

**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**

17 листопада 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 05.11.2015 № 108 у складі головуючого Потоцького М.Ю. та членів колегії Козелецької Н.О., Костенко І.А., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю “Амальгама Люкс” (далі – ТОВ “Альмагама Люкс”) проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 12.10.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “СУЛЬСЕНОВАЯ” за заявкою № т 2014 07984.

Представник апелянта – Білецький П.В.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:  
заперечення вх. № 15967 від 30.10.2015;  
копії матеріалів заявки № т 2014 07984;  
додаткові матеріали вх. № 17010 від 17.11.2015.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи ДСІВ прийнято рішення від 12.10.2015 про відмову в реєстрації знака “СУЛЬСЕНОВАЯ” за заявкою № т 2014 07984 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:

1) не має розрізняльної здатності;  
2) є описовим, вказує на складову, яка обумовлює певні властивості товарів:

сульсенова - прикм. до сульсен.

Сульсен - (Sulsenum, селена дисульфід) – тонкий аморфний порошок жовтогарячого кольору, який має лікувальні властивості при себорей волосистій частини голови.

3) є оманливим для товарів 03 класу МКТП, до складу яких не входить згадана складова.

Підстави для висновку:

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

мотивоване заперечення Андреевої А.В. від 13.05.2015 проти реєстрації позначення за заявкою на знак для товарів і послуг.

Великий тлумачний словник сучасної української мови/Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005.

Апелянт – ТОВ "Амальгама Люкс" заперечує проти рішенням ДСІВ від 12.10.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "СУЛЬСЕНОВАЯ" за заявкою № т 2014 07984 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 можна виділити знак "СУЛЬСЕН" за свідоцтвом України № 180629, "СУЛЬСЕН" за міжнародною реєстрацією № 1221494, знаки "СУЛЬСЕНА" за свідоцтвами України № 45294, № 73948, № 93918.

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

Апелянт подав заявку № т 2014 07984 на реєстрацію словесного позначення "СУЛЬСЕНОВАЯ" з метою продовження серії своїх знаків.

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 12.10.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "СУЛЬСЕНОВАЯ" за заявкою № т 2014 07984 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; загальноновживані 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 2 – 5 пункту 4.3.1.4 Правил.

Стосовно підстави, передбаченої абзацом шостим пункту 4.3.1.4 Правил, колегія Апеляційної палати зазначає, що вона не може поширюватися на заявлене позначення, виходячи з наступного.

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 “СУЛЬСЕНОВАЯ” має спільну словесну складову (корінь) із наведеними вище знаками, а саме: “СУЛЬСЕН” і є продовженням серії знаків апелянта.

Ураховуючи зазначене вище, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що позначення “СУЛЬСЕНОВАЯ” 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.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (В.Т. Бусел, ВТФ “Перун”, 2005) визначає слово “описовий” як такий, що “містить опис чого-небудь, має характер опису”.

Колегія Апеляційної палати для встановлення того, чи є заявлене позначення описовим, звернулась до інформаційних джерел, мережі Інтернет та виявила наступне.

“Сульсен (Sulsenum), дисульфид селена ( $\text{SeS}_2$ ) – 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 ( $\text{SeS}_2$ ). 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  $\text{SeS}_2$  має назву дисульфид селена (Selenium disulfide) (<http://ru.encydia.com/en/>).

“ $\text{SeS}_2$  – русское название: селена сульфид; латинское название вещества: selenii sulfidum (род. Selenii sulfidi); химическое название: селена дисульфид; брутто-формула:  $\text{SeS}_2$ ; 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](http://www.rlsnet.ru/mnn_index_id_1227.htm)).

Таким чином, проаналізувавши інформаційні джерела колегія Апеляційної палати зазначає, що назва “Сульсен” для хімічної сполуки  $\text{SeS}_2$

застосовувалася в вузькоспеціалізованих радянських енциклопедіях 60х-90х років як назва лікарського засобу або хімічної сполуки.

Загальноприйнятою назвою хімічної сполуки  $\text{SeS}_2$  згідно міжнародної єдиної хімічної номенклатури IUPAC є дисульфід 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» викликатиме у споживачів асоціації з продукцією апелянта.

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.

Ураховуючи те, що заявлене позначення є продовженням серії знаків апелянта, а отже вже знайоме споживачам за попередніми реєстраціями, небезпека введення в оману в процесі використання заявленого позначення виключена.

Заявлене позначення “СУЛЬСЕНОВАЯ” 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 “СУЛЬСЕНОВАЯ” не є оманливими або таким, що може ввести в оману щодо заявленого переліку товарів 03 класу МКТП.

Відповідно до пункту С (1) статті 6 *quinquies* Паризької конвенції, щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини.

Колегія Апеляційної палати дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення дійшла висновку, що заявлене позначення “СУЛЬСЕНОВАЯ” 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 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. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю “Амальгама Люкс” задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 12.10.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “СУЛЬСЕНОВАЯ” за заявкою № т 2014 07984 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак “СУЛЬСЕНОВАЯ” відносно заявлених товарів 03 класу МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

М.Ю. Потоцький

Члени колегії

Н.О. Козелецька

І.А. Костенко