

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, рассмотрела возражение от 23.08.2013, поданное ООО «СтройТехМаркет 2», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 29.03.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011723712, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2011723712 с приоритетом от 25.07.2011 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 19 и услуг 35, классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ECOFLOORING», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 29.03.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака «ECOFLOORING» по заявке №2011723712 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «ECOFLOORING», состоящее из двух частей (ECO – общепринятое сокращение от «ecology», что в переводе с английского языка - «экология, экологический»,

FLOORING - в переводе с английского языка – настил, пол, настилка полов) вызывает в сознании потребителя ассоциации с экологичностью напольного покрытия или материала.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что, хотя слово FLOORING имеет в английском языке множество значений, учитывая вид (род) товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, экспертизой был сделан вывод о значении слова FLOORING как «напольное покрытие».

В соответствии с изложенным экспертиза сделала вывод о том, что словесный элемент «ECOFLOORING» для части товаров 19 и услуг 35 классов МКТУ является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид, свойства и назначение товаров и услуг, а для другой части товаров и услуг, не связанных с товарами 19 класса МКТУ, на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров и услуг.

В заключении экспертизы также отмечено, что материалы, представленные заявителем, не доказывают, что заявленное обозначение воспринимается потребителем как обозначение товаров и услуг заявителя – ООО «СтройТехМаркет 2», а не как указание на вид, свойства и назначение заявленных товаров и услуг, и, кроме того, их недостаточно для доказательства приобретения различительной способности заявленного обозначения для товаров и услуг 19, 35 классов МКТУ.

В возражении от 23.08.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения касаются следующего:

- обозначение «ECOFLOORING» не является лексической единицей ни одного из основных иностранных языков, а прямая транслитерация на русский язык (экофлоринг) отсутствует в доступных толковых словарях;
- слово ЕСО (ЭКО) кроме таких сокращений как «экология, экологический» имеет и другие определения (экономический), используется самостоятельно в качестве названия отдельных видов товаров (воздухоочиститель Есо (Италия), котлы серии

ЕСО, термометры Есо-темп), а также является именем собственным (итальянский историк культуры, писатель Эко Умберто);

- фантазийный характер обозначения «ECOFLOORING» не позволяет выбрать из его возможных значений единственный вариант, указанный экспертизой;
- заявитель использует заявленное обозначение с 2006 – 2007 года для маркировки своей продукции, доказательством чего служат представленные материалы, включающие договоры на изготовление продукции;
- заявитель располагает дилерской сетью, осуществляющей реализацию произведенной им продукции, доказательством чему служат представленные дилерские договоры;
- продукция заявителя неоднократно представлялась на выставках.

По мнению заявителя, представленные материалы очевидным образом свидетельствуют, что заявленное обозначение является фантазийным и, кроме того, приобрело различительную способность, поскольку широко используется заявителем в гражданском обороте.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак «ECOFLOORING» по заявке №2011723712 в отношении товаров 19 и услуг 35 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «СтройТехМаркет 2» [1];
- результаты поиска в поисковой системе Яндекс по запросу «ЕСО» [2];
- договор на изготовление продукции №11-31 от 14.10.2007, счет-фактура №45 от 31.03.2009 [3];
- договор комиссии №07/10 от 01.10.2007 [4];
- отчет комиссионера №3/2009 от 31.03.2009, грузовые таможенные декларации, инвойс [5];
- дилерский договор №54/20 от 24.12.2010 [6];

- договоры поставки №59 от 14.08.2012, №42 от 21.05.2012, №60 от 29.08.2012, №64 от 10.10.2012, №16 от 11.04.2011, №1/1 от 01.03.2011 с товарными накладными и счетами-фактурами, [7];

- договор №53-14м/07 от 21.11.2007 по оказанию комплекса услуг по организации выставочного места на выставке «MosBuild-2008» с актом сдачи-приемки [8];

- акт от 08.04.2011, подтверждающий участие ООО «СтройТехМаркет 2» с продукцией, маркированной знаком «ECOFLOORING» на выставке «MosInteriors/Интерьер.Отделка.Мебель», проводимой с 05 по 08 апреля 2011 года в МВЦ «Крокус Экспо» [9];

- информация о доменах ECO-FLOORING.RU, STM2000.RU [10];

- письмо генерального директора ООО «СтройТехМаркет 2» [11].

На заседании коллегии, состоявшемся 13.11.2013, заявитель дополнительно представил выписку из ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «Экофлоринг» [12] и скорректировал перечень товаров 19 класса МКТУ следующим образом:

Облицовки для стен; настилы; обшивки деревянные; обшивки для стен; панели для обшивки стен; перегородки; паркет; перекрытия.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.07.2011) поступления заявки №2011723712 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в

частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

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

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. (последний абзац пункта 2.3. Правил).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «ECOFLOORING», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Заявленное словесное обозначение «ECOFLOORING» представляет собой сложное слово, лексическое значение которого отсутствует в словарях основных европейских языков.

Несмотря на то, что в переводе с английского языка элементы «ECO» и «FLOORING», входящие в состав указанного слова, имеют лексическое значение

(приставка есо – связанный с экологией, окружающей средой; flooring – настил, пол, настилка полов (см. Яндекс. Словари), в целом заявленное обозначение представляет собой слово, смысл которого требует дополнительных рассуждений и домысливания, в силу чего его нельзя признать описательным, прямо и однозначно указывающим на вид, свойства и назначение маркируемых им товаров.

Следует отметить, что экспертизой не были выявлены источники информации, свидетельствующие о том, что обозначение «ECOFLOORING» использовалось до даты подачи заявки №2011723712 каким-либо другим лицом, кроме заявителя, для обозначения своей продукции.

Заявителем представлены материалы и документы [3] - [9], которые свидетельствуют о том, что обозначение «ECOFLOORING» им активно использовалось до даты подачи заявки, начиная с 2007 года, для маркировки напольных покрытий, которые производились по его заказу и демонстрировались на различных международных выставках, в частности, «MosBuild-2008», «MosInteriors/Интерьер.Отделка.Мебель», в результате чего заявленное обозначение воспринимается потребителем как товарный знак заявителя.

Для реализации продукции, произведенной заявителем, в том числе маркированной заявленным обозначением, в 2010 году было создано юридическое ООО «Экофлоринг», основным видом экономической деятельности которого является оптовая торговля, в том числе строительными материалами [12]. Учредителями ООО «СтройТехМаркет 2» и ООО «Экофлоринг» являются одни и те же лица – С.Ю. Бурцев и И.И. Мужик. Продвижение товаров на российский рынок осуществляется в сети Интернет через сайт www.eco-flooring.ru. Администратором доменного имени «ECO-FLOORING.RU» является И.И. Мужик – один из учредителей ООО «СтройТехМаркет 2» и ООО «Экофлоринг» (доля участия 50%) [10] – [11].

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что заявленное обозначение «ECOFLOORING», впервые использованное для обозначения напольного покрытия именно заявителем до даты подачи заявки №2011723712, в отношении

уточненного перечня товаров 19 и услуг 35 класса МКТУ не носит описательного характера, и, соответственно, не содержит информации, которая могла бы ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров, его свойств и назначения.

Таким образом, коллегия имеет основания для вывода о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 23.08.2013, отменить решение Роспатента от 29.03.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011723712.