

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 14.05.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.03.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011725569/50, поданное Поповым Евгением Юрьевичем, г. Ярославль (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011725569/50 с приоритетом от 08.08.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 32, 33, 34 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЭКО-КЛАСС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 15.03.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, так как используется различными производителями однородных товаров и услуг в качестве характеристики товара – указания на то, что продукт экологически чистый.

В поступившем 13.06.2013 в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ЭКО-КЛАСС» не имеет однозначной трактовки, поскольку слово «класс» помимо обозначения совокупности предметов используется и в переносном смысле для обозначения чего-либо отличного,

высококачественного, таким образом, являясь основным смысловым элементом заявленного обозначения, словесный элемент «класс» выполняет экспрессивную функцию, в то время как «эко» конкретизирует его, говоря о связи самого обозначения с вопросами экологической чистоты и безопасности, чем придает логическую завершенность и одновременно исключает его смешение со сходными товарными знаками, содержащими в своем составе словесный элемент «класс»;

- факт использования заявленного обозначения кем-либо для индивидуализации каких-либо товаров или услуг по различным классам МКТУ, пусть даже и без регистрации, свидетельствует о различительной способности такого обозначения;
- в Российской Федерации зарегистрированы и действуют сходные товарные знаки, содержащие в своем составе словесный элемент «КЛАСС», таким образом, отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака при существовании указанных регистраций нарушает закрепленное на законодательном уровне равенство заявителя в правах с иными лицами;
- заявитель является автором сходных словесных обозначений «ЭКОСОФТ» регистрация № 308373 и «ЭКОЛЮКС» регистрация № 411803, зарегистрированных на имя учрежденного им ООО «Инновационно-коммерческая компания «Медмарк».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 15.03.2013 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам находит доводы возражения необидительными.

С учетом даты (08.08.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 и способ их производства или сбыта.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиции, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов (пункт 2.3 (2.3.1) Правил).

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к обозначениям, характеризующим товары, 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; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д. (пункт 2.3.2.3 Правил).

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

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «ЭКО-КЛАСС», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29, 30, 32, 33, 34 и услуг 44 классов МКТУ.

При обращении к поисковым системам Интернета, выявлено, что словесный элемент «ЭКО», входящий в состав рассматриваемого обозначения, является сокращением от слова «экологический», о чем свидетельствуют сведения из он-лайн словаря www.sokr.ru.

Также, при обращении к словарно-справочным источникам информации, выявлено, что словесный элемент «ЭКО» является транслитерацией словесного элемента «есо», который также является общепринятым сокращением английского языка «ЕСО» (экологический), см. Н.О. Волкова «Англо-русский словарь сокращений», М.: «Русский язык», 1999.

В этой связи можно сделать вывод, что семантическое значение словесного элемента «ЭКО» является очевидным для российского потребителя, и слово «ЭКО» воспринимается как сокращение от слова «экологический» («ecological»).

Кроме того, словесный элемент «ЭКО» достаточно часто является составным элементом различных словесных обозначений и перестал быть новым и оригинальным, поэтому не может выполнять различительную функцию.

Словесный элемент «КЛАСС», входящий в состав заявленного обозначения, также не придает различительной способности рассматриваемому обозначению, поскольку «класс» это совокупность предметов (называемых элементами класса), удовлетворяющих какому-либо условию или признаку.

Исходя из приведенных толкований и с учетом того, что обозначение предназначено для сопровождения товаров в хозяйственном обороте, словосочетание «ЭКО-КЛАСС» с точки зрения семантики можно определить как «класс товаров с экологической характеристикой, отличных от других товаров».

Коллегией палаты по патентным спорам принято во внимание широкое использование данного обозначения различными производителями однородных товаров и услуг (например: продуктов питания и напитков; услуги «экокласс» - обучающее направление экологического знания, услуги в сфере обслуживания) (см. Интернет, Яндекс).

Использование данного словосочетания производителями различных товаров и услуг в качестве элемента, несущего информацию относительно характеристик самой продукции и услуг, позволяет прийти к выводу о том, что использование обозначения «ЭКО-КЛАСС» для маркировки товаров и услуг не способно привести к возникновению у потребителей необходимых и достаточных ассоциаций, позволяющих обозначению выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

Необходимо отметить, что заявителем не были представлены документы, доказывающие различительную способность заявленного обозначения.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение «ЭКО-КЛАСС» по заявке №2011725569/50 признано не удовлетворяющим требованиям на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является обоснованным.

Сведения о предоставлении правовой охраны другим объектам интеллектуальной собственности не могут быть учтены, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведётся отдельно.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 14.05.2013, оставить в силе решение Роспатента от 15.03.2013.