

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 03.10.2024, поданное компанией «KUSHAGRA KHOSLA TRADING AS NEW BHARAT IMPEX», Индия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации знаку по международной регистрации №1719755, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «**TAJ MANAL**» №1719755 произведена Международным Бюро ВОИС 18.01.2023 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 25.01.2024 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1719755 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ. Данное решение мотивировано несоответствием

знака по международной регистрации №1719755 требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, отмечено, что заявленное на регистрацию обозначение «ТАЈ МАНАЛ» является официальным наименованием особо ценного объекта всемирного культурного наследия. «ТАЈ МАНАЛ» является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1983 года (<https://whc.unesco.org/ru/list/252>).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1483 Кодекса не допускается 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, если такая регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

В поступившем возражении от 03.10.2024 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель является правообладателем товарного знака «ТАЈ МАНАЛ» в отношении товара 30 класса МКТУ, а именно: Rice of all kinds (рис всех видов), во многих странах мира: Индия, Гонконг, Италия, Маврикий, Палестина, Алжир, Кения, Швейцария, Сингапур и т.д,

- товары заявителя представлены на российских маркетплейсах «Озон», «Wildberries»,

- заявитель приобрел большую популярность на международном рынке, принимал участие в известных торговых ярмарках и фестивалях,

- заявитель является владельцем домена www.tajmahalrice.com с января 2000 года, на сайте представлены фотографии производимого риса, информация о производителе, контакты для связи и т.д.,

- на популярных сайтах www.tradeindia.com, www.exportersindia.com о производителях и индийских экспортерах также представлена информация о заявителе,

- здание Тадж Махал, расположенное в городе Агра, действительно является объектом культурного наследия Индии, при этом данный факт не стал препятствием для регистрации торговой марки «TAJ MAHAL» на территории Индии,

- в открытом реестре товарных знаков, зарегистрированных Роспатентом, имеется информация об обозначениях, которые являются сходными до степени смешения с наименованиями объектов всемирного культурного или природного наследия.

- есть зарегистрированные товарные знаки, полностью или частично содержащие словесное обозначение «Тадж Махал».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента 25.01.2024 и зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение по международной регистрации №1719755 в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты 18.01.2023 регистрации в МБ ВОИС правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

Согласно пункту 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 38 Правил устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к тождественным или сходным 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.

При рассмотрении вопроса о возможности государственной регистрации в качестве товарных знаков, указанных в настоящем пункте, обозначений проверяется наличие согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на их регистрацию в качестве товарных знаков на имя заявителя.

Заявленное обозначение «**TAJ MANAL**» является словесным, состоящим из словесного элемента «TAJ MANAL», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное на регистрацию обозначение «TAJ MANAL» является официальным наименованием особо ценного объекта всемирного культурного наследия.

Для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса необходимо установить, не относится ли заявленное обозначение к тождественным или сходным до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия.

Согласно информации, размещенной на сайте <https://whc.unesco.org/ru/list/252>, Мавзолеем Тадж-Махал (Taj Mahal) из белого мрамора был возведен в Агре между 1631 и 1648 гг. по приказу могольского императора Шах-Джахана в память о его любимой жене. Тадж-Махал – это жемчужина мусульманского искусства в Индии и один из всеми признанных шедевров всемирного наследия.

С 1983 года Тадж-Махал является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Словесный элемент «ТАЖ МАНАЛ» по международной регистрации №1719755 полностью совпадает с названием Мавзолея - «Taj Mahal», ввиду чего при визуальном или звуковом восприятии словесного элемента «ТАЖ МАНАЛ» международной регистрации №1719755 возникает однозначная ассоциация исключительно с Мавзолеем Тадж-Махал, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

С учетом изложенного словесный элемент «ТАЖ МАНАЛ» по международной регистрации №1719755 признается коллегией тождественным с названием Мавзолея - «Taj Mahal», находящегося в Индии.

Вместе с тем при рассмотрении вопроса о возможности государственной регистрации в качестве товарных знаков указанных обозначений проверяется наличие согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками на их регистрацию в качестве товарных знаков на имя заявителя.

Отмечено, что заявителем в материалы дела не были представлены документы, подтверждающие согласие собственника или лица,

уполномоченного собственником, на регистрацию данного обозначения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации.

Довод заявителя о наличии товарных знаков, зарегистрированных Роспатентом, которые являются сходными до степени смешения с наименованиями объектов всемирного культурного наследия, не является убедительным, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельным независимым порядком.

Приведенные заявителем номера регистраций со словесным элементом «ТАДЖ МАХАЛ» в настоящий момент прекратили действие правовой охраны.

Кроме того, законодательством Российской Федерации не предусмотрена регистрация обозначений только лишь на основании их регистрации в других странах. В этой связи представленные заявителем сведения о наличии регистрации «ТАЖ МАНАЛ» в иных странах мира, включая Индию, носят исключительно информационный характер.

Резюмируя вышеизложенное, заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.10.2024, оставить в силе решение Роспатента от 25.01.2024.