

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 20.01.2010, поданное Зе Нью Маскови Компани Лимитед, Великобритания (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарного знака «TSAR IVAN THE TERRIBLE» по свидетельству №179887, при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак «TSAR IVAN THE TERRIBLE» по заявке №96716152/50 с приоритетом от 24.12.1996 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 24.09.1999 за №179887 на имя ЗАО «Фора Трейд», Россия, в отношении товаров 21, 25, 32, 33 классов МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации продлен до 24.12.2016.

На основании договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 23.12.2003 за № 4730 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, правообладатель передал свои исключительные права на вышеуказанный товарный знак ООО «ЭЛИЗАБЕТ», Россия.

На основании договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 22.01.2004 за № 32543 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, правообладатель передал свои исключительные права на вышеуказанный товарный знак ООО «ЖилПрестиж», Россия.

На основании договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 21.05.2004 за № 5896 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, правообладатель передал свои исключительные права на вышеуказанный товарный знак ООО «Рамир», Россия.

На основании договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 09.07.2004 за № 6331 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, правообладатель передал свои исключительные права на вышеуказанный товарный знак ОАО «Ликеро-водочный завод «Воронежский», Россия.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 02.12.2008 за № РД0044159 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, правообладатель передал свои исключительные права на вышеуказанный товарный знак ООО "Вариант", Россия.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 03.12.2009 за № РД0057709 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, правообладатель передал свои исключительные права на вышеуказанный товарный знак ООО "Стенли Плюс", Россия.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 08.02.2010 за № РД0060152 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, правообладатель передал свои исключительные права на вышеуказанный товарный знак ОАО "Ликеро-водочный завод «ВИСАНТ", Россия (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.01.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 179887 полностью, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «TSAR IVAN THE TERRIBLE» (в переводе с английского языка – «царь Иван Грозный»), тождественное имени лица,

известного на дату подачи заявки, было зарегистрировано без согласия на это наследников данного лица, а именно семьи Романовых;

- семья Романовых не давала согласия на регистрацию данного товарного знака.

В подтверждение изложенных в возражении доводов приложены следующие копии документов:

- письмо князя Дмитрия Романовича Романова [1];
- согласие князя Дмитрия Романовича Романова на регистрацию товарного знака «TSAR IVAN THE TERRIBLE» на имя лица, подавшего возражение [2].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 179887 недействительной.

Правообладатель, ознакомленный с материалами возражения от 20.01.2010 представил отзыв, а на заседании коллегии, состоявшемся 06.04.2010, дополнение к отзыву, доводы которых сводятся к следующему:

- лицом, подавшим возражение, не представлены документы, свидетельствующие о том, что князь Дмитрий Романов является наиболее близким из ныне живущих юридических правопреемников Царя Ивана IV;

- довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак «TSAR IVAN THE TERRIBLE» тождественен имени царя Ивана Грозного не состоятелен, так как слово «TERRIBLE» в переводе с английского языка имеет несколько значений и не может быть переведено однозначно;

- обозначение «TSAR IVAN THE TERRIBLE» в большей степени является фантазийным;

- прозвание «Грозный» употреблялось не только применительно к Ивану IV Васильевичу, но и к Ивану III и к молдавскому монарху Ивану Лютому (Грозный);

- обозначение «TSAR IVAN THE TERRIBLE» (Царь Иван Грозный) символизирует собирательный образ царя Ивана.

К отзыву правообладателя приложены следующие материалы:

- копия распечатки из сети Интернет - Генеалогическое дерево дома Романовых и последних царей Дома Рюриковичей [3];

- копия запроса в ФГУ ФИПС [4];

- копия обложки и страницы Большой Советской энциклопедии [5];

- копия обложки и страниц Советского энциклопедического словаря [6];

- информация из сети Интернет – материал из Википедии – свободной энциклопедии [7];

- копии запросов в следующие адреса: Дом Романовых; Российское Дворянское Собрание; Российский Государственный Исторический Архив (Департамент Герольдии) [8].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 179887.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 06.04.2010, от лица, подавшего возражение, и от правообладателя поступили ходатайства о переносе даты заседания коллегии на более поздний срок. В удовлетворении данных ходатайств коллегией Палаты по патентным спорам было отказано, ввиду отсутствия объективных причин для переноса заседания коллегии.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, необедительными.

С учетом даты приоритета заявки (24.12.1996) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по заявке №96716152/50 включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Председателем Роспатента В.П.Рассохиным 29.11.1995, зарегистрированные Минюстом Российской Федерации 08.12.1995 под № 989 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле

известных лиц без согласия таких лиц, их наследников, соответствующего компетентного органа или Верховного Совета Российской Федерации, если эти обозначения являются достоянием истории и культуры Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 28 Закона регистрация товарного знака может быть признана недействительной полностью или частично в течение всего срока ее действия, если она была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 2 и статьей 6 настоящего Закона, или в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене – по основаниям, установленным статьей 7 настоящего Закона.

Согласно пункту 2 статьи 28 Закона любое лицо может подать в сроки, предусмотренные пунктом 1 Закона, возражение против регистрации товарного знака.

Согласно пункта 5.1 Правил по результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам может принять решение о его удовлетворении, об отказе в удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

Решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается Палатой по патентным спорам в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, не соответствующих условиям и требованиям, установленным разделом II настоящих Правил, и исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению или принятия по нему решения.

К таким обстоятельствам Палата по патентным спорам отнесла следующее.

Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 179887 подано в Палату по патентным спорам – 20.01.2010, а дата публикации сведений о регистрации данного товарного знака – 12.01.2000. Таким образом, лицом, подавшим возражение, подано возражение по истечении пяти лет, когда может быть оспорено и признано

недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по основаниям статьи 7 Закона.

В связи с указанным возражение от 20.01.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 179887 коллегией Палаты по патентным спорам по существу не рассматривалось.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**прекратить делопроизводство по возражению от 20.01.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 179887.**