79020_773287

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 300-ЭС15-19231

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва 15.02.2016

Судья Верховного Суда Российской Федерации Павлова Н.В., изучив поступившую кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Амальгама Люкс" (Украина, ЕГРПОУ 32719869) на решение Суда по интеллектуальным правам от 22.07.2015 по делу №СИП-18/2015, постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.10.2015 по тому же делу по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Амальгама Люкс" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.12.2014 об удовлетворении возражения от 30.04.2014 и признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 375705 недействительным полностью; об обязании Роспатента восстановить нарушенные права и охраняемые законом интересы общества с ограниченной ответственностью "Амальгама Люкс" путем публикации в официальном бюллетене Роспатента извещения о действии регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 375705 и внесения соответствующей записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации,

при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: общество с ограниченной ответственностью "МИРРОЛЛА" (ОГРН 1047855172551) и общество с ограниченной ответственностью "Нео-Фарм" (ОГРН 1037732007620),

установил:

решением Суда по интеллектуальным правам от 22.07.2015, оставленным без изменения постановлением Суда по интеллектуальным правам от 19.10.2015, в удовлетворении требований общества с ограниченной ответственностью "Амальгама Люкс" (далее – заявитель) отказано.

Общество с ограниченной ответственностью "Амальгама Люкс" обратилось с кассационной жалобой в Верховный Суд Российской Федерации. В кассационной жалобе заявитель указывает на нарушение судами норм материального права и норм процессуального права.

Согласно положениям части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) кассационная жалоба подлежит передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней доводы подтверждают наличие существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, и являются достаточным основанием для пересмотра оспариваемых судебных актов в кассационном порядке.

Оснований для пересмотра принятых по настоящему делу судебных актов в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации не установлено.

Судами установлено, что с учетом даты подачи заявки на регистрацию обозначения (22.08.2007), правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон о товарных знаках (в редакции, действовавшей на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака), Правила составления,

подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 (далее – Правила рассмотрения заявки).

Согласно абзацу четвертому пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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 2.3.2.3 Правил рассмотрения заявки к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара. При этом абзацами шестым и седьмым пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках установлено, что такие элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения, а положения, предусмотренные этим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В силу пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках 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. Согласно подпункту 2.5.1 Правил рассмотрения заявки, 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 подпунктом 14.4.1 названных Правил при проверке заявленного обозначения по абсолютным основаниям для отказа в регистрации устанавливается, является ли оно обозначением, указанным в подпунктах 2.3.1 – 2.3.2 подпункта 2.3 настоящих Правил, или включает такое обозначение. Если заявленное обозначение содержит в качестве его элементов хотя бы одно из обозначений, указанных в подпунктах 2.5.1 и 2.5.2 подпункта 2.3 настоящих Правил, или состоит только из обозначений, указанных в пунктах 2.3 и 2.4 этих Правил, то делается вывод о невозможности его регистрации в качестве товарного знака.

Судами установлено, что оспариваемый товарный знак "СУЛЬСЕНА" не является общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации. Ссылка заявителя на наличие у него на момент подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака исключительного права на товарный знак "СУЛЬСЕНА" по свидетельству Украины № 45294, признанного решением Апелляционной палаты Государственного департамента интеллектуальной собственности Украины от 25.12.2008 № 301 хорошо известным в Украине в отношении общества "Амальгама Люкс", правомерно была отклонена Роспатентом, поскольку различительная способность как абсолютное условие для регистрации товарного знака должна быть установлена применительно к территории Российской Федерации. Учитывая факт вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации 21.03.2014, довод заявителя об общеизвестности товарного знака "СУЛЬСЕНА" в Республике Крым с 01.01.2006 не может быть принят во внимание.

Положения, установленные в Законе о средствах массовой информации и в Законе о рекламе, не могут быть применены при оценке приобретенной различительной способности товарных знаков, поскольку данные вопросы

регулируются законодательством, относящимся к товарным знакам, а также рассматриваются исходя из сложившейся правоприменительной практики. Соответственно, отсутствие тех или иных требований, в частности по распространению информации, не означает, что они не могут быть применены в отношении оценки охраноспособности товарного знака. Действующее законодательство не раскрывает понятия различительная способность. Вместе с тем правоприменительной практикой уже сформулированы подходы к оценке приобретенной различительной способности, согласно которым использование товарного знака и приобретенная различительная способность должны относиться к территории Российской Федерации, обозначение должно обладать различительной способностью именно в глазах российских потребителей, для которых оно предназначается. Судами установлено, что в материалах дела отсутствуют сведения о распространении указанных заявителем рекламных материалов среди российских потребителей, что не позволило оценить степень их осведомленности.

Ссылка заявителя на содержащийся в решении Суда по интеллектуальным правам от 26.01.2015 по делу № СИП-626/2013 вывод о совершении правообладателем оспариваемого товарного знака начиная с 2004 года действий по продвижению на российском рынке продукции, маркированной обозначением "СУЛЬСЕНА", была отклонена судами в силу того, что приведенное суждение было сделано судом применительно к обоснованию вывода об отсутствии в действиях общества "Амальгама Люкс" по подаче заявок на регистрацию спорных товарных знаков умысла на использование чужой деловой репутации.

При таких обстоятельствах доводы заявителя не могут служить основанием для передачи заявления на рассмотрение в порядке кассационного производства Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации, поскольку направлены на переоценку доказательств по делу и оспаривание выводов нижестоящих судов по обстоятельствам спора.

Руководствуясь статьями 291.6, 291.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья

определил:

обществу с ограниченной ответственностью "Амальгама Люкс" в передаче заявления для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказать.

Судья Верховного Суда
Российской Федерации Н.В. Павлова