

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 03.12.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Оконная мануфактура», г. Псков (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №323809, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2005732504/50 с приоритетом от 16.12.2005 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.04.2007 за №323809 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЭКООКНА», г. Сергиев Посад (далее - правообладатель) в отношении товаров 19 и услуг 37 классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №323809 является комбинированным и состоит из буквосочетаний «ЭК» зеленого цвета и «КНА» фиолетового цвета, выполненных оригинальным шрифтом и размещенных на разных уровнях, между которыми помещен изобразительный элемент в виде ромба зеленого цвета с находящимися в нем двумя ромбами меньшего размера синего и зеленого цветов.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 03.12.2010 выражено мнение о том, что регистрация №323809 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и

дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002 (далее — Закон).

Возражение мотивировано тем, что:

- несмотря на оригинальное графическое исполнение, в оспариваемом товарном знаке возможно прочесть слово «ЭКООКНА»;
- указанное слово не занимает доминирующее положение в знаке;
- компоненты словесного обозначения «ЭКО-» и «-ОКНА» в силу своего лексического значения прямо указывают на свойство, качество и ценность товара «окна», в отношении которого зарегистрирован оспариваемый товарный знак;
- нет оснований полагать, что на момент регистрации обозначение приобрело различительную способность, так как стало активно использоваться правообладателем только в 2008 году;
- на дату приоритета заявки оспариваемого товарного знака имелось шесть предприятий с наименованием «ЭКООКНА».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №323809 недействительным полностью или исключить из правовой охраны словесный элемент «ЭКООКНА».

К возражению были приложены копии следующих источников информации:

1. копия свидетельства №323809;
2. копия заявки № 2005732504/50 на регистрацию товарного знака;
3. распечатка Правил регистрации товарных знаков;
4. копия страницы 702 Современного словаря иностранных слов, Москва «Русский язык», 1993;
5. сведения, внесенные в единый государственный реестр юридических лиц на 17.11.2010 и 25.11.2010;
6. распечатки из сети Интернет относительно деятельности компаний ООО «ЭКООКНА» г.Кострома, ООО «Стройтехсервис», ООО Эко Окна;
7. распечатка статьи от 07.07.2009 из электронного СМИ «PR-files» и «OKNA.BZ»;

8. Устав ООО «Оконная мануфактура»;
9. распечатки из сети Интернет Status Media 2008;
10. распечатки из сети Интернет о заводе «Оконная мануфактура»;
11. Исковое заявление «О пресечении нарушения прав на товарный знак».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 24.03.2011 присутствовал, однако в письменном виде отзыв не представил. В устном выступлении им было выражено несогласие с доводами возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (16.12.2005) заявки №2005732504/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает Закон 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона 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, свойство, назначение, ценность.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в частности, относятся товары, указывающие на свойство товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

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

Оспариваемый знак является комбинированным и состоит из буквосочетаний «ЭК» и «КНА», выполненных оригинальным шрифтом на разных уровнях, и расположенного между ними изобразительного элемента в виде большого ромба, в

который помещены два ромба меньшего размера. Правовая охрана предоставлена в сочетании зеленого и фиолетового цветов в отношении товаров 19 класса МКТУ и услуг 37 класса МКТУ.

Возражение от 03.12.2010 основано на восприятии оспариваемого товарного знака как «ЭКООКНА». Лицо, подавшее возражение, считает, что обозначение «ЭКООКНА» является указанием на свойства, качество и назначение товара «окна», поскольку информирует потребителя относительно того, что речь идет об экологически чистых окнах, т.е. безвредных для окружающей природной и внутренней жилищной среды обитания человека.

Словарно-справочных источников, иллюстрирующих данный факт, к возражению приложены не было. Вместе с тем материалы возражения [5, 6] содержат информацию о существовании шести различных юридических лиц, фирменные наименования которых включают элемент «ЭКООКНА», созданных ранее даты подачи заявки №2005732504 и осуществляющих деятельность по производству пластиковых окон. При этом из документов [6] усматривается, что позиционирование продукции «экоокна» осуществляется в качестве описательной характеристики товара согласно доводам возражения. Сведений, опровергающих данный вывод, со стороны правообладателя представлено не было.

В этой связи коллегия палаты по патентным спорам полагает, что элемент «экоокна» в силу специфики его использования перешел в разряд обозначений, несущих информацию относительно свойств товара – окон, указывая на их экологичный характер.

Анализ спорного знака в целом показывает, что он является комбинированным, в основу построения которого положен элемент «ЭКООКНА». Вместе с тем оригинальная художественная проработка данного элемента обуславливает его восприятие в виде графической комбинации из буквенных и геометрических фигур, что исключает необходимость исключения слова «экоокна» из самостоятельной правовой охраны.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №323809 произведена в нарушение положений пункта 1 статьи 6 Закона.

В палату по патентным спорам 02.03.2011 поступило особое мнение.

По результатам рассмотрения затронутых в нем вопросов, касающихся нарушения процедуры рассмотрения возражений коллегией палаты по патентным спорам в части того, что не было обеспечено представление отзыва правообладателя лицу, подавшему возражение, следует отметить, что в соответствии с пунктом 3.1 Правил обладателю исключительного права на товарный знак было направлено уведомление об имеющемся возражении, дате и месте заседания коллегии с предложением до даты проведения заседания коллегии представить отзыв в палату по патентным спорам и лицу, подавшему возражение. Однако отзыв представлен не был. Кроме того, Правила не содержат нормы, предписывающей палате по патентным спорам обеспечить представление отзыва.

Что касается замечания о неправомерности включения представителя правообладателя (А.О.Бородина) в протокол заседания коллегии, следует отметить, что в своей деятельности палата по патентным спорам исходит из добросовестности поведения сторон, не ставя под сомнение их действия и не располагая полномочиями на проведение проверки относительно их поведения. Действия А.О.Бородина в рамках данных ему полномочий не вызвали сомнений. В случае наличия иной информации доверенность может быть оспорена в установленном законом порядке.

Довод, связанный с отсутствием на заседаниях по рассмотрению возражения представителя экспертного отдела, принимавшего решение по оспариваемым регистрациям, неправомерен, так как в соответствии с пунктом 3.1 Правил палатой по патентным спорам был приглашен эксперт, принимавший решение по результатам экспертизы. Однако, на заседании коллегии он отсутствовал. Вместе с тем, в соответствии с пунктом 4.3 Правил, неявка любого лица, в том числе

эксперта, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к
выводу

**отказать в удовлетворении возражения от 03.12.2010, оставить в силе
правовую охрану товарного знака по свидетельству №323809.**