

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 09.07.2012 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.08.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011702773/50, поданное Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011702773/50 с приоритетом от 04.02.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «есо», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительного элемента в виде стилизованного листка растения, расположенного в верхней части буквы «о». Словесный элемент «есо» расположен на черном прямоугольнике, обрамленном белой рамкой.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 21.08.2012 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 в заявленном обозначении доминирующее положение занимает слово «есо», которое является неохраемым, поскольку указывает на свойства товаров, так как является сокращением от английского слова «ecological» - экологический.

В поступившем 20.12.2012 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 является комбинированным. В нем, кроме словесной части, присутствует оригинальная графика, что придает обозначению дополнительную выразительность и влияет на различительную способность;

- заявителем является российская компания, которая работает для российского потребителя, использующего при прочтении словесного элемента «есо» русский язык. Данный словесный элемент не имеет самостоятельного семантического содержания и, поэтому является фантазийным;

- словесный элемент «есо» в латинице или «эко» на русском также не имеет однозначного восприятия. С этого элемента начинаются слова из разных сфер деятельности, например, экология или экономика;

- заявитель имеет договоры с предприятиями об изготовлении и поставках товаров с использованием заявленного обозначения.

На основании изложенного заявитель, выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 21.08.2012 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (04.02.2011) 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 и свойство.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям характеризующим товары, в частности относятся товары, указывающие на их вид и свойство.

Положения, в частности, предусмотренные в последнем абзаце пункте 1 статьи 1483 Кодекса, 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. (пункт 2.3.2.3 Правил).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «есо», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительного элемента в виде стилизованного листка растения, расположенного в верхней части буквы «о». Словесный элемент «есо» расположен на черном прямоугольнике, обрамленном белой рамкой. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ.

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

При обращении к поисковым системам Интернета, выявлено, что словесное обозначение «есо» является сокращением от слова «ecological» (экологический (англ.), см. Интернет, словари, Яндекс.

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

Следует отметить, что в русском языке также имеются созвучные с английским - «ЕСО» (экологический) общепринятое сокращение «ЭКО», имеющее то же смысловое значение, о чем свидетельствуют сведения из он-лайн словаря www.sokr.ru.

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

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

Также, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что существует множество регистраций в отношении товаров 32 класса МКТУ, где словесный элемент «есо» исключен из самостоятельной правовой охраны, например: товарный знак «ЕСО product group» свидетельство №331574, товарный знак «Natura Есо» свидетельство №453149, товарный знак «Есо food» свидетельство №295666, товарный знак «ЭКО

ЛАНГ» свидетельство №109566, товарный знак «ЭКО ЦЕНТР» свидетельство №238517, товарный знак «ЭКО ГАРАНТИЯ» свидетельство №366765 и т. д.

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

Таким образом, с учетом приведенного определения, заявленное обозначение не обладает различительной способностью для всех заявленных товаров, и следовательно, оно не способно выполнять функцию по индивидуализации товаров какого-либо лица, в том числе заявителя.

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

отказать в удовлетворении возражения от 20.12.2012, оставить в силе решение Роспатента от 21.08.2012.