

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 13.07.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Экоплит плюс» (с 22.07.2021 Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОПРОМСТРОЙ»), г. Тюмень (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №741401, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2019718591, поданной 19.04.2019, зарегистрирован 15.01.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 741701 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Завод

строительных материалов "ЭКО-плит", г. Тюмень в отношении товаров и услуг 06, 11, 19 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 13.07.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №741701 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, Общество с ограниченной ответственностью «Экоплит плюс» (ООО «Экоплит плюс») (ОГРН 1167232059807, ИНН 720337705) зарегистрирован в качестве юридического лица 21 марта 2016 года, адрес (место нахождения) с момента регистрации и до настоящего времени - г.Тюмень, основной вид деятельности: (23.31) производство керамических плит и плиток, дополнительные виды деятельности: (23.61) - производство изделий из бетона для использования в строительстве, (46.13) - деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами, (46.73) - торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;

- сразу после получения правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №741701, его правообладателем была направлена претензия в адрес лица, подавшего возражение, а затем в Арбитражный суд Тюменской области (см. дело № А70-10096/2020), о запрете использования товарного знака по свидетельству №741701 и сходных с ним обозначений «ЭкоПлит плюс», «ecoplitplus», «экоплит-плюс» и др., доменные имена экоплит-плюс.рф, <http://ecoplitplus.ru/>;

- Решением Арбитражного суда Тюменской области от 16.12.2020г. по делу № А70-10096/2020 было отказано в удовлетворении исковых требований ООО «Завод строительных материалов «Эко-плит» к ООО «Экоплит плюс», в решении также указано: *«Слова «Эко», «плит» (от слова «плита», «плитка») являются общеупотребимыми, т.е. представляют собой наиболее обычные и широко распространенные наименования предметов, явлений, качеств, действий, в одинаковой мере используемые и в бытовой речи, и в деловом научном и*

техническом стиле, и в художественной литературе. Словесные элементы «Эко», «плит» (плита) часто используются в товарных знаках разными лицами, в названиях товаров и предприятий, в связи с чем, утратили различительную способность, поэтому присутствие в комбинированных обозначениях подобных элементов не может служить основанием для признания данных обозначений сходными до степени смешения. Использование слов «Эко», «плит» являются допустимым, поскольку подпадают под режим регулирования общепринятых терминов, установленный пунктом 1 статьи 1483 Кодекса. Данные слова являются описательными и не обладают различительной способностью, слово «Эко» не является охраняемым элементом, слово «плит» не занимает в товарном знаке истца доминирующего положения»;

- Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 11.03.2021г. по делу № А70-10096/2020, решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба ООО «Завод строительных материалов «Эко-плит» оставлена без удовлетворения;

- Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 11 мая 2021 года по делу № А70 -10096/2020, решением Арбитражного суда Тюменской области от 16.12.2020г., постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 11.03.2021г. по делу № А70-10096/2020 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области, в постановлении указано: *«... не может быть признана правомерной ссылка судов на то, что слово «плит», являясь описательным, не обладает различительной способностью, подпадает под режим регулирования общепринятых терминов, установленный пунктом 1 статьи 1483 Кодекса. Несоответствие защищаемого товарного знака либо его элементов условиям охраноспособности, предусмотренным статьей 1483 Кодекса, может являться основанием для оспаривания предоставления правовой охраны такому товарному знаку в установленном порядке, но не является препятствием в защите исключительного права на товарный знак, с учетом приведенных правовых позиций высшей судебной инстанции»;*

- 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;

- ООО «Экоплит плюс» возражает против предоставления охраны товарному знаку № 741701 в части включения в качестве охраняемого элемента слова «плит» (от слова «плита», «плитка»);

- в этимологических онлайн-словарях Крылова Г.А. и Успенского Л.В. о происхождении слова «плита» указано - Плита, видимо, заимствовано из греческого, где *plinthos* — «кирпич, камень»; «плинфа» — «кирпич». «Плинтос» — называли византийские строители тогдашний плоский по форме кирпич, из которого были сложены здания древнего Киева. Отсюда возникли оба значения нашего «плита»: «печь, накрытая плоской чугунной доской» и «плоско обтесанный камень»;

- в толковых словарях Даля В.И., Евгеньевой А. П., Ефремовой Т. Ф. Ожегова СИ., Ушакова Д.Н. приведены следующие значения слова «плита»:

- плита и плита ж. плиток м. яросл. плющенная или плоская по себе вещь, толстый лист, слой, доска твердого вещества, из камня, металла, а реже из дерева;
- плитá, -ы, мн. плиты, ж. 1. Большой, плоский, с ровной поверхностью кусок камня, металла и т. п.;
- плита - плоский прямоугольный кусок камня, металла, дерева и т. п. с гладкой поверхностью;
- ПЛИТА, -ы, мн. плиты, плит, плитам, жен. -плоский прямоугольный кусок металла, камня или иного твёрдого материала;
- Плита, - ы, мн. плиты (плиты устар.), ж. 1. Большой плоский и ровный четырехугольный кусок камня или металла;

- слово «плит» производно и ассоциируется со словом «плита», «плитка», является формой слова «плита», является широко распространенным и часто используемым в наименованиях однородных товаров и предприятий;

- слово «плит» (плита, плитка) вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров, производимых ООО «Экоплит плюс», а также, многими другими производителями — для обозначения и рекламы тротуарной плитки, дорожных плит и т.п., что подтверждается общедоступными сведениями из Интернет, ЕГРЮЛ;

- данное слово не обладает различительной способностью, утратило такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров (дорожных плит, тротуарной плитки, напольной плитки), в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации; данное слово характеризует вид товара, его свойство, назначение, в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохраняемым.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №741701 недействительным в части предоставления правовой охраны элементу товарного знака - слову «плит».

К возражению приложены копии решения Арбитражного суда Тюменской области, постановления Восьмого арбитражного апелляционного суда, Суда по интеллектуальным правам по делу № А70-10096/2020.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный надлежащим образом о поступившем возражении, 10.09.2021 предоставил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- в соответствии с данными ЕГРЮЛ заявитель изменил свое фирменное наименование с ООО «Экоплит плюс» на ООО «Экопромстрой»;

- лицо, подавшее возражение, в отзыве на исковое заявление по делу № А70-10096/2020 утверждает, что не использует схожее обозначение и ведет иную деятельность, не связанную с производством товаров, однородных тем в отношении

которых предоставлена правовая охрана товарному знаку, в связи с чем, его следует признать незаинтересованным лицом в подаче данного возражения;

- также ООО «Экоплит плюс» при рассмотрении дела № А70-10096/2020 утверждает, что спорные обозначения не схожи между собой до степени смешения, что говорит о его противоречивом и недобросовестном поведении, так как для признания заинтересованности необходимо установление намерения использовать схожее обозначение;

- факт судебного спора между сторонами также не может свидетельствовать о заинтересованности заявителя;

- словесный элемент ПЛИТ является фантазийным, обладает различительной способностью и не может быть признан неохраняемым элементом товарного знака;

- словесное обозначение ПЛИТ само по себе не является разновидностью товара и услуги, а также термином, обозначающим какую-либо качественную или количественную характеристику товаров и услуг в заявленных классах МКТУ;

- слово ПЛИТ не используется никем ни в разговорной, ни в письменной речи, такой термин отсутствует в словарно-справочной литературе, на рынке отсутствуют товары с таким названием как ПЛИТ, и оно незнакомо потребителю;

- в возражении лицо, подавшее возражение, приводит доводы относительно описания товаров «плитка, плита», но не приводит доводов относительно возможности описания остальных товаров;

- правообладатель отмечает, что факт регистрации оспариваемого товарного знака свидетельствует о том, что он был признан экспертизой оригинальным и охраноспособным;

- следует отметить и наличие иных регистраций со словесным элементом




«ПЛИТ»: **Н.ПЛИТ** (свидетельство №796412) для товаров 19 класса МКТУ «плитка напольная неметаллическая; плиты для дорожных покрытий неметаллические; плиты из материалов на основе цемента; плиты напольные



неметаллические», (свидетельство №664877) для товаров 06 класса МКТУ «плитка напольная металлическая; плитка строительная металлическая; плиты анкерные; плиты для дорожных покрытий металлические; плиты напольные металлические; плиты строительные металлические; покрытия дорожные



металлические», (по свидетельству №583119) для товаров 06

класса МКТУ,  (по свидетельству №689089) для 19 класса МКТУ «плитка для облицовки стен неметаллическая; плитка напольная неметаллическая; плитка строительная неметаллическая; плиты из материалов на основе цемента; плиты напольные неметаллические; плиты строительные неметаллические»;

- согласно данным ЕГРЮЛ, элемент «Эко плит» использует 5 юридических лиц, 2 из которых прекратили свою деятельность, 1 - правообладатель и 2 организации, которые используют схожее фирменное наименование с разрешения правообладателя.

В связи с изложенным, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 741701.

К отзыву приложена выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Экопромстрой» и копия отзыва на исковое заявление от ООО «Экопромстрой».

Лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 13.09.2021, представило перечень части товаров 19 класса МКТУ *«плиты для дорожных покрытий неметаллические; плиты из материалов на основе цемента; плиты строительные неметаллические»*, в отношении которого требует признать слово «ПЛИТ» неохраноспособным, соответствующая запись имеется в протоколе заседания коллегии.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.04.2019) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный

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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, 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.

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

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектами, не обладающим различительной способностью или состоящих только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 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.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Из представленного возражения следует, что между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака ведутся судебные разбирательства, касательные использования оспариваемого товарного знака по свидетельству №741701, что является основанием для признания лица, подавшего возражение, заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №741701 является комбинированным, состоит из горизонтально расположенного овала синего и желтого цвета, на фоне которого расположены буквы «ООО», слова «ПЛИТ», «ЭКО», «Завод строительных материалов», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Буквы и слова "ООО", "ЭКО", "Завод строительных материалов" указаны в качестве неохраноспособных элементов товарного знака. Правовая охрана знаку предоставлена отношении товаров 06, 11, 19 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении содержится довод относительно того, что словесный элемент «ПЛИТ» оспариваемого товарного знака, образован от слова «плита», не соответствует требованиям пункта 1 (1, 3) статьи 1483 Кодекса, по отношению к товарам 19 класса МКТУ *«плиты для дорожных покрытий неметаллические;*

плиты из материалов на основе цемента; плиты строительные неметаллические», поскольку указывает на вид товара и вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров, производимых различными производителями.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «плит» имеет значение сокращения от слов «подвижная лаборатория измерительной техники», может восприниматься в качестве фамилии, например Уильям Плит (англ. William Pleeth; 12 января 1916, Лондон — 6 апреля 1999, там же) — британский виолончелист; (см. Интернет-словарь <https://academic.ru/>, словарь сокращений и аббревиатур. Академик. 2015., <https://ru.wikipedia.org/> с указанием на источник Annette Morreau. William Pleeth Memorial Concert // The Independent, 17 January 2000).

Из вышеуказанного следует, что слово «плит» не является словом «плита» (где: плита – 1. Большой плоский и ровный четырехугольный кусок камня или металла; 2. Кухонная печь, покрытая металлической доской и служащая для приготовления пищи. См. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.).



Вместе с тем, коллегия отмечает, что в оспариваемом знаке слово «плит» воспринимается в сочетании «ПЛИТ Эко» или «Эко ПЛИТ», что само по себе в целом является фантазийным обозначением.

Учитывая вышеизложенное толкование, коллегия приходит к выводу о том, что словесный элемент «ПЛИТ» в отношении оспариваемых товаров 19 класса МКТУ *«плиты для дорожных покрытий неметаллические; плиты из материалов на основе цемента; плиты строительные неметаллические»* не характеризует товары, не является прямым указанием на вид товара, в том числе его качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ его производства или сбыта соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса .

Довод лица, подавшего возражение, относительно того, что слово «ПЛИТ» вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определённого вида на основании пункта 1 (1) статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.

Под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определенного вида товаров, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало видовым понятием.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 06.07.2004 N 2606/04 в целях единообразного толкования и применения арбитражными судами нормы законодательства о товарных знаках об основаниях признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление указал, что заинтересованному лицу необходимо доказать факт вхождения спорного обозначения во всеобщее употребление.

Требование всеобщности предполагает следующее: обозначение должно потерять свою различительную способность для потребителей товара/услуги, его производителей или специалистов в данной конкретной области. Общеупотребимость обозначения только в кругу производителей или специалистов является недостаточной. При исследовании всеобщности, оценке подлежат данные о мнении максимально широкого круга лиц, который включает как специалистов, так и потребителей этого товара.

Таким образом, признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров/услуг определенного вида, являются:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;
- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями;
- применение обозначения длительное время.

Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может

быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Обозначение становится видовым названием (наименованием) товара в том случае, когда оно прочно входит в обиход не только широких кругов потребителей, но и специалистов соответствующих отраслей производства, представителей торговых кругов, причем среди двух последних категорий использование обозначения в качестве названия (наименования) товара не носит узкоспециального или жаргонного характера. В сознании всех перечисленных категорий возникает устойчивая взаимнооднозначная связь между товаром/услугой, обладающими определенными признаками, свойствами, качествами, и тем обозначением, которое используется в качестве его названия (наименования).

В материалах возражения отсутствуют какие-либо документы, на основании которых можно прийти к выводу о том, что слово «ПЛИТ» вошло во всеобщее употребление, в связи с чем, данный довод следует считать необоснованным. Следовательно, оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 (1) статьи 1483 Кодекса у коллегии не имеется.

Ввиду того, что оспариваемый товарный знак признан коллегией фантазийным по отношению к оспариваемым товарам 19 класса МКТУ *«плиты для дорожных покрытий неметаллические; плиты из материалов на основе цементов; плиты строительные неметаллические»*, то он не является вводящим в заблуждение относительно характеристик остальной части товаров 19 класса МКТУ, а также в отношении товаров 06, 11 классов МКТУ. Таким образом, оспариваемый товарный знак соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.07.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №741701.