

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, рассмотрела возражение от 14.08.2013, поданное ООО «ПРОФИТ-С», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 379409, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 18.02.2008 по заявке № 2008705135 произведена 19.05.2009 в отношении товаров 30, 32 и услуг 43 классов МКТУ, что подтверждается свидетельством на товарный знак № 379409.

Владельцем товарного знака по свидетельству № 379409 является Бат-Улзии Цендкхуу, Монголия, г. Улан-Батор, Хан-Уул район-1, городок Нархан, кв.51Б-5 (MN) (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из изображения человека восточной национальности в красной одежде и черно-красном головном уборе, горизонтальной полосы красного цвета с окантовкой желтого и черного цветов, на фоне которой расположен словесный элемент «OgedeiKhaan», выполненный прописными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Слева от изображения человека расположены два вертикальных элемента, представляющие собой монгольскую вязь. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в красном, черном, желтом, сером, коричневом цветовом сочетании. Дата истечения срока действия регистрации – 18.02.2018.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.08.2013, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 379409 произведена в нарушение требований, установленных статьей 1478 Кодекса.

Данный вывод лицо, подавшее возражение, обосновывает следующим:

- из ответов официальных и неофициальных источников, предоставляющих сведения об индивидуальных предпринимателях и юридических лицах, зарегистрированных и действующих на территории Монголии, следует, что правообладатель товарного знака по свидетельству №379409 не имеет статуса индивидуального предпринимателя;

- лицо, подавшее возражение, являясь заинтересованным лицом по настоящему делу и считает, что права и законные интересы ООО «ПРОФИТ-С» затрагиваются незаконной регистрацией товарного знака по свидетельству №379409 за лицом, не обладающим статусом индивидуального предпринимателя

- в состав товарного знака по свидетельству №379409 входит изображение культурной ценности, а именно портрета хана Угэдэя из собрания Национального музея императорского дворца Гугун в Тайбэе;

- Национальный музей императорского дворца Гугун не выдавал согласия на использование культурной ценности при регистрации товарного знака №379409;

- лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по продаже товаров, в том числе товаров 30, 32 классов МКТУ, при этом рынки сбыта лица, подавшего возражение, совпадают с рынками обладателя оспариваемого товарного знака, следовательно, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №379409 обуславливает незаконные конкурентные преимущества товара, маркированного данным товарным знаком;

- правообладатель оспариваемой регистрации, не имея статуса индивидуального предпринимателя или юридического лица, неоднократно ставил под сомнение законность предоставления правовой охраны товарному знаку «ХАН» по свидетельству №410322, принадлежащего лицу, подавшему возражение. Следовательно, Бат-Улзии Цендкхуу применяет товарный знак по свидетельству №379409 в качестве механизма недобросовестной конкуренции в целях воспрепятствования ООО «ПРОФИТ-С» в использовании своего законно зарегистрированного товарного знака;

- незаконная регистрация товарного знака по свидетельству №379409 за Бат-Улзии Цендкхуу выступает одним из оснований, препятствующих ООО «ПРОФИТ-С», как лицу,

реализующему продукцию 30 класса МКТУ, зарегистрировать иные товарные знаки, сходные или тождественные оспариваемому товарному знаку;

- в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №379409 используется словесное обозначение «OgedeiKhaan» в английском варианте имени широко известного хана Угэдэя (второго хана Монгольской империи). Указанное словесное обозначение привлекает к продукции правообладателя дополнительное внимание потребителей в связи с известностью данной исторической личностью. Кроме того, данное обозначение рождает в сознании потребителей ассоциацию с востоком, древними традициями и, как следствие, с высоким качеством продукции, которое соответствует требованиям и вкусу хана Монгольской империи, наследника великого Чингисхана. Это вызывает у потребителя желание приобрести продукцию и попробовать чай, который употреблял сам хан Угэдэй восемь веков назад и помогает правообладателю получить незаконные и необоснованные преимущества при реализации продукции;

- в состав товарного знака по свидетельству №379409 входит изображение культурной ценности, а именно портрета хана Угэдэя из собрания Национального музея императорского дворца Гугун в Тайбэе;

- Национальный музей императорского дворца Гугун не выдавал согласия на использование культурной ценности при регистрации товарного знака №379409;

- получение согласия Национального музея императорского дворца Гугун в Тайбэе не даст ООО «ПРОФИТ-С» возможность использовать изображение культурной ценности на законных основаниях именно ввиду правовой охраны товарного знака по свидетельству №379409;

- незаконная регистрация за Бат-Улзии Цендкхуу товарного знака по свидетельству №379409 препятствует всем иным лицам, включая ООО «ПРОФИТ-С», законно использовать портрет хана Угэдэя;

- поскольку правообладатель не является зарегистрированным в установленном законом порядке индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, то за его деятельностью и качеством производимой им продукции не осуществляется необходимый и достаточный контроль со стороны уполномоченных на то органов. Отсутствие соответствующего надзора за качеством производимой правообладателем продукции способно привести к снижению качества такой продукции.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 379409.

К возражению приложены копии следующих материалов:

1. Заявления с приложенными документами для Бат-Улзия Цендкхуу.
2. Сведения из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по товарному знаку № 379409.
3. Образец упаковки, маркированной товарным знаком по свидетельству № 379409 – фотокопия.
4. Сведения из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по товарному знаку № 410322.
5. Соглашение об использовании товарного знака по свидетельству РФ № 410322 под контролем правообладателя от 30.06.2011.
6. Образцы упаковок, маркированных товарным знаком по свидетельству № 410322 – фотокопии.
7. Постановление ФАС МО от 01.04.2011 г. № КА-А40/1747-11 по делу № А40-140081/09-51-1065.
8. Постановление Президиума ВАС РФ от 03.04.2012 г. № 16133/11.
9. Постановление ФАС МО от 25.10.2011 г. по делу № А40-4729/11-26-35.
10. Заключение коллегии по патентным спорам, утвержденное решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности №2009707244/50 от 26.12.2011 г. по возражению от 06.10.2011 г.
11. Заключение коллегии по патентным спорам, утвержденное решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности №2009707244/50 от 26.12.2011 г. по возражению от 09.09.2011 г.
12. Решение АС г. Москвы от 21.03.2013 г. по делу № А40-138916/12 (шифр15-555).
13. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2013 г. по делу № А40-138916/12.

14. Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2011735752.

15. Заключение по результатам экспертизы по заявке № 2011735752.

16. Письмо Национального музея императорского дворца Гугун в Тайбэе (Китайская республика) от 07.12.2011 г. с переводом.

17. Письмо ООО «ПРОФИТ-С» от 06.12.2011 г. с переводом.

18. Письмо Национального музея императорского дворца Гугун в Тайбэе (Китайская республика) от 20.12.2011 г. с переводом.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам правообладатель присутствовал и представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель товарного знака по свидетельству №379409 обладает статусом индивидуального предпринимателя;

- Бат-Улзии Цендкхуу был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в 2007 году, что подтверждается Свидетельством индивидуального предпринимателя №2303080201010 от 20.01.2007 года;

- в 2013 году Бат-Улзии Цендкхуу прошел процедуру перерегистрации;

- в материалах возражения отсутствуют документы, подтверждающие правоту доводов лица, подавшего возражение о противоречии оспариваемой регистрации положениям статьи 1478 Кодекса.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 14.08.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №379409.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- Свидетельство индивидуального предпринимателя №2303080201010 от 20.01.2007 года.

- Справка от 28.10.2013 №9/2839.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (18.02.2008) 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии со статьей 1478 Кодекса обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из: изображения человека восточной национальности в красной одежде и черно-красном головном уборе, горизонтальной полосы красного цвета с окантовкой желтого и черного цветов, на фоне которой расположен словесный элемент «OgedeiKhaan», выполненный прописными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Слева от изображения человека расположены два вертикальных элемента, представляющие собой монгольскую вязь. Знак выполнен в красном, черном, желтом, сером, коричневом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30, 32 и услуг 43 классов МКТУ.

Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №379409 подано ООО «ПРОФИТ-С». Относительно вопроса заинтересованности ООО «ПРОФИТ-С» в подаче настоящего возражения коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Имеющиеся в деле документы [6, 7] свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по продаже товаров, в том числе товаров 30, 32 классов МКТУ, при этом рынки сбыта лица, подавшего возражение, совпадают с рынками обладателя оспариваемого товарного знака.

Кроме того, между лицом, подавшим возражение, и правообладателем товарного знака по свидетельству №379409 существуют судебные споры в отношении товарных знаков [12, 13].

По мнению коллегии палаты по патентным спорам, отмеченные обстоятельства иллюстрируют заинтересованность ООО «ПРОФИТ-С» в подаче возражения.

Лицо, подавшее возражение, аргументирует свою позицию тем, что правообладатель не является зарегистрированным в установленном законом порядке индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, однако не представило никаких документов в подтверждение указанных доводов.

Вместе с тем, правообладателем были представлены документы, а именно: Свидетельство индивидуального предпринимателя №2303080201010 от 20.01.2007 года и Справка от 28.10.2013 №9/2839, из которых следует, что правообладатель оспариваемой регистрации был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в 2007 году, а в 2013 году Бат-Улзии Цендкхуу прошел процедуру перерегистрации.

Таким образом, указанные выше документы свидетельствуют о том, что правообладатель товарного знака по свидетельству №379409 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя более чем за год до даты приоритета оспариваемой регистрации.

С учетом вышеизложенного основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №379409 требованиям статьи 1478 Кодекса отсутствуют.

Относительно доводов лица, подавшего возражение о том, что в состав товарного знака по свидетельству №379409 входит изображение культурной ценности, а именно портрета хана Угэдэя из собрания Национального музея императорского дворца Гугун в Тайбэе, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Указанный довод не имеет отношение к рассматриваемому возражению, поскольку лицо, подавшее возражение, оспаривает неправомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №379409 по несоответствию статье 1478 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 14.08.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 379409.