

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 03.10.2011, поданное компанией «Бимекс ЛЛС», Монголия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 410322, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке № 2009707244/50 с приоритетом от 30.03.2009 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 03.06.2010 за № 410322 на имя ООО «ИТКА», 664081, г. Иркутск, ул. Станиславского, 14, Россия, в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В настоящее время права на товарный знак принадлежат ООО «ПРОФИТ-С», 115598, Москва, ул. Загорьевская, д. 10, корп. 4 (далее – правообладатель) (государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права от 28.06.2011 № РД0083264). Срок действия – до 30.03.2019.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ХАН», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В палату по патентным спорам 03.10.2011 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что регистрация № 410322 противоречит требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- регистрация обозначения «ХАН» на имя ООО «ИТКА» вводит потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, маркированных этим товарным знаком, так как впервые, задолго до момента подачи заявки №2009707244, продукция - чай, маркированная сходными до степени смешения обозначениями ХААН ЧАЙ, и Ogedei Khaan (ОГЕДЕЙ ХАН), импортировалась с 2005г на территорию РФ лицом, подавшим возражение, и приобрела широкую известность и своего рода различительную способность среди компаний, реализующих данную продукцию и большого числа потребителей;

- ООО «ИТКА» до 2009 года среди прочих организаций было дистрибьютором продукции, и ему было известно о планах монгольской компании значительно увеличить объем импорта продукции, расширить ее ассортимент, инвестировать средства в строительство фабрики и зарегистрировать товарные знаки на территории Российской Федерации;

- рассматривая объективно вопрос о введение в заблуждение относительно места производства и производителя товаров в отношении ООО «ИТКА», следует привести наиболее важный факт введения в заблуждение;

- таким фактом является намеренное недобросовестное действие ООО «ИТКА» по регистрации товарного знака и его дальнейшее отчуждение в пользу ООО «ПРОФИТ-С», которое, в свою очередь, при приобретении исключительного права на товарный знак «ХАН» №410322 не знало о предстоящей длительной коммерческой деятельности компании Бимекс ЛЛС на территории РФ в отношении продукции - чай и приступило к использованию своего исключительного права на товарный знак.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 410322 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- договоры поставки чая, маркированного обозначением ХААН ЧАИ, копии счетов (invoice), копии таможенных деклараций по указанным счетам, заверенных

консульским отделом посольства РФ в Монголии [1];

- заявки на товарные знаки, поданные ООО «ИТКА»[2];

- договор между Бимекс ЛЛС и ООО «ИТКА», копии счетов (invoice), копии таможенных деклараций по указанным счетам, заверенных консульским отделом посольства РФ в Монголии [3];

- копии Сертификата и санитарно-эпидемиологического заключения [4];

- копии заявок ООО «Профит-С» [5];

- обращение Генерального директора Бимекс ЛЛС Ц. Бат-Улзий [6];

- список заседаний ППС [7].

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, представил отзыв по мотивам возражения, в котором выразил несогласие с приведенными в нем доводами, аргументируя следующим:

- следует заметить, что доводы возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «ХАН» по свидетельству № 410322 мотивированы несоответствием требованиям, установленным российским законодательством, а именно, п. 3 (1) статьи 1483 ГК РФ и относятся к первоначальному правообладателю товарного знака ООО «ИТКА», а не к нынешнему, ООО «ПРОФИТ-С»;

- ООО «ИТКА» заказывало и реализовывало чайный напиток «ЧАЙ ХАН» (черный байховый, а также с травяными добавками) в Российской Федерации и за рубежом;

- 12 сентября 2003 года между Бимекс ЛЛС и ООО «ИТКА» было принято решение о том, что компания Бимекс ЛЛС будет поставлять в адрес ООО «ИТКА» чайную и кофейную продукцию производства «Super Coffeemix Manufacturing» Ltd., маркированную обозначениями «ХАН», «ХААН», «KHAN», «KHAAN», «Teaking» и «Ogedei Khaan», права на которые принадлежат ООО «ИТКА»;

- таким образом, правомерно сделать вывод, что товар, маркируемый товарным знаком «ХАН» по свидетельству №410322, не ассоциируется у потребителей с компанией Бимекс ЛЛС, поскольку производителем названного

товара является компания «Super Coffeemix Manufacturing» Ltd., Сингапур, которая производила его с разрешения ООО «ИТКА»;

- на основании изложенного полагаем, что доводы возражения не обоснованы, представленные доказательства не доказывают введение в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (30.03.2009) приоритета товарного знака по свидетельству № 410322 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

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.

Согласно пункту 2.5.1 Правил 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 соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 22.12.2011 от лица, подавшего возражение, поступило ходатайство от 19.12.2011 об отзыве возражения

против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 410322.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

прекратить делопроизводство по возражению от 03.10.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 410322.