

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (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 10.01.2025 возражение ООО «БАЛТХИМ» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 702331 , при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » с приоритетом от 28.05.2018 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 07.03.2019 за № 702331 на имя Акционерного общества «ЭКО-БАЛТ», 188689, Ленинградская обл., м.р-н Всеволожский, г.п. Заневское, г.п. Янино-1, тер. производственная зона Янино, пр-д Терминальный, зд. 2, пом. 32 (RU) (далее – правообладатель) в отношении товаров 01 и 02 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен с фирменным наименованием лица, подавшего возражение;

- ранее ООО «Балтхим» обращалось с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №702331. 29 мая 2024 г. Роспатентом было вынесено решение, в котором правомерно были сделаны следующие выводы: 1. «Из представленных в возражении документов [4] следует, что Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТХИМ» было зарегистрировано в качестве юридического лица 13.03.2008 г. Факт регистрации данного юридического лица является основанием возникновения у него исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на свое фирменное наименование ранее даты (28.05.2018) приоритета оспариваемого товарного знака». 2. «Сравнительный анализ показал, что оспариваемый товарный знак является сходным с частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, что обусловлено фонетическим сходством словесного элемента «БАЛТХИМ» оспариваемого знака, выполняющего в нем основную индивидуализирующую функцию, с отличительной частью «БАЛТХИМ» фирменного наименования лица, подавшего возражение. Их фонетическое сходство определяется одинаковым количеством слогов и звуков, одинаковым составом согласных и гласных звуков, а также их одинаковым расположением в обозначениях. При этом, несмотря на стилизованное выполнение буквы «Х», она произносится однозначно как звук «Ха». Графические различия обозначений обусловлены использованием в оспариваемом знаке изобразительного элемента. Оценить семантическое сходство сравниваемых обозначений не представляется возможным в силу их фантазийного характера. Таким образом, установлено наличие сходства оспариваемого знака с частью фирменного наименования лица, подавшего возражение»;

- таким образом, ранее Роспатент установил, что 1. Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТХИМ» зарегистрировано до даты приоритета по заявке. 2. Товарный знак №702331 сходен с частью фирменного наименования ООО

«БАЛТХИМ». Следовательно, лицо, подавшее возражение, уже доказало, а Роспатент подтвердил два обстоятельства – факт регистрации своего фирменного наименования ранее даты подачи заявки и факт сходства фирменного наименования с товарным знаком №702331;

- между тем, Роспатент в своем решении сделал следующий вывод: «следовательно, материалами возражения не доказано участие юридического лица в осуществлении деятельности под фирменным наименованием ООО «БАЛТХИМ» при введении в гражданский оборот товаров и услуг, однородных товарам 01 и 02 классов МКТУ, в отношении которых действует товарный знак по свидетельству №702331, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.» Не согласившись с данным выводом, лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением об оспаривании решения Роспатента. 19 ноября 2024 г. Суд вынес решение об отказе в удовлетворении требований, но указал следующее: «Таким образом, заявитель не лишен права повторно обратиться в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку с приложением надлежащих доказательств в обоснование своей позиции»;

- в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом. Данное возражение подается заинтересованным лицом – Обществом с ограниченной ответственностью «БАЛТХИМ». Предпринимательская деятельность с использованием обозначения «БАЛТХИМ» осуществляется для оптовой продажи химическими продуктами с 2008 года, когда было создано ООО «БАЛТХИМ». Кроме того, ООО «БАЛТХИМ» осуществляет свою предпринимательскую деятельность посредством Интернет-сайта <http://www.balthim.ru/about/>, где является администратором доменного имени с 03.06.2008 г. (Приложение №11). Учитывая вышеуказанные обстоятельства, у ООО «БАЛТХИМ» имеется законный интерес в оспаривании товарного знака №702331;

- как было указано выше, лицо, подавшее возражение, доказало, а Роспатент подтвердил два обстоятельства – факт регистрации фирменного наименования ранее даты подачи заявки и факт сходства фирменного наименования с товарным знаком №702331. ООО «БАЛТХИМ» осуществляет деятельность по вводу в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукции и оказанию услуг, однородных тем, для которых зарегистрирован товарный знак №702331.

- ООО «БАЛТХИМ» осуществляет деятельность по вводу в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукции и оказанию услуг, однородных тем, для которых зарегистрирован товарный знак №702331, что подтверждается приложенными к возражению материалами;

- основным видом экономической деятельности ООО «БАЛТХИМ» является 46.75 Торговля оптовая химическими продуктами. Одним из дополнительных видов деятельности является 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;

- согласно пункту 162 Пленума Верховного Суда РФ №10 «Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения». В рассматриваемом случае степень сходства обозначений высокая, максимально близкая к тождественности, следовательно, строже необходимо относиться к вопросу однородности ввиду высокой опасности смешения товаров на рынке;

- в связи с тем, что средства индивидуализации являются сходными до степени смешения, а фирменное наименование было зарегистрировано ранее даты приоритета оспариваемого знака и используется ООО «БАЛТХИМ» для однородных товаров и услуг, лицо, подавшее возражение, считает, что правовая охрана товарному знаку № 702331 предоставлена с нарушением законодательства.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным.

К возражению приложены следующие документы:

1. Платежное поручение об уплате госпошлины;
2. Копия доверенности на представителя;
3. Ходатайство на ВКС;
4. Копия решения Роспатента от 29 мая 2024 г.;
5. Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 ноября 2024 г. по делу № СИП-848/2024;
6. Заявка на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) №2018721894 на имя АО «ЭКО-БАЛТ»;
7. Выписка из Реестра товарных знаков в отношении товарного знака №702331;
8. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении АО «ЭКО-БАЛТ»;
9. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «БАЛТХИМ»;
10. Скриншоты товаров с сайта <https://www.ecobalt.ru/>;
11. Справка о принадлежности домена от 23.11.2023 г.;
12. Анкета по оценке предприятия поставщика сырья и материалов, используемых на ОАО «218 АРЗ» от 24.08.2011 г.;
13. Буклет ООО «БАЛТХИМ»;
14. Лицензия на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов № ВХ – 19 – 004605 от 21.05.2015 г.;
15. Паспорт качества № 27 на лак полуфабрикатный алкидный ПФ-060 от 03.12.2009 г.;
16. Платежные поручения за 2016 год от ООО НПП «ВМП-Нева» по оплате за растворители;
17. Платежные поручения за 2017 год от ООО НПП «ВМП-Нева» по оплате за растворители;

18. Платежные поручения за 2016 год от ООО «ДВ Колор» по оплате за химическое сырье и материалы;
19. Платежные поручения за 2017 год от ООО «ДВ Колор» по оплате за химическое сырье;
20. Платежные поручения за 2016 год от ОАО «Химик» по оплате за химическое сырье;
21. Платежные поручения за 2017 год от ОАО «Химик» по оплате за химическое сырье;
22. Платежные поручения за 2016 год от ООО «ОПЫТНЫЙ ЗАВОД» по оплате за химическое сырье;
23. Платежные поручения за 2017 год от ООО «ОПЫТНЫЙ ЗАВОД» по оплате за химическое сырье;
24. Платежные поручения за 2016 год от ООО «ПК «Севгеокабель» за смолу;
25. Платежные поручения за 2016 год от ООО «ХимТоргПроект» по оплате за химическое сырье;
26. Платежные поручения за 2017 год от ООО «ХимТоргПроект» по оплате за химическое сырье;
27. Прайс - листы на продукцию ООО «БАЛТХИМ» за 2008-2024 годы;
28. Претензия и ответ на претензию (2017 год);
29. Письмо в Роспатент от 16.12.2024 г.;
30. Универсальные передаточные документы за 2016 г. с ООО «ДВ Колор»;
31. Универсальные передаточные документы за 2016 г. с ООО «ХИМТОРГПРОЕКТ»;
32. Универсальные передаточные документы за 2016 г. с ООО «ОПЫТНЫЙ ЗАВОД»;
33. Универсальные передаточные документы за 2017 г. с ООО «ХИМТОРГПРОЕКТ»;
34. Универсальные передаточные документы за 2017 г. с ООО «ДВ Колор»;
35. Универсальные передаточные документы за 2017 г. с ООО «ОПЫТНЫЙ ЗАВОД»;

36. Договор № 546-12 от 02.03.2012 г.;
37. Договор поставки № 1/45 -2012/АП от 30.01.2011 г.;
38. Договор поставки № 2/45 -2014 от 16.01.2014 г.;
39. Договор № 599-12/454-3304 от 16.11.2012 г.;
40. Договор № 497 -11 от 21.12.2011 г.;
41. Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ от 11.01.2011 г.;
42. Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ от 01.01.2012 г.;
43. Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ от 01.01.2013 г.;
44. Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ от 01.01.2014 г.;
45. Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ от 24.12.2014 г.;
46. Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ от 01.08.2012 г.;
47. Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ от 11.12.2013 г.;
48. Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ от 19.10.2011 г.;
49. Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ от 28.06.2013 г.;
50. Договор № 074 от 10.11.2008 г.;
51. Договор № 095-15 от 24.03.2015 г.;
52. Договор № 034-13 от 03.12.2013 г.;
53. Договор № 447-11 от 07.07.2011 г.;
54. Договор поставки № 29 от 27.10.2015 г.;
55. Договор № 034-15 от 12.01.2015 г.;

56. Сертификат качества № 14 Растворитель марки Р-4 ГОСТ 7827-74 (дата изготовления: апрель 2016 г.);

57. Сертификат качества № 12 Растворитель марки Р-5 ГОСТ 7827- 74 (дата изготовления: декабрь 2015 г.);

58. Сертификат качества № 17 Растворитель марки 646 ГОСТ 18188 – 72 (дата изготовления: декабрь 2014 г.);

59. Сертификат качества № 11 Растворитель марки Р-647 ГОСТ 18188 – 72 (дата изготовления: декабрь 2014 г.);

60. Сертификат качества № 10 Растворитель РФГ ГОСТ 12708 – 77 (дата изготовления: ноябрь 2014 г.);

61. Сертификат качества № 32 Растворитель марки Р-4 ГОСТ 7827-74 с изм. 1-5 (дата изготовления: ноябрь 2023 г.);

62. Сертификат качества № 11 Растворитель марки Р-5 ГОСТ 7827-74 с изм. 1-5 (дата изготовления: ноябрь 2023 г.);

63. Сертификат качества № 12 Растворитель марки 646 ГОСТ 18188-2020 (дата изготовления: ноябрь 2023 г.);

64. Сертификат качества № 11 Растворитель марки Р-647 ГОСТ 18188-2020 (дата изготовления 2023 г.);

65. Сертификат качества № 11 Растворитель РФГ ГОСТ 12708-77 с изм. 1,2 (дата изготовления: ноябрь 2023 г.);

66. Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.21.008.Е.028879.07.11 от 25.07.2011 г.;

67. Свидетельство о государственной регистрации № RU.78.01.06.008.Е.003171.06.11 от 07.06.2011 г.;

68. Свидетельство о государственной регистрации № RU.78.01.06.008.Е.003169.06.11 от 07.06.2011 г.;

69. Свидетельство о государственной регистрации № RU.78.01.06.008.Е.003170.06.11 от 07.06.2011 г.;

70. Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.01.34.008.Е.002831.10.17 от 05.10.2017 г.;

71. Свидетельство о государственной регистрации № RU.78.01.06.008.E.003172.06.11 от 07.06.2011 г.;
72. Свидетельство о государственной регистрации №RU.77.99.21.008.E.028880.07.11 от 25.07.2011 г.;
73. Результаты анализа № 26 «Сольвент-растворитель (ТУ 2319-002-83893857-2009)»;
74. Сертификат качества № 13 «Растворитель-Нефрас С4 (аналог уайт-спирита)»;
75. Этикетка «Растворитель 646 ГОСТ 18188-2020 Партия:12 Дата изготовления: 11.2023»;
76. Этикетка «Растворитель Р-4 ГОСТ 7824-74 с изм. 1-5 Партия: 32 Дата изготовления: 11.2023»;
77. Этикетка «Растворитель Р-5 ГОСТ 7827-74 с изм. 1-5 Партия: 11 Дата изготовления: 11.2023»;
78. Этикетка «Сольвент растворитель ТУ 2319-003-83893857-2011 Партия: 26 Дата изготовления: 11.2023»;
79. Этикетка «Толуол нефтяной ТУ 20.14.12-045-05766480-2022 Партия: 95 Дата изготовления: 13.11.2023»;
80. Этикетка «Уайт-спирит ТУ 2319-004-83893857-2013 Партия: 13 Дата изготовления: 11.2023»;
81. Этикетка «Ацетон техн. высший сорт ГОСТ 2768-84 с изм. 1,2 Партия Т730ТО152 Дата изготовления: 24.11.2023»;
82. Этикетка «Растворитель Р-647 ГОСТ 18188-72 Партия: 11 Дата изготовления: 11.2023»;
83. Информационное письмо;
84. Рекомендательное письмо;
85. Благодарственно письмо;
86. Информационное письмо от ООО «ХимТоргПроект»;
87. Результаты анализа № 3 от января 2016 г.;
88. Сертификат качества № 8 от июня 2016 г.;

89. Прайс-листы 2012-2017 гг.;

90. Письмо в Суд по интеллектуальным правам;

91. Сопроводительное письмо в Суд по интеллектуальным правам, содержащее в себе отчеты о продажах в адрес предприятия ООО «Опытный Завод»;

92. Сопроводительное письмо в Суд по интеллектуальным правам, содержащее в себе отчеты о продажах по проекту ООО «ДВ Колор»;

93. Сопроводительное письмо в Суд по интеллектуальным правам, содержащее в себе отчеты о продажах в адрес предприятия ООО НПП «ВМП-Нева»;

94. Скриншоты с сайта <http://www.balthim.ru>.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв на возражение, мотивированный следующими доводами:

- фирменное наименование подателя возражения не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой часто используемое сочетание общепринятых сокращений. Противопоставленное фирменное наименование: «БалтХим» включает в себя две словесные части: «БАЛТ» и «ХИМ». При этом словесный элемент «БАЛТ» является часто употребляемым сокращением слов «БАЛТИКА», «БАЛТИЙСКИЙ» и их производных, используемое для обозначения географической местности (указание на место нахождения изготовителя товара). В частности: балт. — балт... балт. балтийский балт... Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.: Политехника, 1997. 527 с. Пример использования Балтфлот ... Словарь сокращений и аббревиатур. балт. — балт. (abbreviation) слово с побережья Балтийского моря Толковый словарь Даля. В.И.Даль. 1863.

- примеры использования слабого словесного элемента «БАЛТ» в товарных знаках: ЭКОБАЛТ(668614), БАЛТИНФО (456762, прекратил действие) БАЛТ-ТРЕЙД (203003, знак прекратил действие) БалТТелеком (252738, не действует), БАЛТ БЕТ(398251);

- словесный элемент «ХИМ» также является часто употребляемым сокращением слова «ХИМИЯ» и производных, используемое для обозначения вида деятельности (общепринятое наименование, условное обозначение, применяемое в науке и технике). В частности: Толковый словарь русского языка. Д.Н. Ушаков Хим (нов.). Сокращение, употр. в новых сложных словах в знач. химический, напр. химфак (химический факультет), химзавод, химоборона, Осоавиахим. Толковый словарь русского языка. С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. Хим ... Первая часть сложных слов со знач. относящийся к химии химический, напр. химаппаратура, химволокно, химзавод, химкомбинат, химоборудование. Новый толково-словообразовательный словарь русского языка, Т. Ф. Ефремова. Хим. Начальная часть сложных слов, вносящая значение сл.: химический (химаппаратура, химкомбинат, химпромышленность, химчистка и т.п.);

- использование сочетания словесных частей «БАЛТ» и «ХИМ» в наименованиях организаций является распространенной практикой. Правообладателем приведены примеры тождественных наименований организаций, в том числе зарегистрированных до даты регистрации лица, подавшего возражение, в качестве юридического лица;

- использование сочетания словесных частей «БАЛТ» и «ХИМ» в качестве доменных имен в отношении аналогичной с ООО «БалтХим» деятельности также является распространенной практикой;

- таким образом, обозначение «БалтХим» утратило различительную способность, в том числе в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленное обозначение не являются сходными до степени смешения;

- как указывалось выше, сокращения слов «БАЛТ» и «ХИМ» обладают слабой различительной способностью, в том числе, поскольку являются часто употребляемыми сокращениями для однородных товаров. Таким образом, словесная часть товарного знака является неохраняемым (слабым) элементом товарного знака и не способна выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака, а

остальные изобразительные элементы знака, являющиеся в данном случае сильными элементами товарного знака, не ассоциируются с сочетанием букв «БАЛТХИМ», выполненных стандартным шрифтом. Вышеизложенное свидетельствует о том, что запоминание знака происходит по изобразительным элементам;

- кроме того, фирменное наименование лица, подавшего возражение, а именно его часть «БАЛТХИМ» представляет собой сочетание общепринятых сокращений «БАЛТ» и «ХИМ», относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью в отношении деятельности, связанной с продажей химической продукции;

- наличие более раннего права на фирменное наименование и однородности деятельности под фирменным наименованием части товаров оспариваемого знака в отсутствии сходства до степени смешения оспариваемого знака с частью фирменного наименования также не позволяет прийти к выводу о том, что оспариваемый товарный знак нарушает исключительное право на фирменное наименование в связи с невозможностью смешения сравниваемых средств индивидуализации в гражданском обороте;

- не доказано фактическое использование фирменного наименования для индивидуализации однородных товаров и услуг. При этом ООО «БАЛТХИМ» оспаривает предоставление правовой охраны товарному знаку в отношении всех указанных в регистрации № 702331 товаров 01 и 02 классов МКТУ. Вместе с тем, как указано на сайте лица, подавшего возражение, в разделе «О компании» (<http://www.balthim.ru/about/>): «Наша специализация - производство полуфабрикатного лака и смесевых растворителей, поставка широкой линейки химического сырья для производителей лакокрасочной продукции»;

- кроме того, все документы, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, уже предоставлялись им при первоначальном рассмотрении дела, в том числе в Суд по интеллектуальным правам. Таким образом, наличие более раннего права на фирменное наименование не свидетельствует о том, что оспариваемый товарный знак нарушает исключительное право на фирменное наименование на основании пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного в отзыве выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №702331 в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве.

В приложении к отзыву представлены сведения из словарей, с сайтов сети Интернет, выписки из реестра товарных знаков и ЕГРЮЛ.

В представленном дополнении к отзыву правообладателя от 19.08.2025 г., в частности, указано следующее.

При образовании организации учредители лица, подавшего возражение, незаконно использовали наименование «БАЛТХИМ», в период с 01.01.2008 по 16.12.2019 им осуществлялась незаконная деятельность с использованием наименования «БАЛТХИМ», исключительные права на которое принадлежали иному лицу, а именно в период с 11.06.1992 по 16.12.2019 исключительное право на наименование «БАЛТХИМ» принадлежало ЗАО «БАЛТХИМ» (ИНН 7813056210)/ООО «БАЛТХИМ» (ИНН: 7805308680). Следовательно, на дату приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, не обладало исключительным правом на наименование «БАЛТХИМ», в связи с чем не является заинтересованным лицом.

В данном случае подача возражений преследует цель извлечения преимущества из недобросовестного поведения. Согласно статье 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, ратифицирована СССР 19.09.1968) актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента. В силу статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения Общества с ограниченной ответственностью

«БалтХим» против предоставления правовой охраны товарному знаку, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 702331.

Приложение:

1. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «БАЛТХИМ» (ИНН 7813056210).

2. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «БАЛТХИМ» (ИНН: 7805308680).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.05.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, признано заинтересованным в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №702331, поскольку оно является обладателем исключительного права на фирменное наименование, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, а деятельность, осуществляемая под этим фирменным наименованием, однородна товарам/услугам, в отношении которых охраняется оспариваемый знак.



Оспариваемый товарный знак  представляет собой комбинированный товарный знак, включающий словесный элемент «БалтХим», в котором буква «Х» выполнена в виде стилизованного изображения колбы.

Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01 и 02 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, а именно:

01 - вещества и материалы клеящие для промышленных целей; вещества химические для выделки кожи; клеи для облицовочных плиток; клеи для обоев; клеи для промышленных целей; клеи для ремонта разбитых изделий; клеи природные [клеящие вещества] для промышленных целей; мастики для кожи; мастики для шин; мастики масляные [шпатлевки]; предохранители для консервации каменной кладки, за исключением красок и масел; предохранители для консервации кирпичной кладки, за исключением красок и масел; предохранители для цемента, за исключением красок и масел; препараты для придания водонепроницаемости цементу, за

исключением красок; препараты обезжиривающие, используемые в производственных процессах; растворители для лаков; средства для обуви клеящие; средства консервирующие для бетона, за исключением красок и масел; 02 - бальзам канадский; белила свинцовые; вещества красящие; вещества связывающие для красок; глазури [покрытия]; грунтовки; гуммилак/шеллак; диоксид титана [пигмент]; заплатки-краски перемещаемые; индиго [краситель]; камедесмолы; канифоль; карбонил для предохранения древесины; копал [смола растительная]; краски; красители ализариновые; красители анилиновые; красители из древесины; красители; краски асбестовые; краски алюминиевые; краски бактерицидные; краски для древесины; краски для керамических изделий; краски клеевые/темпера; краски масляные для творчества; лак черный/лак асфальтовый; краски огнестойкие; краски эмалевые; креозот для предохранения древесины; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки копаловые; лаки; ленты антикоррозионные; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; мастики [природные смолы]; покрытия [краски]; покрытия [краски] для гудронированного картона; покрытия [краски] для древесины; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; политуры; порошки для бронзирования; порошки алюминиевые для художественно-декоративных целей; порошки для серебрения; порошки металлические для художественно-декоративных целей и печати; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; протравы для древесины; протравы; разбавители для красок; разбавители для лаков; эмали [лаки]; сгустители для красок; сиккативы [ускорители высыхания] для красок; смазки антикоррозионные консистентные; смолы природные необработанные; составы для внутренней отделки; составы для предотвращения потускнения металлов; составы против ржавчины; средства для предохранения древесины; терпентин [разбавитель для красок]; фиксативы [лаки]; паста серебряная.

Согласно возражению признание предоставления правовой охраны указанному товарному знаку недействительным испрашивается в отношении всех товаров ввиду его несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в части фирменного наименования.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его частью; право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Из представленных в возражении документов [9] следует, что Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТХИМ» было зарегистрировано в качестве юридического лица 13.03.2008 г. Факт регистрации данного юридического лица является основанием возникновения у него исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на свое фирменное наименование ранее даты (28.05.2018) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ показал, что оспариваемый товарный знак является сходным с частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, что обусловлено фонетическим сходством словесного элемента «БалтХим» оспариваемого знака, выполняющего в нем основную индивидуализирующую функцию, с отличительной частью «БАЛТХИМ» фирменного наименования лица, подавшего возражение. Их фонетическое сходство определяется одинаковым количеством слогов и звуков, одинаковым составом согласных и гласных звуков, а также их одинаковым расположением в обозначениях. При этом, несмотря на стилизованное выполнение буквы «Х», она произносится однозначно как звук «Ха».

Графические различия обозначений обусловлены использованием в оспариваемом знаке изобразительного элемента. Оценить семантическое сходство сравниваемых обозначений не представляется возможным в силу их фантазийного характера.

Наличие сходства оспариваемого знака с частью фирменного наименования

лица, подавшего возражение, уже было установлено ранее решением Роспатента от 24.05.2024, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №702331. При этом сходство товарного знака и части фирменного наименования лица, подавшего возражение, не оспаривалось правообладателем оспариваемого знака.

Довод правообладателя, касающийся того, что словесная часть оспариваемого товарного знака является слабым и неохрanyaемым элементом обозначения, опровергается фактом регистрации товарного знака без исключения из правовой охраны словесного элемента «БАЛТХИМ».

Однако следует отметить, что наличие более раннего права на фирменное наименование с учетом его сходства с оспариваемым товарным знаком, еще не является основанием для признания знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. Для этого необходимо установить однородность сравниваемых товаров, в отношении которых осуществляется деятельность под фирменным наименованием, и действует правовая охрана оспариваемого товарного знака, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

В результате оценки имеющихся в материалах дела доказательств использования фирменного наименования коллегией установлено, что совокупность представленных лицом, подавшим возражение, документов, среди которых платежные поручения по оплате за химическое сырье [16-26], универсальные передаточные документы [30-35], договоры поставки [36-40, 50-55] сырья и материалов, сертификаты качества товара [56-60, 88] позволила коллегии прийти к выводу об использовании фирменного наименования ООО «БАЛТХИМ» при введении этим лицом в гражданский оборот таких товаров как, например, смесевые растворители, сиккативы, смолы нефтеполимерные, ацетон, керосин, толуол, спирт изопропиловый, пудра алюминиевая, лак и другие товары, являющиеся различными химическими продуктами, однородными товарам 01 и 02 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, ранее даты его приоритета.

Указанные товары являются однородными товарам 01 и 02 классов МКТУ оспариваемого знака, что обусловлено отнесением их к одной родовой группе товаров, представляющих собой различное химическое и нефтехимическое сырье и лакокрасочные материалы, общим назначением (для использования в промышленных целях), условиями их реализации (оптовые поставки), а также кругом потребителей.

Представленные в административном деле материалы свидетельствуют об участии юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «БАЛТХИМ» в гражданском обороте под своим фирменным наименованием ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, что могло привести к смешению сравниваемых средств индивидуализации в отношении однородных товаров.

В отношении довода возражения об отсутствии у лица, подавшего возражение, заинтересованности в связи с тем, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака исключительное право на наименование «БАЛТХИМ» принадлежало ЗАО «БАЛТХИМ» (ИНН 7813056210)/ООО «БАЛТХИМ» (ИНН: 7805308680), коллегия отмечает, что наличие заинтересованности в оспаривании товарного знака устанавливается на дату подачи возражения. В данном случае на дату подачи возражения лицо, подавшее возражение, являлось действующим юридическим лицом в отличие от юридических лиц, на которые ссылается правообладатель, прекративших свою деятельность 16.12.2019.

Что касается довода правообладателя о недобросовестном поведении лица, подавшего возражение, то вопросы, связанные с установлением фактов недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом, не относятся к компетенции Роспатента.

Таким образом, в результате рассмотрения возражения установлено, что исключительное право на фирменное наименование возникло у его обладателя ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, оспариваемый товарный знак является сходным с частью фирменного наименования, деятельность, осуществляемая под фирменным наименованием, признана коллегией однородной товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Наличие совокупности указанных факторов является основанием для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса для всех товаров 01 и 02 классов МКТУ, приведенных в перечне оспариваемого знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.01.2025, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 702331 недействительным полностью.