

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 05.03.2012, 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, Бимекс Холдинг Билдинг, Байанзуркх Дистрикт-2, Икх Тоируу 112/3, UB-49/336, Улан-Батор, Монголия (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 05.03.2012, 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;

- 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 "Википедии", статья "Угэдэй";

6. Копия праницы сайта Свободной энциклопедии "Википедии", 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 "Facebook";
13. Копия обложки и страниц книги Лин Фон Паль "Русь и Орда";
14. Копия обложки и страниц книги Доманина А.А. Монгольская империя Чингизидов. Чингисхан и его преемники;
15. Копия страницы сайта ФГБУ ФИПС - распечатка сведений о товарном знаке № 410322;
16. Копия Соглашения от 30.06.2011 об использовании товарного знака по свидетельству № 410322 под контролем правообладателя между ООО "ПРОФИТ-С" и ООО "Эй Джи компани" (на производство чая "ЧАЙ ХАН");
17. Копия упаковки чая "ЧАЙ ХАН";
18. Копия уведомления о поступлении возражения ФГБУ "ФИПС" от 20.01.2012 исх. №2009707244(410322);
19. 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;
20. Экземпляр товара, на упаковке которого используется товарный знак №379409;
21. Копия письма-заявки ООО "ПРОФИТ-С" к Директору Национального музея императорского дворца "Гугун" Чжоу Гунцзинь от 06.12.2011;
22. Копия электронного письма Национального музея императорского дворца Гугун от 07.12.2011.

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 Гугун 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 05.03.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №379409.

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 свидетельству №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.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил 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.

Согласно пункту 5.1 Правил по результатам рассмотрения возражений палата по патентным спорам может принять решение, в частности, о прекращении делопроизводства.

Воспользовавшись предоставленным правом, лицо, подавшее возражение, представило ходатайство от 14.05.2012, содержащее просьбу об отзыве возражения от 05.03.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №379409, что является основанием для прекращения делопроизводства по возражению от 05.03.2012.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 05.03.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №379409.