

## **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 04.03.2011 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009717247/50, поданное ООО «Грин-Вест-Фарм», Москва (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009717247/50 с приоритетом от 17.07.2009 было заявлено на имя заявителя, в отношении товаров 03, 05, 10, 16, 20, 29, 30 и услуг 41, 44 классов МКТУ.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, которое состоит из изображения дракона в круге, над которым расположен импровизированный круг из прерывистых линий, обозначающих триграммы. Сверху круга расположена надпись «BAGUA», выполненная оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, снизу круга расположена надпись «БАГУА», выполненная оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Слева и справа от круга расположены два китайских иероглифа. Знак выполнен в белом, желтом, красном цветовом сочетании.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 15.12.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для

принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение противоречит требованиям пунктов 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку изобразительный элемент, представляющий собой изображение дракона и китайских иероглифов, характерен для Китайской Республики, в связи с чем заявленное обозначение может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.03.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- изображения сказочных драконов широко применяются для индивидуализации тех или иных товаров во многих странах мира, об этом, в частности, свидетельствует значительное число массажных, СПА и других салонов, а также предприятий общественного питания;

- выводам экспертизы противоречит и факт использования букв латинского и русского алфавитов при начертании словесных элементов BAGUA/БАГУА;

- заявитель представил в распоряжение экспертизы копию Соглашения о сотрудничестве между ООО «Грин-Вест-Фарм» и китайской компанией «Tiahjin Zhongzin Pharmacetical Group Corporation Ltd» на территории Российской Федерации;

- реклама, производство и реализация целого ряда товаров и услуг из заявленного перечня, маркированных заявленным обозначением, уже длительное время осуществляется на территории России силами заявителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 15.12.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009717247/50 в отношении всех заявленных товаров 03, 05, 10, 16, 20, 29, 30 и услуг 41, 44 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия договора на выполнение типографских работ (1);
- копия акта №1 об оказанных услугах от 18.11.2009 (2);
- копия акта №2 об оказанных услугах от 25.11.2010 (3);

- копии товарных накладных (4);
- копия счета (5);
- копия платежного поручения (6);
- копия сертификата участника выставки «АПТЕКА 2009» (7);
- копия первой страницы обложки и стр. 51 официального каталога 4-й международной выставки «Здоровый образ жизни» (8);
- оригиналы рекламного календаря на 2009 год и на 2010 год (9);
- оригинал рекламной листовки (10);
- оригинал наклейки на товары (11).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих при рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (17.07.2009) поступления заявки №2009717247/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании пункта 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 или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

На государственную регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009717247/50 заявлено комбинированное обозначение, которое состоит из изображения дракона в круге, над которым расположен импровизированный круг из прерывистых линий, обозначающих триграммы. Сверху круга расположена надпись «BAGUA», выполненная оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, снизу круга расположена надпись «БАГУА», выполненная оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Слева и справа от круга расположены два китайских иероглифа. Знак выполнен в белом, желтом, красном цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 03, 05, 10, 16, 20, 29, 30 и услуг 41, 44 классов МКТУ.

При анализе заявленного обозначения коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что оно содержит в своем составе изображение дракона, который выполнен в манере, характерной для китайской живописи и каллиграфии. Дракон стал символом китайской нации. Китайский народ преклоняется перед драконом и всевозможными способами почитает его. Как явствует из древних записей династии Южная Сунн " У дракона рога оленя, голова верблюда, глаза черта, шея змеи, живот напоминает раковину, когти орлиные, лапы тигра, уши быка". Нынешний облик дракона примерно такой же, что следует из археологических данных (см. Интернет, Яндекс, Словари).

Также, заявленное обозначение содержит в своем составе иероглифы, использование которых характерно для определенных стран, где установлен данный стиль письменности (Китай, Япония, Египет и т.д.).

Как отмечает заявитель, изобразительный элемент – круг, входящий в состав заявленного обозначения, выполнен в виде восьми триграмм (в Древнем Китае триграммы — символы четырех стихий, ставших основой древней и средневековой натурфилософии Дальнего Востока. Триграммы образованы сочетаниями сплошных (символ мужского начала) и прерывистых (символ женского начала) линий, в каждой из триграмм, в соответствии с наименованием, три элемента. Всего триграмм восемь; отсюда название их совокупности в китайской традиции — ба гуа — восемь триграмм).

Словесные элементы «BAGUA», «БАГУА», входящие в состав заявленного обозначения, фонетически воспроизводят символы китайского языка, которые означают восемь гуа, то есть ба-гуа — (кит. 八卦, пиньинь *bāguà*) — особый знак, состоящий из трёх яо. Все возможные комбинации яо образуют восемь триграмм.

Таким образом, заявленное обозначение в целом состоит из элементов, представляющих собой национальную атрибутику Китайской Культуры.

В силу изложенного рассматриваемое обозначение, в случае использования его в качестве средства индивидуализации товаров и услуг, будет восприниматься как обозначение, вызывающее ассоциации с традициями народов Востока.

Таким образом, имеются основания для вывода о том, что изобразительные элементы, а также словесные элементы, входящие в состав заявленного обозначения, будут вызывать ложное ассоциативное представление о характеристиках товаров и услуг, зависящих от географического происхождения, от природных условий региона, на который указывает обозначение.

Относительно представленного заявителем соглашения о сотрудничестве с китайской компанией «Tiahjin Zhongzin Pharmacetial Group Corporation Ltd» в области косметологии с применением медицинских препаратов под товарным знаком в виде заявленного обозначения, следует отметить, что оно не может быть принято во внимание, поскольку данное соглашение является дилерским, где заявитель выступает в качестве дилера вышеуказанной китайской компании на территории Российской Федерации. Как следует из данного соглашения все авторские и юридические права на каждое зарегистрированное наименование фитопрепарата на территории Китая, а также на состав препарата, на технологию изготовления, на этикетку и другие смежные права принадлежат изготовителю и китайской стороне.

Наличие приведенной информации позволяет коллегии Палаты по патентным спорам прийти к выводу о том, что заявленное обозначение не может служить средством индивидуализации товаров и услуг заявителя, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения

заявленных товаров и услуг и их производителя. Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 04.03.2011, оставить в силе решение Роспатента от 15.12.2010.**