительного права на этот товарный знак.

Оценив документы, представленные лицом, подавшим возражение, коллегия усматривает заинтересованность компании «Шеньчжень Ха Цин Да Технолуджи Ко., Лтд.» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №855147 в связи со следующим.

Лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на товарный знак «HQD» по свидетельству №23448294 в Китайской Народной Республике (приоритет от 21.03.2018). Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Кроме того, согласно представленной информации с сайта <https://hqdtype.com/> (2-3), в соответствии с сертификатами соответствия, выданными на территории КНР и Европейского союза (4), лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по производству электронных сигарет, аксессуаров к ним и расходных материалов.

Таким образом, коллегия усматривает осуществление деятельности лицом, подавшим возражение, по производству и реализации вышеуказанных товаров, однородных товарам, содержащимся в перечне оспариваемой регистрации, под обозначением «HQD».

The logo consists of the letters 'HQD' in a bold, sans-serif font. The letter 'Q' is stylized with a diagonal slash through it.

Оспариваемый товарный знак «» содержит в своем составе три заглавные буквы латинского алфавита «HQD», выполненные оригинальным шрифтом. Правовая охрана знака действует в отношении товаров и услуг 01, 04, 05, 11, 34, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В качестве основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №855147 явился довод о том, что регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований статьи 6-septies Парижской конвенции.

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

Как указывалось выше, лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «HQD» на территории Китайской Народной Республики, который был зарегистрирован в отношении товаров 34 класса МКТУ (товарный знак зарегистрирован - 21.03.2018).

При этом коллегия отмечает, сопоставительный анализ товарного знака «HQD», принадлежащего лицу, подавшему возражение, и оспариваемого товарного знака показал следующее.

Сравниваемые товарные знаки содержат в своем составе тождественный буквенный элемент «HQD», в связи с чем их следует признать сходными по фонетическому фактору сходства.

Словарно-справочные издания не выявили смысловое значение элемента «HQD», однако, в силу своего выполнения могут быть рассмотрены в качестве аббревиатуры, которая представляет собой сокращенное фирменное наименование лица, подавшего возражение, образованное от первых букв его фирменного наименования в латинском написании Shenzhen Hanqingda Technology Co, Limited (HQD). Таким образом, коллегия приходит к выводу о смысловом сходстве сравниваемых товарных знаков, поскольку в них прослеживается подобие заложенных понятий и идей, связанных с производителем электронных сигарет.

Что касается графического отличия, обусловленное иным шрифтовым исполнением оспариваемого товарного знака, то необходимо отметить, что оно является не существенным, поскольку не изменяет прочтение оспариваемого товарного знака как «HQD». Помимо прочего, сопоставляемые обозначения выполнены заглавными буквами латинского алфавита, что усиливает их сходство по графическому признаку.

Анализ однородности товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Правовая охрана оспариваемого товарного знака предоставлена в отношении следующих товаров 01 класса МКТУ «соусы для ароматизации табака», товаров 04 класса МКТУ «уголь для кальяна; жгуты бумажные для разжигания», товаров 05 класса МКТУ «сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; экстракты

табака [инсектициды]», товаров 11 класса МКТУ «сушилки для табака; установки для охлаждения табака», товаров 34 класса МКТУ «ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; баллончики газовые для зажигалок; бумага абсорбирующая для курительных трубок; бумага сигаретная, папиросная; зажигалки для закуривания; кисеты для табака; книжечки курительной бумаги; коробки с увлажнителем для сигар; коробки спичечные; кремни; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; наконечники янтарные мундштуков для сигарет и сигар; пепельницы; плевательницы для табака; подставки для курительных трубок; приспособления для чистки курительных трубок; растворы жидкие для электронных сигарет; сигареты электронные; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей; сигариллы; сигары; сосуды для табака; спичечницы; спички; спреи для полости рта для курящих; табак; табак жевательный; табак нюхательный; табакерки; травы курительные; трубки курительные; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры для сигарет; части папиросной гильзы без табака; ящики для сигар; ящики для сигарет, папирос».

Вышеуказанные товары 01, 04, 05, 11 класса МКТУ оспариваемой регистрации относятся к сигаретам, табаку, различным веществам и принадлежностям для курения.

Противопоставленный товарный знак действует в отношении товаров 34 класса МКТУ «электронные сигареты, табачные жидкости для электронных сигарет, курительные трубки, хьюмидоры, мундштуки для сигарет, спреи для полости рта курильщиков, ресиверы для зажигалок, регуляторы вкуса для табака, за исключением эфирных масел, регуляторы вкуса для электронных сигарет, за исключением эфирных масел, зажигалки для курильщиков».

Сопоставление перечней сравниваемых товарных знаков показало, что они являются однородными, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно функциональное назначение, одинаковый круг потребителей и условия потребителей.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых стоек; прокат торговых стендов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов», хоть и представлены в общем виде, но могут быть связаны, в том числе непосредственно с продвижением и рекламой товаров 34 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что правообладателем оспариваемого товарного знака однородность сравниваемых товаров и услуг не оспаривается.

Таким образом, на дату приоритета товарного знака «HQD» по свидетельству №855147 лицу, подавшему возражение, принадлежало исключительное право на товарный знак «HQD», сходный до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении однородных товаров и услуг 01, 04, 05, 11, 34, 35 классов МКТУ.

Кроме того, коллегией была принята во внимание следующая информация.

Согласно представленной к материалам дела информации (7, 8) до даты приоритета оспариваемого товарного знака ИП Сурбир Сингх Гурдеет Сингх, который, согласно выписке из ЕГРЮЛ (7), одновременно являлся генеральным директором ООО «Эвергрин», то есть лица, которое приобрело исключительные права на товарный знак по свидетельству №855147, подписал 04.11.2019 с лицом, подавшим возражение, дистрибьюторский договор, уполномочивающий его и аффилированных с ним лиц действовать в качестве агентов компании «Шеньчжень Ха Цин Да Технолуджи Ко., Лтд.» по продвижению продукта бренда «HQD» на территории Российской Федерации.

Из вышеизложенного следует, что ИП Сурбир Сингх Гурдеет Сингх и ООО «Эвергрин» представляют собой аффилированную группу лиц на основании

статьи 9 Закона о защите конкуренции от 26.07.2006 №135-ФЗ (ред. от 10.07.2023), где «группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, соответствующих одному или нескольким признакам из следующих признаков: - юридическое лицо и осуществляющие функции единоличного исполнительного органа этого юридического лица физическое лицо».

При этом коллегия учла, что в силу подписанного дистрибьюторского договора ООО «Эвергрин», находясь под управлением агента, также была обязана соблюдать условия подписанного договора, включая права на интеллектуальную собственность лица, подавшего возражение.

Правоприменительная практика признания аффилированности лиц при применении статьи 6-septies Парижской конвенции указана Судом по интеллектуальным правам по делу №СИП-379/2015 от 11.04.2016, по делу №СИП-236/2019 от 30.09.2019, в решении Роспатента относительно товарного знака по свидетельству №358553.

Подтверждением исполнения агентского договора свидетельствует приложенный к возражению Сертификат соответствия № 0429115 со сроком действия от 25.02.2020 по 24.02.2023 (10), выданный ООО «Эвергрин» на основании Протокола испытаний № VT00137-2020/02 от 25.02.2020 (11), и заказанного ООО «Эвергрин» 20.02.2020. Следует особо отметить, что в указанных документах (10, 11) в качестве изготовителя продукции «электронный персональный испаритель серийного выпуска» фигурирует лицо, подавшее возражение.

Кроме того, представленные с возражением архивные сведения с сайта <https://hqdpods.ru>, на дату 05.12.2019, подтверждают присутствие продукции «электронный персональный испаритель» лица, подавшего возражение. При этом, указанный сайт на дату 05.12.2019 принадлежал ООО «Эвергрин», что подтверждается указанными на сайте контактными данными, а именно, адрес на сайте совпадает с юридическим адресом ООО «Эвергрин», который был указан в Сертификате соответствия № 0429115 (10). В дальнейшем ООО «Эвергрин», совместно с исключительным правом на оспариваемый товарный знак, также

передало права на сайт <https://hqdpods.ru> АО "Меридиан-Трейд", что подтверждается сведениями с указанного сайта на сегодняшний день.

Следует также отметить, что в день подачи заявки на регистрацию товарного знака 20.02.2020 компания ООО «Эвергрин» направила в лабораторию ООО «Волга-Тест» на испытания образцы продукции (электронные сигареты), произведенные лицом, подавшим возражение, что подтверждается данными протокола испытаний № ЛОО 137-2020/20 от 20.02.2022. В результате 25.02.2020 (всего через 5 дней после подачи заявки) компания ООО «Эвергрин» получила 2 сертификата соответствия на продукцию «HQD,» где в качестве производителя указано лицо, подавшее возражение.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака ООО «Эвергрин» обладало образцами продукции лица, подавшего возражение, под обозначением «HQD» и осуществляло действия, направленные на введение её в гражданский оборот, то есть фактически выступала в роли его агента.

В связи с изложенным, представляется обоснованным довод возражения о том, что ООО «Эвергрин» не могло не знать, что обозначение «HQD» используется лицом, подавшим возражение, для маркировки товаров, которые являются однородными товарам и услугам, содержащимся в перечне оспариваемой регистрации, поскольку аффилированное с ним лицо (ИП Сурбир Сингх Гурдеет Сингх) состояло с компанией «Шеньчжень Ха Цин Да Технолюджи Ко., Лтд.» в партнерских отношениях, вводило в гражданский оборот товар, маркированный обозначением «HQD», на территорию Российской Федерации.

При этом, лицо, подавшее возражение, не давало согласия на регистрацию обозначения «HQD» в качестве товарного знака ООО «Эвергрин».

С учетом того обстоятельства, что партнерские отношения между лицом, подавшим возражение, и первоначальным правообладателем товарного знака по свидетельству №358553 ООО «Эвергрин» имелись через аффилированное лицо (ИП Сурбир Сингх Гурдеет Сингх), нормы статьи 6-septies Парижской конвенции применимы к ООО «Эвергрин».

Следует отметить, что Роспатентом 24.04.2023 за № РД0429581 был зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №855147 на имя АО «Мередиан-Трейд», Москва. Вместе с тем, упомянутый договор об отчуждении исключительного права на оспариваемый товарный знак не является основанием для отказа в удовлетворении рассматриваемого возражения, поскольку для признания правовой охраны товарного знака недействительным, значимыми являются отношения между лицом, подавшим возражение, и агентом, которые возникли на момент подачи заявки №2020708488 на оспариваемый товарный знак. Данная позиция подтверждается Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам № СИП-244/2020 от 05.03.2022.

Коллегия также отмечает, что правообладатель товарного знака по свидетельству №855147 в своем отзыве передачу исключительных прав на данный товарный знак не указывает в качестве основания для отказа в удовлетворении настоящего возражения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.11.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 855147 недействительным полностью.