

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 12.04.2013, 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 12.04.2013, выражено мнение о том, что регистрация

товарного знака по свидетельству № 379409 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 4 статьи 1483 Кодекса.

Данный вывод лицо, подавшее возражение, обосновывает следующим:

- 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;

- в настоящее время лицо, подавшее возражение (ООО «ПРОФИТ-С»), ведет переговоры с Национальным музеем императорского дворца Гугун по вопросу о предоставлении эксклюзивного права на использование в России и некоторых других странах мира изображений портретов некоторых монгольских ханов, в том числе и портрета хана Угэдэя.

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

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия страницы сайта ФГБУ ФИПС распечатка сведений о товарном знаке №379409;

2. Копия письма-запроса ООО "ПРОФИТ-С" к Директору музея императорского дворца "Гугун" Чжоу Гунцзинь от 06.12.2011;

3. Копия письма Национального музея императорского дворца «Гугун» 07.12.2011;

4. Копия страницы сайта Национального музея императорского дворца "Гугун" - сведения о музее;

5. Копия праницы сайта Свободной энциклопедии "Википедия", статья "Угэдэй";

6. Копия праницы сайта Свободной энциклопедии "Википедия", информация о портрете, использованном в статье «Угэдэй»;

7. Копия страницы сайта "Legend tour";

8. Копия страницы сайта "Буддизм в Калмыкии";

9. Копия страницы сайта «Словари и энциклопедии на Академике»;

10. Копия страницы сайта "Wiki-Linki";

11. Копия страницы сайта "Cultural China";

12. Копия страницы сайта "Все полководцы мира";

13. Копия страницы сайта "Военно-исторический портал античности и средних веков";

14. Копия страницы сайта "Фото @ Mail.ru";

15. Копия страницы сайта "Наука в Сибири";

16. Копия страницы сайта "Чигисхан";

17. Копия страницы сайта "Справочник туриста" информационная система";

18. Копия страницы сайта "100 великих монархов и правителей";

19. Копия обложки и страниц книги Лии Фон Паль "Русь и Орда";

20. Копия обложки и страниц книги Доманина А.А. Монгольская империя Чингизидов. Чингисхан и его преемники. 3-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Центрполиграф. 2010. - 428. [4] с;

21. Копия страницы сайта ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности" - распечатка сведений о товарном знаке № 410322 из Открытого реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ;

22. Копия Соглашения от 30.06.2011 г. об использовании товарного знака по свидетельству РФ №410322 под контролем правообладателя между ООО "ПРОФИТ-С" и ООО "Эй Джи компани" (на производство чая "ЧАЙ ХАН");

23. Копия упаковки чая "ЧАЙ ХАН";

24. Копия обновленного устава компании с ограниченной ответственностью "БИМЭКС" (на монгольском языке с приложением перевода на русский язык), в котором указано, что Бат-Улзий Цендхуу является акционером компании;

25. Экземпляр товара, на упаковке которого используется товарный знак №379409;

26. Копия письма-заявки ООО "ПРОФИТ-С" к Директору Национального музея императорского дворца Тугун" Чжоу Гунцзинь от 06.12.2011 г.;

27. Копия электронного письма Национального музея императорского дворца Тугун от 07.12.2011 г., с переводом на русский язык, заверенным подателем возражений.

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

- лицо, подавшее возражение, не доказало свою заинтересованность в подаче возражения, не представило доказательств того, что уполномочено Национальным музеем императорского дворца Тугун на подачу данного возражения;

- материалами возражения не подтверждено, что портрет Угэдэй хана, который хранится в музее Китая, обладает большим значением для культурного наследия всех государств, включая Российскую Федерацию;

- оспариваемый товарный знак не будет однозначно ассоциироваться именно с портретом Угэдэй хана, поскольку имеет ряд отличий, в частности, портрет, хранящийся в музее Китая, выполнен в желтых, зеленоватых и серых тонах, при этом изображение занимает только правую половину листа, слева изображены китайские иероглифы. В свою очередь изобразительный элемент оспариваемого товарного знака представляет собой портрет мужчины восточного типа в одежде красного цвета, снизу выполнена надпись «OgedeiKhaan», слева от изображения присутствует монгольская письменность.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 12.04.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №379409.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, лицо, подавшее возражение представило дополнительные доводы, которые сводятся к следующему:

- фактический интерес ООО «ПРОФИТ-С» в признании недействительной правовой охраны товарного знака по свидетельству №379409 состоит, в частности, в том, что по основаниям, связанным с товарным знаком по свидетельству №379409, оспаривается правовая охрана товарного знака по свидетельству №410322, принадлежащего ООО «ПРОФИТ-С»;

- 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;

- правообладатель оспариваемой регистрации получает необоснованные преимущества на рынке, используя данную регистрацию для маркировки продукции;

- в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №379409 используется изображение не просто рисунка (портрета), а культурной ценности, что недопустимо;

- степень известности портрета хана Угэдэя не влияет на его правовую охрану.

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 товарного знака по свидетельстве №379409 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 с пунктом 4 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц,

уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

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.

Согласно материалам, представленным с возражением, в Национальном музее императорского дворца Гугун хранится альбом с изображениями Юаньских императоров, одна из страниц которого посвящена Угэдэй хану.

В подтверждение доводов возражения, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №379409 произведена с нарушением положений пункта 4 статьи 1483 Кодекса, приведен сравнительный анализ оспариваемого товарного знака с портретом Угэдэй хана.

Вместе с тем, указанный выше объект не является изображением особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации либо объектом всемирного культурного наследия, включенного в список ЮНЕСКО.

Кроме того, из материалов возражения не представляется возможным сделать вывод о том, что портрет Угэдэй хана, хранящийся в музее, представляет собой культурную ценность, так как не представлено никаких сведений о его художественной значимости. В статье, посвященной Угэдэй хану, которая размещена в сети Интернет, сведения о хранящемся портрете в Национальном музее императорского дворца Гугун, приведены в виде простой ссылки.

С учетом вышеизложенного основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №379409 требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Также необходимо отметить, что лицом, подавшим возражение, не были представлены в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса какие-либо обоснования его заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны данному товарному знаку по основанию, предусмотренному пунктом 4 статьи 1483 Кодекса. Так, например, лицо, подавшее возражение, не является уполномоченным лицом Национального музея императорского дворца Гугун в Китае.

В связи с этим ООО «ПРОФИТ-С», не доказано, что оно является тем лицом, чьи права могут быть затронуты предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №379409 по основаниям пункта 4 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 12.04.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 379409.