

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 05.06.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Экологический проводник", г. Ставрополь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017753524 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2017753524, поданной 16.12.2017, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака

заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесный элемент «Экопапка», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения компаса, расположенный слева от словесного элемента и отделенный от него короткой вертикальной чертой.

Роспатентом 22.03.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017753524 в отношении всех заявленных товаров и услуг с указанием словесного элемента «Экопапка» в качестве неохраняемого элемента для товаров 16 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ЭКОПАПКА», образованный путем соединения двух частей «ЭКО» - первая часть сложных слов со значением «экологический» и «ПАПКА» - канцелярская принадлежность, обложка (см., например, <http://dic.academic.ru>) используется различными производителями для маркировки товаров 16 класса (см., например, <https://www.livemaster.ru/tag/item/3202399/ekopapka>, <https://omnigifts.ru/catalog/eco-suvenir/ekopapki>, <http://sufab.ru/eco-suveniry/eco-papki/>), не обладает различительной способностью, характеризует заявленные товары, а именно указывает на вид, свойства, назначение товаров, в связи с чем является неохраняемым элементом для товаров 16 класса на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса*.

В Роспатент 05.06.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.03.2019, основные доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «Экопапка» отсутствует в каких-либо словарных источниках информации, при этом информация, расположенная на сайтах, указанных в решении Роспатента, не подтверждает степень осведомленности потребителей и степень распространенности сведений о свойствах и назначении товара «Экопапка»;

- обозначение «Экопапка» является фантазийным и не является прямым указанием на какую-либо характеристику, в том числе вид, свойство, материал или назначение товаров 16 класса МКТУ;

- рядовому потребителю смысл слова «Экопапка» вряд ли может быть однозначно понятен. Толкование смысла обозначения требует дополнительных рассуждений, домысливания, которые могут быть различными. Например, можно предположить, что «Экопапка» это обложка, изготовленная из экологически чистых материалов, или что это скоросшиватель, который содержит документы, связанные

с экологией, или что это отец, дети которого зачаты с помощью процедуры ЭКО, или это экономный вариант папки, или это папка для эколога.

- приведенные экспертизой страницы в Интернет не содержат в себе указаний на те или иные определенные даты их публикации либо относятся к периоду позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, а также не позволяют определить конкретных производителей соответствующих товаров, в силу чего никак не могут свидетельствовать ни об отсутствии различительной способности у заявленного словесного элемента, ни об указании на какие-либо конкретные свойства товаров 16 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 22.03.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017753524 в отношении всех заявленных товаров и услуг без исключения из правовой охраны словесного элемента «Экопапка».

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. Распечатки с сайтов <https://omnigifts.ru/catalog/eco-souvenir/ekopakki>, <http://sufab.ru/eco-souvenir/eco-papki/>);
2. Копии страниц словарно-справочных материалов.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (16.12.2017) правовая база для оценки охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – 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, 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 подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 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 сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации

о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения. В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах. Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Заявленное обозначение по заявке № 2017753524 – (1) представляет собой



Экопапка

комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Экопапка», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения компаса, расположенный слева от словесного элемента и отделенный от него короткой вертикальной чертой.

Регистрация обозначения (1) в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 45 классов МКТУ.

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

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Экопапка» представляет собой сложносоставное слово, состоящее из двух лексических единиц «Эко» и «папка».

Восприятие данных словесных элементов в качестве сложносоставных слов обусловлено широко известным использованием:

- слова «Эко» – первая составная часть сложных слов со значением «экологический» (со значением экологически чистых, натуральных продуктов; на основе натурального сырья) например, экопродукты, экоресурсы см. <https://dic.academic.ru/>;

- слова «папка» - канцелярское канцелярская принадлежность, обложка, конверт для бумаг, скоросшиватель; изделие из картона, плотной бумаги или полимера, служащее для хранения разного рода бумаг и документов, см. сайт Википедия; <https://dic.academic.ru/>).

С учетом изложенного, составляющие элементы «Эко» и «папка» в данном контексте в отношении заявленных товаров 16 класса МКТУ имеют однозначное толкование – канцелярское изделие, произведенное на основе натурального сырья.

В этой связи, очевидно, что обозначение «Экопапка» переходит в разряд обозначений, которые характеризуют товары 16 класса МКТУ, указанные в перечне заявки, а именно указывают на их свойство (на основе натурального сырья) и вид (канцелярская принадлежность для хранения).

Указанное также подтверждается ссылками из сети Интернет, указанными в заключении по результатам экспертизы.

Так, согласно сведениям, размещенным на сайте <http://sufab.ru/eco-souvenir/eco-papki/>, компания «Сувенирная фабрика» осуществляет производство продукции (эко-папки) из экологически чистого вторсырья. При этом следует отметить, что информация на указанном сайте была опубликована в феврале, марте, октябре 2016 года; в январе, мае, июне 2017 года (согласно данным с сайта web-archive.ru), т.е. ранее даты подачи заявки №2017753524.

Согласно сведениям, размещенным на сайте <https://omnigifts.ru/catalog/eco-souvenir/ekopapki>, компания «Омни Медиа» изготавливает экологичные продукты для офиса (эко-папки – папки из переработанного картона или папки-портфолио из микрофибры).

При этом следует отметить, что согласно общедоступным сведениям, расположенным на сайте web-archive.ru, информация на сайте <https://omnigifts.ru/catalog/eco-souvenir/ekopapki> была опубликована в феврале, марте, октябре 2016 года; в январе, мае, июне 2017 года; информация на сайте <http://sufab.ru/eco-souvenir/eco-papki/> – с марта по ноябрь 2017 года, т.е. ранее даты (16.12.2017) подачи заявки №2017753524.

Указанное свидетельствует о том, что на дату подачи заявки №2017753524 указанное обозначение использовалось различными производителями однородных товаров 16 класса МКТУ и признается не обладающим различительной способностью.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что в отношении заявленных товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, словесный элемент «Экопапка», не занимающий доминирующее положение в композиции заявленного обозначения, не обладают различительной способностью и являются неохранными элементами в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия также считает необходимым отметить, что заявителем не было представлено материалов, свидетельствующих о приобретенной заявленным обозначением различительной способности в отношении товаров 16 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.06.2019, оставить в силе решение Роспатента от 22.03.2019.