

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Василя Липківського, 45, м. Київ-35, 03680, МСП, Україна
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

Р І Ш Е Н Н Я

29 грудня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 11.12.2015 № 117 у складі головуючого Потоцького М.Ю. та членів колегії Кулик О.С., Козелецької Н.О., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю “Амальгама Люкс” проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 12.11.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “SULSEN” за заявкою № т 2014 02990.

Представники апелянта – Лучка І.Ю., Сорока О.О.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № 18179 від 08.12.2015;
додаткові матеріали до заперечення вх. № 19448 від 29.12.2015;
копії матеріалів заявки № т 2014 02990.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи 12.11.2015 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака “SULSEN” за заявкою № т 2014 02990 на тій підставі, що заявлене словесне позначення:

не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання заявником;

є описовим для частини товарів 03 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) і вказує на їх певну складову, та обумовлені нею властивості (лікарські).

“SULSEN (транслітерація літерами латинської абетки), сульсен -у, Лікарський препарат, що його застосовують при себорейній волосистої частини голови.

SULSEN, сульсен (селена дисульфід) – тонкий аморфний порошок желто-оранжевого цвета. Практически нерастворим в воде и спирте. Содержит около 55% селена и 45% серы.

Благодаря содержанию сернистых соединений дисульфида селена и полезным наполнителям, товары содержащие сульсен способствуют укреплению и росту волос, устранению перхоти и зуда, удалению экзогенных токсинов, которые разрушают корневой аппарат волос, нормализуют функции жировой секреции, усиливают тонус волос и предотвращают деструктивные процессы в растительной зоне волосяного покрова”;

є оманливим для інших товарів 03 класу МКТП, у яких вищезгадана складова відсутня.

Підстави для висновку:

пункт 2 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон);

мотивоване заперечення Андрєєвої А.В. від 18.03.2015 проти реєстрації позначення за заявкою на знак для товарів і послуг;

http://www.provisor.com.ua/archive/2004/N6/art_43.php;

<http://mashkovsky.ru/tiki-index.php>;

http://www.rlsnet.ru/mnn_index_id_1227.htm;

Explanatory (Uk-Uk) (к версии АBBYY Lingvo x3);

Большой толковый словарь современного украинского языка. © Издательство “Перун”, 2005. 250 тыс. слов и словосочетаний.

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю “Амальгама Люкс” (далі – ТОВ “Амальгама Люкс”) заперечує проти рішенням ДСІВ від 12.11.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “SULSEN” за заявкою № т 2014 02990 та в обґрунтування цього навів наступні доводи.

ТОВ “Амальгама Люкс” є виробничим підприємством косметичної галузі України, яке займається виробництвом та реалізацією косметичних засобів по догляду за шкірою волосистої частини голови і волоссям.

Підприємство розпочало роботу на ринку України в 2003 році на базі Миколаївського парфумерно-косметичного комбінату “Алые паруса”.

ТОВ “Амальгама Люкс” належить серія знаків для товарів і послуг серед яких, зокрема, знак “СУЛЬСЕН” за свідоцтвом України № 180629, “СУЛЬСЕН” за міжнародною реєстрацією № 1221494, знаки “СУЛЬСЕНА” за свідоцтвами України № 45294, № 73948, № 93918, знак “SULSENA SYLSENA” за свідоцтвом України № 59781, знак “SULSENA” за свідоцтвом України № 116581.

Рішенням Апеляційної палати від 09.12.2008 знак для товарів і послуг “СУЛЬСЕНА” було визнано добре відомим в Україні відносно апелянта станом на 1 січня 2006 року для товарів 03, 05 класів МКТП.

Також, апелянт стверджує, що заявлене позначення асоціюється споживачами виключно з апелянтом, як власником добре відомого знака

“СУЛЬСЕНА”. Апелянт вважає, що заявлене позначення не є описовим та оманливим і має розрізняльну здатність.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 12.11.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “SULSEN” за заявкою № т 2014 02990 та зареєструвати заявлене позначення відносно заявлених товарів 03 класу МКТП.

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

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення які:

звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв’язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812 (далі – Правила), до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться:

позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;

реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів;

тривимірні об’єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об’єкт заявляється як знак;

загальноживані скорочення;

позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала заявлене позначення і зазначає, що воно не може бути віднесене до позначень на які поширюються підстави для

відмови у наданні правової охорони, передбачені абзацами другим – п'ятим пункту 4.3.1.4 Правил.

Стосовно підстави, передбаченої абзацом шостим пункту 4.3.1.4 Правил, колегія Апеляційної палати зазначає наступне. Зазначеним абзацом передбачено, що до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

З метою установлення того, чи поширюється на заявлене позначення підстава для відмови у наданні правової охорони, передбачена указаним абзацом Правил, колегія Апеляційної палати звернулася до загальнодоступного інформаційного джерела – мережі Інтернет. За результатами дослідження відомостей виявлених на запит “SULSEN”, інформацію про те, що указане позначення тривалий час використовувалось в Україні кількома виробниками як знак для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, не виявлено.

Також, колегія Апеляційної палати враховує, що апелянту належать такі знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України:

“СУЛЬСЕНА” за свідоцтвом № 73948 від 15.03.2007 (05 клас МКТП);

“СУЛЬСЕНА” за свідоцтвом № 93918 від 10.07.2008 (05 клас МКТП);

“СУЛЬСЕНА” за свідоцтвом № 45294 від 15.12.2004 (03, 16, 35, 45 класи МКТП);

“СУЛЬСЕН” за свідоцтвом № 180629 від 20.12.2012 (03 клас МКТП);

“СУЛЬСЕН” за міжнародною реєстрацією № 1221494 від 22.01.2014 (03 клас МКТП);

“ДИСУЛЬСЕН” за свідоцтвом № 127900 від 10.09.2010 (03, 05 класи МКТП).

Крім того, знак “СУЛЬСЕНА” рішенням Апеляційної палати від 09.12.2008 було визнано добре відомим в Україні відносно апелянта станом на 1 січня 2006 року для товарів 03 класу МКТП “косметично-профілактичні засоби проти лупи” та 05 класу МКТП “фармацевтичні препарати та лікувальні засоби проти себореї та лупи”.

Заявлене на реєстрацію позначення “SULSEN” має спільну словесну складову (корінь) із наведеними вище знаками, а саме: “SULSEN”, яке має транслітерацію “СУЛЬСЕН”, і є продовженням серії знаків апелянта.

Ураховуючи зазначене вище, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що позначення “SULSEN” має розрізняльну здатність, а застосування до нього абзацу другого пункту 2 статті 6 Закону є необґрунтованим.

Відповідно до пункту 4.3.1.7 Правил до позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту, належать прості найменування

товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення властивостей товарів, в тому числі таких, що носять хвалебний характер; зазначення матеріалу або складу сировини; зазначення ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам; видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників.

Описове позначення – позначення, що описує товар або послугу, тобто безпосередньо вказує, зокрема на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Колегія Апеляційної палати для встановлення того, чи є заявлене позначення описовим, звернулася до доступних інформаційно-довідкових джерел, та виявила наступне.

“Сульсен (Sulsenum), дисульфид селена (SeS_2) – представляет собой раствор селена и серы; содержит около 55% селена и около 45% серы. Аналогичный препарат выпускается за границей под названием: Selenium sulfide, Selsun sulfide. (М.Д.Машковский, Лекарственные средства. Пособие для врачей. // Издательство “Медицина”, Москва-1964).

“Сульсен – лекарственный препарат из группы антисептических средств; дисульфид селена (SeS_2). Применяют в виде мыла или пасты при лечении себореи” (Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.).

Згідно номенклатури IUPAC (міжнародна єдина хімічна номенклатура, розроблена комісією IUPAC) хімічна сполука за формулою SeS_2 має назву дисульфид селена (Selenium disulfide) (<http://ru.encydia.com/en/>).

“ SeS_2 – русское название: селена сульфид; латинское название вещества: selenii sulfidum (род. Selenii sulfidi); химическое название: селена дисульфид; брутто-формула: SeS_2 ; код CAS: 7488-56-4; фармакологическое действие: противогрибковое, противосеборейное. Блокирует рост клеток эпидермиса и эпителиальных фолликулов, уменьшает продукцию корнеоцитов” (Энциклопедия лекарств и товаров аптечного ассортимента, http://www.rlsnet.ru/mnn_index_id_1227.htm).

Проаналізувавши інформаційні джерела колегія Апеляційної палати зазначає, що назва “сульсен” для хімічної сполуки SeS_2 застосовувалася в вузькоспеціалізованих радянських енциклопедіях 60х-90х років як назва лікарського засобу або хімічної сполуки.

Загальноприйнятою назвою хімічної сполуки SeS_2 згідно міжнародної єдиної хімічної номенклатури IUPAC є дисульфид селена (Selenium disulfide).

Колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення не є описовим, оскільки не сприймається споживачами, як таке, що вказує

на визначені Правилами характеристики (властивості) товару, а в силу доброї відомості знака “СУЛЬСЕНА” викликає у споживачів асоціації виключно з продукцією апелюнта.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Оманливі позначення – позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні. Якщо такі відомості у позначенні є очевидним фактом і не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається оманливим.

Колегія Апеляційної палати встановила, що знакам “СУЛЬСЕНА”, “СУЛЬСЕН” за свідоцтвами України № 45294, № 180629 та міжнародній реєстрації № 1221494 на знак “СУЛЬСЕН” надана правова охорона, зокрема для товарів 03 класу МКТП.

Перелік товарів 03 класу МКТП заявленого позначення охоплює всі товари, яким надана правова охорона за вказаними вище свідоцтвами.

Враховуючи те, що заявлене позначення є продовженням серії знаків апелюнта, а отже є вже знайоме споживачам за попередніми реєстраціями, небезпека введення в оману в процесі використання заявленого позначення виключена. Заявлене позначення “SULSEN” не буде асоціюватися у пересічного споживача із назвою хімічної сполуки – дисульфід селена, а виключно з виробником – ТОВ “Амальгама Люкс”.

Таким чином, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що знак “SULSEN” не є оманливими або таким, що може ввести в оману щодо заявленого переліку товарів 03 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати дослідивши матеріали апелюційної справи в межах мотивів заперечення дійшла висновку, що заявлене позначення “SULSEN” може бути зареєстровано як знак відносно заявленого переліку товарів 03 класу МКТП, оскільки на нього не поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 2 статті 6 Закону.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Регламентом Апеляційної палати ДСІВ, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення ТОВ “Амальгама Люкс” задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 12.11.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “SULSEN” за заявкою № т 2014 02990 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак “SULSEN” відносно заявлених товарів 03 класу МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

М.Ю. Потоцький

Члени колегії

О.С. Кулик

Н.О. Козелецька