

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, рассмотрела поступившее 28.09.2017 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО», Краснодарский край, г. Краснодар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016718506, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2016718506 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 25.05.2016 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 04 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.



На регистрацию заявлено комбинированное обозначение « «Славянск ЭКО» », в котором элементы «ООО», «Славянск» и «ЭКО» выполнены буквами русского алфавита в две строки и расположены под изобразительным элементом в виде

фигуры, состоящей из 6 сегментов (лучей), напоминающих веер, выполненных голубым цветом на белом фоне. Фигура обрамлена линией черного цвета и содержит в верхней центральной части изображение капли черного цвета.

Роспатентом 21.06.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому обозначение по заявке № 2016718506 не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается следующим.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ООО Славянск ЭКО» не обладают различительной способностью, являются неохранными элементами на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку:

- элемент «ООО» (общепринятое сокращение словосочетания «Общество с ограниченной ответственностью») представляет собой указание на организационно-правовую форму заявителя и применяется для этих целей неограниченным числом юридических лиц в силу Федерального закона от 08.12.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- элемент «Славянск» представляет собой название города, расположенного на реке Казённый Торец (бассейн Дона), в Донецкой области, на Украине, вследствие чего указывает на происхождение товаров;

- элемент «ЭКО» (общепринятое сокращение слова «экологический») характеризует заявленные товары, в том числе указывает на их свойства.

Кроме того, заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно места происхождения заявленных товаров, не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса, так как местонахождение заявителя – Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар.

В заключении отмечено, что доводы заявителя, касающиеся места размещения основных производственных мощностей компании в городе Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, не учтены, поскольку они не имеют документального подтверждения.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.09.2017, заявителем приведены следующие доводы:

- заявитель согласен с тем, что элементы «ООО», «Славянск» и «ЭКО» не обладают различительной способностью, просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака с включением этих элементов в качестве неохраняемых элементов обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- в ответе на уведомление экспертизы заявителем было сообщено, что местом размещения основных производственных мощностей компании является Россия, Краснодарский край, город Славянск-на-Кубани (адрес: Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Колхозная, 2);

- заявитель представляет свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок, выписку из единого государственного реестра недвижимости, уведомление о постановке на учет в налоговом органе, справку об имуществе ООО «Славянск ЭКО», а также договоры на поставку, разработку, ремонт оборудования, на разработку технологического регламента;

- заявитель является одним из самых динамично развивающихся предприятий юга Краснодарского края универсального топливно-сырьевого направления, созданного в целях удовлетворения спроса потребителей в нефтепродуктах.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.06.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016718506 в отношении заявленных товаров.

С возражением представлены копии следующих материалов:

- (1) свидетельства о государственной регистрации прав на нежилые здания, расположенные по адресу: Россия, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Колхозная, дом 2, а также на кабельную трассу протяженностью 3005 м и сооружения топливной промышленности и производственного назначения, расположенные там же;
- (2) выписки из единого государственного реестра недвижимости;

- (3) свидетельства о государственной регистрации прав на земельный участок, расположенные в г. Славянск-на-Кубани (ул. Колхозная, 1/1-а и ул. Колхозная, 1/1-б);
- (4) свидетельства о государственной регистрации прав на производственные площадки и здания, железнодорожные пути и оборудование, различные сооружения, трубопроводы, расположенные в г. Славянск-на-Кубани (ул. Колхозная, дом 2);
- (5) справка от 15.09.2017 об имуществе ООО «Славянск ЭКО»;
- (6) уведомления о постановке на учет в налоговом органе, касающиеся обособленного подразделения заявителя, расположенного по адресу: Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Колхозная, дом 2;
- (7) договоры от 31.03.2016, от 20.04.2017 на разработку, на ремонт оборудования, от 12.08.2016 и от 01.12.2014, касающихся эстакад слива-налива нефти, нефтепродуктов, от 14.03.2012 на реконструкцию нефтебазы, от 11.01.2015 на выполнение комплекса ремонтных работ, от 21.06.2017, от 29.08.2017, от 03.07.2017 на поставку оборудования;
- (8) статья «Славянск-на-Кубани» с портала «Википедия»;
- (9) распечатка с сайта заявителя;
- (10) информация с сайта администрации муниципального образования Славянский район;
- (11) распечатка сведений о заявителе из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (25.05.2016) поступления заявки № 2016718506 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя

товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 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 либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.



Как было указано выше, заявленное обозначение «**«Славянск ЭКО»**» является комбинированным, включает элементы «ООО», «Славянск» и «ЭКО», которые выполнены буквами русского алфавита в две строки и расположены под изобразительным элементом в виде фигуры, состоящей из 6 сегментов (лучей), напоминающих веер, выполненных голубым цветом на белом фоне. Фигура обрамлена линией черного цвета и содержит в верхней центральной части изображение капли черного цвета. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров «мазут, нефтя, нефть, в том числе переработанная, топливо моторное» 04 класса МКТУ в голубом, черном и белом цветовом сочетании.

Оспариваемое решение Роспатента основано на выводе о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, исходя из смысловых значений входящих в обозначение словесных элементов.

В состав заявленного обозначения входят словесные элементы «ООО», «Славянск» и «ЭКО».

Анализ словарно-справочных источников показал следующее.

Элемент «ООО» означает «общество с ограниченной ответственностью (организация)» (<http://www.sokr.ru/card/34562scbab91d9/>).

Элемент «ЭКО» наиболее часто является частью сложных слов, внося значение «экологический» (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/106782/эко>), именно в этом значении наиболее известен среднему российскому потребителю (<http://www.sokr.ru/card/56657s0673741e/>) благодаря активному применению производителей разной продукции для соответствующих ассоциаций.

Элемент «Славянск», действительно, способен восприниматься как название географического объекта, в частности, города, расположенного в Донецкой области (Украина) (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/274026>).

Таким образом, все словесные элементы, входящие в состав заявленного обозначения являются элементами, не обладающими различительной способностью, поскольку являются общепринятыми наименованиями либо сведениями, касающимися изготовителя товаров или характеризующими товар.

Следовательно, рассматриваемые элементы являются неохранными на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Как следует из возражения, заявитель выразил согласие с указанным выводом, приведенным в заключении по результатам экспертизы, просит зарегистрировать заявленное обозначение с указанием данных элементов в качестве неохранных.

В рассматриваемом обозначении неохраноспособные элементы имеют меньший размер относительно изобразительного элемента, занимают периферийную позицию в композиции обозначения, поэтому могут быть включены в состав товарного знака в качестве неохранных на основании положений абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем в заключении по результатам экспертизы указано также, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно места происхождения заявленных товаров, не соответствует пункту 3 статьи 1483

Кодекса, так как местонахождение заявителя – Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар.

При анализе соответствия заявленного обозначения указанным положениям законодательства коллегией приняты во внимание и учтены материалы, которые не были представлены заявителем в ходе экспертизы.

Словесный элемент «Славянск», имеющийся в составе заявленного обозначения, представляет собой указание на Славянский район Краснодарского края (включает 14 сельских, 1 городское поселение, 45 населенных пунктов, общей численностью 131 тысяча человек – см. материалы (10)) и город Славянск-на-Кубани (Россия) (8), в котором заявитель имеет обособленное подразделение (6), где непосредственно осуществляется производство товаров, относящихся к 04 классу МКТУ.

Так, согласно материалам (1) – (5) заявитель имеет в собственности несколько земельных участков, расположенных в г. Славянск-на-Кубани (Россия), на которых размещен комплекс сооружений нефтеперерабатывающей промышленности, административных и вспомогательных зданий. Согласно сведениям (9) «основную продукцию ООО «Славянск ЭКО» составляют: мазут, топливо судовое маловязкое, бензин прямогонный, топливо печное».

Анализ представленных заявителем материалов позволяет сделать вывод о том, что указание, содержащееся в заявленном обозначении, не является ложным, обусловлено географическим расположением производственных мощностей заявителя, следовательно, не может быть признано вызывающим неверное представление о месте происхождения товаров.

Таким образом, коллегия считает заявленное обозначение соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.09.2017, отменить решение Роспатента от 21.06.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016718506.