

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 09.11.2018 возражение, поданное ООО «Топ-Комплект Плюс», Москва (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №413208, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2008713661 с приоритетом от 30.04.2008 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.07.2010 за №413208 на имя ООО «Вудларк», Москва. В результате отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству №413208 его правообладателем стало ЗАО «АТП Сапфир», Москва, которое 04.09.2018 было переименовано в АО «Мадекс» (далее — правообладатель).

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЭКОШПОН», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита и являющееся фантазийным.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №413208 предоставлена в отношении товаров 01, 02, 06, 16, 19, 20, 27 и услуг 35, 37, 39, 40, 42, 45 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №413208 ввиду того, что, по

мнению лица, подавшего возражение, указанная регистрация произведена в нарушение требований пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Топ-Комплект Плюс» является заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку правообладатель предъявил к указанному лицу иск о защите исключительного права на оспариваемый товарный знак. В соответствии с исковым заявлением ответчик осуществляет производство, рекламу, хранение, транспортировку, реализацию и ввод иным образом в гражданский оборот продукции, маркированной зарегистрированным обозначением;

- слово «Экошпон» не является фантазийным, а представляет собой сокращение (является производным) от «экологический шпон», что является единственно возможной расшифровкой данного слова в соответствии с приводимыми словарными нормами, а также единственно возможная ассоциация, возникающая у среднего потребителя (если не прибегать к искусственному домысливанию и перебору откровенно невозможных вариантов);

- как видно из словарных источников, часть «эко-» не имеет иного значения, кроме как «экологический», «экологически чистый». Следует отметить, что такое значение дано, в том числе Толковым словарем русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой;

- обозначение не имело различительной способности как само по себе, так и ввиду широкого использования обозначения различными производителями, как до даты приоритета, так и после нее, а учитывая широкое использование обозначения производителями, регистрация такого обозначения вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара;

- Палата по патентным спорам сформировала практику пересмотра предоставления правовой охраны обозначениям, составленным из «эко-» и обозначения вида товара - обозначение не приобрело различительной способности после регистрации товарного знака. Различные компании продолжали и

продолжают использование обозначения. Потребители не ассоциируют слово с каким-либо одним производителем, что подтверждается распечаткой поисковой системы Яндекс, распечаткой Яндекс-маркета от 06.11.2018, протоколом нотариального осмотра сайта Yandex.ru от 21.03.2017;

- обозначение зарегистрировано в отношении товаров, которые либо подлежат отделке шпоном и его заменителями (двери и т.п.), либо сами являются такими отделочными материалами (шпон, пленка, бумага), а также в отношении услуг по нанесению таких отделочных материалов и их рекламы. Для всех товаров оспариваемый товарный знак не только является обозначением товара либо его характеристикой (способом отделки товара), но и не подлежит регистрации по указанным в возражении основаниям;

- в указанном смысловом значении обозначение «ЭКОШПОН» носит описательный характер в отношении части заявленных товаров и услуг, поскольку указывает на вид части заявленных товаров (шпон, другие виды покрытия и отделочных материалов), на состав товаров и их свойства в отношении оставшейся части товаров. Заявленные услуги напрямую связаны с заявленными товарами, либо корреспондируют им, в связи с чем обозначение способно характеризовать данные услуги;

- обозначение «Экошпон» зарегистрировано, в том числе в отношении товара шпон и однородных ему товаров, а также других товаров, для которых шпон является материалом изготовления или отделки. Простое указание товара не может быть охраноспособным;

- слово «шпон» является термином, обозначающим тонкий лист древесины. Слово включено не только в технические, но и в толковые словари русского языка. Кроме словарей, определение шпону дают ГОСТ;

- обозначение «Экошпон» является ложным в отношении пленки, бумаги, смол, пластических материалов и иных видов покрытия и веществ, для которых зарегистрирован товарный знак, так как данные товары не являются шпоном. Кроме того, имитирующий товар не может иметь обозначение имитируемого

товара (натурального покрытия - шпона). Данное утверждение также верно в отношении сопутствующих услуг, связанных с данным ложным обозначением. При применении указанных покрытий для отделки других товаров такие товары приобретают указанные ложные характеристики;

- если рассматривать возможное нарицательное значение слова «Экошпон» в качестве полимерной пленки, используемой в отделке межкомнатных дверей, то в этом значении данное слово также остается неохраноспособным, поскольку является прямым указанием товара, а также указывает на вид, тип товара (покрытия) и характеризует (описывает его), что подтверждается уведомлением Роспатента, лингвистической экспертизой, а также заявлениями предыдущего правообладателя;

- регистрация обозначения в качестве товарного знака противоречит общественным интересам, так как лишает потребителей возможности приобретения товаров, изготовленных различными производителями и имеющими указание на экологически чистое покрытие шпоном или иным отделочным материалом, в том числе пленкой, имитирующей шпон;

- регистрация оспариваемого товарного знака противоречит общественным интересам из-за недобросовестной конкуренции, связанной с получением одним из производителей необоснованных преимуществ вследствие недобросовестного приобретения прав на средство индивидуализации, а также ввиду злоупотребления правом в связи с регистрацией средства индивидуализации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №413208.

К возражению приложены:

- выдержки из толковых словарей [1];
- заключения ППС [2];
- уведомление Роспатента по заявке №2013738975[3];
- распечатки из поисковой системы Яндекс [4];

- распечатки страниц Яндекс-маркет [5];
- протокол нотариального осмотра сайта Yandex.ru и Market. Yandex.ru [6];
- протокол нотариального осмотра сайта union.ru и его копии в вэбархиве [7];
- справка о принадлежности домена union.ru правообладателю [8];
- письмо ООО «Мастер и К» от 24.05.2017 [9];
- копия обложки каталога Торран за 2006 год [10];
- страницы журнала «Эксперт Сибирь» за июнь 2008 [11];
- справка о дате регистрации домена ecoshpon.ru [12];
- копия календаря за 2012 год [13];
- лингвистическое заключение Института русского языка им. Виноградова РАН [14];
- исковое заявление ЗАО «АТП Сапфир» от 10.11.2018 [15];
- судебные акты по делу А40-225717/16 [16];
- ГОСТ 2977-82, ГОСТ 15812-87, ГОСТ 475-2016 [17].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв, мотивированный следующими доводами:

- обозначение «ЭКОШПОН» является фантазийным и отсутствует в языковых и толковых словарях;
- элемент «эко» не обязательно указывает на экологичность, поскольку часть «эко-» входит в состав таких слов как «экономика», «эконометрия», также может рассматриваться как сокращение от названий: «экспертно-криминалистический отдел», «экстракорпоральное оплодотворение» и др.;
- при восприятии обозначения «ЭКОШПОН» возникают ассоциативные связи домысливания, его смысловое значение является неоднозначным за счет неопределенности элемента «Эко-», следовательно, обозначение не связано со свойствами товара;
- приложенная к возражению лингвистическая экспертиза не может быть принята во внимание, поскольку выводы данной экспертизы сделаны на основе анализа Интернет сайтов на текущую дату, а не на дату приоритета (30.04.2008) оспариваемого знака;

- отсутствие лексемы «Экошпон» в официальных толковых словарях русского языка опровергает позицию ООО «Топ-комплект Плюс» о том, что данное обозначение вошло во всеобщее употребление;

- отсутствуют также доказательства того, что на дату приоритета оспариваемого знака обозначение «Экошпон» использовалось специалистами отраслей производства, работниками торговли, потребителями в качестве названия (наименования) товара определенного вида, а также не представлено доказательств выпуска данной продукции различными независимыми друг от друга производителями;

- представленные в возражении документы имеют дату более позднюю, чем дата приоритета оспариваемого знака;

- доказательств использования обозначения широким кругом лиц до даты приоритета оспариваемого знака не представлено;

- не доказан также факт введения потребителя в заблуждение в отношении товара и/или его производителя до даты приоритета оспариваемого знака, в качестве обоснования приводятся распечатки Интернет страниц с использованием поисковой системы Яндекс по состоянию на 06.11.2018 о реализации межкомнатных дверей Экошпон;

- продукция, маркированная обозначением «ЭКОШПОН», введена в гражданский оборот правообладателем и третьими лицами, действующими с разрешения и под контролем правообладателя, и пользуется спросом на рынке межкомнатных дверей, что является установленным фактом (см. решение Суда по интеллектуальным правам от 18 марта 2014 по делу №СИП-376/2013);

- согласно представленному каталогу дилерской сети правообладателя UNION реализация продукции, маркированной товарным знаком «ЭКОШПОН», осуществлялась по всей территории Российской Федерации;

- за счет ввода продукции под знаком ЭКОШПОН правообладателями, их лицензиатами и дилерами эта продукция стала востребованной на российском потребительском рынке товаров, в том числе на рынке межкомнатных дверей, что

стало привлекательным для недобросовестных конкурентов, незаконно использующих чужой товарный знак в своей предпринимательской деятельности;

- действия лица, подавшего возражение, являются актом недобросовестной конкуренции, а также вводят потребителя в заблуждение, так как продукция ООО «Топ-Комплект Плюс» не отвечает требованиям, предъявляемым к качеству товара, в связи с применением более дешевых материалов;

- довод о противоречии оспариваемой регистрации общественным интересам не обоснован в возражении.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения ООО «Топ-Комплект Плюс» и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №413208.

Правообладателем представлены копии следующих документов:

- выписки из словарей [18];
- лингвистическая экспертиза Института Языковедения РАН от 30.01.2014 [19];
- судебные акты и заключения Палаты по патентным спорам [20];
- информация о товарных знаках по свидетельствам №№334292, 463703, 477823, 345016, 466083 [21];
- каталог ECO SHEET, выписка <http://4desk.ru> [22];
- выписка с сайта раскрытия корпоративной информации СКРИН по контрагенту TOPPIN, выписка <https://kontragent.skrin> [23];
- каталог UNION, выписка из каталога №3/2012 [24];
- выписки из ЕГРЮЛ ООО «АС-ПРОМ» и ООО «Вудларк» [25];
- выписка из реестра акционеров ЗАО «АТП Сапфир» [26];
- протокол контрольной закупки от 23.12.2013 [26];
- протокол судебного заседания по делу №А40-225717/16-12-1430 от 28.02.2017 [27];
- заявление ООО «Топ-Комплект плюс» от 02.03.2017 [28];
- письмо ООО «Профильдоорс» [29].

Лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии было представлено дополнение к возражению, в котором приведены аргументы, касающиеся отзыва правообладателя.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии, по результатам которого Роспатентом было принято решение от 27.11.2020, которым было удовлетворено возражение ООО «Топ-Комплект Плюс», поступившее 09.11.2018, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №413208 признано недействительным в отношении всех товаров и услуг, за исключением услуг 37 класса МКТУ «установка и ремонт запирающих устройств, замков, запоров и оборудования, в том числе электрических, электромагнитных и секретом, включая замену цилиндров и язычков в замках», а также всех услуг 45 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Не согласившись с решением Роспатента от 27.11.2020, правообладатель оспариваемого товарного знака обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 16 сентября 2021 года по делу № СИП-183/2021, оставленным в силе Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 03 февраля 2022 года, было признано недействительным решение Роспатента от 27 ноября 2020 года, которым было удовлетворено возражение ООО «Топ-Комплект Плюс» против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку «ЭКОШПОН» по свидетельству № 413208 в отношении всех товаров 01, 02, 06, 16, 19, 20, 27 и услуг 35, 39, 40, 42, а также части услуг 37 классов МКТУ.

Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть данное возражение в отношении всех товаров и услуг, за исключением услуг 37 класса МКТУ «установка и ремонт запирающих устройств, замков, запоров и оборудования, в том числе электрических, электромагнитных и секретом, включая замену цилиндров и язычков в замках» и услуг 45 класса МКТУ

«открытие замков, запоров, затворов, в том числе с секретом; контроль систем защиты от взлома».

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, поступившее 09.11.2018 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №413208 рассматривается повторно с учетом решения суда.

Лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные письменные пояснения, в которых было, в частности, указано следующее.

- согласно позиции Суда по интеллектуальным правам обозначение «экошпон» следует рассматривать в значении «экологический шпон» и «экологически чистый шпон»;

- согласно приказу Российского агентства по патентам и товарным знакам от 27 марта 1997 года № 26, а также приказов Роспатента от 31 декабря 2009 года № 197 и от 24 июля 2018 года № 128, элемент «эко» в обозначениях является неохраноспособным. Таким образом, обозначение подлежит проверке также в дополнительном семантическом значении - «шпон»;

- в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012): покрытие - все слои материалов, нанесенные на поверхность конструкционных материалов, включая грунты, лаки, красители, эмали, полимеры, древесный шпон, бумажно-слоистый пластик, пленки, ткани, металлы, материалы на минеральной основе и другие подобные вещества, независимо от способа их нанесения. Согласно Энциклопедии техники (цитируется по dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/1402/шпон): шпон - древесный материал в виде тонких листов древесины, получаемых на специальных станках лущением коротких брёвен (лущёный шпон), строганием брусков (строганный шпон) или пилением (пилёный шпон). Лущёный шпон (толщина 0.35—4 мм) получают практически из любой древесины - берёзы, бука, ели, ольхи, дуба,

осины и др. Используется преимущественно для изготовления фанеры, древесно-слоистых пластиков, а также как облицовочный материал. Таким образом, «шпон» - это разновидность покрытия, вид отделочного материала. Полимерные пленки, смолы, лаки, бумага, пластик или картон с рисунком могут имитировать натуральный шпон;

- как следует из объяснений правообладателя, он сам применяет спорное обозначение в отношении изделий, покрытых пленкой, имитирующих шпон. Тип покрытия - это основная характеристика, влияющая на потребительский выбор дверей, мебели, стеновых панелей и других изделий. Например, как видно из имеющихся в материалах распечатки сайта Яндекс-Маркета (протокол от 21.03.2017 нотариального осмотра сайта Yandex.ru и Market.Yandex.ru), вид покрытия - это основной критерий выбора потребителем межкомнатных дверей, непосредственно влияющих на выбор потребителя. Однако данные покрытия могут применяться не только в отношении изделий из дерева, но и изделий из металла, стекла, пластика и других материалов. Например, отделанные шпоном или «под шпон» пластиковая межкомнатная или металлическая входные двери;

- в связи с указанным невозможно сохранение правовой охраны обозначения «экошпон» как в отношении самих товаров, так и их покрытий, способных имитировать натуральный шпон (например, дверь с покрытием экошпоном);

- данное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойств товара и типа покрытия/отделки товара;

- обозначение подлежит отдельной проверке в отношении обеих смысловых частей: шпона и экологической чистоты;

- в отношении шпона товары и услуги можно разделить на пять групп, сохранение правовой охраны в отношении каждой из которых невозможно;

- первую группу представляют товары, которые изготовлены из древесины, либо непосредственно связаны с такими товарами и в отношении которых обозначение либо является описательным, либо обозначает сам товар: 19 - неметаллические строительные материалы; древесина поделочная и фанеровочная;

обработанные лесоматериалы; все виды покрытий, отнесенные к данному классу, включая деревянные покрытия для стен, перегородок, дверей, окон; панели; шпон; фанера; фанера многослойная; двери; перегородки, включая межкомнатные перегородки; ворота; бумага и картон, относящиеся к данному классу; облицовки и обшивки, в том числе деревянные, включая обшивки и облицовки для стен, дверей, перегородок; обмазки; пробка прессованная, включенная в данный класс; арматура дверная и оконная; перемычки и переплеты дверные и оконные; жалюзи; ставни; карнизы; паркет; плитки, в том числе для стен и настила полов; материалы деревянные тонкие; филенки; рейки; полуфабрикаты для изготовления дверей; дверные стекла и оконное стекло; стекло оконное зеркальное; каркасы; карнизы, отнесенные к данному классу; навесы; окна, в том числе окна для веранды и для зимних садов; оконные переплёты. 20 - покрытия для мебели; перегородки и панели неметаллические, включенные в данный класс; мебельные комплекты; фурнитура дверная и оконная, отнесенная к данному классу; шторы внутренние и наружные из планок; полосы из дерева. 27 - покрытия и обивочные материалы, отнесенные к данному классу, в том числе стенные покрытия и стенные обои, покрытия для пола. 06 - перегородки, окна, двери и принадлежности; оборудование и аксессуары, для дверей и окон, относящиеся к данному классу; облицовки, обшивки, покрытия для любых поверхностей, включенные в данный класс, в том числе для дверей, перегородок, и окон; жалюзи; замки, запоры и скобяные замочные изделия. 37 - информация по вопросам строительства и ремонта, в том числе по вопросам ремонта дверей, окон и оборудования; работы, связанные с изготовлением и производством строительных и декоративных покрытий для различных поверхностей, в том числе для дверей, стеновых панелей, межкомнатных перегородок, пола; работы связанные с изготовлением дверных конструкций и дверей, в том числе металлических дверей, оборудования, перегородок, в том числе межкомнатных и раздвижных, стеновых панелей, строительных и декоративных покрытий; изготовление строительных, столярных изделий и конструкций; услуги по обмеру, включая услуги по обмеру проемов для установки дверей, окон, межкомнатных перегородок и встроенной мебели; услуги

по монтажу, включая строительные и монтажные работы по установке дверей, окон и оборудования, межкомнатных перегородок, навесов, встроенной мебели; монтаж стекол и витражей; ремонт и замена дверей и дверных блоков, окон и оконных блоков и оборудования, включая замену панелей в стальных дверях; услуги столяра-краснодеревщика, в том числе по реставрации дверей. 39 - услуги по доставке указанных выше товаров, включая заказанных по почте, по каталогам или с применением глобальной сети Интернет; услуги по хранению указанных выше товаров на складах; услуги по упаковке и расфасовке указанных товаров; информация по вопросам перевозок и хранению указанных товаров на складах. 40 - услуги по нанесению различных покрытий на поверхности и изделия, в том числе на поверхности неметаллических и металлических дверей, перегородок, панелей, окон, дверных и оконных рам; информация по нанесению покрытий на металлические и неметаллические поверхности; обработка древесины и бумаги с целью создания различных покрытий для поверхностей и различных изделий, включая двери, стеновые панели, панели для пола, окна. 42 - инженерно-строительные и конструкторские разработки, в том числе, связанные с изготовлением различных покрытий для любых поверхностей, включая двери, стеновые панели, перегородки; инженерно-строительные и конструкторские разработки связанные с разработкой дверных конструкций, дверей и оборудования, межкомнатных перегородок, а также металлических дверей и оборудования, запирающих устройств, замков; исследования и разработка новых товаров указанного ассортимента (для третьих лиц); разработка программного обеспечения, связанного с разработкой указанных выше товаров и с их производством, а также с их продвижением (для третьих лиц); художественный и компьютерный дизайн, связанный с разработкой и созданием перечисленных выше товаров; инженерно-техническая экспертиза, связанная с вопросами производства и эксплуатации указанных выше товаров; консультации по вопросам, связанным с установкой или эксплуатацией перечисленных товаров; услуги дизайнеров;

- вторую группу представляют товары, изготовленные из древесины либо других материалов. При этом такие товары могут (правдоподобность) покрываться

шпоном, но могут быть покрыты его химической имитацией. В процессе покупки рядовой потребитель, как правило, не имеет возможности заглянуть под слой покрытия, проверить материал основы изделия или проверить сам материал покрытия, поэтому потребитель может быть введен в заблуждение относительно покрытия/отделки товара, как его ключевой особенности. К этой группе относятся следующие товары и связанные с ними услуги: 06 - металлические строительные материалы; перегородки, окна, двери и принадлежности; оборудование и аксессуары, для дверей и окон, относящиеся к данному классу; облицовки, обшивки, покрытия для любых поверхностей, включенные в данный класс, в том числе для дверей, перегородок, и окон; жалюзи; замки, запоры и скобяные замочные изделия. 16 - бумага и картон. 19 - неметаллические строительные материалы; древесина поделочная и фанеровочная; обработанные лесоматериалы; все виды покрытий, отнесенные к данному классу, включая деревянные и пластиковые покрытия для стен, перегородок, дверей, окон; панели; шпон; фанера; фанера многослойная; двери; перегородки, включая межкомнатные перегородки; ворота; бумага и картон, относящиеся к данному классу; облицовки и обшивки, в том числе деревянные, включая обшивки и облицовки для стен, дверей, перегородок; обмазки; вязкие строительные материалы; пробка прессованная, включенная в данный класс; арматура дверная и оконная; перемычки и переплеты дверные и оконные; жалюзи; ставни; карнизы; паркет; плитки, в том числе для стен и настила полов; материалы деревянные тонкие; филенки; рейки; полуфабрикаты для изготовления дверей; стекла, в том числе армированные, включая дверные стекла и оконное стекло; стекла зеркальные, отнесенные к данному классу, включая стекло оконное зеркальное; витражи; каркасы; карнизы, отнесенные к данному классу; навесы; окна, в том числе окна для веранды и для зимних садов; оконные переплеты. 20 - покрытия для мебели; перегородки и панели неметаллические, включенные в данный класс; мебельные комплекты; фурнитура дверная и оконная, отнесенная к данному классу; шторы внутренние и наружные из планок; полоски из дерева. 27 - покрытия и обивочные материалы, отнесенные к данному классу, в том числе стенные покрытия и стенные обои, покрытия для пола,

включая виниловые покрытия и линолеум. 35 - реклама указанных выше товаров, в том числе с помощью сети Интернет или других глобальных сетей; представление указанных товаров на всех медиасредствах и в сети Интернет с целью их розничной продажи; стимулирование сбыта перечисленных выше товаров и сбыт указанных товаров через посредников; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе и с помощью сети Интернет или других глобальных сетей, а также с помощью каталогов; снабженческие услуги для третьих лиц, включая закупку указанных товаров; услуги предприятиям и обеспечение предпринимателей указанными товарами; управление процессами обработки заказов на покупку указанных выше товаров; демонстрация указанных выше товаров и распространение их образцов. 37 - информация по вопросам и строительства и ремонта, в том числе по вопросам ремонта дверей, окон и оборудования; работы, связанные с изготовлением и производством строительных и декоративных покрытий для различных поверхностей, в том числе для дверей, стеновых панелей, межкомнатных перегородок, пола; работы, связанные с изготовлением дверных конструкций и дверей, в том числе металлических дверей, оборудования, перегородок, в том числе межкомнатных и раздвижных, стеновых панелей, строительных и декоративных покрытий; изготовление строительных, столярных изделий и конструкций; услуги по обмеру, включая услуги по обмеру проемов для установки дверей, окон, межкомнатных перегородок и встроенной мебели; услуги по монтажу, включая строительные и монтажные работы по установке дверей, окон и оборудования, межкомнатных перегородок, навесов, встроенной мебели; монтаж стекол и витражей; ремонт и замена дверей и дверных блоков, окон и оконных блоков и оборудования, включая замену панелей в стальных дверях; услуги столяра-краснодеревщика, в том числе по реставрации дверей. 39 - услуги по доставке указанных выше товаров, включая заказанных по почте, по каталогам или с применением глобальной сети Интернет; услуги по хранению указанных выше товаров на складах; услуги по упаковке и расфасовке указанных товаров; информация по вопросам перевозок и хранению указанных товаров на складах. 40 - услуги по нанесению различных покрытий на поверхности и изделия, в том числе

на поверхности неметаллических и металлических дверей, перегородок, панелей, окон, дверных и оконных рам; информация по нанесению покрытий на металлические и неметаллические поверхности; обработка древесины и бумаги с целью создания различных покрытий для поверхностей и различных изделий, включая двери, стеновые панели, панели для пола, окна. 42 - инженерно-строительные и конструкторские разработки, в том числе, связанные с изготовлением различных покрытий для любых поверхностей, включая двери, стеновые панели, перегородки; инженерно-строительные и конструкторские разработки связанные с разработкой дверных конструкций, дверей и оборудования, межкомнатных перегородок, а также металлических дверей и оборудования, запирающих устройств, замков; исследования и разработка новых товаров указанного ассортимента (для третьих лиц); разработка программного обеспечения, связанного с разработкой указанных выше товаров и с их производством, а также с их продвижением (для третьих лиц); художественный и компьютерный дизайн, связанный с разработкой и созданием перечисленных выше товаров; инженерно-техническая экспертиза, связанная с вопросами производства и эксплуатации указанных выше товаров; консультации по вопросам, связанным с установкой или эксплуатацией перечисленных товаров; услуги дизайнеров;

- третью группу представляют сами покрытия, имитирующие шпон. Непрофессиональный потребитель вполне может приобрести имитирующий шпон пластик или пропитанный картон под видом шпона из ценных пород дерева. К таким товарам, в отношении которых обозначение является ложным или способным ввести в заблуждение, относятся: 19 - неметаллические строительные материалы; все виды покрытий, отнесенные к данному классу, включая деревянные и пластиковые покрытия для стен, перегородок, дверей, окон; панели; шпон; бумага и картон, относящиеся к данному классу; облицовки и обшивки, в том числе деревянные, включая обшивки и облицовки для стен, дверей, перегородок; обмазки; вязкие строительные материалы; пробка прессованная, включенная в данный класс; жалюзи; паркет; плитки, в том числе для стен и настила полов; материалы деревянные тонкие; стекла, в том числе армированные, включая

дверные стекла и оконное стекло; витражи. 20 - покрытия для мебели; перегородки и панели неметаллические, включенные в данный класс; шторы внутренние и наружные из планок; полосы из дерева. 27 - покрытия и обивочные материалы, отнесенные к данному классу, в том числе стенные покрытия и стенные обои, покрытия для пола, включая виниловые покрытия и линолеум. 16 - бумага и картон. 1 - смолы и пластические материалы, относящиеся к данному классу. 2 - защитные средства, предохраняющие древесину от разрушения; защитные средства предохраняющие металлы от коррозии; лаки; грунтовки; природные смолы, относящиеся к данному классу; мастики; красящие вещества. 06 - металлические строительные материалы; облицовки, обшивки, покрытия для любых поверхностей, включенные в данный класс, в том числе для дверей, перегородок, и окон; жалюзи. 37 - работы, связанные с изготовлением и производством строительных и декоративных покрытий для различных поверхностей, в том числе для дверей, стеновых панелей, межкомнатных перегородок, пола. 40 - услуги по нанесению различных покрытий на поверхности и изделия, в том числе на поверхности неметаллических и металлических дверей, перегородок, панелей, окон, дверных и оконных рам; информация по нанесению покрытий на металлические и неметаллические поверхности; обработка древесины и бумаги с целью создания различных покрытий для поверхностей и различных изделий, включая двери, стеновые панели, панели для пола, окна. 42 - инженерно-строительные и конструкторские разработки, в том числе, связанные с изготовлением различных покрытий для любых поверхностей, включая двери, стеновые панели, перегородки.

- четвертую группу представляют товары, которые, по мнению правообладателя, могут восприниматься некоторой частью потребителей как эрзац-шпон или его суррогат. Правообладатель настаивал на подобном восприятии обозначения (как полимерной пленки), что было отвергнуто Судом по интеллектуальным правам в деле СИП-650/2019. Суд указал, что рядовым потребителем обозначение воспринимается исключительно как «экологически (чистый) шпон». Но если следовать заявлениям правообладателя, то в значении

обозначение будет ложным для всех товаров, которые не являются суррогатами. Кроме того, заявление правообладателя имеет и другие последствия. Сама по себе регистрация им обозначения, указывающего на экологичную чистоту определенного товара (экошпон), для продаж суррогата такого товара (самого товара или в качестве материала отделки других товаров) не только напрямую обманывает потребителей в отношении всех товаров, но и явно противоречит общественным интересам;

- пятую группу представляют услуги. Во-первых, перечисленные услуги непосредственно связаны с товарами из древесины, либо товарами, покрываемыми имитацией шпона. Соответственно, в отношении них обозначение носит либо описательный характер, либо ложный. Невозможно предоставление исключительного права на наименование товара (материала шпон) в отношении услуг по работе с этим товаром. Во-вторых, услуги сформулированы правообладателем так, что они распространяются только в отношении «указанных выше» товаров, поэтому напрямую зависят от сохранения правовой охраны товаров;

- в отношении экологической чистоты обозначение подлежит самостоятельной проверке. Обозначение способно создавать у потребителя ложное впечатление об экологической чистоте всех товаров и услуг, в отношении которых обозначение зарегистрировано. Однако, указанные далее товары являются экологически агрессивными или даже опасными для человека и работа с ними предполагает использование средств индивидуальной защиты (респираторы, перчатки, работа в проветриваемых помещениях), в особенности: 01 - смолы и пластиковые материалы, относящиеся к данному классу; 02 - защитные средства, предохраняющие древесину от разрушения; защитные средства предохраняющие металлы от коррозии; лаки; грунтовки; природные смолы, относящиеся к данному классу; мастики; красящие вещества; 06 - облицовки, обшивки, покрытия для любых поверхностей; 16 - бумага и картон; 19 - обмазки; вязкие строительные материалы; 27 - покрытия и обивочные материалы, отнесенные к данному классу, в том числе стенные покрытия и стенные обои, покрытия для пола, включая

виниловые покрытия и линолеум; 40 - услуги по нанесению различных покрытий на поверхности и изделия, в том числе на поверхности неметаллических и металлических дверей, перегородок, панелей, окон, дверных и оконных рам; информация по нанесению покрытий на металлические и неметаллические поверхности; обработка древесины и бумаги с целью создания различных покрытий для поверхностей и различных изделий, включая двери, стеновые панели, панели для пола, окна;

- «экологическая чистота» остальных товаров и услуг также может вводить потребителя в заблуждение даже в отношении тех товаров и услуг, для которых коллегия посчитает элемент «шпон» фантазийным, так как «экологическая чистота» - это отдельный (правдоподобный) критерий для проверки обозначения в отношении каждого из товаров.

Правообладателем также были представлены дополнительные доводы, касающиеся несогласия с мотивами возражения:

- даже с учетом определенного значения обозначения «ЭКОШПОН» - «экологический шпон»/«экологически чистый шпон» - область применения обозначения и круг потребителей соответствующих товаров и услуг четко установлены быть не могут. В соответствии с приведенными лицом, подавшим возражение, источниками, «шпон» это: 1) древесный материал; 2) облицовочный материал, используемый для изготовления фанеры; 3) материал, используемый для изготовления дек струнных музыкальных инструментов; 4) материал, используемый как поделочный материал;

- в соответствии с иными открытыми источниками, шпон - это также пробельный материал в виде тонкой металлической пластинки, не достигающей высоты шрифта, служащий для увеличения промежутков между строками в наборе (в полиграфии). С учетом приведенных выше источников слово «шпон» способно вызвать у потребителей различные ассоциации - покрытие, пробельный материал, самостоятельно используемый поделочный материал, и, следовательно не является прямой характеристикой товаров. Таким образом, «шпон» - это материал,

используемый как в строительстве и смежных с ним отраслях, так и в полиграфии и рукоделии. Круг потребителей при этом не ограничивается только лишь потребителями межкомнатных дверей, он расширяется в соответствии с областью применения «шпона»;

- как отмечается самим лицом, подавшим возражение, «шпон» может применяться не только в отношении изделий из дерева, но и изделий из металла, стекла, пластика и других материалов. С необоснованностью сужения связи обозначения «Экошпон» до предметов из древесины согласен и Суд по интеллектуальным правам (дело № СИП-183/2021). Таким образом, восприятие смысловой части «шпон» потребителями не является очевидным;

- приводя аргумент о возможности введения потребителей в заблуждение, лицо, подавшее возражение, иллюстрирует его группами товаров, однако потенциальная возможность введения в заблуждение среднестатистического потребителя обозначением «экологически чистый шпон» в приведенной ситуации видится мало возможной;

- вопрос о том, является ли обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), рассматривается в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения. Одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других - ложным, в отношении третьих - фантазийным. Как указано в подпункте 2 пункта 3 Рекомендаций № 39, в отношении каждого элемента заявленного обозначения целесообразно ответить на вопрос: «описывает ли элемент товары ложно?»; «может ли элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение?». Если элемент признан ложным или способным ввести в заблуждение, целесообразно оценить, являются ли ложные указания правдоподобными; являются ли ассоциативные представления правдоподобными; поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель. Если элементы обозначения можно отнести к ложным или способным ввести в заблуждение, но неправдоподобным, обозначение

нецелесообразно признавать ложным или способным ввести в заблуждение. Таким образом, предполагаемая ложная ассоциация обозначения в отношении конкретных товаров и услуг, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер. Именно такую ситуацию мы наблюдаем в настоящем деле;

- так, например, сможет ли потребитель, который пришел за покрывающим материалом спутать его с металлическими строительными материалами (6 класс МКТУ)? Или с окном или дверью (6 и 19 классы МКТУ)? О какой «возможности заглянуть под слой покрытия», учитывая значения слова «ЭКОШПОН» - «экологический шпон»/«экологически чистый шпон» - идет речь, непонятно также по отношению к услугам по рекламе (35 класс МКТУ), перевозке (39 класс МКТУ), строительным услугам (37 и 42 классы МКТУ), услугам по нанесению покрытий (40 класс МКТУ);

- «ЭКОШПОН», если и может нас отсылать к какому-либо виду товаров, то к покрытиям. По мнению правообладателя, с учетом позиции Суда по интеллектуальным правам, деление товаров на описательные, вводящие в заблуждение и фантазийные должно происходить с учетом следующего критерия: является ли определенный товар или услуга покрытием, а именно, шпоном?;

- экологическая агрессивность самих по себе товаров и услуг, включенных в перечень МКТУ, на которую указывает лицо, подавшее возражение, крайне сомнительна ввиду того, что это создало бы опасность потребления таких товаров и услуг в целом и привело бы к исключению таких товаров и услуг из перечня МКТУ;

- перечень товаров и услуг, приведенный в дополнении к возражению и охарактеризованный как экологически агрессивный, также включает в себя довольно широкие, родовые понятия, в связи с чем данный довод также не может быть принят. Например, как «бумага и картон» (учитывая их повседневное использование людьми) могут быть опасными для человека? Непонятно так же, как сами по себе «услуги по нанесению различных покрытий на поверхности и

изделия» могут быть экологически агрессивными? И тем более непонятно, чем может навредить «информация по нанесению покрытий»;

- учитывая приведенные выше доводы, правообладатель настаивает на проведении разграничения между товарами и услугами с учетом критерия «является ли товар/услуга покрытием, а именно, шпоном?». В случае, если товар или услуга является шпоном, «ЭКОШПОН» будет описательным для такого товара или услуги; а в случае, если товар или услуга является иным покрытием, то «ЭКОШПОН» будет вводить в заблуждение относительно вида товара;

- «ЭКОШПОН» не может являться ни описательным, ни вводящим в заблуждение в отношении следующих товаров и услуг: 06 - металлические строительные материалы; перегородки, окна, двери и принадлежности; оборудование и аксессуары для дверей и окон, относящиеся к данному классу; жалюзи; замки, запоры и скобяные замочные изделия. 16 - бумага и картон. 19 - двери; перегородки, включая межкомнатные перегородки; ворота; бумага и картон, относящиеся к данному классу; арматура дверная и оконная; перемычки и переплеты дверные и оконные; жалюзи; ставни; карнизы; паркет; плитки, в том числе для стен и настила полов; филенки; рейки; полуфабрикаты для изготовления дверей; стекла, в том числе армированные, включая дверные стекла и оконное стекло; стекла зеркальные, отнесенные к данному классу, включая стекло оконное зеркальное; витражи; каркасы; карнизы, отнесенные к данному классу; навесы; окна, в том числе окна для веранды и для зимних садов; оконные переплеты. 20 - перегородки и панели неметаллические, включенные в данный класс; мебельные комплекты; фурнитура дверная и оконная, отнесенная к данному классу; шторы внутренние и наружные из планок. 35 - реклама указанных выше товаров, в том числе с помощью сети Интернет или других глобальных сетей; представление указанных товаров на всех медиасредствах и в сети Интернет с целью их розничной продажи; стимулирование сбыта перечисленных выше товаров и сбыт указанных товаров через посредников; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе и с помощью сети Интернет или других глобальных сетей, а также с помощью каталогов; снабженческие услуги для третьих лиц, включая закупку

указанных товаров; услуги предприятиям и обеспечение предпринимателей указанными товарами; управление процессами обработки заказов на покупку указанных выше товаров; демонстрация указанных выше товаров и распространение их образцов. 37 - информация по вопросам и строительства и ремонта, в том числе по вопросам ремонта дверей, окон и оборудования; работы, связанные с изготовлением и производством строительных и декоративных покрытий для различных поверхностей, в том числе для дверей, стеновых панелей, межкомнатных перегородок, пола; работы связанные с изготовлением дверных конструкций и дверей, в том числе металлических дверей, оборудования, перегородок, в том числе межкомнатных и раздвижных, стеновых панелей, строительных и декоративных покрытий; изготовление строительных, столярных изделий и конструкций; услуги по обмеру, включая услуги по обмеру проемов для установки дверей, окон, межкомнатных перегородок и встроенной мебели; услуги по монтажу, включая строительные и монтажные работы по установке дверей, окон и оборудования, межкомнатных перегородок, навесов, встроенной мебели; монтаж стекол и витражей; ремонт и замена дверей и дверных блоков, окон и оконных блоков и оборудования, включая замену панелей в стальных дверях; установка и ремонт запирающих устройств, замков, запоров и оборудования, в том числе электрических, электромагнитных и с секретом, включая замену цилиндров и язычков в замках; услуги столяра-краснодеревщика, в том числе по реставрации дверей. 39 - услуги по доставке указанных выше товаров, включая заказанных по почте, по каталогам или с применением глобальной сети Интернет; услуги по хранению указанных выше товаров на складах; услуги по упаковке и расфасовке указанных товаров; информация по вопросам перевозок и хранению указанных товаров на складах. 40 - услуги по нанесению различных покрытий на поверхности и изделия, в том числе на поверхности неметаллических и металлических дверей, перегородок, панелей, окон, дверных и оконных рам; информация по нанесению покрытий на металлические и неметаллические поверхности; обработка древесины и бумаги с целью создания различных покрытий для поверхностей и различных изделий, включая двери, стеновые панели, панели для пола, окна. 42 - инженерно-

строительные и конструкторские разработки, в том числе, связанные с изготовлением различных покрытий для любых поверхностей, включая двери, стеновые панели, перегородки; инженерно-строительные и конструкторские разработки, связанные с разработкой дверных конструкций, дверей и оборудования, межкомнатных перегородок, а также металлических дверей и оборудования, запирающих устройств, замков; исследования и разработка новых товаров указанного ассортимента (для третьих лиц); разработка программного обеспечения, связанного с разработкой указанных выше товаров и с их производством, а также с их продвижением (для третьих лиц); художественный и компьютерный дизайн, связанный с разработкой и созданием перечисленных выше товаров; инженерно-техническая экспертиза, связанная с вопросами производства и эксплуатации указанных выше товаров; консультации по вопросам, связанным с установкой или эксплуатацией перечисленных товаров; услуги дизайнеров.

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

С учетом даты приоритета (30.04.2008) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров (см. пункт (2.3.1) Правил).

Под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара (см. пункт 2.3.2.1 Правил).

Согласно пункту (2.3.2.2) Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

К обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер) и т.д. (см. пункт (2.3.2.3) Правил).

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 потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам.

К таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство и т.п. (см. пункт (2.5.2) Правил).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «**ЭКОШПОН**», выполненное стандартным шрифтом.

В соответствии с решением суда возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку рассматривается в отношении следующих товаров: 01 класса МКТУ - смолы и пластические материалы, относящиеся к данному классу. 02 класса МКТУ - защитные средства, предохраняющие древесину от разрушения; защитные средства предохраняющие металлы от коррозии; лаки; грунтовки; природные смолы, относящиеся к данному классу; мастики; красящие вещества. 06 класса МКТУ - металлические строительные материалы; перегородки, окна, двери и принадлежности; оборудование и аксессуары, для дверей и окон, относящиеся к данному классу; облицовки, обшивки, покрытия для любых поверхностей, включенные в данный класс, в том числе для дверей, перегородок, и окон; жалюзи. 16 класса МКТУ - бумага и картон. 19 класса МКТУ - неметаллические строительные материалы; древесина поделочная и фанеровочная; обработанные лесоматериалы; все виды покрытий, отнесенные к данному классу, включая деревянные и пластиковые покрытия для стен, перегородок, дверей, окон; панели; шпон; фанера; фанера многослойная; двери; перегородки, включая межкомнатные перегородки; ворота; бумага и картон, относящиеся к данному классу; облицовки и обшивки, в том числе деревянные, включая обшивки и облицовки для стен, дверей, перегородок; обмазки; вязкие строительные материалы; пробка пресованная, включенная в данный класс; арматура дверная и оконная; перемычки и переплеты дверные и оконные; жалюзи; ставни; карнизы; паркет; плитки, в том числе для стен и настила полов; материалы деревянные

тонкие; филенки; рейки; полуфабрикаты для изготовления дверей; стекла, в том числе армированные, включая дверные стекла и оконное стекло; стекла зеркальные, отнесённые к данному классу, включая стекло оконное зеркальное; витражи; каркасы; карнизы, отнесённые к данному классу; навесы; окна, в том числе окна для веранды и для зимних садов; оконные переплёты. 20 класса МКТУ - покрытия для мебели; перегородки и панели неметаллические, включенные в данный класс; мебельные комплекты; фурнитура дверная и оконная, отнесенная к данному классу; шторы внутренние и наружные из планок; полосы из дерева. 27 класса МКТУ - покрытия и обивочные материалы, отнесенные к данному классу, в том числе стенные покрытия и стенные обои, покрытия для пола, включая виниловые покрытия и линолеум; и услуг 35 класса МКТУ - реклама указанных выше товаров, в том числе с помощью сети Интернет или других глобальных сетей; представление указанных товаров на всех медиасредствах и в сети Интернет с целью их розничной продажи; стимулирование сбыта перечисленных выше товаров и сбыт указанных товаров через посредников; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе и с помощью сети Интернет или других глобальных сетей, а также с помощью каталогов; снабженческие услуги для третьих лиц, включая закупку указанных товаров; услуги предприятиям и обеспечение предпринимателей указанными товарами; управление процессами обработки заказов на покупку указанных выше товаров; демонстрация указанных выше товаров и распространение их образцов. 37 класса МКТУ - информация по вопросам и строительства и ремонта, в том числе по вопросам ремонта дверей, окон и оборудования; работы, связанные с изготовлением и производством строительных и декоративных покрытий для различных поверхностей, в том числе для дверей, стеновых панелей, межкомнатных перегородок, пола; работы связанные с изготовлением дверных конструкций и дверей, в том числе металлических дверей, оборудования, перегородок, в том числе межкомнатных и раздвижных, стеновых панелей, строительных и декоративных покрытий; изготовление строительных, столярных изделий и конструкций; услуги по обмеру, включая услуги по обмеру проемов для установки дверей, окон, межкомнатных

перегородок и встроенной мебели; услуги по монтажу, включая строительные и монтажные работы по установке дверей, окон и оборудования, межкомнатных перегородок, навесов, встроенной мебели; монтаж стекол и витражей; ремонт и замена дверей и дверных блоков, окон и оконных блоков и оборудования, включая замену панелей в стальных дверях; услуги столяра-краснодеревщика, в том числе по реставрации дверей. 39 класса МКТУ - услуги по доставке указанных выше товаров, включая заказанных по почте, по каталогам или с применением глобальной сети Интернет; услуги по хранению указанных выше товаров на складах; услуги по упаковке и расфасовке указанных товаров; информация по вопросам перевозок и хранению указанных товаров на складах. 40 класса МКТУ - услуги по нанесению различных покрытий на поверхности и изделия, в том числе на поверхности неметаллических и металлических дверей, перегородок, панелей, окон, дверных и оконных рам; информация по нанесению покрытий на металлические и неметаллические поверхности; обработка древесины и бумаги с целью создания различных покрытий для поверхностей и различных изделий, включая двери, стеновые панели, панели для пола, окна. 42 класса МКТУ - инженерно-строительные и конструкторские разработки, в том числе, связанные с изготовлением различных покрытий для любых поверхностей, включая двери, стеновые панели, перегородки; инженерно-строительные и конструкторские разработки связанные с разработкой дверных конструкций, дверей и оборудования, межкомнатных перегородок, а также металлических дверей и оборудования, запирающих устройств, замков; исследования и разработка новых товаров указанного ассортимента (для третьих лиц); разработка программного обеспечения, связанного с разработкой указанных выше товаров и с их производством, а также с их продвижением (для третьих лиц); художественный и компьютерный дизайн, связанный с разработкой и созданием перечисленных выше товаров; инженерно-техническая экспертиза, связанная с вопросами производства и эксплуатации указанных выше товаров; консультации по вопросам, связанным с установкой или эксплуатацией перечисленных товаров; услуги дизайнеров.

Как было указано выше, решением суда от 16 сентября 2021 года по делу № СИП-183/2021 решение Роспатента от 27 ноября 2020 года, которым было удовлетворено возражение ООО «Топ-Комплект Плюс» против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку «ЭКОШПОН» по свидетельству № 413208 в отношении всех товаров 01, 02, 06, 16, 19, 20, 27 и услуг 35, 39, 40, 42, а также части услуг 37 классов МКТУ, было признано недействительным только в части несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса на основании требований, изложенных в исковом заявлении правообладателя.

В связи с указанным анализ товарного знака проводится на соответствие его именно этим требованиям законодательства.

В результате анализа общедоступных словарно-справочных источников информации с целью установления смыслового значения товарного знака «ЭКОШПОН» коллегия пришла к выводу об отсутствии у данного словесного обозначения какого-либо словарного значения.

Вместе с тем, следует согласиться с лицом, подавшим возражение, что обозначение «ЭКОШПОН» состоит из двух значимых частей «ЭКО» и «ШПОН», написанных слитно, и представляет собой искусственно образованное слово. 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). «Шпон» – древесный материал, представляющий собой тончайшие (менее 3 мм) листы древесины, получаемые на специальных станках лущением коротких брёвен (лущёный шпон), строганием брусков (строганный шпон) или пилением (пилёный шпон). Шпон также разделяют на натуральный, цветной и файн-лайн. Используется преимущественно для

изготовления фанеры, древесно-слоистых пластиков, в производстве мебели и дверей, а также как облицовочный материал (см. Интернет-словари, например, <https://dic.academic.ru>). Таким образом, «шпон» - это разновидность покрытия, вид отделочного материала. Полимерные пленки, смолы, лаки, бумага, пластик или картон с рисунком могут имитировать натуральный шпон. Образованное таким образом обозначение «ЭКОШПОН» представляет собой словесный элемент, который может означать сокращение от словосочетания «экологический шпон» и восприниматься рядовым российским потребителем как экологически чистый древесный материал, что подтверждается также решением суда. Часть «эко» сложного слова «экошпон» в значении «экологический» в сочетании со вторым словом «шпон» придает обозначению описательный характер в отношении части товаров и связанных с ними услуг, поскольку указывает на вид и свойства этой части товаров и услуг, в связи с чем это сложное слово не способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

Таким образом, словесное обозначение «ЭКОШПОН» по отношению к части товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, воспринимается исключительно в прямом значении, характеризуя материалы из древесины, в том числе покрытия, обшивки, облицовки, 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 товарами и указывающими на их назначение.

К таким товарам и услугам могут быть отнесены следующие: товары 02 класса МКТУ - защитные средства, предохраняющие древесину от разрушения; лаки; грунтовки; природные смолы, относящиеся к данному классу; мастики; красящие вещества; 19 класса МКТУ - неметаллические строительные материалы; древесина поделочная и фанеровочная; обработанные лесоматериалы; все виды покрытий, отнесенные к данному классу, включая деревянные покрытия для стен, перегородок, дверей, окон; панели; фанера; фанера многослойная; шпон; двери; перегородки, включая межкомнатные перегородки; ворота; облицовки и обшивки,

в том числе деревянные, включая обшивки и облицовки для стен, дверей, перегородок; перемычки и переплеты дверные и оконные; жалюзи; ставни; карнизы; паркет; плитки, в том числе для стен и настила полов; материалы деревянные тонкие; филенки; рейки; полуфабрикаты для изготовления дверей; каркасы; карнизы, отнесённые к данному классу; навесы; 20 класса МКТУ - покрытия для мебели; перегородки и панели неметаллические, включенные в данный класс; мебельные комплекты; шторы внутренние и наружные из планок; полосы из дерева; 27 класса МКТУ - покрытия и обивочные материалы, отнесенные к данному классу, в том числе стенные покрытия и стенные обои, покрытия для пола, а также услуги 35 класса МКТУ - реклама указанных выше товаров, в том числе с помощью сети Интернет или других глобальных сетей; представление указанных товаров на всех медиасредствах и в сети Интернет с целью их розничной продажи; стимулирование сбыта перечисленных выше товаров и сбыт указанных товаров через посредников; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе и с помощью сети Интернет или других глобальных сетей, а также с помощью каталогов; снабженческие услуги для третьих лиц, включая закупку указанных товаров; услуги предприятиям и обеспечение предпринимателей указанными товарами; управление процессами обработки заказов на покупку указанных выше товаров; демонстрация указанных выше товаров и распространение их образцов; 37 класса МКТУ - информация по вопросам строительства и ремонта, в том числе по вопросам ремонта дверей, окон и оборудования; работы, связанные с изготовлением и производством строительных и декоративных покрытий для различных поверхностей, в том числе для дверей, стеновых панелей, межкомнатных перегородок, пола; работы связанные с изготовлением дверных конструкций и дверей, в том числе металлических дверей, оборудования, перегородок, в том числе межкомнатных и раздвижных, стеновых панелей, строительных и декоративных покрытий; изготовление строительных, столярных изделий и конструкций; услуги по обмеру, включая услуги по обмеру проемов для установки дверей, окон, межкомнатных перегородок и встроенной мебели; услуги по монтажу, включая строительные и

монтажные работы по установке дверей, окон и оборудования, межкомнатных перегородок, навесов, встроенной мебели; ремонт и замена дверей и дверных блоков, окон и оконных блоков и оборудования, включая замену панелей в стальных дверях; услуги столяра-краснодеревщика, в том числе по реставрации дверей; 39 класса МКТУ - услуги по доставке указанных выше товаров, включая заказанные по почте, по каталогам или с применением глобальной сети Интернет; услуги по хранению указанных выше товаров на складах; услуги по упаковке и расфасовке указанных товаров; информация по вопросам перевозок и хранению указанных товаров на складах; 40 класса МКТУ - услуги по нанесению различных покрытий на поверхности и изделия, в том числе на поверхности неметаллических и металлических дверей, перегородок, панелей, окон, дверных и оконных рам; информация по нанесению покрытий на металлические и неметаллические поверхности; обработка древесины с целью создания различных покрытий для поверхностей и различных изделий, включая двери, стеновые панели, панели для пола, окна; 42 класса МКТУ - инженерно-строительные и конструкторские разработки, в том числе, связанные с изготовлением различных покрытий для любых поверхностей, включая двери, стеновые панели, перегородки; исследования и разработка новых товаров указанного ассортимента (для третьих лиц); разработка программного обеспечения, связанного с разработкой указанных выше товаров и с их производством, а также с их продвижением (для третьих лиц); художественный и компьютерный дизайн, связанный с разработкой и созданием перечисленных выше товаров; инженерно-техническая экспертиза, связанная с вопросами производства и эксплуатации указанных выше товаров; консультации по вопросам, связанным с установкой или эксплуатацией перечисленных товаров; услуги дизайнеров.

Перечисленные выше товары представляют собой различные материалы из древесины или товары, которые могут иметь покрытие из тончайших листов древесины, а также товары, предназначенные для обработки указанных материалов, а услуги представляют собой услуги по их продаже и продвижению, ремонту и изготовлению, по доставке, хранению, обработке, а также услуги,

относящиеся к разработкам и изготовлению материалов из древесины, в том числе различных покрытий из дерева, и их эксплуатации.

В связи с изложенным коллегия пришла к выводу, что оспариваемый товарный знак «ЭКОШПОН» характеризует часть товаров 02, 19, 20 и 27 классов МКТУ, все услуги 35, 39, 40, 42 и часть услуг 37 классов МКТУ, в отношении которых охраняется оспариваемый знак, указывая на вид и свойства товаров и соответствующие свойства и назначение услуг, что совпадает также с позицией Суда по интеллектуальным правам относительно охраноспособности оспариваемого знака.

В отношении таких товаров как «защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии» (02 класс МКТУ); «металлические строительные материалы; перегородки, окна, двери и принадлежности; оборудование и аксессуары, для дверей и окон, относящиеся к данному классу; облицовки, обшивки, покрытия для любых поверхностей, включенные в данный класс, в том числе для дверей, перегородок и окон; жалюзи; замки, запоры и скобяные замочные изделия» (06 класс МКТУ); «неметаллические строительные материалы; все виды покрытий, отнесенные к данному классу, включая пластиковые покрытия для стен, перегородок, дверей, окон; панели; двери; перегородки, включая межкомнатные перегородки; ворота; бумага и картон, относящиеся к данному классу; облицовки и обшивки, включая обшивки и облицовки для стен, дверей, перегородок; обмазки; вязкие строительные материалы; пробка прессованная, включенная в данный класс; арматура дверная и оконная; перемычки и переплеты дверные и оконные; жалюзи; ставни; карнизы; плитки, в том числе для стен и настила полов; филенки; рейки; полуфабрикаты для изготовления дверей; каркасы; карнизы, отнесенные к данному классу; навесы; окна, в том числе окна для веранды и для зимних садов; оконные переплёты» (19 класс МКТУ), «покрытия для мебели; перегородки и панели неметаллические, включенные в данный класс; мебельные комплекты; фурнитура дверная и оконная, отнесенная к данному классу; шторы внутренние и наружные из планок» (20 класс МКТУ); «покрытия и обивочные материалы, отнесенные к данному классу, в том числе стенные покрытия и стенные обои, покрытия для пола,

включая виниловые покрытия и линолеум» (27 класс МКТУ), то в отношении указанных товаров, в которых не используется покрытие из тонких листов древесины, они не являются материалами или покрытиями из древесины, а именно экошпона и не предназначены для их обработки, а также для таких услуг как «монтаж стекол и витражей (37 класс МКТУ), обработка бумаги с целью создания различных покрытий для поверхностей и различных изделий (40 класс МКТУ), инженерно-строительные и конструкторские разработки, связанные с разработкой дверных конструкций, дверей и оборудования, межкомнатных перегородок, а также металлических дверей и оборудования, запирающих устройств, замков (42 класс МКТУ) и, кроме того, для всех остальных услуг 35, 37, 39, 40 и 42 классов МКТУ, в отношении которых исследуется вопрос охраноспособности оспариваемого знака, в случае, если эти услуги не предназначены для продажи и продвижения, ремонта и изготовления, доставки, хранения и обработки товаров, изготовленных с использованием экологически чистого шпона, а также не относятся к разработкам и изготовлению материалов из древесины, в том числе различных покрытий из дерева, их эксплуатации и другим услугам, связанным с товарами, в отношении которых оспариваемый знак признан описательной характеристикой, потребитель может быть введен в заблуждение относительно их вида, свойств и назначения в силу возникновения у него неверных, но правдоподобных ассоциаций с характеристиками товаров и услуг.

В отношении товаров 19 класса МКТУ «стекла, в том числе армированные, включая дверные стекла и оконное стекло; стекла зеркальные, отнесённые к данному классу, включая стекло оконное зеркальное; витражи», оспариваемый товарный знак может указывать на связь данных товаров с дверями и окнами, в которых использованы покрытия из древесины, а именно из экологически чистого шпона, т.е. указывать на их назначение, что в этом случае свидетельствует об описательном характере оспариваемого знака. В случае же, если эти товары не предназначены для окон и дверей из экошпона, товарный знак может вызвать у потребителя ложные, но правдоподобные ассоциации с их характеристиками, т.е. вводить потребителя в заблуждение относительно характеристик товара.

Что касается товаров 01 класса МКТУ «смолы и пластические материалы, относящиеся к данному классу», то для этих товаров оспариваемый товарный знак является ложным указанием на их вид, поскольку экологический шпон (экошпон) это не пластический материал, а древесный, т.е. это разные виды товаров.

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №413208 противоречит требованиям подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров и услуг, указанных выше.

Также следует отметить, что правообладатель не оспаривает доводы возражения в части несоответствия товарного знака требованиям подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 01, 02, 27 классов МКТУ, а также части товаров 19 класса МКТУ, относящихся к товарам из тонких листов древесины или к покрытиям из дерева.

С учетом судебной практики при применении пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса товары и услуги должны разделяться на три группы: товары и услуги, в отношении которых обозначение является описательным (характеризует товары и услуги); товары и услуги, в отношении которых обозначение является ложным или вводящим в заблуждение (вызывая правдоподобные, но неверные ассоциации); товары и услуги, в отношении которых обозначение является фантазийным (не описывая товары и не вызывая правдоподобных неверных ассоциаций).

В данном случае две первые группы товаров уже определены выше. Что касается третьей группы товаров/услуг, для которой оспариваемый товарный знак может быть признан фантазийным, то в эту группу товаров входят товары 16 класса МКТУ – бумага и картон, поскольку в отношении этих товаров обозначение «ЭКОШПОН» не вызывает правдоподобных, но неверных ассоциаций с характеристиками указанных товаров, что обусловлено нереальностью представления о том, что указанные товары будут восприняты потребителями в качестве товаров, представляющих собой экологически чистый древесный материал или имеющих покрытие из этого материала. При этом следует отметить, что бумага и картон, включенные в 16 класс МКТУ, относятся к писчебумажным и

канцелярским товарам, которые могут использоваться в качестве бумаги для письма, для печатных изданий, для переплетных работ, для изготовления картонок для шляп, карточек и т.д., т.е. область их применения не связана с областью деятельности, к которой относятся покрытия из древесных материалов, в связи с чем указанные товары не могут вызывать правдоподобных ассоциаций с тонкими листами древесины и покрытиями для строительных работ, которые приведены в перечне товаров 19 класса МКТУ, что позволяет прийти к выводу о соответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.11.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №413208 недействительным в отношении всех товаров и услуг, за исключением товаров 16 класса МКТУ – бумага и картон; услуг 37 класса МКТУ – установка и ремонт запирающих устройств, замков, запоров и оборудования, в том числе электрических, электромагнитных и с секретом, включая замену цилиндров и язычков в замках, а также всех услуг 45 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.