

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
07.05.2019 № 793

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 253- 93-94, факс 226-31-81
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

28 березня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О. Ю. від 15.03.2019 № Р/30-19 у складі головуючого Запорожець Л. Г. та членів колегії Бурмістрової Н. Г., Горбик Ю. А. розглянула заперечення Шелемєнцева А. О. проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 29.11.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Sulsavit» за заявкою № т 2016 23653.

Представники апелянта: патентний повірений – Єгорова Т. П., Тимченко Д. О.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – відсутній.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення вх. № ВКО/61-19 від 30.01.2019;
копії матеріалів заявки № т 2016 23653;
письмові пояснення до заперечення вх. № ВКО/187-19 від 28.03.2019.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 29.11.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Sulsavit» за заявкою № т 2016 23653 на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 03 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати: зі

словесним знаком «СУЛЬСЕНА», який з 01.01.2006 визнаний добре відомим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Амальгама Люкс» (UA), (Рішення Апеляційної палати від 09.12.2008, затверджено наказом ДДІВ від 25.12.2008 № 301), з комбінованим знаком «СУЛЬСЕНА», який з 31.12.2013 визнаний добре відомим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Амальгама Люкс» (UA) та Ярмощука Олега Валентиновича (UA), (Рішення Апеляційної палати від 06.02.2018, затверджено наказом ДСІВ від 27.04.2018 № 592); словесними знаками: «SULSENA SYLSENA» (свідоцтво № 59781 від 15.03.2006, заявка № т 2004 032588 від 16.03.2004), «SULS» (свідоцтво № 221199 від 10.01.2017, заявка № т 2015 12960 від 07.08.2015), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «АМАЛЬГАМА ЛЮКС» (UA), щодо таких самих та споріднених товарів; словесними знаками: «СУЛЬСЕНА» (свідоцтво № 45294 від 15.12.2004, заявка № т 2001 128253 від 20.12.2001), «СУЛЬСЕНОМ» (свідоцтво № 103084 від 10.02.2009, заявка № т 2007 21482 від 03.12.2007), «СУЛЬСЕН» (свідоцтво № 180629 від 10.01.2014, заявка № т 2012 22106 від 20.12.2012), «СУЛЬСЕНОВАЯ» (свідоцтво № 208789 від 25.02.2016, заявка № т 2014 07984 від 10.06.2014), «ДИСУЛЬСЕН» (свідоцтво № 127900 від 10.09.2010, заявка № т 2007 04111 від 16.03.2007), «SULSEN MIRROLLA» (свідоцтво № 116912 від 11.01.2010, заявка № т 200812993 від 01.07.2008), «SULSEN» (свідоцтво № 210934 від 25.04.2016, заявка № т 2014 02990 від 03.03.2014), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «АМАЛЬГАМА ЛЮКС» (UA) та Ярмощука Олега Валентиновича (UA), щодо таких самих та споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», розділ II, стаття 6, пункт 3, розділ VII, стаття 25.

Мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони (вх. № 228671 від 04.12.2017).

Апелянт – Шелеменцев А. О. не погоджується з рішенням про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Sulsavit» за заявкою № т 2016 23653 і вважає, що воно прийнято без урахування всіх обставин справи та обґрунтовує свою позицію наступним.

Більшість протиставлених знаків, які належать ТОВ «АМАЛЬГАМА ЛЮКС», складаються із слабкого елемента «СУЛЬСЕН (SULSEN)», який розповсюджений у термінології медичної галузі, що не підлягає охороні, тому не мають розрізняльної здатності; складаються з позначення, що є загальноновживаними для товарів 03 та 05 класів МКТП; є описовими.

На підтвердження наведених фактів, апелянт зазначає, що міжнародним реєстраціям зі словесним елементом «СУЛЬСЕН», які належать ТОВ «АМАЛЬГАМА ЛЮКС», відмовлено у наданні правової охорони у Білорусі, Узбекистані та Російській Федерації.

Також, на ринку існує велика кількість виробників продукції, до складу яких входить «сульсен», та які зазначають про це на упаковках товарів. Отже, на думку апелянта, це підтверджує той факт, що словесні елементи «СУЛЬС», «СУЛЬСЕН», «Сульсеновий» є загальноживаними для певних товарів, які містять у своєму складі елемент «сульсен», і є схожими або тотожними з назвою лікарського засобу.

Заявлене словесне позначення «Sulsavit» утворене складанням скорочених слів «Suls» та «vit», поєднаних між собою за допомогою голосної літери «а», є оригінальним, має високу розрізняльну здатність та добре запам'ятовується серед споживачів.

Заявлене словесне позначення відрізняється від протиставлених знаків за ознаками схожості наступним: за фонетикою – різним складом та кількістю приголосних та голосних звуків, наголосом; за графікою – алфавітом, розташуванням словесних позначень, кількістю лексичних одиниць, розміром літер; за семантикою – смисловим навантаженням частини заявленого позначення «vit».

Апелянт зазначає, що результати порівняльного аналізу свідчать про те, що заявлене позначення не є тотожним та схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками, оскільки має суттєві фонетичні, графічні та семантичні відмінності, а збіг полягає лише в єдиному елементі, що є неохороноздатним.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 29.11.2018 та зареєструвати заявлене позначення «Sulsavit» за заявкою № m 2016 23653 відносно скороченого переліку товарів 03 класу МКТП: «бальзами, крім лікарських (медичних); дезінфікувальне мило; дезодорувальне мило; кондиціонери для догляду за волоссям; косметика; косметика для брів; косметика для вій; косметичні маски; косметичні набори; косметичні препарати для випрямлення волосся; косметичні препарати для догляду шкіри; косметичні препарати до ванн; креми косметичні; кускове туалетне мило; мило кускове; лікувальне мило; лосьйони для волосся; лосьйони косметичні; мило; препарати для кучерявлення волосся; препарати до ванн, крім лікарських (медичних); препарати з алое вера на косметичні потреби; сухі шампуні; шампуні».

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься у матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні та встановила наступне.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «Sulsavit» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг у редакції, затвердженій наказом

Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил, при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, та схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.


Заявлене позначення **Sulsavit** – словесне позначення, виконано стандартним шрифтом літерами латиниці, де перша літера – заголовна, інші – рядкові.

Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 03 класу МКТП. У запереченні апелянтом скорочено заявлений перелік товарів 03 класу МКТП.

Протиставлений словесний знак **СУЛЬСЕНА**, який визнаний добре відомим в Україні, виконаний стандартним шрифтом, заголовними літерами кирилиці.


Знак визнано добре відомим в Україні для товарів 03 та 05 класів МКТП.



Протиставлений комбінований знак , який визнаний добре відомим в Україні, складається зі словесного та зображувального елементів. Словесний елемент «СУЛЬСЕНА» виконаний у червоному кольорі, стандартним шрифтом, заголовними літерами кирилиці та розташований у верхній частині зображувального елемента, виконаного у вигляді прямокутника в поєднанні білого та помаранчевого кольорів.

Знак визнано добре відомим в Україні для товарів 03 та 05 класів МКТП.



Протиставлений словесний знак  за свідоцтвом № 5978 складається з двох словесних елементів «SULSENA» та «SYLSENA», розташованих у два рядки, виконаних оригінальним шрифтом заголовними літерами латиниці.

Знак зареєстровано відносно товарів 03, 16 та послуг 35 класів МКТП.

Протиставлений словесний знак **SULS** за свідоцтвом № 221199, виконаний стандартним шрифтом, заголовними літерами латиниці.

Знак зареєстровано відносно товарів 03 та 05 класів МКТП.

Протиставлений словесний знак **СУЛЬСЕНА** за свідоцтвом № 45294, виконаний стандартним шрифтом, заголовними літерами кирилиці.

Знак зареєстровано для товарів 03, 16 та послуг 35, 42 класів МКТП.

Протиставлений словесний знак **СУЛЬСЕНОМ** за свідоцтвом № 103084 виконаний стандартним шрифтом, заголовними літерами кирилиці.

Знак зареєстровано для товарів 03 класу МКТП.

Протиставлений словесний знак **СУЛЬСЕН** за свідоцтвом № 180629 виконаний стандартним шрифтом, заголовними літерами кирилиці.

Знак зареєстровано для товарів 03 класу МКТП.

Протиставлений словесний знак **СУЛЬСЕНОВАЯ** за свідоцтвом № 208789 виконаний стандартним шрифтом, заголовними літерами кирилиці.

Знак зареєстровано для товарів 03 класу МКТП.

Протиставлений словесний знак **ДИСУЛЬСЕН** за свідоцтвом № 127900 виконаний стандартним шрифтом, заголовними літерами кирилиці.

Знак зареєстровано для товарів 03 та 05 класів МКТП.

Протиставлений словесний знак **SULSEN MIRROLLA** за свідоцтвом № 116912 складається з двох словесних елементів «SULSEN» та «MIRROLA», виконаних стандартним шрифтом, заголовними літерами латиниці.

Знак зареєстровано для товарів 03 та 05 класів МКТП.

Протиставлений словесний знак **SULSEN** за свідоцтвом № 210934 виконаний стандартним шрифтом, заголовними літерами латиниці.

Знак зареєстровано для товарів 03 класу МКТП.

Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

Порівнювані позначення містять словесні елементи.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються зі словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень у цілому.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «Sulsavit» та протиставлених знаків обумовлюється тотожністю звучання початкової

словесної частини порівнювальних позначень та середньої (кореня) у протиставленого знака за свідоцтвом № 127900 сульс (suls).

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення «Sulsavit» та протиставлені знаки за свідоцтвами № 5978, № 221199, № 116912, № 210934 схожі за алфавітом латинської абетки, видом шрифту, а відрізняються графічним відтворенням літер, розташуванням словесних елементів у протиставленого знака за свідоцтвом № 5978 та наявністю додаткових словесних елементів у протиставлених знаків за свідоцтвами № 5978, № 116912.

Заявлене позначення «Sulsavit» та протиставлені знаки, які визнані добре відомим в Україні, та знаки за свідоцтвами № 45294, № 103084, № 180629, № 208789, № 127900 схожі видом шрифту, розташуванням словесних елементів, а відрізняються графічним відтворенням літер та наявністю зображувального елемента у протиставленого знака, який визнаний добре відомим в Україні.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

Порівнювальні позначення складаються із домінуючої спільної словесної частини «сульс» («suls»), утвореної від слова «сульсен» (sulsen).

За визначенням Великого тлумачного словника сучасної української мови (В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007):

«Сульсен», -у, ч. Лікарський препарат, що його застосовують при себорей волосистій частини голови.

Таким чином, колегія Апеляційної палати зазначає, що семантично заявлені позначення є схожими і вказують на препарати, призначені для лікування себорей волосистій частини голови.

Наявність частини «vit» у заявленого позначення, додаткового словесного елемента «MIRROLLA» у протиставленого знака за свідоцтвом № 116912, та додаткового елемента «ДИ» у протиставленого знака за свідоцтвом № 127900, суттєво не змінює семантичного навантаження порівнювальних позначень.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленими знаками, оскільки асоціюється з ними в цілому.

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом, встановлюється однорідність (спорідненість) товарів та/або послуг.

При встановленні однорідності (спорідненості) товарів та/або послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари та/або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, вид матеріалу, з якого товари виготовлені, умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Проаналізувавши переліки товарів 03 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці товари є однорідними (спорідненими), оскільки існує принципова ймовірність виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику), враховуючи віднесення їх до однієї родової групи товарів та спільність в сфері їх застосування, призначенні, характеристиках, виду матеріалу, колі споживачів, умовах реалізації (продажу).

Стосовно тверджень апелянта щодо відмови у наданні правової охорони знакам зі словесним елементом «СУЛЬСЕН» в інших країнах, колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Відповідно до пункту 10.7 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, (далі – Регламент) колегія оцінює надані апелянтом докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному та об'єктивному розгляді всіх обставин, якими апелянт обґрунтовує заперечення, у їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для колегії Апеляційної палати заздальгідь установленної сили.

В силу пункту 1 статті 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності, умови подання заявки та реєстрації товарних знаків визначаються в кожній країні Союзу її національним законодавством.

Таким чином, твердження апелянта щодо відмови у наданні правової охорони знакам зі словесним елементом «СУЛЬСЕН» в інших країнах, не може розглядатися колегією Апеляційної палати як доказ, який має значення для розгляду заперечення.

Стосовно доводів апелянта про незаконність реєстрації протиставлених знаків на ім'я ТОВ «АМАЛЬГАМА ЛЮКС», то колегія Апеляційної палати не бере їх до уваги, оскільки апелянтом не було надано жодних документально оформлених доказів того, що протиставлені знаки були визнані недійсними або достроково припинені за рішеннями судових органів, а тому такі доводи є лише суб'єктивними міркуваннями апелянта та не доводять жодних обставин, що мають значення для правильного розгляду заперечення.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, про те що підстави для відмови в наданні правової охорони позначенню «Sulsavit» за заявкою № m 2016 23653, зазначені в пункті 3 статті 6 Закону та в статті 25 Закону, були застосовані у висновку закладу експертизи та відповідно в рішенні Мінекономрозвитку правомірно і вмотивовано, а також про відсутність підстав для задоволення заперечення, у зв'язку з тим, що заявлене позначення не може бути зареєстровано як знак відносно скороченого переліку товарів 03 класу МКТП, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 3 статті 6 Закону.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Шелемєнцеву А. О. у задоволенні заперечення.
2. Рішення від 29.11.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Sulsavit» за заявкою № m 2016 23653 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Головуючий

Л. Г. Запорожець

Члени колегії

Н. Г. Бурмістрова

Ю. А. Горбик