

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), рассмотрела возражение от 10.02.2014, поданное ООО «Амальгама Люкс», Украина (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №411242, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2009700412 с приоритетом от 15.01.2009 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 17.06.2010 за №411242 на имя ООО «Мирролла», Санкт-Петербург(далее – правообладатель) в отношении товаров 03 класса МКТУ.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение со словесными элементами «Mirrolla», «Sulsen», первое из которых выполнено оригинальным шрифтом, а второе - выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Над словесным элементом «Mirrolla» расположен изобразительный элемент в виде изображения овала темного цвета с расположенным внутри него стилизованным изображением листочка. Словесное обозначение «Sulsen» включено в состав знака в качестве неохраняемого элемента. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.02.2014 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному

товарному знаку по свидетельству №411242 ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Возражение аргументировано следующими доводами:

- ООО «Амальгама Люкс» является обладателем исключительных прав на товарные знаки «SULSENA СУЛЬСЕНА SYLSENA» по свидетельствам №№328829, 375705, 377521, зарегистрированные в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, а также правообладателем общеизвестного в Украине товарного знака «СУЛЬСЕНА»;

- в период с 2004 года по настоящее время лицо, подавшее возражение, предлагает к продаже, продает и иным образом вводит в гражданский оборот на территории Российской Федерации произведенные им товары, на упаковках которых используются вышеуказанные товарные знаки, что подтверждается приложенными к возражению документами (договорами на поставку продукции, сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическими заключениями, грузовыми таможенными декларациями, фотографиями рекламы и др.);

- мнение лица, подавшего возражение, о способности оспариваемого знака вводить потребителя в заблуждение, также подтверждается заключением от 16.07.2013, подготовленным патентным поверенным Орловой В.В., а также социологическим опросом Лаборатории социологической экспертизы Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института социологии Российской Академии Наук от 31.07.2013;

- регистрация оспариваемого знака способна ввести потребителя в заблуждение в отношении изготовителя товаров, поскольку задолго до даты подачи заявки №2009700412 на регистрацию оспариваемого товарного знака продукция лица, подавшего возражения, маркированная товарными знаками «СУЛЬСЕНА», была известна потребителю и ассоциировалась с ООО «Амальгама Люкс», а не с правообладателем оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного в возражении выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №411242 полностью.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв на него, мотивированный следующими доводами:

- в законодательстве отсутствуют положения, позволяющие доказывать способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя наличием исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности с более ранним приоритетом, что исключает возможность обоснования введения в заблуждение ссылками на собственные средства индивидуализации;

- входящий в состав оспариваемого знака элемент «Sulsen», являющийся транслитерацией слова «Сульсен» (лекарственный препарат из группы антисептических средств; дисульфид селена), характеризует косметическую продукцию на основе сульсена, что опровергает вывод о его ложности в отношении товаров 03 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №411242;

- оспариваемый товарный знак не является вводящим потребителя в заблуждение относительно производителя косметической продукции, поскольку товарный знак включает в себя фирменное наименование правообладателя на английском языке – Mirrolla, что исключает возможность ассоциаций с лицом, подавшим возражение – ООО «Амальгама Люкс», поскольку указывает на правообладателя;

- обозначения сульсен/sulsen широко применяются российскими производителями в наименовании товаров 03 и 05 классов МКТУ, а также при указании на состав препаратов, содержащих дисульфид селена, что подтверждается многочисленными доказательствами, представленными правообладателем вместе с отзывом, в силу чего словесный элемент «Sulsen» не может вводить в заблуждение относительно конкретного производителя;

- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств деятельности ООО «Амальгама Люкс» до даты приоритета оспариваемого знака и обоснований, каким образом эта деятельность может вводить потребителей в заблуждение на территории Российской Федерации;

- заключение патентного поверенного Орловой В.В. от 16.07.2013 не относится к оспариваемому товарному знаку и не может рассматриваться как надлежащее доказательство;

- заключение Лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН подменяет предмет исследования, т.е. оспариваемый знак и обозначения, используемые лицом, подавшим возражение, не исследуются;

- распечатки страниц вебсайтов свидетельствуют не о введении в заблуждение относительно изготовителя, а указывают на отсутствие различительной способности обозначений SULSEN, SULSENA, SYLSENA и СУЛЬСЕНА.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №411242.

К отзыву правообладателя приложены материалы на 151 л.

От представителя лица, подавшего возражение, 12.08.2014 поступило ходатайство с просьбой считать отозванным возражение от 10.02.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №411242 и прекратить по нему дальнейшее делопроизводство.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (15.01.2009) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 пунктом 5.1 Правил по результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам может принять решение о его удовлетворении, отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным ему правом, лицо, подавшее возражение, представило ходатайство от 12.08.2014 об отзыве возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №411242.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил делопроизводство по возражению от 10.02.2014 прекращается.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 10.02.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №411242.