

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения**

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 09.12.2014 (далее – Роспатент), поданное Закрытым акционерным обществом «ЭкоФуд», Москва (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012744523, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012744523 с приоритетом от 19.12.2012 на имя заявителя подано комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ЭкоФуд», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, над которым расположено стилизованное изображение листа. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в черном и зеленом цветовом сочетании, в отношении товаров 29, 30, 31, 32 классов МКТУ и услуг 35, 39, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.07.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 29, 30, 31, 32 классов МКТУ и услуг 35, 39, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки на основании пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ЭкоФуд» представляет собой транслитерацию

буквами русского алфавита слова «ECOFOOD» (сложносоставное слово, образованное слитным написанием английских слов «ECO» (общепринятое сокращение от «экологичный, экологический») и «FOOD» (еда) (см. [www.sokr.ru](http://www.sokr.ru), <http://slovari.yandex.ru>, Англо-русский словарь, М., 1991, с. 283), который воспринимается, соответственно, как «экопища, экологически чистые продукты питания», в связи с чем указывает на вид, свойства товаров и назначение услуг.

Дополнительно в заключении отмечено, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью в отношении заявленных товаров и услуг.

Также в заключении указано, что по сведениям сети Интернет (см. <http://sytoetsarstvo.ru/production/krupi-eco-food.ashx>, [www.ecofood.kz](http://www.ecofood.kz), [www.tomsk.ru09.ru](http://www.tomsk.ru09.ru), [www.fishnet.ru](http://www.fishnet.ru), [www.fastfoodexpo.ru](http://www.fastfoodexpo.ru), [www.ecovitagroup.com](http://www.ecovitagroup.com)) обозначение «ЭКОФУД» используется иными производителями для маркировки товаров и услуг, однородных заявленным.

Кроме того, заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «ЭФКО ФУД» (свидетельство №427422 с приоритетом от 06.04.2010), зарегистрированным ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью «Координирующий распределительный центр «ЭФКО-Каскад», 309850, Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4 в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ и услуг 35, 43 классов МКТУ;

- товарным знаком «ЭКОВУД» (свидетельство №419943 с приоритетом от 12.10.2009), зарегистрированным ранее на имя Закрытого акционерного общества «Пигмент», 603009, г. Нижний Новгород, ул. Угловая, 2-а в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем 09.12.2014 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является искусственным словосочетанием, из которого нельзя вычленять отдельные элементы и интерпретировать их как обозначение какого-либо конкретного понятия;

- заявленное обозначение «ЭКОФУД» не является транслитерацией «ЕСО FOOD»;

- заявленное обозначение, являясь частью фирменного наименования заявителя, приобрело дополнительную различительную способность в силу широкого и длительного использования;

- заявителем вывод экспертизы о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №427422, №419943 не оспаривается.

С учетом изложенного заявитель просит «принять решение о регистрации комбинированного товарного знака «ЭКОФУД» относительно всех заявленных классов».

В подтверждение своих доводов, заявитель представил следующие документы:

- копии документов, подтверждающих участие заявителя с 04.03.2014 по 06.03.2014 в «Международной выставке продуктов, напитков и оборудования для индустрии быстрого питания» [1];

- копию письма – предложения №28 от 22.11.2012 [2];

- копию заявки на участие в торгах №34 от 05.12.2012 и прилагающихся к ней документов, а также договор аренды здания №Д-30/430 от 07.06.2012 [3];

- копии товарно-транспортных накладных на получение визиток и брошюр с приложенными к ним платежными поручениями[4];

- фирменные бланки [5];

- копии страниц из журнала «Регионы России» за июнь 2013 [6];

- рекламные брошюры, буклет и фотографии [7];

- копии сертификатов, подтверждающих участие заявителя в «Международной выставке индустрии быстрого питания» 18-20 марта 2013 г. [8].

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (19.12.2012) поступления заявки №2012744523 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака

включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Приведенный в пункте (2.3.1) Правил перечень обозначений, относящихся к категории не обладающих различительной способностью, не является исчерпывающим. К таким обозначениям могут быть отнесены обозначения, которые не обладают свойствами, достаточными и необходимыми для осуществления индивидуализирующей функции товарного знака.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее. Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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 международным договором 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



« », состоящее из словесного элемента «ЭкоФуд», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета, над которым расположено стилизованное изображение листа зеленого цвета. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 29, 30, 31, 32 классов МКТУ и услуг 35, 39, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия отмечает, что знак состоит из изобразительного и словесного элементов. При этом словесный элемент занимает центральное место в композиции знака, что обусловлено более крупными размерами его выполнения, а также более удобным для восприятия расположением в композиции. В силу указанного коллегия приходит к выводу о том, что именно словесный элемент «ЭкоФуд» занимает доминирующее положение.

Анализ словарно-справочных источников показал следующее.

Словесный элемент «ЭкоФуд» представляет собой сложное слово, состоящее из двух основ «Эко» и «Фуд». При этом, обе основы являются транслитерацией буквами русского алфавита лексических единиц английского языка:

– «ЕСО» - является общепринятым сокращением английского языка от слова «ecological» (экологический) (см. см. Н.В. Волкова «Англо-русский словарь сокращений», М.: «Русский язык», 1999);

– «FOOD» в переводе с английского на русский язык, имеющая значение – «еда, пища, продукты питания» (см. <http://slovari.yandex.ru>).

Следует отметить, что в русском языке также имеется созвучное с английским «ЕСО» общепринятое сокращение «Эко», имеющее то же смысловое значение (см. [www.sokr.ru](http://www.sokr.ru), Англо-русский словарь, М., 1991, с. 283, Толковый словарь иноязычных слов. — 2008).

Кроме того, необходимо отметить, что английское слово «FOOD» в русской транслитерации (Фуд), известно рядовому потребителю в силу широкого использования в отношении еды, услуг общественного питания (например: «фаст фуд» - быстрая еда, см. <http://dic.academic.ru>, Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000), так как в настоящее время предприятия быстрого общественного питания (кафе, закусочные, кафетерии, рестораны и т.д.) пользуются популярностью и спросом среди широких слоев населения в силу ускоренного ритма жизни.

Учитывая изложенное выше можно сделать вывод о том, что семантика словесного элемента «ЭкоФуд» будет понятна российскому потребителю и не требует дополнительных рассуждений или домысливания.

Таким образом, данный словесный элемент не обладает необходимыми и достаточными свойствами, чтобы потребитель его воспринимал в качестве средства индивидуализации конкретного лица.

Необходимо отметить, что использование изображения зеленого листа для маркировки экологических чистых продуктов питания является частым приемом (см. <http://infotables.ru/drugie/212-simvoly-i-znaki-na-tovarakh-i-upakovke-i-ikh-rasshifrovka-tablitsa>, [http://www.pininfo.ru/2014/07/blog-post\\_985.html](http://www.pininfo.ru/2014/07/blog-post_985.html), [http://organicfood-rf.ru/shop\\_rus.html](http://organicfood-rf.ru/shop_rus.html)).

В силу изложенного, анализируемое обозначение представляет собой композицию, состоящую из элементов, не обладающих различительной

способностью, в связи с чем обозначение в целом не обладает различительной способностью.

Коллегия, также отмечает, что обозначение «ЭКОФУД» используется в «описательном» аспекте в отношении товаров, однородных заявленным ([www.ecovitagroup.com/products/ecofood](http://www.ecovitagroup.com/products/ecofood) - «Направление ЭКОФУД вобрало в себя проверенный веками мудрый подход к приёму пищи и последние научные разработки. Это сочетание необходимых организму питательных веществ и уникальных ингредиентов, которые помогают нам сформировать привычки здорового питания раз и навсегда.»), а также используется иными производителями и лицами, оказывающими услуги для маркировки товаров и услуг, однородных заявленным (см. <http://sytoetsarstvo.ru/production/krupi-eco-food.ashx>, [www.ecofood.kz](http://www.ecofood.kz), [www.tomsk.ru09.ru](http://www.tomsk.ru09.ru), [www.fishnet.ru](http://www.fishnet.ru), [www.fastfoodexpo.ru](http://www.fastfoodexpo.ru), [www.ecovitagroup.com](http://www.ecovitagroup.com)).

Поскольку заявленное обозначение «ЭКОФУД» используется различными производителями товаров и лицами, оказывающими услуги, однородные заявленным товарам и услугам, то оно не способно индивидуализировать товары и услуги конкретного производителя или лица, оказывающего их, то есть является неохраноспособным элементом. При этом, оно также характеризует товары и связанные с ними услуги, поскольку, в силу семантического значения основа «Эко» - указывает на свойства товаров, «Фуд» - на вид товаров.

Так как данный словесный элемент занимает в заявленном обозначении доминирующее положение, то заявленному обозначению в целом не может быть предоставлена правовая охрана.

Заявителем представлен ряд документов, свидетельствующих, по его мнению, о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность до даты подачи заявки.

Анализ представленных материалов [1-8] показал следующее.

Представленные копии документов [1,8] касаются участия компании заявителя в 2013, 2014 годах в выставках «Международной выставке продуктов, напитков и оборудования для индустрии быстрого питания», «Международной выставке

индустрии быстрого питания». Однако из данных документов не представляется возможным усмотреть, в отношении каких товаров и услуг осуществлялась маркировка заявленным обозначением. Копия заявки на участие в торгах и договора аренды здания [3], касаются временного владения и пользования помещения, а не использования заявленного обозначения. Что касается представленных копий страниц из журнала «Регионы России» [6], то в них содержится информация, касающиеся компании заявителя, которая «предлагает на российский рынок совершенно новый экологический чистый продукт питания – Денер.». Однако из указанной статьи не ясно, к какому виду товаров 29 класса МКТУ данный продукт относится. Рекламные брошюры, буклеты и фотографии [7] не подтверждают приобретение заявленным обозначением различительной способности. Кроме того, документы [1, 4, 6, 8] имеют более позднюю дату, чем дата подачи заявки.

Таким образом, представленные материалы [1-8] не содержат сведений, свидетельствующих о длительности и интенсивности использования заявленного обозначения в отношении заявленного перечня товаров и услуг.

В связи с указанным выше представленные заявителем материалы не позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение было известно российским потребителям до даты приоритета заявки №2012744523 и воспринималось ими как средство индивидуализации товаров и услуг заявителя – Закрытого акционерного общества «ЭкоФуд».

Таким образом, заявленное обозначение не удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №419943 [9] представляет собой словесное обозначение «ЭКОВУД», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №427422 [10] представляет собой словесное обозначение «ЭФКО ФУД профессионал»,

выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Исследование перечней товаров показало, что товары 29, 30 классов МКТУ и услуги 35, 43 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, однородны товарам 29, 30 классов МКТУ и услугам 35, 43 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки [9, 10], поскольку они относятся к одной родовой группе (продукты питания широкого ассортимента, услуги по продвижению товаров, реклама, услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, обеспечение временного проживания), имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта и условия реализации.

Коллегия отмечает, что указанный в заключении по результатам экспертизы вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [9, 10] в отношении однородных товаров и услуг, заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса необходимо учитывать, что словесный элемент «ЭкоФуд», как установлено выше, не обладает различительной способностью, то есть необходимыми и достаточными свойствами, позволяющими потребителю отнести маркированный продукт к конкретному производителю.

Учитывая изложенное, коллегия не усматривает наличия сходства у заявленного обозначения с указанными противопоставленными знаками, так как они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное, наличием в заявленном обозначении изобразительного элемента в виде листа, а также различным цветовым сочетанием, в котором исполнены сравниваемые обозначения (зеленый, черный/черный).

Противопоставленные товарные знаки являются фантазийными, поскольку не имеют лексического значения, в то время как заявленное обозначение имеет описательную семантику (экологически чистые продукты питания). Наличие у

заявленного обозначения смыслового значения способствует признанию сравниваемых обозначений несходными в целом.

Приведенный анализ позволяет прийти к заключению, что сопоставляемые обозначения не являются сходными, и, следовательно, маркируемые ими однородные товары и услуги не будут смешиваться в гражданском обороте.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, приведенный в решение Роспатента от 28.07.2014 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг, является необоснованным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего от 09.12.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 28.07.2014.**