

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 04.11.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №229637, поданное ООО «Слабожанский мыловар», Украина (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2001724177 с приоритетом от 09.08.2001 зарегистрирован 29.11.2002 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №229637 на имя Витковской Антонины Петровны, 119034, Москва, Курсовой пер., д. 8/2, кв. 24 (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 03, 14, 16, 35, 42 классов МКТУ.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «МИМОЗА», выполненное заглавными буквами кириллицы.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 04.11.2013 выражено мнение о том, что регистрация №229637 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- для товаров 03 класса МКТУ «парфюмерные изделия; эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос; дезодоранты для личного пользования;

мыла; туалетная вода; кремы косметические; туалетные масла; лосьоны для косметических целей; пены для ванн; духи; жиры для косметических целей; шампуни; шампуни для мытья животных; салфетки, пропитанные косметическими средствами» обозначение «МИМОЗА» не обладает различительной способностью, поскольку характеризует товары, указывая на их свойства и состав;

- различные общедоступные словарно-справочные источники содержат следующее определение «МИМОЗЫ»:

МИМОЗА - 1. южное растение (травы, кустарники, деревья), некоторые виды которого известны тем, что свертывают листья при прикосновении к ним. 2. обиходное название южной акации с мелкими пушистыми желтыми цветками, собранными в кисти (см. Толковый словарь С.И. Ожегова, <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/107422>);

МИМОЗА - род растений семейства бобовых. Насчитывается около 500 видов, главным образом в тропиках и субтропиках Америки. Как сорняк широко распространена мимоза стыдливая, листочки которой при прикосновении складываются, а весь лист опускается. Мимозой называют также акацию серебристую, выращиваемую на Черноморском побережье Кавказа (Большой Энциклопедический словарь, 2000);

МИМОЗА - в России в обиходной речи мимозами часто называют некоторые виды акации, чаще всего акацию серебристую (*acacia dealbata*), распространенную на Черноморском побережье Кавказа, ветки этого растения являются традиционным подарком на Международный женский день (<http://ru.wikipedia.org/wiki>);

АКАЦИЯ - род преимущественно древесных растений (семейство бобовые), насчитывается 750 - 800 видов, произрастают акации в тропиках и субтропиках, большая часть - в Австралии, а также в Америке и Африке. Ценная древесина, ряд видов дают дубильные вещества и камеди, несколько видов в культуре на Черноморском побережье Кавказа, в том числе акация серебристая (так называемая мимоза) - декоративное растение, акацией называются также некоторые деревья из родов альбиция (шелковая акация), карагана (желтая акация), робиния (белая акация) (Современная энциклопедия. 2000, <http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/3802>);

- при восприятии слова «МИМОЗА» у потребителей возникают ассоциации с кистевидными соцветиями желтого цвета, обладающими характерным ароматом и свойствами;

- мимоза широко применяется в дорогой парфюмерии и косметике, оказывает противовоспалительный и вяжущий эффект, освежает, разглаживает морщинки, обладает великолепным антисептическим эффектом, тонизирует, продлевает молодость кожи, идеально подходит для ухода за особо чувствительной и жирной кожей, питает кожу, уменьшает воспаления, прекрасно восстанавливает и заживляет кожный покров, часто входит в состав лосьонов и кремов, предназначенных для ухода за телом (<http://klubkrasoti.ru/glossary/ingredients/mimosa.html>);

- экстракт мимозы (mimosa bark extract) - успокаивает, смягчает и улучшает структуру кожи, содержит флавоноиды, которые уменьшают прилив крови и обладают заживляющим действием, <http://bank-krasotv.ua/Ingridients/ekstrakt-mimози>;

- аромат мимозы входит в состав многих парфюмерных изделий;

- в соответствии с Техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011г. № 799, парфюмерно-косметическая продукция (ПКП) - вещество или смеси веществ, предназначенные для нанесения непосредственно на внешний покров человека (кожу, волосяной покров, ногти, губы и наружные половые органы) или на зубы и слизистую оболочку полости рта с единственной или главной целью их очищения, изменения их внешнего вида, придания приятного запаха, и/или коррекции запаха тела, и/или защиты, и/или сохранения в хорошем состоянии, и/или ухода за ними;

- очевидно, что при производстве продукции с использованием «мимозы» (экстракты, выдержки, парфюмерные композиции и т.п.) товарный знак «МИМОЗА» характеризует указанные выше товары, указывая на их состав;

- в случае если в составе производимого товара мимоза (экстракты, выдержки, парфюмерные композиции и т.п.) будет отсутствовать, то использование товарного знака будет вводить потребителя в заблуждение относительно состава выпускаемых товаров;

- предоставление правовой охраны товарному знаку «МИМОЗА» в отношении товаров 03 класса МКТУ вводит запрет для предприятий и предпринимателей на производство продукции с использованием в ней свойств мимозы, что является ограничением предпринимательской деятельности.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №229637 недействительным в отношении части товаров 03 класса МКТУ «парфюмерные изделия; эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос; дезодоранты для личного пользования; мыла; туалетная вода; кремы косметические; туалетные масла; лосьоны для косметических целей; пены для ванн; духи; жиры для косметических целей; шампуни; шампуни для мытья животных; салфетки, пропитанные косметическими средствами».

К возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатка из Толкового словаря Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, 1949-1992;
2. Распечатка из Большого Энциклопедического словаря, 2000;
3. Распечатка с сайта <http://ru.wikipedia.org/wiki>;
4. Распечатка с Современной энциклопедии 2000;
5. Распечатка с сайта www.cweti.com;
6. Распечатка с сайта www.bigcaucasus.com;
7. Распечатка с сайта <http://www.flowers-house.ru>;
8. Распечатка с сайта www.newsland.com;
9. Распечатка с сайта www.rus.ruvl.ru;
10. Распечатка с сайта www.oblepiha.com;
11. Распечатка с сайта www.klubkrasoni.ru;
12. Распечатка с сайта <http://bank-krasotv.ua/Inqredients/ekstrakt-mimozi>;
13. Распечатка с сайта <http://www.terra-aromatica.ru/mimozv-absolyut-p-299.html>;
14. Распечатка с сайта www.aromajournal.com;
15. Распечатка с сайта <http://www.anna.sovtest.ru/mimosa.html>;

16. Распечатка с сайта www.kleona.com;
17. Распечатка с сайта www.healthplanet.by;
18. Распечатка с сайта http://www.e5.ru/product/gel-dlya-dusha-uvlajnyayuschiy-le-petit-marseillais-mimoza_10006717;
19. Распечатка с сайта www.apteka84.kz;
20. Распечатка с сайта [ttp://www.simplyamazing.ru/catalog/product/mimoza--nasyschennyu-shampun-gel-dlya-dusha-i-vann-amp-nbsp-473-1ml-16oz](http://www.simplyamazing.ru/catalog/product/mimoza--nasyschennyu-shampun-gel-dlya-dusha-i-vann-amp-nbsp-473-1ml-16oz);
21. Распечатка с сайта www.princely.ru;
22. Распечатка с сайта www.superstyle.ru;
23. Распечатка с сайта <http://mirefirov.ru/efirmasl/acaciya.html>;
24. Распечатка с сайта www.aromatherapy.org;
25. Распечатка сведений из Реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №229637, ознакомленный в установленном порядке с возражением, свой отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

В соответствии с пунктом 2.3 Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (09.08.2001) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест

происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 19.12.1997 за №213 (далее - Правила).

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью или указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Согласно пункту 1.5 Правил к обозначениям, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья.

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.1 Правил, 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.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Следует отметить, что возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку №229637 подает ООО «Слабожанский мыловар», сферой деятельности которого является производство мыла (см. www.soap.com.ua), т.е. товара, относящегося к косметической продукции и являющегося однородным рядом товаров, содержащихся в перечне 03 класса МКТУ. Принимая во внимание изложенное, а также основания для подачи возражения, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие заинтересованности ООО «Слабожанский мыловар» при подаче возражения.

Оспариваемый товарный знак «МИМОЗА» по свидетельству №229637 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно словарно-справочным источникам информации [1] – [4] оспариваемый товарный знак представляет собой обиходное название южной акации с мелкими пушистыми желтыми цветками, собранными в кисти. Как следует из представленных материалов [10] – [23] масло, получаемое из цветов мимозы, применяются в парфюмерии и косметике. Так, аромат мимозы является компонентом многих духов (например, *Le Mimosa by Annick Goutal*, *Mimosa pour moi by L'Artisan Parfumeur*). Эфирное масло мимозы обладает рядом полезных свойств. Она является антисептиком, разглаживает морщинки и тонизирует кожу, в связи с чем входит в состав лосьонов и кремов, предназначенных для ухода за кожей. Большое влияние эфирное масло этого вида растений оказывает на эмоциональный фон человека, что нашло отражение в ароматерапии.

Все вышеизложенное обуславливает вывод о том, что обозначение «МИМОЗА» для части указанных в перечне 03 класса МКТУ оспариваемого товарного знака товаров, относящихся к категории парфюмерно-косметических, указывает на состав и свойства товаров, следовательно, является неохраноспособным обозначением.

Очевидно, что при покупке духов, мыла, лосьона или иной парфюмерно-косметической продукции, обладающей запахом и содержащей маркировку «МИМОЗА», потребитель ожидает получить товар с определенными свойствами и

составом. В противном случае, товар, содержащий указанную маркировку, воспринимается в качестве ложного указания свойств или состава товаров.

В связи с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам считает убедительными доводы возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «МИМОЗА» по свидетельству №229637 в отношении указанных в возражении товаров 03 класса МКТУ «парфюмерные изделия; эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос; дезодоранты для личного пользования; мыла; туалетная вода; кремы косметические; туалетные масла; лосьоны для косметических целей; пены для ванн; духи; жиры для косметических целей; шампуни; шампуни для мытья животных; салфетки, пропитанные косметическими средствами».

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 04.11.2013, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №229637 недействительным частично в отношении товаров 03 класса МКТУ «парфюмерные изделия; эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос; дезодоранты для личного пользования; мыла; туалетная вода; кремы косметические; туалетные масла; лосьоны для косметических целей; пены для ванн; духи; жиры для косметических целей; шампуни; шампуни для мытья животных; салфетки, пропитанные косметическими средствами».