

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
27.04.2018 № 592

**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

06 лютого 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О. Ю. від 02.01.2018 № Р/1-18 у складі головуючого Перевезенцева О. Ю. та членів колегії Падучака Б. М., Кулик О. С., Потоцького М. Ю., Ресенчука В. М. розглянула заяву Товариства з обмеженою відповідальністю “Амальгама Люкс” (вул. Громадянська, 119, оф. 109, м. Миколаїв, 54017), Ярмощука Олега Валентиновича (вул. Ольшанців, 280, м. Миколаїв, 54051) про визнання знака “СУЛЬСЕНА, зобр.” добре відомим в Україні.

Представник заявників – патентний повірений Білицький П. В.

Зображення знака: (додається).

Аргументація заявників

Заявники – Товариство з обмеженою відповідальністю “Амальгама Люкс” (далі – ТОВ “Амальгама Люкс”), Ярмощук Олег Валентинович (далі – Ярмощук О. В.) просять визнати знак для товарів і послуг “СУЛЬСЕНА, зобр.” добре відомим в Україні станом на 31 грудня 2012 року відносно товарів 03 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП): “косметично-профілактичні засоби проти лупи” та товарів 05 класу МКТП: “фармацевтичні препарати та лікувальні засоби проти себореї та лупи”.

29.01.2018 за вх. № ВКО/34-18 представник заявників подав доповнення до заяви про визнання знака “СУЛЬСЕНА, зобр.” добре відомим в Україні та просить визнати знак “СУЛЬСЕНА, зобр.” добре відомим в Україні станом на 31 грудня 2013 року.

Заява обґрунтовується наступними доводами.

Знак “СУЛЬСЕНА” був розроблений та застосований для косметично-профілактичних засобів проти лупи ще на початку 60-х років двадцятого століття комбінатом “Алые Паруса”.

Наприкінці 2003 року власником контрольного пакету іменних акцій та головою правління Відкритого акціонерного товариства “Миколаївський парфюмерно-косметичний комбінат “Алые Паруса” (далі - ВАТ “МПКК “Алые Паруса”) - Ярмощуком Олегом Валентиновичем було засновано Товариство з обмеженою відповідальністю “Амальгама Люкс” (далі – ТОВ “Амальгама Люкс”), яке з початку 2004 року займалося продажем та просуванням продукції проти лупи, маркованої знаком “СУЛЬСЕНА”.

З січня 2005 року ВАТ “МПКК “Алые Паруса” виробляло косметично-профілактичні засоби проти лупи із застосуванням знака “СУЛЬСЕНА” на замовлення ТОВ “Амальгама Люкс” на підставі договору контрактного виробництва.

07.02.2005 ВАТ “МПКК “Алые Паруса” передало ТОВ “Амальгама Люкс” усі виключні майнові права інтелектуальної власності на знак “СУЛЬСЕНА”.

З 2007 року ТОВ “Амальгама Люкс” на власних виробничих потужностях почало самостійне виробництво косметичної продукції під знаком “СУЛЬСЕНА, зобр.”. З цією метою було отримано необхідні дозвільні документи, які підтверджують право реалізації продукції, як на території України, так і за її межами.

Ярмощук О.В. є засновником та кінцевим бенефіціаром ТОВ “Амальгама Люкс”, співвласником прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг “СУЛЬСЕНА”, та автором промислового зразка “КОРОБКА ДЛЯ ПАКУВАННЯ КОСМЕТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ” за патентом України № 26728, який належить ТОВ “Амальгама Люкс”.

До заяви були додані документи, які, на думку заявників, свідчать про добру відомість в Україні знака для товарів і послуг “СУЛЬСЕНА, зобр.”:

1. Зображення знака.
2. Бібліографічні дані свідоцтва України № 45294 на знак для товарів і послуг “СУЛЬСЕНА” від 15.12.2004.
3. Копія сертифіката акцій ВАТ “МПКК “Алые Паруса” серія А № 0002643.
4. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно ВАТ “МПКК “Алые Паруса”.
5. Копія довідки № 2642 від 30.05.2005 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України стосовно ВАТ “МПКК “Алые Паруса”.

6. Копія статуту ТОВ “Амальгама Люкс” від 05.11.2003.
7. Копія рішення Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності від 09.12.2008.
8. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ “Амальгама Люкс”.
9. Роздруківка із сайту ТОВ “Амальгама Люкс”: <http://www.amalgamalux.com/content/view/202/43/lang,russian/>.
10. Види дизайну зовнішнього вигляду пакування та маркування продукції знаком “Сульсена”.
11. Роздруківки з веб-порталу: <http://otzovik.com/>.
12. Роздруківки з сайту “Фаворит Успіху” за результатами голосування у конкурсі протягом 2012-2017 рр.
13. Копії дипломів та звіт-буклетів за результатами дослідження громадських уподобань “Фаворити успіху” в Україні за 2013, 2014, 2015 роки.
14. Копія звіту Науково-дослідницького центру прикладної соціології “СОЦІОПЛЮС” за результатами соціологічного дослідження: “Визначення особливостей сприйняття торговельної марки “СУЛЬСЕНА” та слів “СУЛЬСЕН”, “СУЛЬЦИН”.
15. Копія звіту Державної наукової установи “Інститут соціології” Національної академії наук Білорусії за результатами соціологічного дослідження: “Вивчення особливостей сприйняття позначення “СУЛЬСЕНА” серед населення Білорусії”.
16. Копія висновку Інституту соціології Російської академії наук за результатами соціологічного опитування, проведеного у грудні 2006 року серед споживачів косметичних засобів проти лупи.
17. Стаття Посипай Г.П. “Возможности оценки различительной способности советских брендов: социологическая экспертиза экономико-правовой ситуации”.
18. Копія звіту лабораторії соціологічної експертизи Інституту соціології РАН за результатами соціологічного дослідження, проведеного у період з 07.05.2016 по 23.06.2016.
19. Копія звіту лабораторії соціологічної експертизи Інституту соціології РАН за результатами соціологічного дослідження: “Позиция средства против перхоти “СУЛЬСЕНА” от производителя Амальгама Люкс на российском рынке средств против перхоти”.
20. Технічні умови ТУУ 00333902.001-99 від 01.11.1999 на пасту “СУЛЬСЕНА”.
21. Технічні описи паст “Сульсена” 1% профілактичний засіб проти лупи від 29.10.2004, 02.11.2004, 04.11.2004 та “Сульсена” 2% лікувально-профілактичний засіб проти лупи від 11.05.2004, 29.10.2004.
22. Копія посвідчення про державну гігієнічну реєстрацію шампуню проти лупи “СУЛЬСЕНА” № 08-33-0.379951, виданого головним державним санітарним лікарем Республіки Білорусь 05.03.2010.

23. Копії висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи продукції торговельної марки “СУЛЬСЕНА” № 05.03.02-04/4358 від 09.02.2004, № 05.03.02-07/32326 від 10.08.2004, № 05.03.02-07/4357 від 09.02.2004, № 05.03.02-07/33596 від 05.07.2007, № 05.03.02-07/33610 від 05.07.2007, № 05.03.02-07/24568 від 18.05.2007, № 05.03.02-07/ 33968 від 04.06.2008, № 05.03.02-03/94354 від 23.09.2011, № 05.03.02-04/99712 від 11.10.2012.

24. Копія висновку за результатами оцінки ефективності парфюмерно-косметичної продукції № NSPO56320 від 30.03.2016.

25. Довідки ВАТ “МПКК “Алые Паруса” щодо обсягів продажу пасти “СУЛЬСЕНА” на території України та за її межами протягом 2003-2004 рр.

26. Бухгалтерська довідка № 431 від 22.12.2017 щодо обсягів виробленої косметично-профілактичної продукції маркованої знаком “Сульсена, зобр.” за період з серпня 2007 по листопад 2017.

27. Бухгалтерська довідка № 429 від 22.12.2017 щодо обсягів реалізованої на території України косметично-профілактичної продукції маркованої знаком “Сульсена, зобр.” за 2004-2017 рр.

28. Бухгалтерська довідка № 430 від 22.12.2017 щодо обсягів реалізованої за межами території України косметично-профілактичної продукції маркованої знаком “Сульсена, зобр.” за 2004-2017 рр.

29. Бухгалтерська довідка № 428 від 22.12.2017 щодо загальних обсягів продажу продукції “СУЛЬСЕНА” за 2004 – 2017 рр.

30. Бухгалтерська довідка № 432 від 22.12.2017 щодо витрат на рекламу продукції “СУЛЬСЕНА” за 2004 – 2017 рр.

31. Копії реклами у друкованих засобах масової інформації за період з 2006 по 2017 рр.

32. Копії актів виконаних робіт, видаткових накладних щодо надання послуг з рекламного просування знака “СУЛЬСЕНА” у друкованих засобах масової інформації за період з 2008 по 2015 рр.

33. Роздруківки з пошукової системи Google.

34. Копії актів виконаних робіт ТОВ фірма “ЛАКС” з роздруківками із сайту www.laks.in.ua.

35. Копія договору № АЛ616 від 17.08.2005, укладеного з ТОВ “Нірвана Медіа” з додатками та актами.

36. Роздруківка з веб-порталу <http://nikportal.net/> за 02.04.2008.

37. Довідка ТОВ “Амальгама Люкс” від 19.06.2008 № 554 щодо виготовлення мультфільму “СУЛЬСЕНА”.

38. Довідка ТОВ “Амальгама Люкс” щодо рекламування продукції торговельної марки “СУЛЬСЕНА” (зовнішня та внутрішня реклама).

39. Бібліографічні дані свідоцтв України № 180629 від 10.01.2014, № 73948 від 15.03.2007, № 93918 від 10.07.2008, № 103084 від 10.02.2009, № 127900 від 10.09.2010, № 208789 від 25.02.2016, № 116581 від 11.01.2010, № 210934 від 25.04.2016, № 73948 від 15.03.2007, № 116912 від 11.01.2010, № 93918 від 10.07.2008, № 59781 від 15.03.2006, № 221199 від 10.01.2017 на знаки для товарів і послуг.

40. Бібліографічні дані патенту України № 26728 від 10.04.2014 на промисловий зразок “КОРОБКА ДЛЯ ПАКУВАННЯ КОСМЕТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ”.

41. Копії матеріалів щодо міжнародних реєстрацій № 902240, № 1221494.

42. Копія рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 14.04.2009 по справі № 2-808/2009.

43. Копія ухвали Апеляційного суду м. Києва від 07.07.2008 по справі № 2-808/2009.

44. Копія рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 06.04.2017 по справі № 760/20696/15-ц.

45. Копія рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 20.10.2017 по справі № 760/21314/16-ц.

29.01.2018 за вх. № ВКО/34-18 заявником надано доповнення до заяви про визнання знака “СУЛЬСЕНА, зобр.” добре відомим в Україні разом з такими документами:

1. Копії митних декларацій за період з 2004 по 2013 роки.

2. Копії договорів поставки: № СБ-249 від 29.04.2004 з ПП “Ангеліна+”, № СБ-554 від 31.03.2005 з ПП “Седа-Нова”, № СБ-154 від 10.04.2009 з ТОВ “Фіто-Лек”, № СБ-2412 від 21.12.2010 з ДП “ДІМ” КТІ “ГАРАНТ МАГРОМ”, № СБ-8 від 05.03.2010 з ФОП Шпиньов Д. А., № СБ-99 від 30.03.2012 з ТОВ “Домінік 777”.

3. Копія контракту № К-772 від 13.11.2006 з ПП Крініцин С. В.

4. Копія контракту № К-98 від 12.02.2004 з ПП Хлестов В. В.

5. Копія контракту № СБ-172 від 31.08.2009 з ООО “Пилигрим” та копії додаткових угод № 1 від 02.06.2010, № 2 від 13.08.2010, № 3 від 13.09.2010, № 4 від 29.09.2011, № 5 від 29.09.2011, № 6 від 09.12.2011, № 7 від 18.04.2012, № 8 від 14.06.2012, № 9 від 21.06.2012, № 10 від 12.09.2012, № 10/1 від 12.09.2012, № 11 від 14.10.2012, № 12 від 05.12.2012, № 13 від 28.12.2012, № 14 від 07.02.2013, № 15 від 15.02.2013, № 16 від 26.03.2013, № 17 від 14.06.2013, № 18 від 21.10.2013, № 19 від 15.01.2014, № 20 від 07.02.2014, № 21 від 14.02.2014, № 22 від 25.03.2014, № 23 від 14.05.2014, № 24 від 30.06.2014, № 25 від 03.09.2014, № 26 від 07.10.2014, № 27 від 18.10.2014, № 28 від 12.02.2015, № 29 від 03.06.2015.

6. Лист ООО “Пилигрим” № 28/04/2016 щодо обсягів реалізації на території РФ продукції проти лупи маркованої торговельною маркою “СУЛЬСЕНА”.

7. Копії накладних щодо поставок продукції проти лупи маркованої торговельною маркою “СУЛЬСЕНА” за період з 2004 по 2017 роки.

8. Копія контракту № СБ-14 від 16.03.2010 з ООО “Медикалфорт” та копії додаткових угод № 1 від 16.03.2010, № 1/1 від 10.05.2010, № 3 від 11.10.2011, № 4 від 25.05.2012, № 5 від 17.08.2012, № 6 від 02.12.2013, № 7

від 04.02.2014, № 7/1 від 14.01.2015, № 8 від 12.02.2015, № 9 від 15.09.2015, № 10 від 29.12.2015, № 11 від 04.01.2016.

9. Звіт про оцінку майнових прав на знак для товарів та послуг “Сульсена”, які належать ТОВ “Амальгама Люкс” станом на 05.05.2010.

10. Копії актів виконаних робіт за період з 2009 по 2017 рр. щодо рекламування продукції проти лупи маркованої торговельною маркою “СУЛЬСЕНА”.

11. Рецензія на рецептуру засобу догляду за волоссям “Паста “Сульсена” № 16/4 від 29.12.2003, видана кафедрою аптечної та промислової технології ліків Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця.

12. Копії висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи продукції торговельної марки “СУЛЬСЕНА” № 05.03.02-04/13259 від 06.03.2008, № 05.03.02-04/33969 від 04.06.2008, № 05.03.02-04/22012 від 15.04.2009, № 05.03.02-04/99712 від 11.10.2012, № 05.03.02-04/53012 від 19.08.2014, № 05.03.02-04/13291 від 31.03.2015, № 602-123-20-1/30372 від 27.09.2017.

13. Копії сертифікатів відповідності продукції проти лупи маркованої торговельною маркою “СУЛЬСЕНА” № UA1.045.0154511-08 з терміном дії з 07.10.2008 по 01.07.2009, № UA1.045.0079274-09 з терміном дії з 06.11.2009 по 23.04.2010, № UA1.045.0079977-09 з терміном дії з 09.11.2009 по 04.11.2010, № UA1.045.0052146-09 з терміном дії з 05.08.2009 по 01.07.2010, № UA1.045.0074972-09 з терміном дії з 23.10.2009 по 13.10.2010, № UA1.045.0046117-10 з терміном дії з 26.05.2010 по 10.12.2010, № UA1.045.0111623-12 з терміном дії з 12.07.2012 по 06.07.2014, № UA1.045.0080897-14 з терміном дії з 13.08.2014 по 12.08.2016, № UA1.045.0211025-13 з терміном дії з 30.09.2013 по 15.08.2015, № UA1.045.0065707-15 з терміном дії з 28.08.2015 по 14.08.2017.

14. Бухгалтерська довідка ТОВ “Амальгама Люкс” № 445 від 29.12.2017 року щодо розповсюдження продукції проти лупи маркованої торговельною маркою “СУЛЬСЕНА” на території України за період з 2004 року по грудень 2017 року.

Колегія Апеляційної палати всебічно та повно дослідила документи та інші матеріали, які були надані заявниками в якості доказів для підтвердження наявності факторів та обставин, на підставі яких можна дійти висновку про те, що знак для товарів і послуг “СУЛЬСЕНА, зобр.” є добре відомим в Україні станом на 31 грудня 2013 року, та заслухала пояснення представника заявників.

Під час дослідження, аналізу та оцінки доводів, обґрунтувань, доказів і пояснень колегія Апеляційної палати керувалася наступним.

Відповідно до статті 25 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі - Закон) охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно зі статтею 6^{bis} Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом.

Розгляд заяви про визнання знака “СУЛЬСЕНА, зобр.” добре відомим в Україні здійснювався колегією Апеляційної палати відповідно до статті 25 Закону та Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 № 228 (далі – Порядок), з урахуванням Спільної рекомендації ВОІВ.

При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема, територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

цінність, що асоціюється зі знаком.

Відповідно до статті 2 Спільної рекомендації відносно положень про охорону добре відомих знаків, прийнятої Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року (далі - Рекомендація), при визначенні знака добре відомим мають бути взяті до уваги будь-які обставини, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є добре відомим. Зокрема, розглядається інформація про наявність факторів, встановлених пунктом 2 статті 25 Закону, які є доречними.

Для визначення того, чи є знак для товарів і послуг “СУЛЬСЕНА, зобр.” добре відомим в Україні станом на 31 грудня 2013 року, колегією Апеляційної палати були розглянуті та взяті до уваги, зокрема, такі фактори.

1. Ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства

Ураховуючи положення параграфу 2 (а) статті 2 Рекомендації, фактичними та потенційними споживачами продукції під знаком “СУЛЬСЕНА, зобр.”, на думку заявників, є доросле населення України, а саме споживачі препаратів, що застосовуються для профілактики та лікування себореї і лупи, а також фахівці цієї галузі – лікарі та фармацевти.

Знак “СУЛЬСЕНА, зобр.” має високий ступінь відомості та високий рівень визнання у суспільстві серед визначеного кола споживачів, що підтверджується наданим заявниками дослідженням, які проводилися на території України.

У 2016 році Науково-дослідницьким центром прикладної соціології “СОЦІОПЛЮС” проведено соціологічне дослідження на тему: “Визначення особливостей сприйняття торговельної марки “СУЛЬСЕНА” та слів “СУЛЬСЕН”, “СУЛЬЦИН”. Дослідження проводилося у таких містах: Київ, Вінниця, Полтава, Львів, Луцьк, Харків, Дніпропетровськ, Маріуполь, Одеса, Миколаїв. За результатами проведеного дослідження було опитано 2 229 респондентів та отримано такі результати: станом на 2005 рік торговельна марка “СУЛЬСЕНА” відома для 77,5 % опитуваних споживачів, з яких для 75,5% відома як торговельна марка, яка пропонує засоби проти лупи. Джерелом інформації щодо торговельної марки “СУЛЬСЕНА” для 40 % опитуваних є знайомі, друзі або колеги по роботі, саме від них респонденти вперше почули або побачили дану торговельну марку, 24 % опитуваних побачили товари під торговельною маркою “СУЛЬСЕНА” у місцях продажу, для 12% опитуваних джерелом інформації була реклама. Серед респондентів, які змогли визначитись із тим, хто є виробником товарів, маркованих торговельною маркою “СУЛЬСЕНА”, відсоток тих, хто обрав варіант ТОВ “Амальгама Люкс” сягає майже 54 %, що є достатньо високим показником для виробника, який має назву складну для сприймання, і не аналогічну назві торговельної марки.

Відомість та визнання знака “СУЛЬСЕНА. зобр.” підтверджується також найвищими позиціями продукції, маркованої цим знаком, у загальнонаціональному конкурсі торгових марок “Фаворити успіху” за категоріями “Косметичні засоби від лупи” (2012 рік - друге місце, 2013-2017 роки – перше місце) та “Фармацевтичні, лікарські засоби від лупи” (2013 рік - друге місце, 2016-2017 роки - перше місце). Заявниками надано копії дипломів, за результатами участі у цьому конкурсі.

За результатами дослідження документів, наданих заявником на підтвердження відомості знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що знак “СУЛЬСЕНА, зобр.” на 31 грудня 2013 року мав широку відомість та отримав визнання у відповідному секторі суспільства. Надані документи та матеріали свідчать також про те, що популярність та високий рівень довіри споживачів до товарів проти лупи та себорей, що реалізуються під знаком “СУЛЬСЕНА, зобр.”, підтримується заявником і надалі.

2. Тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака

Знак “СУЛЬСЕНА, зобр.” використовується заявником на території України шляхом нанесення на товар, упаковку, в якій міститься товар, під час продажу та пропонування товару для продажу. Продукція, маркована знаком “СУЛЬСЕНА, зобр.”, виробляється та реалізується в Україні в значних обсягах. ТОВ “Амальгама Люкс” надано бухгалтерські довідки, що підтверджують об’єми виробництва та продажу продукції торговельної марки “СУЛЬСЕНА, зобр.” за період з 2004 року по листопад 2017 року¹, зокрема: профілактичний

¹ Інформація щодо об’ємів виробництва та продажу продукції “СУЛЬСЕНА” за період з 2004 року по 2017 рік визначена ТОВ “Амальгама Люкс” його комерційною таємницею.

засіб “Паста Сульсена” 1% ABL25 (2007-2017), лікувально-профілактичний засіб для догляду за волоссям “Паста Сульсена” 2% ABL35 (2007-2017), профілактичний засіб “Паста Сульсена” 1% ABL35 (2007-2017), маска “Сульсена” саше (2015-2017), маска “Сульсена” (2015-2017), масло “Сульсена” (2013-2017), шампунь-паста ABL35 (2013-2017), шампунь-пілінг (2012-2017), шампунь “Сульсена” (2007-2017), шампунь “Сульсена” саше (2004-2017).

Колегія Апеляційної палати зазначає про те, що зазначені вище довідки свідчать про щорічне зростання обсяги виробництва та продажу лікувально-профілактичного засобу для догляду за волоссям “Паста Сульсена” 2% ABL35, профілактичного засобу “Паста Сульсена” 1% ABL35, шампуню-пілінгу, шампуню “Сульсена”, шампуню “Сульсена” саше.

Також надано бухгалтерську довідку щодо загального обсягу продажу продукції торговельної марки “СУЛЬСЕНА”² за період з 2004 року по листопад 2017 року на суму, яка свідчить про значні коштів, отримані від її реалізації.

ТОВ “Амальгама Люкс” надано бухгалтерську довідку щодо обсягів продажу продукції торговельної марки “СУЛЬСЕНА”³ (експорт) за період з 2004 року по 2017 рік, зокрема: профілактичного засобу “Паста Сульсена” 1% ABL25 (2004-2017), лікувально-профілактичного засобу для догляду за волоссям “Паста Сульсена” 2% ABL35 (2004-2017), профілактичного засобу “Паста Сульсена” 1% ABL35 (2005-2017), масла “Сульсена” (2013-2017), шампунь-паста ABL35 (2014-2017), шампунь-пілінгу (2012-2017), шампуню “Сульсена” (2007-2017), шампуню “Сульсена” в саше (2012-2017).

Реалізація продукції на території України, маркованої знаком “СУЛЬСЕНА, зобр.” здійснювалася шляхом укладення договорів поставок з відповідними покупцями, що підтверджується копіями договорів та специфікацій товарів до них.

Також ТОВ “Амальгама Люкс” надано довідку про те, що продукція, маркована торговельною маркою “СУЛЬСЕНА” протягом 2004-2017 рр. розповсюджувалася на території України, а саме: в Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Житомирській, Кіровоградській, Черкаській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Харківській, Тернопільській, Київській, Волинській, Запорізькій областях, а до Донецької і Луганської областей та АРК до 2014 року.

Реалізація продукції маркованої знаком “СУЛЬСЕНА, зобр.” протягом 2004-2017 рр. здійснювалася не тільки в Україні, а й за кордоном, зокрема в Республіці Молдова, Російській Федерації, Литві, Грузії, Азербайджані, Вірменії, Таджикистані, Киргизькій Республіці, США, Республіці Казахстан та Республіці Білорусь, Республіці Узбекистан, що підтверджується довідкою наданою ТОВ “Амальгама Люкс”.

² Інформація щодо загальних обсягів продажу продукції “СУЛЬСЕНА” за період з 2004 року по 2017 рік визначена ТОВ “Амальгама Люкс” його комерційною таємницею.

³ Інформація щодо обсягів продажу продукції “СУЛЬСЕНА” (експорт) визначена ТОВ “Амальгама Люкс” його комерційною таємницею.

Копії договорів поставок та накладних підтверджують реалізацію продукції ТОВ “Амальгама Люкс” під знаком “СУЛЬСЕНА” до Російської Федерації у період з 2004 по 2015 рік.

На території Республіки Білорусь реалізацію продукції ТОВ “Амальгама Люкс” під знаком “СУЛЬСЕНА” у період з 2010 по 2016 рік здійснювало ООО “Медикалфорт” (м. Мінськ), що підтверджується копіями договору поставки та численними додатковими угодами до договору.

З огляду на викладені обставини, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що знак “СУЛЬСЕНА, зобр.” протягом тривалого періоду активно використовується в Україні та за її межами. Значні обсяги виробництва продукції проти лупи та себореї під торговельною маркою “СУЛЬСЕНА, зобр.” дозволили заявникам зайняти лідируючі позиції на ринку косметично-профілактичних та фармацевтично-лікувальних засобів проти лупи та себореї, а розгалужена мережа збуту забезпечує значне за географічним охопленням поширення продукції під знаком “СУЛЬСЕНА, зобр.” і, як наслідок, відомість цього знака серед споживачів.

За результатами розгляду наданих заявником відомостей та доказів колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що вони підтверджують факт тривалого, безперервного та у значних обсягах використання знака “СУЛЬСЕНА, зобр.” в Україні та за кордоном станом на 31 грудня 2013 року.

3. Тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується

Протягом усього часу використання знака “СУЛЬСЕНА, зобр.” на території України проводились активні рекламні компанії з його просування. Рекламування продукції під цим знаком здійснювалося різними способами, зокрема: у друкованих засобах масової інформації, в мережі Інтернет, на телебаченні, шляхом розміщення зовнішньої реклами тощо.

Активне просування маркованої знаком “СУЛЬСЕНА, зобр.” косметично-профілактичної продукції проти лупи протягом 2006-2013 рр. здійснювалось шляхом розміщення рекламних матеріалів у друкованих засобах масової інформації, зокрема, у виданнях: “Провизор” (наклад 6 000 примірників), “Здорово” (наклад 100 000 примірників) - 2006 рік; “ТелеНеделя” (наклад – 75 000 примірників), “Донецкие новости” (наклад - 23 600 примірників), “Ваш аптекар” (наклад – 16 000 примірників) - 2007 - 2008 роки; “Легко худеем” (наклад - 90 000 примірників) – 2009 - 2010 роки; “Полина” (наклад - 180 000 примірників) - 2012 - 2016 роки; “Единственная” (наклад - 290 000 примірників), “Навигатор Фармации” (наклад – 14 000 примірників) - 2013 - 2014 роки; “Здорово” (наклад 100 000 примірників), “Scissors” (наклад - 7 000 примірників), “NOVA” (наклад – 50 000 примірників) - 2013 - 2015 роки.

Також, заявником надано докази щодо подальшого просування знака, шляхом його рекламування протягом 2014 - 2017 років у таких виданнях як: “Вокруг света”, “Рецепты аптечных продаж”, “Твое здоровье”, “НАТАЛИ”, “Pink”, “JOY”, “Караван історій”.

Також реклама продукції проти лупи із застосуванням знака “СУЛЬСЕНА, зобр.” розміщувалася, зокрема, в прайс-листах аптек “Аптека 95”, “БадМ”, ТОВ “ВВС-ЛТД”, “Мед-Сервіс”, “Віталюкс”, каталогах аптек: “Аптека Галицька” (наприклад – 6 000 примірників) – 2008 р.; “Аптека Здоров’я Краса” (наклад 35 000 примірників) – 2006 р.; “Здоров’я вашої родини “Ліки на замовлення” (наклад – 100 000 примірників) – 2005 р., 2007 р.; “Аптека Доброго дня” - 2008 р.; “Здоровье и красота” - 2008 р.; а також у буклетах магазинів: “Чистый дом”, ДЦ “Ваша ДЦ газета”, “EVA”, “proStor”, “Лотос”.

Наведені дані підтверджені наданими заявниками актами виконаних робіт та копіями сторінок друкованих засобів масової інформації, копіями рекламних буклетів, прайс-листів, каталогів аптек та магазинів.

Також, рекламування продукції із застосуванням знака “СУЛЬСЕНА, зобр.” в мережі Інтернет здійснюється на офіційному веб-сайті ТОВ “Амальгама Люкс” - <http://www.amalgamalux.com> та на інших веб-сайтах.

Знак для товарів і послуг “СУЛЬСЕНА” інтенсивно рекламувався в ефірі телеканалів “5-й канал” та “НТН” у вересні, жовтні, листопаді 2005 р. відповідно до договору з ТОВ “Нірвана Медіа” від 17.08.2005.

На замовлення ТОВ “Амальгама Люкс” з метою просування знака “СУЛЬСЕНА” у 2005 р. був виготовлений мультфільм “СУЛЬСЕНА”, який розповсюджувався у рекламних цілях 11 455 разів шляхом транслявання на таких каналах як “5-й канал” і “НТН” у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та АРК, а також транслювався у мережі супермаркетів “Фуршет”, “Союз”, “Ален” тощо.

Протягом 2004-2008 рр. ТОВ “Амальгама Люкс” здійснювало рекламу продукції під знаком “СУЛЬСЕНА” на плакатах, рекламних щитах, тролейбусах, маршрутних таксі та на інших носіях, зокрема: розміщення реклами на рекламному щиті у місті Одеса протягом 2005-2006 рр. відповідно до договору з ПП “СЛУЖБА 52”, у супермаркетах “Таврія” міста Одеса відповідно до договору з ПП “Таврія Плюс” протягом 2005-2008 рр, розміщення реклами на рекламному щиті у місті Миколаїв протягом 2007-2008 рр. відповідно до договору з приватним підприємцем Кримчаковою Т. М., розміщення реклами на рекламному щиті у місті Сімферополь з 01.07.2007 по 31.12.2007 відповідно до договору з ТОВ “Кримське рекламне агентство “Партнер”, розміщення реклами на бортах тролейбуса у місті Севастополь протягом 2007 р. відповідно до договору з фізичною особою-підприємцем Іванець І. С., розміщення реклами на маршрутному таксі у місті Львів протягом 2007 р. відповідно до договору з ДП “РА “Центр Європи”.

ТОВ “Амальгама Люкс” надано бухгалтерську довідку щодо значної суми коштів витрачених на рекламування продукції “СУЛЬСЕНА” за період з 2004 по 2017 рр.⁴

За результатами дослідження документів, наданих заявниками, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що надані відомості свідчать про здійснення протягом тривалого часу масштабних і різнопланових рекламних акцій, спрямованих на просування знака для товарів і послуг “СУЛЬСЕНА, зобр.”, завдяки чому на 31 грудня 2013 року зазначений знак став добре відомим широкому колу споживачів.

4. Тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака

На підтвердження факту реєстрацій заявник надав інформацію щодо реєстрацій знака “СУЛЬСЕНА” та інших знаків, що містять у своєму складі позначення “СУЛЬСЕНА”, за національною та міжнародними процедурами.

Заявники є власниками низки свідоцтв на знаки для товарів і послуг:

– **СУЛЬСЕНА** за свідоцтвом № 45294 від 20.12.2001 відносно товарів 03, 16 та послуг 35, 42 класів МКТП;

– **СУЛЬСЕНА** за свідоцтвом № 73948 від 07.11.2005 відносно товарів 05 класу МКТП;

– **СУЛЬСЕНА** за свідоцтвом № 93918 від 26.12.2006 відносно товарів 05 класу МКТП;

– **СУЛЬСЕНОМ** за свідоцтвом № 103084 від 03.12.2007 відносно товарів 03 класу МКТП;

– **ДИСУЛЬСЕН** за свідоцтвом № 127900 від 16.03.2007 відносно товарів 03, 05 класів МКТП;

– **SULSENA** за свідоцтвом № 116581 від 16.03.2007 відносно товарів 05 класу МКТП;

– **SULSEN MIRROLLA** за свідоцтвом № 116912 від 01.07.2008 відносно товарів 03, 05 класів МКТП;

– **СУЛЬСЕН** за свідоцтвом № 180629 від 20.12.2012 відносно товарів 03 класу МКТП;

– **СУЛЬСЕНОВАЯ** за свідоцтвом № 208789 від 10.06.2014 відносно товарів 03 класу МКТП;

– **SULSEN** за свідоцтвом № 210934 від 03.03.2014 відносно товарів 03 класу МКТП.

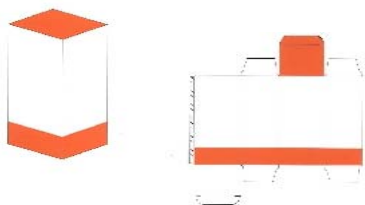
⁴ Сума коштів витрачена ТОВ “Амальгама Люкс” протягом 2004-2017 рр. на рекламування продукції від лупи під знаком “СУЛЬСЕНА” визначена ТОВ “Амальгама Люкс” його комерційною таємницею.

ТОВ “Амальгама Люкс” є власником таких знаків для товарів і послуг:

SULSENA
SYLSENA за свідоцтвом № 59781 від 16.03.2004 відносно товарів 03, 16 та послуг 35 класів МКТП;

SULS за свідоцтвом № 221199 від 07.08.2015 відносно товарів 03, 05 класів МКТП.

ТОВ “Амальгама Люкс” є власником патенту України № 26728 від 10.04.2014 на промисловий зразок “КОРОБКА ДЛЯ ПАКУВАННЯ КОСМЕТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ”. Промисловий зразок містить 7 варіантів його виконання, перший з яких є поєднанням білого та помаранчевого кольорів:



Також ТОВ “Амальгама Люкс” є власником міжнародних реєстрацій: № 902240 на знак “СУЛЬСЕНА”, який охороняється у таких країнах: BY, DE, EE, KZ, GE, IT, LT, UZ, LV, MD, PL, RU; № 1221494 на знак “СУЛЬСЕН”, який охороняється у таких країнах: GE, UZ, BY, KZ, MD, RU.

Словесний знак “СУЛЬСЕНА” визнано добре відомим в Україні рішенням Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України від 09.12.2008 відносно ТОВ “Амальгама Люкс” щодо товарів 03 класу МКТП “косметично-профілактичні засоби проти лупи” та 05 класу МКТП “фармацевтичні препарати та лікувальні засоби проти себореї та лупи” станом на 1 січня 2006 року.

На підставі наведених доказів щодо здійснення реєстрацій знака “СУЛЬСЕНА” та серії знаків, до складу яких входить позначення “СУЛЬСЕНА”, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявники здійснювали та продовжують здійснювати всі необхідні заходи для набуття правової охорони цього знака та знаків з використанням позначення “СУЛЬСЕНА” в Україні та за її межами.

5. Свідчення успішного відстоювання прав на знак

Свідчення успішного відстоювання заявниками прав на знак “СУЛЬСЕНА” на території України підтверджується наданими копіями судових рішень.

Рішення Солом’янського районного суду міста Києва від 14.04.2009 у справі № 2-808/2009 за позовом ТОВ “Амальгама Люкс” до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, Мірнова Андрія Анатолійовича про визнання недійсним свідоцтва України

№ 90300 на знак для товарів і послуг “ДИСУЛЬСЕН” та зустрічним позовом Мірнова Андрія Анатолійовича до ТОВ “Амальгама Люкс”, Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України про визнання недійсними свідоцтв України № 45294, № 73948, № 93918 на знаки для товарів і послуг “СУЛЬСЕНА”. Позов ТОВ “Амальгама Люкс” задоволено. Визнано свідоцтва України № 90300 на знак для товарів і послуг “ДИСУЛЬСЕН” недійсним повністю. У задоволенні зустрічного позову відмовлено. Ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 07.07.2009 рішення Солом’янського районного суду міста Києва від 14.04.2009 залишено без змін.

Рішення Солом’янського районного суду міста Києва від 06.04.2017 у справі № 760/20696/15-ц за позовом ТОВ “Амальгама Люкс” та Ярмощука Олега Валентиновича до Державної служби інтелектуальної власності України, ТОВ “Фарма Груп Експорт”, компанії “Діандра Інтерпрайзис Лімітед”, ПП “Фармацевтична фабрика “Науково-виробниче об’єднання “Ельфа”, ТОВ “ДЦ Україна”, ТОВ “Дрогері Україна” за участю третьої особи Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак “СУЛЬСЕНА” за свідоцтвом України № 45294, добре відомий знак “СУЛЬСЕНА” та знак “СУЛЬСЕН” за свідоцтвом України № 180629. Позовні вимоги ТОВ “Амальгама Люкс” та Ярмощука Олега Валентиновича задоволено частково. Визнано недійсними повністю свідоцтва України № 198653 та № 205792. Визнано незаконним рішення Державної служби інтелектуальної власності України про реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m 2014 12533. Заборонено ТОВ “Фарма Груп Експорт”, компанії “Діандра Інтерпрайзис Лімітед”, ПП “Фармацевтична фабрика “Науково-виробниче об’єднання “Ельфа”, ТОВ “ДЦ Україна”, ТОВ “Дрогері Україна” використовувати у господарській діяльності позначення “СУЛЬЦИН”, “СУЛЬСЕН”, “СУЛЬСЕНОВИЙ”.

Рішення Солом’янського районного суду міста Києва від 20.10.2017 у справі № 760/21314/16-ц за позовом ТОВ “Амальгама Люкс” та Ярмощука Олега Валентиновича до Державної служби інтелектуальної власності України, ТОВ “Фарма Груп Експорт”, компанії “Діандра Інтерпрайзис Лімітед”, ТОВ “Дрогері Україна”, Самилкіної Марини Андріївни, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, третя особа: Державне підприємство “Український інститут інтелектуальної власності” про відхилення реєстрації знаків для товарів та послуг за заявками та визнання повністю недійсним патенту на промисловий зразок. Позовні вимоги ТОВ “Амальгама Люкс” та Ярмощука Олега Валентиновича задоволено. Визнано незаконним рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 22.08.2016 про реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m 2015 09540 від 22.06.2015 та зобов’язано відхилити реєстрацію знаків для товарів і послуг за заявками № m 2015 09540, № m 2015 23353, № m 2015 10641. Визнано недійсним повністю патент України на промисловий зразок № 30313 від 10.09.2015.

У зв'язку з численними порушеннями прав заявників щодо знака “СУЛЬСЕНА” у 2016 році ТОВ “Амальгама Люкс” внесено до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності знаки “СУЛЬСЕНА”, “СУЛЬСЕН”, “SULSEN”, “СУЛЬСЕНОВАЯ”.

На підставі наведених доказів відстоювання заявниками прав на знак “СУЛЬСЕНА” на території України можна вважати активним та успішним.

6. Цінність, що асоціюється зі знаком

За результатами оцінки майнових прав на знаки для товарів і послуг “СУЛЬСЕНА” (свідоцтва України № 93918, № 73948, № 59781, № 45294, міжнародна реєстрація № 902240, свідоцтва РФ № 375705, № 328829), які належать ТОВ “Амальгама Люкс” станом на 05.05.2010 загальна вартість майнових прав становить 7 435 121 грн. або 938 079 дол. США.

Колегія Апеляційної палати зазначає про те, що заявником надано докази, які підтверджують цінність словесних знаків “СУЛЬСЕНА”. При розгляді цього доказу колегією Апеляційної палати ураховано той факт, що домінуючим елементом знака “СУЛЬСЕНА, зобр.” є словесний знак “СУЛЬСЕНА”. Крім того, колегією Апеляційної палати взято до уваги те, що знак “СУЛЬСЕНА” визнаний добре відомим в Україні станом на 01.01.2006.

За результатами дослідження, аналізу та оцінки наданих заявником документів та матеріалів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що доводи заявника є обґрунтованими, а документи та матеріали, які містяться у справі, є належними та достатніми доказами для визнання знака “СУЛЬСЕНА, зобр.” добре відомим в Україні відносно Товариства з обмеженою відповідальністю “Амальгама Люкс”, Ярмощука Олега Валентиновича для товарів 03 класу МКТП: “косметично-профілактичні засоби проти лупи” та товарів 05 класу МКТП: “фармацевтичні препарати та лікувальні засоби проти себореї та лупи” станом на 31 грудня 2013 року.

Керуючись Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

визнати знак “СУЛЬСЕНА, зобр.” добре відомим в Україні відносно Товариства з обмеженою відповідальністю “Амальгама Люкс”, Ярмощука Олега Валентиновича щодо товарів 03 класу МКТП: “косметично-профілактичні засоби проти лупи” та товарів 05 класу МКТП: “фармацевтичні препарати та лікувальні засоби проти себореї та лупи” станом на 31 грудня 2013 року.

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

Додаток: зображення знака на 1 арк.

Головуючий колегії

О. Ю. Перевезенцев

Члени колегії

Б. М. Падучак

О. С. Кулик

М. Ю. Потоцький

В. М. Ресенчук

Додаток до рішення
Апеляційної палати від 06.02.2018

Зображення знака

