

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 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 17.09.2018, поданное ООО «КвадроКом», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016722240, при этом установлено следующее.

Заявка №2016722240 на регистрацию словесного обозначения «ЭКО-СТРЕЙЧ» была подана на имя заявителя 21.06.2016 в отношении товаров 16, 17 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 17.11.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016722240 в отношении всех заявленных товаров (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Так, заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово, образованное от слова «ЭКО» первая часть сложных слов со значением – экологический, и слова «СТРЕЙЧ» - разновидность эластичной ткани (см. Современный толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, «НОРИНТ»,

2002, с.802, 947), в связи с чем, учитывая указанные семантические значения, данное обозначение в целом будет ассоциативно указывать на свойства товаров.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.09.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение "ЭКО-СТРЕЙЧ" является фантазийным сложносоставным словом, образованным сочетанием начальной части слова с целым словом (например: запчасти, роддом, компроты);

- словесный элемент «СТРЕЙЧ» указывает на конкретный материал и в отношении, например, товаров 24 класса МКТУ «текстиль и его заменители; белье для бытового использования; шторы текстильного или пластичного материалов», товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы» оно будет указывать на свойства товаров;

- в английском языке существует слово «stretch» означающее «растягиваться», которое транслитерируется буквами русского языка как «СТРЕТЧ»;

- существует большое количество товарных знаков, образованных прибавлением словесных элементов, в том числе, входящих в состав заявленного



обозначения, например, «  » по международной регистрации №659918,



« ЭКО - Flex » по свидетельству №669558, «  » по свидетельству

№421401, «  » по свидетельству №586102 и так далее;

- заявленное обозначение с 2013 года, то есть задолго до подачи заявки, использовалось заявителем для индивидуализации товаров упаковочных материалов, в том числе, различных видов скотча, пленки, а также на комплексном обслуживании предприятий;

- производимые заявителем товары относятся к товарам производственно-

технического назначения, предназначенные для ограниченного круга потребителей, включающих специалистов, которым известны изготовители продукции в соответствующей отрасли;

- производственные площади ООО "КвадроКом" составляют более восьми тысяч квадратных метров, позволяющие ежегодно производить более 30 000 тонн готовой продукции на новом высокотехнологичном оборудовании;

- компания-заявитель обладает широкой филиальной сетью (40 представительств по России и в Казахстане) с высоким уровнем менеджмента и отлаженными бизнес-процессами, вкладывает достаточно материальных средств для рекламы, продукция заявителя активно продвигается через сеть Интернет, а также посредством собственного сайта ECO-STRETCH.RU и печатной продукции;

- таким образом, заявленное обозначение на имя заявителя приобрело различительную способность и способно индивидуализировать товары.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- договоры поставки, счета на оплату (1);
- справка АО "Региональный Сетевой Информационный Центр" о принадлежности заявителю доменного имени ECO-STRETCH.RU (2);
- каталог товаров заявителя за 2013 - 2014 гг. (3);
- рекламные листовки (4).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллеги считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (21.06.2016) заявки № 2016722240 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЭКО-СТРЕЙЧ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита через дефис. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ «пленки пластмассовые для упаковки», товаров 17 класса МКТУ «электроизоляционные материалы», указанных в перечне заявки.

Как было указано выше, Роспатентом был сделан вывод о том, что словесный элемент «ЭКО-СТРЕЙЧ» заявленного обозначения не обладает различительной способностью, может быть воспринят как указание на свойства товаров, в связи с чем не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно охраноспособности обозначения «ЭКО-СТРЕЙЧ» коллегией было установлено следующее.

Само по себе заявленное обозначение «ЭКО-СТРЕЙЧ» не содержится в словарно-справочной и иной литературе, позволяющей определить его

семантическое значение, в связи с чем оно рассматривается как вымышленное, фантазийное обозначение.

Вместе с тем, анализ входящих в состав заявленного обозначения словесных элементов «ЭКО» и «СТРЕЙЧ», показал следующее.

Согласно «Толковому словарю русского языка», С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведова, М., «АЗЪ», 1993, с.940, слово «ЭКО» - первая часть сложных слов со значением экологический, например, *экоцентр*, *экофонд*. «Экологический» - 1. экология, 2. относящийся к природной среде, к среде обитания всего живого.

Словесный элемент «СТРЕЙЧ» означает «разновидность эластичной ткани» («Современный толковый словарь русского языка», Санкт-Петербург, «НОРИНТ», 2002, с.802).

Исходя из семантических значений слов, заявленное обозначение может быть воспринято потребителями как «экологическая эластичная ткань», «эластичная ткань природного, натурального происхождения».

Кроме того, в соответствии с Интернет источниками (<https://textiletrend.ru/>, <https://www.rftextile.ru/strejch-tkan/>) слово «стрейч» (или «стретч») часто используется в текстильной промышленности, поскольку само слово «стрейч» упоминается не столько как название ткани, сколько ее характеристика (например, «атлас-стрейч» - гладкая плотная непрозрачная материя с глянцевым блеском, «стрейч-джинса» - очень плотная хлопковая ткань, применяемая для пошива джинсовой одежды облегающего силуэта, «сатин стрейч» – ткань крепового переплетения, используется для пошива детской одежды, сценических и карнавальных костюмов и так далее).

Упоминаний о том, что словесный элемент «стрейч» является характеристикой таких товаров, как «пленки пластмассовые для упаковки» и «электроизоляционные материалы», в исследуемых источниках информации, не содержится.

Учитывая вышеприведенное, коллегия приходит к выводу о том, что словесный элемент «ЭКО-СТРЕЙЧ» является фантазийным, поскольку трактовка смысла данного обозначения требует рассуждений, оно неспособно напрямую, без

дополнительных домысливаний, ассоциаций и размышлений характеризовать заявленные товары 16, 17 классов МКТУ.

Следует отметить, что коллегией приняты во внимание представленные заявителем материалы (1-4), подтверждающие, что обозначение «ЭКО-СТРЕЙЧ» приобрело дополнительную различительную способность ввиду его интенсивного использования заявителем на российском рынке в области упаковочных материалов.

Помимо прочего, коллегия учла тот факт, что по обозначению «ЭКОСТРЕЙЧ», заявленному на государственную регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013717421 в отношении товаров 16 класса МКТУ, экспертизой было принято решение о государственной регистрации (в настоящий момент по данной заявке принято решение о признании заявки отозванной).

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.09.2018, отменить решение Роспатента от 17.11.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016722240.