

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 возражение от 12.11.2013, поданное ООО «АС-ПРОМ», г. Санкт-Петербург (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. Роспатентом 13.08.2013 был зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №413208, в результате чего правообладателем указанного знака стало ЗАО «АТП Сапфир», Москва (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 предоставлена в отношении товаров 01, 02, 06, 16, 19, 20, 27 и услуг 35, 37, 39, 40, 42, 45 классов МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам 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, 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание «ЭКОШПОН», в котором слово «шпон» - название древесного материала, а «эко» является широко распространенной приставкой к различным товарам, указывающей на их экологичность;

- обозначение «экошпон» однозначно указывает на конкретный товар – шпон, присутствующий в 19 классе МКТУ, а также характеризует этот товар, указывая на его экологичность, т.е. на его качество и свойство;

- также обозначение «экошпон» напрямую указывает на широко распространенный товар, который так и называется – экошпон, представляющий собой волокна древесины, соединенные особым связующим веществом с основой из натурального шпона, внешне и на ощупь ничем не отличающийся от натурального шпона, но по своим эксплуатационным характеристикам искусственно полученный материал во многом превосходит натуральный;

- экошпон используют многие фирмы при производстве дверей, в частности, компания Торпан (Япония), компании Stabileporte и Renolit AG, а также ZaDoor (Россия), Mario Rioli (Италия), что подтверждается информацией с сайтов различных компаний, в том числе с сайтов <http://dveriomsk.ru/content/ekoshpon-eto.html>; <http://ablamirat.ru/okna-i-dveri/stabileporte-krupnejshij-proizvoditel-dverej-iz-ekoshpona.html>; <http://www.vdomspb.ru/catalog/dveri-PVH.html>; <http://www.alcorcell.ru>; <http://www.ecoshpon.ru/wood-veneer.html>;

- именно компанией Renolit AG под брендом Alcorcell производится экошпон и ее усилиями понятие «экошпон» было введено на российском рынке и заняло устойчивые позиции;

- оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара;

- регистрация товарного знака по свидетельству №413208 нарушает исключительное право компании «ЭКОШПОН» на использование своего фирменного наименования.

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

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 и не определено русским языком;

- при осмотре указанных в возражении сайтов со ссылками на производителей товаров, маркируемых обозначением «ЭКОШПОН», установлено, что утверждения лица, подавшего возражение, являются недостоверными;

- информация, размещенная на приведенных сайтах, не содержит сведений о компаниях Toppan, Stabileporte, Renolit AG, ZaDoor и Mario Rioli, а также о иных лицах, которые якобы производят и поставляют на российский рынок декоративный материал «экошпон» и двери из него;

- указанные сайты зарегистрированы позже даты приоритета оспариваемого товарного 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;

- продукция, маркированная обозначением «ЭКОШПОН», введена в гражданский оборот правообладателем и пользуется спросом на рынке межкомнатных дверей, что подтверждается копиями договора заказа и поставки продукции, лицензионного договора, отчетов по реализации продукции, товарных накладных и актов проверки качества, приложенных к отзыву;

- утверждение о том, что регистрация оспариваемого знака нарушает исключительное право компании «ЭКОШПОН», ничем не подтверждено, правообладателем также не найдено в ЕГРЮЛ зарегистрированных фирменных наименований, включающих «ЭКОШПОН», на дату приоритета товарного знака по свидетельству №413208;

- ООО «АС-ПРОМ» не является заинтересованным лицом, поскольку не представлено каких-либо пояснений и доказательств заинтересованности в признании предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным;

- согласно выписке из ЕГРЮЛ указанная компания зарегистрирована 03.10.2013, т.е. незадолго до подачи возражения, что позволяет правообладателю сделать вывод, что ООО «АС-ПРОМ» не осуществляет какую-либо производственную и/или торговую деятельность и было создано исключительно с целью подачи возражения, что свидетельствует о злоупотреблении правом.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения ООО «АС-ПРОМ».

Правообладателем представлены копии следующих документов:

- протокол ЗАО «АТП Сапфир» от 15.11.2010 [1];
- уведомления ЗАО «РСИЦ» исх. №№188-с, 84-с, 189-с [2];
- уведомления ООО «Регтайм», ООО «Регистратор доменов» и ООО «Наунет СП» [3];
- договор заказа и поставки продукции от 30.08.2010 с дополнительным соглашением от 26.10.2012 [4];
- лицензионный договор от 15.11.2013 [5];
- платежное поручение от 23.12.2013 [6];

- отчеты о реализации продукции ЭКОШПОН №№1-4 от января 2011 - 2014[7];
- акты проверки качества товара за 2010 – 2013 гг.[8];
- выписка по счету ООО «Юнион» [9];
- свидетельство на товарный знак №333589 [10];
- лицензионный договор от 01.03.2013 [11];
- уведомление ЗАО «РСИЦ» от 24.01.2014 [12];
- протокол осмотра Интернет сайта www.union.ru от 24.01.2014 [13];
- товарные ярлыки на изделиях [14];
- определение Суда по интеллектуальным правам от 25.12.2013 [15];
- выписки ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЭКОПРОМ» и «ЭКОВУД» [16];
- выписка с сайта ФНС ЕГРЮЛ относительно ООО «АС-ПРОМ» [17];
- товарные накладные за 2011[18].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам сочла доводы возражения необоснованными.

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, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество и свойство.

К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер) (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 пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами наименования), право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Коллегия палаты по патентным спорам не усматривает заинтересованности у лица, подавшего возражение (ООО «АС-ПРОМ», Санкт-Петербург), поскольку возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №413208 не содержит сведений, подтверждающих, что указанное юридическое лицо на дату подачи возражения производило товары и/или оказывало услуги, однородные указанным в перечне свидетельства на оспариваемый товарный знак, и наличие оспариваемого товарного знака затрагивало его законные интересы как субъекта хозяйственной деятельности,

работающего на одном потребительском рынке с правообладателем оспариваемого знака.

Кроме того, в результате анализа материалов возражения, коллегией установлено следующее.

Обозначение «ЭКОШПОН» не является словосочетанием, как указано в возражении, а представляет собой искусственно образованное слово, состоящее из части «ЭКО» и части «ШПОН». При этом «ЭКО» происходит от древнегреческого «οἶκος — обиталище, жилище, дом, имущество» и является частью сложных слов, таких как «экология», «экономия», «экономика», «экосистема» и т.д. «ШПОН» — древесный материал, представляющий собой тончайшие (менее 3 мм) листы древесины. Шпон происходит от немецкого слова *Späne* – щепы, используется в производстве мебели и дверей. Шпон — тонкие древесные пластины, которые наклеивают на какую-либо поверхность из другого материала, например, на ДВП. Шпон является экологически чистым материалом. Образованное таким образом обозначение «ЭКОШПОН» представляет собой словесный элемент, который может иметь неоднозначное толкование его смысла в силу множественности значений одной из его частей, и, следовательно, возможно домысливание, например, экономичный шпон, а не экологичный или экологический шпон, как указывает лицо, подавшее возражение. Кроме того, согласно возражению Экошпон – это искусственно полученный материал, вобравший в себя лучшие свойства натурального шпона, но лишенный его недостатков, и представляющий собой волокна древесины, соединенные особым связующим веществом с основой из полипропилена. Следовательно, этот материал не может являться экологически чистым шпоном, что подтверждает фантазийный характер обозначения «ЭКОШПОН».

Что касается довода возражения об использовании обозначения «ЭКОШПОН» многими производителями дверей, в результате чего регистрация №413208 способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, то указанные в возражении сайты не содержат сведений о производителях товаров под обозначением «ЭКОШПОН». Кроме того, материалы возражения не содержат

подтверждения того, что обозначение «ЭКОШПОН» использовалось в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров различными производителями до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Утверждение лица, подавшего возражение, о том, что понятие «экошпон» было введено на российском рынке компанией Renolit AG, носит декларативный характер и не подтверждено документально. Вместе с тем следует отметить, что правообладателем оспариваемого знака представлены документы [4 – 9, 11, 13, 14, 18], подтверждающие введение им в гражданский оборот товаров, маркированных обозначением «ЭКОШПОН», по меньшей мере с 2010 года.

В отношении того, что регистрация товарного знака по свидетельству №413208 нарушает исключительное право на фирменное наименование компании «ЭКОШПОН», основанной якобы в 2005 году (документы не представлены), необходимо отметить следующее.

Возражение от 12.11.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №413208 подано ООО «АС-ПРОМ», а противопоставляется более «раннее» исключительное право третьего лица – некой компании «ЭКОШПОН», при этом не представляется возможным усмотреть, каким образом лицо, подавшее возражение, причастно к данной компании.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям, изложенным в пункте 1, подпункте 1 пункта 3 и пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 12.11.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №413208.**