

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 29.10.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Фармацевтические технологии», 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 29.10.2007 лицо, его подавшее, оспаривает правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 328829, поскольку, по его мнению, она не соответствует требованиям, установленным пунктами 1 и 3 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, а также в дополнении к нему за № 265/08-2008 от 19.08.2008, следующими доводами:

- обозначение «СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA» воспроизводит буквами русского и латинского алфавита наименование известного лекарственного средства "сульсен" (латинское название "sulsenum");

- обозначение «СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA» вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида и не ассоциируется с производителем;

- обозначение «СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA» указывает на свойства и назначение товара, маркируемого этим обозначением;

- обозначение «СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA» способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара, не обладающего определенными свойствами;

- "сульсен" представляет собой аморфный порошок желто-оранжевого цвета, нерастворимый в воде, спирте, эфире; является активно действующим началом моющих смесей (мыло, паста, шампунь), применяемых для лечения себореи;

- в Государственном реестре лекарственных средств России зарегистрировано лекарственное средство "сульсен" (субстанция), с действующим веществом "селена сульфид" (selenium sulfide);

- торговым названием препаратов с действующим веществом "селена сульфид" является "сульсен" ("sulsenum"). Аналогичный препарат выпускается за рубежом под названием "selenium sulfide" (selsun sulfide);

- препарат "сульсен" указан в перечне лекарственных средств, зарегистрированных до 1992 года (Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации за № 2510/4805-99-15 от 28.04.1999). Данный перечень является по существу национальным списком непатентованных названий лекарственных средств;

- результаты поиска в системе Интернет по запросу "сульсен" выявил 8226 документа (Rambler) и 2048 (Яндекс);

- лицу, подавшему возражение, было отказано Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в предоставлении самостоя-

тельной правовой охраны обозначению "СУЛЬСЕНА" по заявке № 2006701166/50 в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ;

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

- сведения о товарном знаке «СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA» по свидетельству № 328829 – на 1 л. (1);

- распечатка выписки из Большой советской энциклопедии (определение понятия "Сульсен"), электронная версия – на 1 л. (2);

- распечатка выписки из Государственного реестра лекарственных средств России – на 1 л. (3);

- распечатка выписки из Регистра лекарственных средств России с информацией о лекарственном средстве "Сульсен" – на 1 л. (4);

- распечатка выписки из справочника "Лекарственные средства" И.Д. Машковского - на 1 л. (5);

- распечатка результатов поиска по запросу "сульсен" в системе Яндекс – на 2 л. (6);

- распечатка результатов поиска по запросу "сульсен" в системе Rambler – на 2 л. (7);

- распечатка информации о лекарственном средстве "Сульсен" с сайта www.sls.e-help.ru – на 2 л. (8);

- распечатка информации о лекарственном средстве "Сульсен" с сайта ХиМиК.ru – на 1 л. (9);

- распечатка информации о лекарственном средстве "Сульсен" с сайта aorta.ru – на 1 л. (10);

- копия решения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) – на 4 л. (11);

- копия страниц из справочника "Лекарственные средства" Машковского М.Д., содержащие информацию о препарате "сульсен" и пасте "сульсен" – на 2 л. (12);

- выписка фармакопейной статьи "сульсен" издания Министерства здравоохранения СССР от 1988 года – на 1 л. (13).

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

Правообладатель представил отзыв за № 1-01/08 от 08.01.2008 на возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA» по свидетельству № 328829, а также дополнение к нему за № 1С-01/08-08 от 15.08.2008, 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;

- исполнение знака, учитывая его восприятие, значительно отличается от наименования вещества "сульсен". 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;

- согласно историческим данным ОАО НПМК "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 производственных 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;

- ОАО НПКК "Алые Паруса" начал выпуск и продажу пасты "СУЛЬСЕНА" с первой половины 60-х годов. Вместе с этим название "сульсен" отсутствует во многих справочных, в том числе специализированных изданиях, энциклопедиях;

- возможность введения в заблуждение зависит от многих факторов и носит субъективный характер;

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

В обоснование своих доводов правообладатель представил копии следующих материалов:

- копия выписки из Государственного архива Николаевской области от 01.09.2004 № 01-19/468 – на 1 л. (14);

- копия решения апелляционной палаты Государственного департамента интеллектуальной собственности МОН Украины от 27.09.2004 – на 8 л. (15);

- торговые предложения российских компаний и компаний СНГ, относительно купли-продажи пасты для волос "СУЛЬСЕНА" – на 21 л. (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 – на 5 л. (18);

- копия решения от 13.10.2005 Государственного департамента интеллектуальной собственности МОН Украины – на 3 л. (19);

- копия свидетельства Украины на знак "СУЛЬСЕНА" № 45294 – на 15 л. (20);

- копия авторского договора от 28.12.2003 за № ПП-86 – на 11 л. (21);

- копия решения от 03.06.2004 № 288 Государственного департамента интеллектуальной собственности МОН Украины – на 3 л. (22);

- копия свидетельства Украины на товарный знак № 59781 – на 3 л. (23);

- копия свидетельства Украины на товарный знак № 73948 – на 3 л. (24);

- копия международной регистрации № 902240 – на 8 л. (25);

- копия договора контрактного производства готовой продукции от 03.01.2005 – на 5 л. (26);

- копия свидетельства Украины на товарный знак № 37347 – на 4 л. (27);
- копия свидетельства Украины на товарный знак № 38712 – на 4 л. (28);
- копия свидетельства Украины на товарный знак № 59875 – на 3 л. (29);
- копия свидетельства Украины на товарный знак № 59876 – на 3 л. (30);
- гарантийное письмо за № 811 от 10.03.2006 – на 1 л. (31);
- копии сертификатов соответствия и гигиены "РСТ" – на 8 л. (32);
- копии грузовых таможенных деклараций за 2004-2007 – на 212 л. (33);
- копии рекламных материалов относительно товарного знака № 328829 – на 27 (34);
- копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 08.10.2007 – на 8 л. (35);
- футляры для упаковки пасты "СУЛЬСЕНА" – 2 экз. (36);
- CD – диск – 1 экз. (37);
- распечатки информации из сети Интернет – на 23 л. (38);
- бухгалтерская справка и приложения к ней – на 2 л. (39);
- фотографии продукции, изготовленной с использованием знака "СУЛЬСЕНА" – на 5 л. (40).

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, состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, характеризующих товары, в том числе указывающих на их свойство, назначение. 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара.

Правилами ТЗ установлено, что не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений:

- указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а именно:

1. обозначений, состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Под таким обозначением 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 Правил ТЗ).

2. обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, свойство, назначение (пункт 2.3.2.3 Правил ТЗ).

- указанных в пункте 3 статьи 6 Закона, в том числе, порождающих в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение,

если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 2.5.1 Правил ТЗ).

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. По своему композиционному расположению словесный элемент "СУЛЬСЕНА" выполнен вогнутым, а составляющая "SYLSENA" исполнена выпуклой. По центру знака исполнен элемент "SULSENA". Шрифтовое исполнение знака является 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 из-за несоответствия его требованиям, предусмотренным пунктами 1, 3 статьи 6 Закона.

Согласно материалам (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 (26,31) 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 (33) правообладатель осуществлял ввоз на территорию Российской Федерации товаров, маркированных обозначением «СУЛЬСЕНА», в том числе и до даты подачи заявки № 2004727929/50. Таким образом, документы (14-40), 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", дополнительной различительной способности.

Оспариваемый знак в силу дизайнерской проработки, заключающейся в определенном композиционном расположении в пространстве словесных элементов "СУЛЬСЕНА", "SULSENA", "SYLSENA", воспринимается как единая фантазийная комбинация.

Довод лица, подавшего возражение, о воспроизведении знаком «СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA» буквами русского и латинского алфавита наименования известного лекарственного средства "сульсен" признан коллегией неубедительным. Латинское название "sulsenum" препарата "сульсен" отлично по своему написанию от латинских составляющих "SULSENA", "SYLSENA" знака, которые являются фантазийными и не имеют семантического значения. Слово «СУЛЬСЕНА» не является прямым воспроизведением препарата "сульсен", который упомянут в справочной литературе, сети Интернет как определенное лекарственное средство (2-5, 8-10, 12), а лишь фонетически с ним созвучно.

Довод лица, подавшего возражение, о вхождении знака «СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA» во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида признан коллегией необоснованным. Данный вывод обусловлен тем, что представленные документы (1-13) не содержат фактических данных о длительном применении обозначения «СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA» различными производителями в качестве маркировки для одного и того же товара.

Следует также отметить, что включение препарата "сульсен" в перечень лекарственных средств, зарегистрированных до 1992 года (Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации за № 2510/4805-99-15 от 28.04.1999) не является доказательством того, что обозначение «СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA» вошло во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида в силу отмеченных выше существенных отличий.

Следовательно, знак «СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA» способен ассоциироваться с товарами/услугами конкретного производителя, а именно, правообладателя.

Относительно мнения лица, подавшего возражение, об указании обозначения «СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA» на свойства и назначение товара коллегия Палаты

по патентным спорам отмечает следующее. В оспариваемом знаке отсутствует непосредственное указание на свойство, либо назначение товара, применяемого с целью лечения себореи и содержащего в своем составе вещество "сульсен". В связи с этим, указанный знак не может однозначно ассоциироваться у потребителя с какой-либо описательной характеристикой товара, поскольку в данном случае, чтобы сформулировать описательную характеристику товара/услуги, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака «СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA» требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 6 Закона, как вошедшего во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, указывающего на свойства и назначение товара, является неправомерным.

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 связи с отсутствием у оспариваемого знака описательного характера, а также прямого указания на свойства и назначение, мнение лица, подавшего возражение, относительно регистрации оспариваемого знака, как произведенной в нарушение требований, регламентированных пунктом 3 статьи 6 Закона, является неправомерным. В данном случае в отношении зарегистрированных товаров и услуг оспариваемый знак обладает фантазийным характером.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, касающихся наличия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) обозначения "СУЛЬСЕНА" (11) по заявке № 2006701166/50, Палата по патентным спорам сообщает, что в силу независимости делопроизводства по различным заявкам данное решение не может служить основанием для удовлетворения возражения от 29.10.2007. Кроме того, следует отметить, что решение экспертизы, являясь ненорма-

тивным актом государственного органа, выносится в отношении конкретного обозначения, что не позволяет распространить его выводы на иные случаи, заявки.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, изложенных в особом мнении, следует отметить, что они приведены без учета аргументов Палаты по патентным спорам, приведенных в настоящем решении, и повторяют доводы возражения, оценка которых дана выше.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 29.10.2007, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 328829.