

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 11.12.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Мирролла», Санкт-Петербург, Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 367350, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 367350 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.12.2008 по заявке № 2007725986 с приоритетом от 22.08.2007 в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «АМАЛЬГАМА ЛЮКС», г. Николаев, Украина (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 367350 представляет собой словесное обозначение «ДИСУЛЬСЕН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.12.2013 против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и

дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак воспроизводит название лекарственного препарата («сульсен»), предназначенного для лечения себореи, в силу чего он является характеризующим для сульсенового мыла, сульсеновой пасты, фармацевтических и лечебных препаратов, указывая на их вид, свойства и назначение, а также способен ввести в заблуждение потребителя относительно иных товаров, не являющихся лекарственными средствами.

В возражении было также отмечено, что название «сульсен» вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида («селена сульфид»).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены описание изобретения к авторскому свидетельству, приказ Минздрава СССР и сведения из Интернета и СМИ.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 31.03.2014, представил отзыв, доводы которого сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак является фантазийным обозначением, к тому же получившим известность исключительно как средство индивидуализации товаров правообладателя, то есть указанный товарный знак не является ни описательным, ни способным ввести в заблуждение потребителя относительно товаров и их изготовителя.

Так, в отзыве правообладателем было отмечено, что данный товарный знак не является воспроизводящим наименование фармацевтической субстанции «сульсен» и международное непатентованное наименование «селена сульфид», не имеет сам по себе никаких указаний на те или иные характеристики (свойства и назначение) товаров, а материалы возражения не содержат документов, свидетельствующих о том, что обозначение «ДИСУЛЬСЕН» на дату приоритета оспариваемого товарного знака вошло во всеобщее употребление для обозначения

товаров определенного вида в результате его использования в течение длительного периода разными производителями.

Правообладателем было также указано и на отсутствие доказательств наличия у лица, подавшего возражение, законной заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны рассматриваемому товарному знаку.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и сохранить действие регистрации товарного знака.

К отзыву были приложены сведения из Интернета и СМИ и иные документы в подтверждение довода об использовании и известности оспариваемого товарного знака как средства индивидуализации соответствующих товаров, выпускаемых правообладателем.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (22.08.2007) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1, 2 и 4 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида и/или характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.1 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его

длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 6 Закона положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 3 статьи 6 Закона 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 2.5.1 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.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС 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.

Воспользовавшись предоставленным правом, лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 31.03.2014, представило ходатайство от 31.03.2014 об отзыве возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 367350.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 11.12.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 367350.