

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 15.03.2022 возражение, поданное ИП Луценко П.Б., г. Томск (далее – заявитель), на решение об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2020744947, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение « PURE SOLIDOIL» по заявке №2020744947, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.08.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 04, 05, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 15.11.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что входящий в состав заявленного обозначения доминирующий словесный элемент «PURESOLIDOIL» представляет собой сложносоставное слово, состоящее из «PURE» (в переводе с английского – чистый, без примесей (<https://woordhunt.ru/word/pure>) и «SOLIDOIL» (в переводе с английского – солидол (<https://slovar-vocab.com/english-russian/big-vocab/solidoil-5911901.html>)) - пластичная смазка, получаемая загущением индустриальных масел средней вязкости кальциевыми мылами высших жирных кислот (<https://educalingo.com/ru/dic-ru/solidol>), который, в совокупности своих словесных элементов (очищенный солидол), в отношении части заявленных товаров 03, 04, 05 классов МКТУ, а также в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указывает на их вид, состав и свойства, в силу чего не обладает различительной способностью в отношении указанных товаров и услуг, следовательно, заявленное обозначение не должно быть зарегистрировано в отношении данных товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, в отношении другой части товаров 03, 04, 05 классов МКТУ (например, «шампуни и кондиционеры для волос; шампуни и кондиционеры для животных; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; средства для ухода за волосами немедицинские, за исключением шампуней для животных»), не относящихся к очищенному солидолу, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании положений, предусмотренных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, так как подобная регистрация обозначения будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида, состав и свойства товаров.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.03.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- экспертизой не было учтено то, что сложносоставное обозначение «PURESOLIDOIL» не используется иными производителями товаров (солидола или содержащих солидол), за исключением заявителя. Именно заявитель ввел в

оборот используемое обозначение для указанных товаров и услуг, как производитель;

- заявленное обозначение «PURESOLIDOIL» будет восприниматься российскими потребителями как вымышленное сочетание слов, не имеющее смыслового значения и носящее фантазийный характер по отношению к заявленным товарам и услугам 03, 04, 05, 35 классов МКТУ, коим оно и является, никоим образом указанные товары и услуги не характеризующее;

- заявленное обозначение «PURESOLIDOIL» требует рассуждений, домысливания, которые могут быть различными. Оно не дает ясного понимания состава, описания свойств товаров/услуг и не сообщает никакой значимой информации о таких товарах/услугах, что также не дает оснований признать его описательным;

- стандарты производства жирового солидола (ГОСТ 1033-51), синтетического солидола (ГОСТ 4366-76) не содержат сведений об очищенном солидоле и его применении в смазках, кремах, мыле, мазах, в комбинации с вазелином, шампунях, средствах ухода и т.д. (товары 03, 04, 05 классов МКТУ), не содержат сведений и о способе производства «очищенного солидола» для указанных целей;

- при этом «PURESOLIDOIL» и/ или «солидол очищенный» используется заявителем в отношении уходовых, медицинских, косметических средств (приложение №1), осваивает новую нишу на рынке по использованию очищенного солидола в косметических средствах;

- заявитель добровольно проводит сертификацию «очищенного солидола» косметических средств - единичный случай на рынке товаров (приложение №2), производит и реализует продукцию на известных торговых площадках с 2015 года, в том числе на OZON;

- на сегодняшний день «PURESOLIDOIL» - медицинский очищенный солидол на основе нефтяных масел, в том числе основа для мазей и кремов;

- заявитель (в статусе индивидуального предпринимателя) с 2018 года расширяет область деятельности, поставляет «PureSolidoil» третьим лицам в большинство регионов РФ (приложение №3), в том числе для изготовителей косметических кремов, которые в свою очередь обязаны упоминать «PureSolidoil» как обозначение, принадлежащее заявителю;

- заявитель создал новый продукт «PURESOLIDOIL», который производится по технологиям, не известным третьим лицам, что не только позволяет позиционировать «PURESOLIDOIL» на рынке товаров и услуг, но и формировать ассоциацию заявленного на регистрацию обозначения с заявителем, так как продукты под обозначением «PURESOLIDOIL» не содержат вредных примесей и тяжелых металлов, что позволяет использовать производимый продукт в заявленных товарах 03, 04, 05 классов МКТУ;

- статистка продаж товаров «PURESOLIDOIL» на различных площадках в сети Интернет, в том числе с официального сайта производителя <https://puresolidoil.ru/> подтверждают реализацию данного обозначения с 2015 года (приложения №№4-9). На указанных площадках не представлен солидол иных производителей, который именовался бы как PURESOLIDOIL или «солидол очищенный»;

- экспертизой не приведены доводы о том, что заявленное обозначение может ввести потребителя в заблуждение относительно технологий изготовления товаров 03, 04, 05 классов МКТУ, их свойств или назначения. Не приведены также иные запреты, которые не позволяют использовать в качестве компоненты солидол в указанных товарах, и именоваться как «PURESOLIDOIL»;

- заявитель - единственное юридическое лицо, которое осуществляет затраты на продвижение рекламы с использованием обозначения «PURESOLIDOIL» (приложения №№10-15), а также системно оплачивает рекламу в Яндекс.Директе, ведет активную рекламную кампанию более чем на 40 информационных площадках с охватом более 26 центральных городов Российской Федерации (приложение №15).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.11.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 04, 05, 35 классов МКТУ.

К возражению заявителем были приложены следующие материалы:

1. Результаты поиска «Покупки» поискового сервиса google;
2. Сертификат соответствия от 26.03.2021;
3. Сведения о контрагентах;
4. Статистика продаж с платформы my.tiu.ru;
5. Статистика продаж с платформы puresolidoil.ru;
6. Справка о домене PURESOLIDOIL;
7. Статистика продаж с платформы OZON за июль 2021;
8. Статистика продаж с платформы OZON за март 2021;
9. Статистика продаж с платформы OZON за июнь 2021;
10. Скриншот личного кабинета;
11. Справка о сумме оказанных услуг «Яндекс.Директ» по продвижению товара Солидол очищенный PURESOLDOIL за период с 19.12.2015 по 31.12.2019;
12. Справка о платежах за оказанные услуги «Яндекс.Директ» по продвижению товара Солидол очищенный PURESOLDOIL за период с 02.12.2015 по 31.12.2019;
13. Справка о платежах за оказанные услуги «Яндекс.Директ» по продвижению товара Солидол очищенный PURESOLDOIL за период с 02.12.2015 по 31.12.2019;
14. Статистика по кампаниям: Луценко Павел Борисович (PURESOLDOIL) Период с 01.02.2016 по 15.02.2022;
15. Яндекс.Директ отчет по рекламной кампании №15623140 за период с 01.02.2019 по 15.02.2022.

Заявителем 08.07.2022 было направлено дополнение к возражению, в котором он отмечал, что если перевести на английский словосочетание «солидол очищенный», то оно будет звучать как «purified solidoil» или как «purified grease» (приложение №16), соответственно, заявленное обозначение не является переводом указанного словосочетания, а представляет собой вымышленное обозначение, придуманное заявителем, который ввел его в гражданский оборот.

К дополнению к возражению заявителем были приложены скриншоты из переводчика google (приложение №16).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.08.2020) поступления заявки №2020744947 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса 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 либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или 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.

Заявленное обозначение по заявке №2020744947 представляет собой

комбинированное обозначение «», состоящее из стилизованного изобразительного элемента, из графического элемента в виде прямой линии, и из словесного элемента «PURESOLIDOIL», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении следующих товаров и услуг:

03 класс МКТУ: *вазелин косметический; шампуни и кондиционеры для волос; шампуни и кондиционеры для животных; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; средства для ухода за волосами немедицинские, за исключением шампуней для животных; мыла для кожи; мыла для тела; мыла моющие; крем-мыла для тела; мыла для бытового использования; мыла для ухода за телом; продукты на основе мыла; салфетки очищающие, пропитанные косметическими средствами; салфетки очищающие, пропитанные туалетными средствами; кремы косметические для ухода за кожей; лосьоны косметические по уходу за кожей; средства для ухода за кожей косметические; средства немедицинские по уходу за кожей; препараты немедицинские по уходу за кожей, волосами; лосьоны, кремы и прочие средства по уходу за лицом, телом, ногтями, кожей головы и волосами; средства туалетные; жиры для косметических целей; гели косметические; гели*

*увлажняющие; гели для косметического использования; гели для тела немедицинские; кремы косметические и гели для лица, рук и тела; препараты для ванн, не для медицинских целей; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей;*

*04 класс МКТУ: вазелин технический для промышленных целей; смазки для машин; смазки универсальные; технические смазки; жиры технические; жиры для смазки кожи; воск для промышленных целей; масла, смазки и воски промышленные;*

*05 класс МКТУ: мази для фармацевтических целей; вазелин для ветеринарных целей; вазелин для медицинских целей; средства противопаразитарные; шампуни лечебные; шампуни педикулицидные; шампуни инсектицидные для животных; шампуни лечебные для домашних животных; мыла лекарственные; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; средства туалетные лечебные; средства для уничтожения паразитов; препараты для уничтожения паразитов; препараты ветеринарные; лосьоны для ветеринарных целей; препараты и вещества ветеринарные; повязки для компрессов; препараты для ухода за кожей фармацевтические; кремы медицинские для ухода за кожей; средства вспомогательные для медицинских целей; кремы медицинские; препараты медицинские; изделия гигиенические для медицинских целей; кремы травяные для медицинских целей; лосьоны медицинские для кожи; материалы перевязочные медицинские; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты для ванн для медицинских целей; препараты медицинские для ухода за волосами;*

*35 класс МКТУ: управление бизнесом оптовой торговли; оптовая и розничная торговля товарами; оптовая и розничная торговля товарами в сети интернет.*

Как было указано выше, Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 03,

04, 05, 35 классов МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения положениям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.



Анализ заявленного обозначения «PURESOLIDOIL» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия отмечает, что в заявленном обозначении словесный элемент «PURESOLIDOIL» занимает доминирующее положение, так как он выполнен крупными буквами в центре обозначения, обращает на себя внимание потребителей в первую очередь.

Словесный элемент «PURESOLIDOIL» заявленного обозначения представляет собой сложносоставное слово, состоящее из «PURE» (переводится с английского на русский как «чистый, неразбавленный» (<https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/pure>) и «SOLIDOIL» (переводится с английского на русский язык как «солидол» ([https://dic.academic.ru/dic.nsf/eng\\_rus/757461/solidoil](https://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/757461/solidoil)) - пластичная смазка, получаемая загущением индустриальных масел средней вязкости кальциевыми мылами высших жирных кислот (<https://educalingo.com/ru/dic-ru/solidol>), которые в совокупности, с учетом своих семантических значений, могут подразумевать очищенный солидол. Коллегия отмечает, что очищенный солидол, согласно сведениям из сети Интернет, может использоваться не только для технических и промышленных целей (<https://mirsmazok.ru/obzory/smazki/solidol-zhirovoy-kharakteristiki-primenenie-analogi/>), но и для медицинских целей как средство лечения кожных заболеваний, ран, язв, нарывов, псориаза в виде мазей, бальзамов, кремов (<http://legionerov.ru/avtomobili/solidol-jeto-cto-takoe-kak-ego-ispolzujut-v/>; [www.citopsor.com/post/что-такое-жировой-солидол](http://www.citopsor.com/post/что-такое-жировой-солидол)). Таким образом, для части заявленных товаров 03 класса МКТУ «вазелин косметический; кремы косметические для ухода за кожей; лосьоны косметические по уходу за кожей; средства для ухода за кожей косметические; средства немедицинские по уходу за кожей; препараты немедицинские по уходу за кожей, волосами (в части

«препараты немедицинские по уходу за кожей»); лосьоны, кремы и прочие средства по уходу за лицом, телом, ногтями, кожей головы и волосами (в части «лосьоны, кремы и прочие средства по уходу за лицом, телом»); жиры для косметических целей; гели косметические; гели увлажняющие; гели для косметического использования; гели для тела немедицинские; кремы косметические и гели для лица, рук и тела; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей», части заявленных товаров 04 класса МКТУ «вазелин технический для промышленных целей; смазки для машин; смазки универсальные; технические смазки; жиры технические; жиры для смазки кожи; масла, смазки и воски промышленные (в части «смазки»)), а также части товаров 05 класса МКТУ «мази для фармацевтических целей; вазелин для ветеринарных целей; вазелин для медицинских целей; препараты для ухода за кожей фармацевтические; кремы медицинские для ухода за кожей; кремы медицинские; кремы травяные для медицинских целей; лосьоны медицинские для кожи; препараты бальзамические для медицинских целей» данные словесные элементы будут восприниматься в качестве характеристики товаров, указывая на вид (промышленные средства/крема/лосьоны, в состав которых входит солидол), свойства (очищенный, без примесей) и состав (содержащие в своей основе очищенный солидол), в связи с чем должен оставаться свободным для использования другими лицами, которые производят однородные товары.

Что касается услуг 35 класса МКТУ «управление бизнесом оптовой торговли; оптовая и розничная торговля товарами; оптовая и розничная торговля товарами в сети интернет», для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, то коллегия отмечает, что данные услуги являются сопутствующими вышеперечисленным товарам 03, 04, 05 классов МКТУ и однородны им, ввиду чего обозначение «PURESOLIDOIL» должно оставаться свободным и в отношении данных услуг для использования другими лицами, которые оказывают однородные услуги.

Так как словесный элемент «PURESOLIDOIL» является доминирующим в составе заявленного обозначения, ему не может быть предоставлена правовая охрана в целом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается материалов, представленных заявителем в качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности, то они не позволяют прийти к выводу, что до даты приоритета заявки №2020744947 заявленное обозначение воспринималось как знак маркировки товаров и услуг 03, 04, 05, 35 классов МКТУ, производимых/оказываемых заявителем.

Следует указать, что ряд представленных документов (приложения №№ 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10) либо датированы позже даты приоритета (20.08.2020) заявленного обозначения, либо не имеют исходных данных, в связи с чем не соответствуют критерию относимости доказательств и не могут быть учтены в качестве подтверждения приобретения различительной способности оспариваемого товарного знака.

Представленные статистика продаж с платформы puresolidoil.ru (приложение №5), справки о платежах за оказанные услуги «Яндекс.Директ» (приложения №11, 12, 13), статистика по кампаниям: Луценко Павел Борисович (PURESOLIDOIL) (приложение №14), отчет по рекламной кампании №15623140 в Яндекс.Директ (приложение №15) содержат в себе упоминания о словесном обозначении «PURESOLIDOIL», а не о заявленном комбинированном обозначении « PURESOLIDOIL», в силу чего не могут быть приняты коллегией во внимание.

Кроме того, коллегия отмечает, что заявителем не были представлены документы, доказывающие различительную способность словесного обозначения

« PURESOLIDOIL» (заявителем не представлены необходимые сведения об объемах производимых товаров/оказываемых услуг; длительности и

регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах/услугах заявителя, маркированных указанным обозначением).

На основании вышеизложенных фактов, нельзя сделать вывод о том, что

обозначение «» приобрело различительную способность в качестве средства индивидуализации товаров/услуг заявителя. При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, по отношению к товарам 03 класса «шампуни и кондиционеры для волос; шампуни и кондиционеры для животных; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; средства для ухода за волосами немедицинские, за исключением шампуней для животных; мыла для кожи; мыла для тела; мыла моющие; крем-мыла для тела; мыла для бытового использования; мыла для ухода за телом; продукты на основе мыла; салфетки очищающие, пропитанные косметическими средствами; салфетки очищающие, пропитанные туалетными средствами; лосьоны косметические по уходу за кожей; средства для ухода за кожей косметические; средства немедицинские по уходу за кожей; препараты немедицинские по уходу за кожей, волосами (в части «препараты немедицинские по уходу за волосами»); лосьоны, кремы и прочие средства по уходу за лицом, телом, ногтями, кожей головы и волосами (в части «лосьоны, кремы и прочие средства по уходу за ногтями, кожей головы и волосами»); средства туалетные; препараты для ванн, не для медицинских целей», к товарам 04 класса МКТУ «воск для промышленных целей; масла, смазки и воски промышленные (в части «масла и воски промышленные»)), а также товаров 05 класса МКТУ «средства противопаразитарные; шампуни лечебные; шампуни педикулицидные; шампуни инсектицидные для животных; шампуни лечебные для домашних животных; мыла лекарственные; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; средства туалетные лечебные; средства для

уничтожения паразитов; препараты для уничтожения паразитов; препараты ветеринарные; лосьоны для ветеринарных целей; препараты и вещества ветеринарные; повязки для компрессов; средства вспомогательные для медицинских целей; препараты медицинские; изделия гигиенические для медицинских целей; материалы перевязочные медицинские; препараты для ванн для медицинских целей; препараты медицинские для ухода за волосами», которые не связаны с очищенным солидолом, применяющимся для промышленных и медицинских целей, словесный элемент «PURESOLIDOIL» способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида, состава и свойств товаров, что обуславливает несоответствие данного элемента требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Таким образом, в отношении этой части товаров 03, 04, 05 классов МКТУ заявленное обозначение также не может быть зарегистрировано.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.03.2022, оставить в силе решение Роспатента от 15.11.2021.**