

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 05.10.2018 возражение ООО «Дмитриевский химический завод - Производство», г. Кинешма (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017712819, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2017712819 с датой подачи от 05.04.2017 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 01, 02 и 03 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно приведенному в заявке описанию в качестве товарного знака заявлено фантазийное словесное обозначение «**Solvex**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения.

Роспатентом 18.06.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение воспроизводит фирменное наименование ООО «Сольвекс», зарегистрированное в качестве юридического лица 25.12.2015, которое занимается научно-исследовательскими разработками в области естественных наук, в частности, прорабатывается

инвестиционный проект по производству специальных дейтеросодержащих растворителей для ЯМР спектроскопии, в связи с чем заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем выражено несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- в результате сравнения деятельности ООО «Сольвекс» и заявителя по данной заявке – ООО «Дмитриевский химический завод – Производство» можно сделать вывод об отсутствии вероятности возникновения у потребителя представления о способности заявленного обозначения явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

- заявитель является одним из самых крупных в мире производителей базисного растворителя – бутилацетата, обеспечивает сырьем лакокрасочные предприятия со всего мира, составляя конкуренцию известным химическим гигантам;

- товары, которые маркируются заявленным обозначением, относятся к бытовым разбавителям лаков и красок, функцией которых является изменение вязкости краски/лака перед нанесением на окрашиваемую поверхность, фасуются в канистры объемом 1, 3, 5 литров, при необходимости и большего объема, например, 50, 100 и более литров, реализуются разбавители в магазинах бытовой химии, строительных материалов и в крупных торговых центрах;

- дейтерированные растворители, которые разрабатываются ООО «Сольвекс», предназначены для научных лабораторий и промышленных предприятий, осуществляющих ЯМР (ядерную магнитно – резонансную) спектроскопию, фасовка товара осуществляется в контейнеры объемом от 10 до 100 мл, стоимость достигает 12 000 руб. за 100 мл, в свободной продаже указанный товар отсутствует, поскольку реализуется исключительно на договорной основе;

- для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров в связи с использованием сходного с заявленным обозначением фирменного наименования необходимо возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между этим фирменным наименованием, использовавшимся при производстве товаров, и заявленным обозначением;

- какие-либо документальные подтверждения и доказательства того, что потребитель ассоциирует товары, для маркировки которых предназначено заявленное обозначение, с ООО «Сольвекс», а не с заявителем, отсутствуют;

- сделки, связанные с разработкой товарного знака «Solvex», его рекламированием и реализацией растворителей (разбавителей) «Solvex» заключаются, начиная с конца 2016 и по настоящее время, разбавитель поставляется разным торговым компаниям для их последующей реализации в рознице, что подтверждается дополнительными материалами, приложенными к возражению.

На основании изложенного в возражении заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 02 класса МКТУ – разбавители для красок; разбавители для лаков.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (05.04.2017) подачи заявки №2017712819 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Как было указано выше, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**Solvex**», выполненное стандартным шрифтом.

Государственная регистрация товарного знака согласно возражению испрашивается в отношении узкого перечня товаров 02 класса МКТУ – разбавители для красок, разбавители для лаков.

По мнению экспертизы, заявленное обозначение воспроизводит фирменное наименование ООО «Сольвекс», зарегистрированное в качестве юридического лица 25.12.2015, которое занимается научно-исследовательскими разработками в области естественных наук, в частности, прорабатывается инвестиционный проект по производству специальных дейтеросодержащих растворителей для ЯМР-спектроскопии, в связи с чем обозначение «Solvex» способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Очевидно, что заявленное обозначение не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов. Также коллегия отмечает, что утверждение экспертизы о воспроизведении фирменного наименования является ошибочным, поскольку на самом деле заявленное обозначение «**Solvex**» является сходным по фонетическому признаку с частью фирменного наименования ООО «Сольвекс».

В отношении вероятности введения потребителя в заблуждение через ассоциации, связанные с иным лицом, а не с заявителем по заявке №2017712819, коллегия отмечает следующее.

Указанные ассоциации могли бы возникнуть в силу интенсивного использования до даты подачи заявки №2017712819 сходной с заявленным обозначением части фирменного наименования при производстве однородных товаров и активном продвижении их на российском потребительском рынке.

Анализ материалов, имеющихся в заявке и касающихся деятельности ООО «Сольвекс» под фирменным наименованием, показал, что они не содержат сведений о длительном и интенсивном использовании указанного фирменного наименования до даты подачи заявки №2017712819, в результате чего заявленное обозначение стало бы ассоциироваться у российского потребителя с ООО «Сольвекс», а не с ООО «Дмитриевский химический завод – Производство», являющимся заявителем по данной заявке, что могло бы ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В частности, указанные материалы содержат несколько договоров (три из которых с одним и тем же лицом) на поставку небольшого количества дейтерированных растворителей для ЯМР, заключенных менее чем за год до даты (05.04.2017) подачи заявки, а также несколько товарных накладных с аналогичными датами. Остальные документы, представленные ООО «Сольвекс», имеют дату более позднюю, чем дата подачи заявки №2017712819.

Следует отметить, что за такой короткий период использования без широкой рекламы и информирования потребителей невозможно добиться должного уровня известности, при котором заявленное обозначение воспринималось бы потребителем как обозначение обладателя исключительного права на фирменное наименование. Каких-либо иных материалов, свидетельствующих об известности потребителю на территории Российской Федерации (например, сведения об участии в выставках, о рекламе товара, о территории распространения товара, об информированности потребителя и т.д.) фирменного наименования ООО «Сольвекс» не представлено.

Кроме того, ассоциации заявленного обозначения с указанным лицом являются невозможными также в силу того, что сравнение деятельности, осуществляемой ООО «Сольвекс» под своим фирменным наименованием по разработке дейтерированных растворителей для ядерной магнитно-резонансной спектроскопии, и товары, производимые заявителем и в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2017712819, будут восприниматься как происходящие из одного источника и произведенные одним лицом, поскольку они относятся к разным родовым группам товаров (химические реактивы – в одном случае, лакокрасочная продукция – в другом), имеют принципиально разное назначение (для лабораторных и научных исследований – в одном случае, для окрашивания поверхностей – в другом) и соответственно разный круг потребителей, не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми. Кроме того, товары ООО «Сольвекс» отсутствуют в розничной продаже, распространяются на договорной основе, расфасовываются в упаковки объемом от 10 до 100 мл, товары заявителя реализуются через розничную сеть магазинов (например, Ашан, Метро, Леруа Мерлен, ОБИ, Петрович) в канистрах объемом 1, 3, 5 л.

При этом следует отметить, что ООО «Дмитриевский химический завод – Производство» - одно из старейших предприятий химической отрасли в Ивановской области, основанное еще в 1899 году Морозовым Саввой Тимофеевичем и успешно работающее сегодня. Заявитель является крупным производителем бутилацетата и промышленных растворителей в России и Восточной Европе, а также поставщиком широкой гаммы химической и нефтехимической продукции в России и в мире.

Согласно представленным заявителем материалам высококачественные лакокрасочные разбавители, маркированные заявленным обозначением «**Solvex**», представлялись и рекламировались на крупнейшей выставке автомобильных товаров ИнтерАвто-2017, для этих целей в центре выставочного зала был сооружен большой стенд Дмитриевского химического завода, половина площади которого была посвящена товарному знаку «**Solvex**», на стенде гостям

раздавались красочные буклеты и брошюры о разбавителях «**Solvex**» для лучших лакокрасочных материалов.

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что заявленное обозначение не способно порождать в сознании потребителя представление об изготовителе товара, которое не соответствует действительности. Следовательно, основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 05.10.2018, отменить решение Роспатента от 18.06.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017712819.**