

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 05.04.2019 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Центр продаж пиломатериалов», г. Вологда (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017736847 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017736847 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 07.09.2017 на имя заявителя в отношении товаров 08, 19 и услуг 35, 40 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение со словесным элементом «ЭКОЛЕС», выполненным буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.11.2018 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг.

При этом словесный элемент «ЭКОЛЕС», согласно заключению по результатам экспертизы, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса был включен в данный товарный знак только лишь в качестве неохраняемого элемента для части приведенных в заявке товаров 19 класса МКТУ, а именно: «доска паркетная, древесина поделочная, древесина фанерочная, древесина формуемая, картон из древесной массы для строительства, клепка дубовая, лесоматериалы обработанные, лесоматериалы пиленные, лесоматериалы строительные, лесоматериалы частично обработанные,

обшивки деревянные, пиломатериалы просмоленные для строительства, пиломатериалы строительные тонкие, покрытия дорожные деревянные, покрытия напольные деревянные, рейки для обшивки стен деревянные, фанера клееная многослойная», и всех приведенных в заявке услуг 35 класса МКТУ («продвижение товаров [для третьих лиц], а именно: продажа пиломатериалов») и услуг 40 класса МКТУ («обработка древесины; распиловка материалов; рубка и разделка леса; строгание материалов»), так как указанный словесный элемент не обладает различительной способностью в отношении этих товаров и услуг, поскольку используется для них различными производителями и является обозначением, характеризующим соответствующие товары и услуги, указывая на их вид, свойство и назначение.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.04.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.11.2018. Доводы возражения сводятся к тому, что словесный элемент «ЭКОЛЕС» является охранным способным, так как он является фантазийным в силу многозначности включенного в него слова «ЛЕС», и не имеется каких-либо доказательств его использования различными лицами и его вхождения во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

На основании изложенного в возражении содержится просьба изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака без исключения словесного элемента «ЭКОЛЕС» из объема его правовой охраны в качестве неохраняемого элемента.

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

С учетом даты подачи заявки (07.09.2017) правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает в себя 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,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 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, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, в состав которого входит, в частности, выполненный буквами русского алфавита словесный элемент «ЭКОЛЕС». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 07.09.2017 испрашивается, в частности, в отношении товаров 19 класса МКТУ «доска паркетная, древесина поделочная, древесина фанерочная, древесина формуемая, картон из древесной массы для строительства, клепка дубовая, лесоматериалы обработанные, лесоматериалы пиленные, лесоматериалы строительные, лесоматериалы частично обработанные, обшивки деревянные, пиломатериалы просмоленные для строительства, пиломатериалы строительные тонкие, покрытия дорожные деревянные, покрытия напольные деревянные, рейки для обшивки стен деревянные, фанера клееная многослойная», услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц], а

именно: продажа пиломатериалов» и услуг 40 класса МКТУ «обработка древесины; распиловка материалов; рубка и разделка леса; строгание материалов».

Анализ вышеуказанного словесного элемента показал, что данное сложное слово состоит из двух основ – «ЭКО» и «ЛЕС».

При этом «эко-» является первой составной частью сложных слов со значением «экологический» (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Словарь иностранных слов русского языка» – <https://dic.academic.ru/>). Экологический – это свойственный экологии, характерный для нее, отражающий состояние окружающей среды или направленный на борьбу за чистоту окружающей среды (см. там же – Современный толковый словарь русского языка Ефремовой). Экология – это, в частности, природа, окружающая среда как сфера деятельности человека (см. там же).

В свою очередь, слово «лес» означает, в частности, срубленные деревья как строительный и промышленный материал (см. там же – Толковый словарь Ожегова).

Отдельные слова, образующие вышеуказанный словесный элемент (сложное слово), действительно могут иметь различные смысловые значения. Так, например, слово «лес» само по себе имеет еще и другое значение – «множество деревьев, растущих на большом пространстве с сомкнутыми кронами» (см. там же). Однако соответствующий словесный элемент подлежит рассмотрению все же исключительно исходя из тех определенных смысловых значений слов, составляющих его, которые наиболее коррелируются с конкретными товарами и услугами, приведенными в заявке.

Так, словесный элемент «ЭКОЛЕС» по отношению к указанным выше конкретным товарам, представляющим собой строительные материалы из древесины, и к конкретным услугам, представляющим собой услуги по их продаже и обработке, воспринимается исключительно в прямом (непереносном) значении, как лес, то есть древесина или строительный материал из древесины, обладающие определенными свойствами экологической чистоты (например, отсутствие в них вредных для человека веществ и, напротив, отсутствие негативного воздействия с их стороны на природу и т.п.), и, соответственно, как услуги, непосредственно связанные именно с такими строительными материалами.

Ввиду данного обстоятельства коллегия пришла к выводу, что указанный словесный элемент действительно характеризует эти товары и услуги, прямо указывая на вид и свойства товаров и соответствующие свойства услуг.

В свою очередь, относительно отмеченных в возражении прецедентов регистрации товарных знаков, в состав которых входит слово «ЛЕС», необходимо отметить то, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими выводы экспертизы о неохраноспособности в составе заявленного обозначения словесного элемента «ЭКОЛЕС» на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и возможности его включения в товарный знак в отношении вышеуказанных товаров и услуг только лишь в качестве неохраняемого элемента в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается другого приведенного в заключении по результатам экспертизы мотива для включения данного словесного элемента в товарный знак в качестве неохраняемого элемента в отношении соответствующих товаров и услуг, связанного с отсутствием у него различительной способности по причине его использования различными производителями (абзац 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса), то следует отметить, что коллегия не располагает такими сведениями, которые относились бы к периоду ранее даты подачи рассматриваемой заявки. Однако отсутствие у коллегии таких фактических данных никак не опровергает вышеуказанный вывод коллегии о неохраноспособности соответствующего словесного элемента по причине его описательности для определенных товаров и услуг исходя из его семантики, проанализированной выше (подпункт 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

Относительно довода возражения о том, что не имеется каких-либо доказательств вхождения этого словесного элемента во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида по соответствующим критериям, необходимым для признания данного факта, следует отметить, что такое совершенно иное правовое основание для отказа в регистрации товарного знака, предусмотренное другой нормой

права (подпункт 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса), в заключении по результатам экспертизы вовсе не указывалось.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.04.2019, оставить в силе решение Роспатента от 30.11.2018.**