

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.12.2019. Данное возражение подано компанией «Nirr & Co», Швейцария (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1127010, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «Eco-Comfort Pack» с датой территориального расширения на Российскую Федерацию от 14.05.2018 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1127010 на имя заявителя в отношении товаров 05, 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 30.08.2019 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1127010 в отношении всех заявленных товаров, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В предварительном решении Роспатента от 14.12.2018 указано, что знак «Eco-Comfort Pack» по международной регистрации №1127010 не обладает различительной способностью, поскольку указывает на свойство и способ производства заявленных товаров.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.12.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- устойчивое словосочетание «Eco-Comfort Pack», равно как и «Eco-Comfort», отсутствует в английском языке, в связи с этим установить определенное значение такого сочетания данных слов весьма затруднительно;

- по отдельности, входящие в состав обозначения словесные элементы, имеют разнообразные смысловые значения, следовательно, варианты перевода словосочетания «Eco-Comfort Pack» несут в себе абстрактные содержания «эко-комфорт пакет», «эко-комфортная упаковка», «пакет эко-комфорта»;

- отсутствие однозначного смыслового понятия заявленного обозначения исключает вероятность возникновения в сознании российского потребителя каких-либо описательных характеристик в отношении заявленных товаров;

- поиск в общедоступных источниках информации в сети Интернет, в том числе, в электронных словарях на сайте <https://dic.academic.ru> не выявил использование и определение таких словосочетаний как «eco-comfort pack», «эко-комфортная упаковка», «эко-комфортный» и «эко-комфорт» в отношении заявленных товаров;

- заявитель полагает, что знаку «Eco-Comfort Pack» может быть предоставлена правовая охрана в целом, с включением всех словесных элементов в качестве охраняемых, так как такая регистрация не будет ущемлять публичных интересов иных лиц;

- знаку «Eco-Comfort Pack» по международной регистрации №1127010 предоставлена правовая охрана для однородных товаров в других странах, например, в Австрии, Болгарии, Румынии, Литве, Украине и Хорватии;

- международная регистрация №1127010 основана на базовой регистрации №DE302011036884 на идентичный товарный знак, регистрация которого действует в настоящее время и никем не оспорена, в этой связи отсутствуют основания для отказа в регистрации рассматриваемого знака на территории Российской Федерации;

- таким образом, заявленное обозначение в целом представляет собой уникальное, оригинальное словосочетание;

- обозначение «Eco-Comfort Pack» впервые было использовано заявителем в марте 2012 года;

- продукция заявителя успела приобрести определенную потребительскую аудиторию на территории России и вызывать у российского потребителя ассоциации с его производством и продвижением на рынке.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1127010 в отношении заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка результатов поискового запроса словесного элемента «Eco-Comfort Pack» и «Eco-Comfort» в Интернет-словаре «Cambridge Dictionary» <https://dictionary.cambridge.org/ru> (1);

- распечатка результатов поискового запроса словесного элемента «Eco-Comfort Pack» в Интернет-словаре «Мультитран» <https://www.multitran.com> (2);

- распечатка результатов поискового запроса словесного элемента «Eco-Comfort» в Интернет-словаре «Академик» <https://dic.academic.ru> (3);

- распечатка результатов поискового запроса словесного элемента «Eco-Comfort» в Интернет-словаре «Мультитран» <https://www.multitran.com> (4);

- распечатка результатов поискового запроса словесного элемента «Eco» в Интернет-словаре «Мультитран» <https://www.multitran.com> (5);

- распечатка результатов поискового запроса словесного элемента «Comfort» в Интернет-словаре «Мультитран» <https://www.multitran.com> (6);

- распечатка результатов поискового запроса словесного элемента «Pack» в Интернет-словаре «Мультитран» <https://www.multitran.com> (7);
- распечатка результатов поискового запроса словесного элемента «Eco-Comfort Pack» в поисковой системе «Яндекс» (8);
- распечатка результатов поискового запроса словесного элемента «Eco-Comfort Pack» в поисковой системе «Гугл» (9);
- распечатка результатов поискового запроса словесного элемента «эко-комфортная упаковка», «эко-комфортный» и «эко-комфорт» в Интернет-словаре «Академик» <https://dic.academic.ru> (10);
- распечатка результатов поискового запроса словесного элемента «эко-комфортная упаковка» в поисковой системе «Яндекс» (11);
- распечатка результатов поискового запроса словесного элемента «эко-комфортная упаковка» в поисковой системе «Гугл» (12);
- сведения о национальной регистрации товарного знака Eco-Comfort Pack в Германии из базы данных Global Brand Database на сайте МБ ВОИС с выборочным переводом (13);
- брошюра с продукцией заявителя, содержащая обозначение «Eco-Comfort Pack» (март 2012) с переводом (14).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты (14.05.2018) территориального расширения международного знака правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 июля 2015 г. N 482 (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,

характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования. Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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.

Знак по международной регистрации №1127010 представляет собой словесное обозначение «Eco-Comfort Pack», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается на

территории Российской Федерации в отношении товаров 05, 29, 30, 32 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно состоит из трех единиц английского языка, каждое из которых, согласно словарно-справочным источникам информации (<https://translate.yandex.ru/>, www.dic.academic.ru), означает:

«Есо» - эко, экологический (прилагательное от слова экология, связанный с ним; соответствующий нормам экологии (Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000));

«Comfort» - комфорт, удобство, уют;

«Pack» - упаковка, пакет.

Учитывая вышеуказанные смысловые значения слов, заявленное обозначение «Есо-Comfort Pack» может трактоваться следующим образом «экологическая комфортная упаковка», «экологическая удобная упаковка», «экологический комфортный пакет», «экологический удобный пакет».

Таким образом, заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку указывает на свойство заявленных товаров, а также на свойство и качество упаковки, в которую помещаются сами товары.

Кроме того, в сети Интернет была выявлена информация о том, что словосочетание «Есо Pack» позиционируется в значении «экологическая (чистая) упаковка, не наносящая вреда окружающей среде при уничтожении и утилизации» и используется различными субъектами хозяйственной деятельности (<http://digibu.ru/journal/set/ecopackage-examples/>, <https://plus.rbc.ru/news/>, <https://www.ekofriend.com/rus/stati/sovremennaya-ekologichnaya-upakovka/>, <https://zg-brand.ru/statiy/top-10/eco/>, <https://article.unipack.ru/>, <http://ecopackproject.ru/>).

На основании изложенного, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение в целом не подпадает под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как состоит исключительно из неохраноспособных элементов, которые не способны индивидуализировать товары одного производителя и должны быть свободны в гражданском обороте.

Довод о том, что регистрация знака по международной регистрации №1127010

произведена без дискламации в иных странах мира, не может быть принят во внимание, поскольку проверка знака по международной регистрации №1127010 на соответствие условиям охраноспособности производится на основании законодательства Российской Федерации.

Элементом, упомянутым в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана в случае приобретения ими различительной способности. В рамках изложенного, заявителем был представлен единственный каталог на иностранном языке, датированный до даты приоритета знака по международной регистрации №1127010.

Вместе с тем, данной информации недостаточно для того, чтобы коллегией был сделан вывод о приобретении обозначением «Eco-Comfort Pack» на территории Российской Федерации различительной способности в отношении заявленных товаров. Иных сведений о длительном, интенсивном и активном использовании заявителем обозначения «Eco-Comfort Pack» не представлено. В этой связи у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что обозначение «Eco-Comfort Pack» приобрело различительную способность на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.12.2019, оставить в силе решение Роспатента от 30.08.2019.