

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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 17.11.2014, поданное Закрытым акционерным обществом "Горизонт", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013708453 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 15.03.2013 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 12, 17, 19, 20, 24, 25, услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено «комбинированное обозначение



, представляющее собой искусственно образованный термин «ЭКОВОЙЛОК» в оригинальной манере написания черными буквами на белом фоне. Над буквами – изображение летящего пёрышка».

Роспатентом 13.08.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013708453 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса;

- указанный довод мотивирован тем, что словесный элемент «ЭКОВОЙЛОК» представляет собой сложносоставное слово, состоящее из словесных элементов, имеющих определенное семантическое значение: «эко» - общепринятое сокращение от слова «экологический», а также первая часть сложных слов со значением «экологический»; «войлок» - плотный материал, изготовленный из шерсти валянием (см. Интернет. Словари), при этом слитное написание составляющих «эко» и «войлок» не дает качественно нового восприятия, отличного от значения каждого из слов;
- по сведениям из сети Интернет (<http://www.gorizont.org>; <http://www.gt77.ru>; <http://www.mytoys.ru>) словесный элемент «ЭКОВОЙЛОК» используется разными производителями для указания состава товара;
- в отношении большинства заявленных товаров и связанных с ними услуг, имеющих отношение к войлоку, заявленное обозначение является неохраняемым и указывает на их вид, свойства, состав и назначение;
- в отношении части товаров и услуг, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно их вида, свойств и состава;
- словесный элемент «ЭКОВОЙЛОК» заявленного обозначения занимает в нем доминирующее положение, выполнен обычным шрифтом, не имеет оригинального графического исполнения;
- изобразительный элемент в виде летящего перышка не вносит достаточной различительной способности в заявленное обозначение;
- представленные заявителем материалы не подтверждают, что заявленное обозначение с доминирующим словесным элементом «ЭКОВОЙЛОК» воспринимается потребителем как обозначение его товаров и услуг.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 17.11.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 13.08.2014.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- все материалы из сайтов сети Интернет, указанные в заключении по результатам экспертизы, относятся к рекламе продукции заявителя;

- ранее представленный заявителем пакет документов не был принят экспертизой во внимание;
- с учетом действующего законодательства и методических предписаний заявленное обозначение представляет собой искусственно образованное слово «ЭКОВОЙЛОК», исполненное в оригинальной манере, которое дополняется стилизованным изображением летящего через букву «О» пёрышка;
- анализ заявленного обозначения на предмет его охраноспособности должен проводиться с учетом восприятия обозначения средним российским потребителем на товаре в магазине, а не оторвано от товара;
- в соответствии с другими законами, предусматривающими охрану интересов потребителей и производителей, на всех упаковках и этикетках имеются подробные сведения о производителе и самом товаре, и потребитель имеет полную информацию о происхождении товара;
- доминирующим элементом в заявленном обозначении является словесный элемент «ЭКОВОЙЛОК», составляющие которого «эко-» и «войлок» воспринимаются как сокращение от нескольких слов и имеющие различное значение;
- по сведениям словарей элемент «эко-» имеет значения: «этапное комплексное обследование», «экономический», «экстракорпоральное оплодотворение» и др.;
- со словом «войлок» элемент «эко-» воспринимается со значением «экологический»;
- сокращение «эко-» встречается часто в рыночных условиях, и в названиях фирм, и в названии товара и связан с чистой экологией, чистым производством, чистым материалом;
- в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации встречается около 270 знаков, включающих частицу «эко-» (например, «Экокомфорт» по свидетельству № 478458, «ЭкоДвери» по свидетельству № 433648; «ЭкоЗакон» по свидетельству № 494239 и другие), и в большинстве случаев такие обозначения признаны охраноспособными, запоминающимися и оригинальными;
- словесный элемент «ЭКОВОЙЛОК» является новой лексической единицей, которой нет в словарях;
- в некоторых случаях сложное слово не воспринимается как единое обозначение (за счет цвета, размещения элементов на разных уровнях), но охраняется в целом, без

предоставления правовой охраны отдельно словесному элементу («ЭкоПраво» по свидетельству № 386698, «Экомебель» по свидетельству № 472145 и другие);

- заявитель согласен с тем, что словесный элемент «ЭКОВОЙЛОК» способен характеризовать товары, поскольку они производятся из текстильных материалов с использованием чистого войлока;

- все товары включают в себя материал «войлок» или состоят из него, при этом услуги связаны с их производством или продвижением, поэтому возможность введения потребителей в заблуждение отсутствует;

- в целом заявленное обозначение обладает различительной способностью, благодаря включению художественного элемента;

- заявленное обозначение используется заявителем на рынке товаров/услуг в течение длительного времени, приобрело достаточную известность как различительный символ товаров заявителя;

- заявитель является крупнейшим предприятием по переработке шерсти, выпуску нетканых материалов и пошиву изделий из шерсти и войлока в Российской Федерации;

- заявленное обозначение используется в рекламе (в том числе на выставках-ярмарках), однако, товары, маркируемые заявленным обозначением, производятся и продаются нерегулярными партиями;

- доводы экспертизы относительно использования заявленного обозначения другими производителями не состоятельны, поскольку это - сайты третьих лиц, покупающих и распространяющих товары заявителя, маркируемые заявленным обозначением;

- приобретение различительной способности заявленным обозначением показывают: длительность использования (3-4 месяца до даты подачи заявки), затраты на рекламу, территорию распространения, сведения об объемах производства и т.д.;

- только практика применения заявленного обозначения на товаре в хозяйственном обороте может со временем дать какие-либо сведения о выполнении им функции товарного знака;

- возможность оспаривания товарного знака предусмотрена законодательством;

- из писем потребителей из разных регионов Российской Федерации следует, что они регулярно приобретают продукцию заявителя и ассоциируют заявленное обозначение с ним.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены копии писем от ООО «Экотен», ООО «Ярославская фабрика валяной обуви», ООО «Компания Швейные Изделия», ООО «СТЭФА».

На заседании коллегии, состоявшемся 17.03.2015, заявителем были приобщены к материалам дела часть оригиналов вышеуказанных писем.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения от 17.11.2014, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (15.03.2013) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и вышеуказанные 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, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность.

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

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

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих

элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.



Заявленное обозначение по заявке № 2013708453 является комбинированным. Словесный элемент «ЭКОВОЙЛОК» выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Изобразительный элемент в виде перышка размещается над буквами «-ОВО-» словесного элемента и своим основанием исходит из первой буквы «О» словесной составляющей. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 09, 12, 17, 19, 20, 24, 25, услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Словесный элемент «ЭКОВОЙЛОК» представляет собой сложносоставное слово, образованное простым присоединением друг к другу значимых основ: «эко-» и «-войлок».

Согласно справочным данным (<http://www.sokr.ru>; <https://ru.wikipedia.org/>): «эко» - экологический; «войлок» - плотный нетканый текстильный материал из валяной шерсти; изготавливается обычно в виде полотнищ, которые имеют различную толщину, в зависимости от назначения.

В силу смыслового содержания частей словесный элемент «ЭКОВОЙЛОК» заявленного обозначения в целом способен восприниматься как «экологический войлок» или «экологически чистый войлок». Заявитель в материалах возражения не отрицает, что со словом «войлок» элемент «эко-» воспринимается со значением «экологический».

Таким образом, словесное обозначение «ЭКОВОЙЛОК», несмотря на то, что отсутствует в словаре русского языка, воспринимается как смысловое единство, значение которого определяется значением его составляющих.

В указанном смысловом значении элемент «ЭКОВОЙЛОК» носит описательный характер в отношении части заявленных товаров и услуг, поскольку указывает:

- непосредственно на вид части заявленных товаров 17, 19, 24 (те позиции товаров, где указан «войлок») классов МКТУ, их свойство (экологический);
- на состав товаров, их свойства в отношении другой части товаров 09, 12, 17, 20, 24, 25 классов МКТУ.

В материалах возражения заявитель согласен с тем, что словесный элемент «ЭКОВОЙЛОК» способен характеризовать товары, поскольку они производятся из текстильных материалов с использованием чистого войлока.

Заявленные услуги 35, 42 классов МКТУ напрямую связаны с заявленными товарами (например, «продвижение; реклама; оценка качества шерсти» и т.д.), либо коррелируют им (например, «дизайн; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; моделирование одежды» и т.д.). В связи с чем, словесный элемент «ЭКОВОЙЛОК» также способен характеризовать данные услуги.

С учетом изложенного, словесный элемент «ЭКОВОЙЛОК» заявленного обозначения не обладает различительной способностью, так как характеризует часть заявленных товаров и услуги. При этом, ввиду смыслового и пространственного значения словесный элемент «ЭКОВОЙЛОК» является доминирующим. Изобразительный элемент в виде перышка не привносит достаточной различительной способности в заявленное обозначение ввиду его малого размера.

Что касается представленных заявителем материалов, подтверждающих, по мнению заявителя, приобретение заявленным обозначением различительной способности, коллегия отмечает следующее.

Исходя из представленных на стадии экспертизы документов, а также писем, представленных вместе с материалами возражения, коллегия отмечает следующее. Во всех представленных документах отсутствует заявленное обозначение в том виде, как оно было заявлено. Изложенное не позволяет их учесть в рамках рассмотрения данного возражения в качестве документов, подтверждающих приобретение заявленным обозначением различительной способности до даты подачи заявки. Так, в материалах дела присутствуют комбинированные обозначения со словесным

элементом «ЭКОВОЙЛОК», выполненным в разной цветовой гамме: зеленый, коричневый, либо присутствует серый или зеленый фон, на котором размещены указанный словесный элемент и стилизованное изображение перышка в белом, либо в зеленом цвете, либо просто слово «ЭКОВОЙЛОК» в белом цвете. Кроме того, из документов, находящихся в материалах дела, усматривается, что позиционирование обозначения было таковым, что оно преподносилось потребителю как «описательный элемент», а не как средство индивидуализации заявителя. Так, например, в каталогах, буклетах отмечено: «экологически чистый и натуральный продукт эковойлок производится и упаковывается исключительно с использованием природных методов и материалов»; «эковойлок двусторонний – новый материал для производства обуви»; «эковойлок – эконаполнитель для матрасов»; «эковойлок – производство войлока для декорирования интерьера, для индивидуального творчества, для создания эксклюзивных авторских изделий» и т.д.

Доводы заявителя в части поставок продукции, маркируемой обозначением «ЭКОВОЙЛОК», более чем в 60 регионов, а также использование заявителем на рынке товаров/услуг заявленного обозначения в течение длительного времени носят декларативный характер и не подтверждены документально. Взаимосвязь заявителя с контрагентами, а также лицами, указанными в рекламных проспектах и брошюрах (ОАО «ФЕТР»; Промышленная группа «ГОРИЗОНТ»), на сайтах сети Интернет не раскрыта в рамках договорных отношений.

Относительно сведений о товарообороте, об участиях в выставках за период 2013-2014, о расходах на изготовление рекламных материалов за период с 01.01.2013 по 30.04.2014, о покупках продукции (как готовых изделий, так и технического войлока) у заявителя в период 2012-2014 предприятиями, указанными в письмах, коллегия отмечает следующее. Из представленных документов коллгией не усматривается, какое именно из вышеперечисленных обозначений использовалось заявителем. Как уже указывалось выше, во всех представленных документах отсутствует заявленное обозначение в том виде, как оно было заявлено.

Поскольку неохраноспособный элемент «ЭКОВОЙЛОК» доминирует в заявленном обозначении, и документально не подтверждено наличие у заявленного обозначения различительной способности, вывод, приведенный в заключении по

результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения в отношении части заявленных товаров и услуг требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Доводы заявителя в части регистрации товарных знаков по приведенным в материалах возражения обозначениям (включающим составляющую «эко»), признаны коллегией неубедительными. Производство по каждой заявке ведется независимо, исходя из совокупности всех обстоятельств дела.

Что касается доводов, приведенных в заключении по результатам экспертизы, относительно противоречия заявленного обозначения пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Как указывалось выше, словесный элемент заявленного обозначения «ЭКОВОЙЛОК» характеризует часть заявленных товаров/услуг. В отношении другой части заявленных товаров (например, товары 17 класса МКТУ «материалы изоляционные огнеупорные») словесный элемент «ЭКОВОЙЛОК» в силу своего смыслового содержания способен ввести потребителя в заблуждение относительно свойства товара (его характеристики). Единственный природный материал, из которого может быть изготовлен войлок, - это шерсть, причем лучше всего овечья шерсть (см. <https://ru.wikipedia.org/>). Таким образом, сам по себе войлок (в том числе экологически чистый, или экологичный) не обладает огнеупорными свойствами, поскольку войлок (и материал, из которого он изготовлен – шерсть) способен гореть.

Вследствие изложенного, доводы, приведенные в заключении по результатам экспертизы, в части противоречия заявленного обозначения пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса, являются правомерными.

Что касается доводов, приведенных заявителем в особом мнении, поступившем 20.03.2015, коллегия отмечает следующее.

Права заявителя на другие товарные знаки (например, «Теплохранитель», свидетельство № 362078, «Мирупар», свидетельство № 373445, «ФЕТР», свидетельство № 385252 и другие) не являются основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. При этом, как уже отмечалось выше, делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, исходя из совокупностей и документального подтверждения обоснований заявителя в каждом конкретном деле.

В отношении придания разного смысла словам при использовании сокращения «эко» коллегия отмечает следующее. Анализ словесного элемента «ЭКОВОЙЛОК» заявленного обозначения показал, что иной смысловой нагрузки, нежели «экологический войлок» или «экологически чистый войлок», данный элемент не несет. При этом, в материалах возражения заявитель изначально выражал согласие с подобной семантикой анализируемого словесного элемента, в связи с чем, усматривается некоторое противоречие в доводах заявителя. Кроме того, другая часть доводов особого мнения повторяет мотивы возражения, оценка которым дана выше.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения от 17.11.2014, оставить в силе решение Роспатента от 13.08.2014.**