

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 рассмотрела возражение от 15.05.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МИРРА», г. Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA» по свидетельству № 328829 по заявке № 2004727929/50, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2004727929/50 с приоритетом от 02.12.2004 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.06.2007 в отношении товаров 03, 16, услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в свидетельстве, на имя Общества с ограниченной ответственностью "АМАЛЬГАМА ЛЮКС", г. Николаев, Украина (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение, выполненное заглавными буквами, при этом элемент "СУЛЬСЕНА" исполнен буквами кириллицы, а элементы "SULSENA", "SYLSENA" исполнены буквами латинского алфавита. Знак исполнен с дизайнерской проработкой.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 15.05.2008 лицо, его подавшее, оспаривает правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 328829, поскольку, по его мнению, она не соответствует требованиям, установленным абз. 1 пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенным Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, (далее – Закон).

Нарушение указанных требований Закона обосновывается в возражении, следующими доводами:

- словесные элементы «СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA», образующее в совокупности товарный знак по свидетельству №328826, являются сходными до степени смешения, отличаясь лишь единственной буквой «А», стоящей в конце слова, с общепринятым наименованием широко известного лекарственного средства «СУЛЬСЕН», применяемого в виде пасты или мыла для лечения волосистой части головы;

- оспариваемому товарному знаку предоставлена правовая охрана, в том числе для товаров 03 класса МКТУ, что является нарушением требований Закона;

- обозначение «СУЛЬСЕН» вошло во всеобщее употребление для обозначения лекарственного препарата «Селена сульфид», который производился в течение десятилетий многими фармацевтическими предприятиями Советского Союза и широко применялся в медицинской практике для лечения себореи;

- название «сульсен» вошло во всеобщее употребление и стало общеизвестным для специалистов и потребителей;

- с 1971г. название «СУЛЬСЕН» Приказом МИНЗДРАВА СССР включено в Государственный реестр лекарственных препаратов в качестве средства, применяемого для лечения себореи;

- факт всеобщего употребления названия «СУЛЬСЕН» для обозначения товаров определенного вида (селена сульфид) и отсутствие различительной способности этого названия подтвердил И.о. генерального директора ФГУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» С.В. Буданов, а также сведения из многих печатных источников.

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, представило копии следующих материалов:

- копия претензии правообладателя товарного знака №328829, (1);
- копия Постановления УВД на проверку объекта сферы потребительского рынка, (2);

- копия письма ФГУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения РОСЗРАВНАДЗОРА, (3);
- копия Приказа МИНЗРАВА СССР от 31.12.1971 №946 «О разрешении к медицинскому применению лекарственных средств», (4);
- копия выписки из Регистра лекарственных средств, (5);
- копия выписки из БЭС, (6);
- копия выписки из Краткой медицинской энциклопедии, (7);
- копия выписки из Медицинской библиотеки, (8);
- копия выписки из Большого толкового словаря русского языка. НОРИНТ., Санкт-Петербург, 2000, (9).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 328829 полностью.

Правообладатель представил отзыв за № -03/10-08/ТМ от 29.10.2008 на возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA» по свидетельству № 328829, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый знак представляет собой композицию из трех расположенных один под другим рядов надписей «СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA», которые выполнены характерным шрифтом. В композиционном решении знака использован принцип осевой симметрии;
- надписи "SULSENA" (горизонтальное направление надписи) и "SYLSENA" исполнены буквами латинского алфавита, а надпись "СУЛЬСЕНА" буквами кириллического алфавита. Слова "SYLSENA", "СУЛЬСЕНА" расположены в виде вогнутых и выпуклых условных дуг над и под словом "SULSENA". При написании знака использован характерный шрифт. В целом знак представляет собой своеобразную графическую композицию;
- название фармацевтического препарата «сульсен» в латинице представляет собой слово «sulsenum», которое очевидным образом отличается от «СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA», входящих в состав оспариваемого знака;

- оспариваемый знак значительным образом отличается от наименования вещества "сульсен", т.е. знак является ассоциативным, не несет в себе прямой характеристики товаров и услуг;

- знак по свидетельству № 328829 длительно использовался и устойчиво связан в сознании потребителя с высокой репутацией производителя, приобретенной вследствие продолжительной коммерческой деятельности на потребительском рынке, которая включает продажу высококачественных товаров, изготовленных с использованием оспариваемого знака, их активную рекламу;

- согласно историческим данным ОАО НПКК "Алые Паруса" начал в первой половине 60-х годов производство и продажу на территории бывших союзных республик, средства против перхоти и ухода за волосами – пасты "СУЛЬСЕНА";

- на основании договора от 07.02.2005 за № ПП-523, заключенного между правообладателем и ОАО НПКК "Алые Паруса", и решения от 13.10.2005 Государственного департамента Украины ООО "Амальгама люкс" является собственником на товарный знак "СУЛЬСЕНА" по свидетельству Украины № 45294. При этом ООО "Амальгама люкс" также принадлежат права на товарный знак "SULSENA SYLSENA" согласно свидетельству Украины за № 59781 и на знак "СУЛЬСЕНА" в отношении товаров 05 класса МКТУ по свидетельству Украины № 73948;

- согласно соответствующему договору и разрешительной документации ООО "Амальгама люкс" принадлежит исключительное право на использование произведения: техническая документация, касающаяся технологического процесса и состава пасты "Сульсена", технические условия, технология изготовления, оригинал художественного оформления;

- с 23.03.2006 знак "СУЛЬСЕНА" зарегистрирован за № 902240 в Международном Бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности в качестве международного знака;

- с 2007 года правообладатель выпускает всю парфюмерно-косметическую продукцию, в том числе маркированную знаком "СУЛЬСЕНА", на производствен-

ных линиях, право собственности на которые, перешло к организации правообладателя от ОАО НПКК "Алые Паруса" на основании договоров;

- правообладатель является правопреемником ОАО НПКК "Алые Паруса" относительно изготовления и продажи товаров по уходу за волосами, маркированных обозначением "СУЛЬСЕНА";

- правообладатель использует знак "СУЛЬСЕНА" на территории Российской Федерации, при этом он устойчиво связан в сознании потребителя с товарами, для которых он используется. Использование знака подтверждается сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами, грузовыми таможенными декларациями, рекламными продуктами, бухгалтерскими справками об объемах продаж, информационными данными сети Интернет;

- знак воспринимается потребителями как обозначение товаров правообладателя, является узнаваемым и популярным.

В обоснование своих доводов правообладатель представил копии следующих материалов:

- копия решения Палаты по патентным спорам 10.10.2008г., (10);
- оригинал бухгалтерской справки об объемах продаж на территории РФ товаров, изготовленных с использованием оспариваемого знака, (11);
- копии рекламных материалов о товаре, маркированном оспариваемым знаком, (12);
- фотографии товаров с использованием оспариваемого знака, (13);
- сведения из Интернет о продукции правообладателя, (14);
- копия выписки из Государственного архива Николаевской области от 01.09.2004 № 01-19/468, (15);
- копия решения апелляционной палаты Государственного департамента интеллектуальной собственности МОН Украины от 27.09.2004, (16);
- копия определения хозяйственного суда Харьковской области от 22.06.2005 по делу № 16/107-05 об утверждении мирового соглашения от 17.06.2005 – на 9 л. (17);
- копия договора от 07.02.2005 № ПП-523, (18);

- копия решения от 13.10.2005 Государственного департамента интеллектуальной собственности МОН Украины, (19);
- копия свидетельства Украины на знак "СУЛЬСЕНА" № 45294, (20);
- копия авторского договора от 28.12.2003 за № ПП-86, (21);
- копия решения от 03.06.2004 № 288 Государственного департамента интеллектуальной собственности МОН Украины, (22);
- копия свидетельства Украины на товарный знак № 59781, (23);
- копия свидетельства Украины на товарный знак № 73948, (24);
- копия международной регистрации № 902240, (25);
- копия договора контрактного производства готовой продукции от 03.01.2005, (26);
- копия свидетельства Украины на товарный знак № 37347, (27);
- копия свидетельства Украины на товарный знак № 38712, (28);
- копия свидетельства Украины на товарный знак № 59875, (29);
- копия свидетельства Украины на товарный знак № 59876, (30);
- копии сертификатов соответствия и гигиены "РСТ", (31);
- копии грузовых таможенных деклараций за 2004-2007, (32);
- запись CD – диск мультипликационного фильма «СУЛЬСЕНА», (33);
- футляры для упаковки пасты "СУЛЬСЕНА", (34);
- оригиналы футляров, предназначенных для упаковки товаров с оспариваемым знаком, (35).

На основании изложенного правообладатель просит отказать лицу, подавшему возражение, в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 328829.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (02.12.2004) поступления заявки № 2004727929/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом

Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила ТЗ).

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Правилами ТЗ установлено, что к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов (пункт 2.3.1).

Правилами ТЗ установлено, что к обозначениям, состоящим только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара (пункт 2.3.2.2).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 328829 представляет собой словесное обозначение «СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA». Знак состоит из двух словесных элементов "SULSENA", "SYLSENA", выполненных заглавными буквами латинского алфавита и одного элемента "СУЛЬСЕНА", исполненного заглавными буквами кириллического алфавита. Шрифтовое исполнение знака явля-

ется оригинальным. Оспариваемый товарный знак охраняется в отношении товаров 03, 16, услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Предоставление правовой охраны товарному знаку «СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA» оспаривается по основаниям несоответствия его требованиям, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 6 Закона.

Исходя из смысла заложенного в термине «различительная способность» понятия, под обозначением, не обладающим различительной способностью, понимается обозначение, имеющее изначально недостаточную способность вызывать у потребителя ассоциативные образы, необходимые и достаточные для индивидуализации товара или его производителя.

Оспариваемый знак в силу дизайнерской проработки, заключающейся в определенном композиционном расположении в пространстве словесных элементов "СУЛЬСЕНА", "SULSENA", "SYLSENA", воспринимается как единая фантазийная комбинация. Кроме того, согласно материалам отзыва (21, 22) правообладателю принадлежат все исключительные права на техническую документацию на технологический процесс и состав пасты «СУЛЬСЕНА» с использованием ноу-хау (технические условия, технология изготовления, аннотация, оригинал художественного оформления и т.п.). Территорией, на которую передано право, является страны СНГ и другие государства. Согласно документам (26), ОАО НПКК "Алые паруса" изготавливает продукцию по нормативной документации правообладателя. При этом право собственности на сырье и изготовленную из него продукцию принадлежит самому правообладателю. Согласно материалам (32) правообладатель осуществлял ввоз на территорию Российской Федерации товаров, маркированных обозначением «СУЛЬСЕНА», в том числе и до даты подачи заявки № 2004727929/50. Таким образом, документы (11-34), представленные правообладателем, свидетельствуют о его производственной деятельности в отношении выпуска и реализации товаров гигиенического ухода, что обуславливает вывод о приобретении знаком, в состав которого входит составляющая «СУЛЬСЕНА», различительной способности.

Изложенное позволяет констатировать, что оспариваемый товарный знак «СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA» способен ассоциироваться с товарами/услугами конкретного производителя, а именно, правообладателя.

Относительно мнения лица, подавшего возражение, о сходстве до степени смешения словесных элементов «СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA» оспариваемого знака с названием лекарственного средства "сульсен", вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Законом предусмотрен запрет на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Латинское название "sulsenum" препарата "сульсен" (селена дисульфид), на который ссылается лицо, подавшее возражение, отлично по своему написанию от латинских составляющих "SULSENA", "SYLSENA" оспариваемого знака, являющихся фантазийными и не имеющих семантического значения. Другой словесный элемент «СУЛЬСЕНА» оспариваемого знака также не является прямым воспроизведением наименования препарата "сульсен", упомянутого в справочной литературе, сети Интернет лишь как торговое название лекарственного средства (5) на основе активного действующего вещества - селена дисульфида, (6 - 9), а только созвучно с ним.

Сходное звучание словесных элементов «СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA» оспариваемого обозначения с торговым наименованием лекарственного средства "сульсен", не является достаточным для признания товарного знака по свидетельству №328829 несоответствующим требованиям Закона, упомянутым в возражении.

Иное материалами возражения и представленными к нему документами не доказано.

Таким образом, оспариваемый товарный знак «СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA» выполняет индивидуализирующую функцию товарного знака, обладает

различительной способностью, способен отличать товары и услуги одного лица от однородных товаров и услуг другого лица.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 15.05.2008, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 328829.