

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 28.10.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 08.11.2006, поданное компанией "SOLVAY S.A.", Бельгия (далее - лицо, подавшее возражение), против регистрации № 292937 словесного товарного знака "SOLVENT/СОЛЬВЕНТ", при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого словесного товарного знака "SOLVENT/СОЛЬВЕНТ" с приоритетом от 13.10.2004 по свидетельству № 292937 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.07.2005 на имя «Брокард Парфюмс Гмбх», Германия, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак является словесным обозначением и состоит из слова "SOLVENT", выполненного в латинице, и его транслитерации в кириллице "СОЛЬВЕНТ", в обычном шрифтовом исполнении. В переводе с английского языка SOLVENT означает «человек, способный оплатить долги» и является семантически нейтральным в отношении товаров, заявленных на регистрацию.

В поступившем 08.11.2006 в Палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 292937 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 и пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Возражение мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак "SOLVENT/СОЛЬВЕНТ" сходен до степени смешения со знаком "SOLVAY" по международной регистрации № 603946, дата международной регистрации

26.11.1992 и знаком "SOLVAY/СОЛЬВЕЙ" по международной регистрации № 808574, дата международной регистрации 16.05.2003. Указанные знаки зарегистрированы на имя компании "SOLVAY S.A.", Бельгия.

Для обоснования данного вывода приведены следующие доводы:

- сравниваемые знаки совпадают практически по всем критериям установления фонетического сходства: по наличию близких и совпадающих звуков; близости звуков, составляющих обозначения; по расположению близких и совпадающих звуков и звукосочетаний; по наличию совпадающих слогов и их расположению; по составу гласных и согласных; по числу слогов и характеру совпадающих частей обозначений;
- сравниваемые знаки совпадают и визуально, поскольку выполнены аналогично по стилю – словами, написанными "в латинском и в русском" и расположенными друг под другом с идентичной симметрией, что оказывает влияние на сходное ассоциативное восприятие знаков потребителем.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, считает, что оспариваемый товарный знак является лексической единицей, характерной для конкретной области науки – химии. Его написание практически тождественно во всех основных языках, как и перевод: с английского и немецкого SOLVENT означает «растворитель». Таким образом, "SOLVENT/СОЛЬВЕНТ" – видовое наименование товара, т.е. оно может указывать на товар в общем смысле, для отдельных товаров из области парфюмерии и косметики – на материал и составляющие продукта.

"SOLVENT/СОЛЬВЕНТ" для большинства товаров оспариваемой регистрации является абсолютно ложным.

Лицо, подавшее возражение, также отмечает, что компания "SOLVAY S.A." "имеет 276 только международных регистраций", действующих на территории Российской Федерации, и фирменное наименование компании, а также ее товарные знаки не могут быть неизвестными российскому потребителю, из чего следует, что потребитель может ложно представить, что оспариваемый знак "SOLVENT/СОЛЬВЕНТ" является продолжением серии из двух противопоставленных знаков, а также иных действующих на территории Российской Федерации знаков компании.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству № 292937 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- Сведения о компании "SOLVAY S.A." по результатам маркетинговых исследований, на 10 л. в 1 экз. [1];
- Сведения о компании "SOLVAY S.A." из Интернета на 22 л. в 1 экз. [2];
- Пучкова Т.В., Коральник С.И., Англо-русский словарь по парфюмерии и косметике, Москва, РУССО, 1996, с.5 178, 179 на 3 л. в 1 экз. [3];
- Англо-русский словарь по химии и химической технологии, Москва, РУССО, 2004, с.475, 476 на 3 л. в 1 экз. [4];
- Распечатка с сайтов Интернета, касающихся понятия "solvent" на 6 л. в 1 экз. [5];
- Химический энциклопедический словарь, Москва, Советская энциклопедия, 1983, с.534 на 2 л. в 1 экз. [6].

Правообладатель товарного знака "SOLVENT/СОЛЬВЕНТ", уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии представил отзыв на возражение, в котором выразил следующие доводы:

- графическое сходство словесных товарных знаков не является самостоятельным критерием оценки сходства, а может лишь усилить, либо ослабить сходство;
- слово "solvent", кроме указанного в возражении семантического значения "растворитель", имеет еще одно значение – "человек, способный оплатить свои долги, платежеспособный" и именно данное значение учтено при подаче заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака;
- компания "Brokard Parfums GmbH" является одним из известных и крупных в Российской Федерации производителей и продавцов парфюмерной и косметической продукции и на ее имя зарегистрировано более 300 товарных знаков, в связи с чем маловероятно, что у потребителя продукция компании будет ассоциироваться со словом "растворитель". Также маловероятна широкая известность в Российской Федерации именно такого значения слова "solvent";

- вывод возражения о наличии графического сходства словесных элементов сравниваемых товарных знаков является общим и недостаточно аргументированным для данной ситуации;

- при производстве парфюмерной и косметической продукции "SOLVENT" в качестве непосредственно растворителя (составной части химического состава) не используется и "применительно к производству парфюмерной и косметической продукции существует жесткий запрет использования сольвента" и его использование противоречит действующим ГОСТам;

- компания "SOLVAY S.A." не является производителем парфюмерной или косметической продукции, в связи с чем товарный знак "SOLVENT/СОЛЬВЕНТ" не может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 03 класса МКТУ;

- правообладатель оспариваемого товарного знака (компания "Brokard Parfums GmbH") готов ограничить перечень товаров, приведенных в перечне регистрации.

На основании изложенного правообладатель просит сохранить действие правовой охраны товарного знака по свидетельству № 292937 частично: в отношении скорректированного перечня товаров.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- распечатка из системы Мультитран Интернета на 3 л. в 1 экз. [7];
- образцы дизайн-проекта туалетной воды "SOLVENT", на 2 л. в 1 экз.[8];
- договор поставки товара от 12 апреля 2007, на 3 л. в 1 экз.[9];
- договор по окраске флаконов для туалетной воды "SOLVENT" от 01 апреля 2007, на 3 л. в 1 экз.[10];

- заключение комиссии экспертов ГЛЭДИС по определению Девятого арбитражного апелляционного суда РФ на 2 л. в 1 экз. [11];

- письма российских производителей парфюмерной и косметической продукции (ОАО "Аромат", ООО "АРОМА ПРОМ" и ЗАО "КЛИН-КОСМЕТИКА"), на 3 л. в 1 экз. [12];

- распечатка из Интернета сведений о компании "SOLVAY", на 4 л. в 1 экз. [13];

- распечатка с сайта Интернет о регистрации товарных знаков Российской Федерации, на 9 л. в 1 экз. [14];
  - каталог компании "Brokard Parfums", сентябрь 2006 [15];
  - каталог торгово-производственного объединения "Арома Академия", 2007 [16].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты 13.10.2004 поступления заявки № 2004723416/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее — Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов: являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство, назначение.

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров; указания материала или состава сырья.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих

элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, которое не соответствует действительности, при этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международными договорами Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак "SOLVENT/СОЛЬВЕНТ" является словесным и состоит из слова "SOLVENT", выполненного стандартным шрифтом заглавными

буквами латинского алфавита, и расположенного под ним слова "СОЛЬВЕНТ", выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный знак "SOLVAY/СОЛВЕЙ" по международной регистрации № 808574 также является словесным и состоит из двух словесных элементов: "SOLVAY", выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и расположенного под ним слова "СОЛВЕЙ", выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный знак "SOLVAY" по международной регистрации № 603946 является словесным и состоит из слова "SOLVAY", выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Слово SOLVENT в переводе с английского языка означает: «1. растворитель, 2. 1) растворяющий, 2) платежеспособный» (Новый англо-русский словарь, Москва, РУССКИЙ ЯЗЫК, 1996, с.687 [17]; Concise Oxford Russian Dictionary, Revised Edition, OXFORD UNIVERSITY PRESS, 1998, s.901 solvent – растворитель adj. (chem) растворяющий; (fin) платежеспособный [18]. Однако следует подчеркнуть, что, во-первых, основным значением является «растворитель», т.к. оно указано первым, а, во-вторых, согласно англо-русским словарям [3] и [4], т.е. словарям, относящимся к химии и парфюмерии, косметике, слово "SOLVENT" на русский язык переводится именно как "растворитель".

В переводе с немецкого языка слово SOLVENT означает платежеспособный (Лепинг Е.И., Страхова Н.П. и др., Большой немецко-русский словарь, Москва, РУССКИЙ ЯЗЫК, 1980, т.2, с.359 [19]). Тем не менее, в области химии SOLVENT также понимается как растворитель (Панкин А.В., Немецко-русский политехнический словарь, Москва, РУССО, 1996, с.433 [20]).

Словесные элементы "SOLVAY" и "СОЛВЕЙ" противопоставленных знаков не являются лексическими единицами какого - либо языка, в связи с чем не представляется возможным проведение сравнительного анализа знаков по семантическому фактору сходства.

Первое из слов оспариваемого знака "SOLVENT" по - английски произносится как [ˈsəlvent], по – немецки [solvent], а второе слово - его транслитерация "СОЛЬВЕНТ", в связи с чем каждое из слов имеет по семь звуков.

Слова противопоставленных знаков, как указано выше, не являются лексическими единицами какого - либо языка, в связи с чем они произносятся как слова, написанные латинскими буквами - "СОЛВЕЙ", т.е. слова знака по международной регистрации № 808574 «SOLVAY / СОЛВЕЙ» состоят из шести звуков каждое, как и слово "SOLVAY" знака по международной регистрации № 603946.

Различное количество звуков при произношении сопоставляемых слов определяет их фонетическое различие. Это различие усиливается разными окончаниями слов: "-ВЕНТ" в слове оспариваемого обозначения и "-VAY/-ВЕЙ" в слове противопоставленных знаков, а также мягким звучанием буквы "л" в середине слова "СОЛЬВЕНТ" оспариваемого знака.

Таким образом, сопоставляемые товарные знаки "SOLVENT/СОЛЬВЕНТ" и "SOLVAY/СОЛВЕЙ", «SOLVAY» не являются сходными по фонетическому фактору сходства.

Оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак по международной регистрации № 808574 выполнены в одинаковой композиционной манере - с расположением слов одно под другим и выполнением верхнего слова заглавными буквами латинского алфавита, а нижнего – заглавными буквами русского алфавита, стандартным шрифтом в одинаковом цветовом сочетании – черно-белом, что обуславливает вывод о графическом сходстве знаков. Знак «SOLVAY» по международной регистрации № 603946 выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, что позволяет признать его графически сходным с оспариваемым знаком.

Однако отсутствие фонетического сходства, определенная семантика слов оспариваемого товарного знака не позволяет признать сравниваемые знаки сходными в целом.

Поскольку сравниваемые обозначения не являются сходными, анализ однородности товаров не является необходимым.

Следовательно, довод возражения о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона не является правомерным.

Относительно того, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован в нарушение пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона, необходимо отметить следующее.

Как отмечалось выше, SOLVENT в переводе с английского языка, наиболее распространенного в мире и наиболее знакомого российскому потребителю из иностранных языков, означает «растворитель» ([3], [4], [17]).

Согласно Химическому энциклопедическому словарю [6], а также Краткой химической энциклопедии (издательство «СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ», Москва, 1965, т.4, с.958 [21]) и сведениям из Интернета [5] в русском языке слово "сольвент" имеет определенное смысловое значение в области химии - «растворитель», т.е. является термином, характерным для конкретной области науки и техники.

В отношении части товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака, слово «SOLVENT»/«СОЛЬВЕНТ» является указанием на вид товара, например, «препараты для удаления красок», «препараты для удаления лаков». Для части товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, «SOLVENT»/ «СОЛЬВЕНТ» является ложным, например, «вода ароматическая», «эфирные масла» и способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара и его назначения.

С учетом сказанного содержащийся в возражении довод о несоответствии оспариваемого знака требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона является правомерным.

Правообладатель представил "Особое мнение" по результатам рассмотрения возражения на заседании коллегии, в котором отметил, что:

- у коллегии не было никаких фактических (доказанных) оснований для однозначного вывода о широкой узнаваемости перевода с английского языка слова "SOLVENT" как "растворитель";

- известность значения слова "SOLVENT" как устойчивой лексической единицы в области химии из узконаправленных словарей (словарь химических терминов, словарь по химии) прямо не означает общую известность самого значения;
- "в словесном варианте до даты рассмотрения возражения (03.07.07) товарный знак не использовался, однако логика и последовательность действий Правообладателя была представлена в отзыве и ... фактически подтверждена".

В "Особом мнении" также выражается просьба "вернуть делопроизводство по указанному возражению на повторное рассмотрение, что даст возможность Правообладателю представить дополнительные доказательства в подтверждение своей позиции и окончить работу по выводу конечной продукции в гражданский товарооборот на территории РФ".

В отношении доводов правообладателя, представленных в "Особом мнении", следует отметить, что в Отзыве на возражение в двух из трех представленных самим правообладателем сведений из словарей [7] первым значением слова "SOLVENT" является "растворитель", причем данное значение слова "SOLVENT" отнесено к общеупотребительным, тогда как в отношении значения «способный выполнять финансовые обязательства», «платежеспособный человек» указано, что оно используется в банковской или юридической сферах.

Кроме того, понятие "сольвент" включено в Политехнический словарь под ред. А.Ю.Ишлинского (Москва, Советская энциклопедия, 1989, с.492), что говорит об общеизвестности данного понятия, как лексической единицы, относящейся к определенной области техники, а, следовательно, правомерности применения к оспариваемому знаку пункта 1 статьи 6 Закона.

Немаловажно и то, что в Интернете при задании понятия "сольвент" находится более 10000 сайтов.

В письмах [12] российских производителей парфюмерной и косметической продукции отсутствуют сведения о запрете использования сольвентов в парфюмерной промышленности, как это утверждает правообладатель оспариваемого товарного знака. Более того, из указанных писем следует, что среди специалистов

существует устойчивое понимание того, что сольвент - это растворитель, причем для подтверждения данного факта в письмах содержится ссылка на "Введение в парфюмерию", где понятие "сольвенты" используется в качестве термина – "Сольвенты используются для экстракции ароматических материалов из натурального сырья".

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить возражение от 08.11.2006 и признать правовую охрану товарного знака "SOLVENT/СОЛЬВЕНТ" по свидетельству № 292937 недействительной полностью.**