

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 №401558, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2008713662 с приоритетом от 30.04.2008 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.02.2010 за №401558 на имя ООО «Вудларк», Москва. Роспатентом 13.08.2013 был зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №401558, в результате чего правообладателем указанного знака 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 «**ECOSHPOH**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и являющееся фантазийным. Транслитерация в кириллице – ЭКОШПОН.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №401558 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 №401558 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», транслитерацией которого является оспариваемый знак, 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 СИ. 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 №401558.

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 «ECOSHPON» 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 №401558.

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.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

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 «**ECOSHPOH**», выполненное стандартным шрифтом. 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, указанных в свидетельстве.

Анализ обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Указанное обозначение не имеет смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках информации, что свидетельствует о его фантазийном характере. Следовательно, отсутствуют основания для отнесения его к обозначениям, не соответствующим требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что оспариваемый товарный знак «ECOSHPOH» выполнен буквами латинского алфавита. Все изложенные в возражении доводы и приложенные к нему материалы относятся к другому обозначению - «ЭКОШПОН», выполненному буквами русского алфавита. Обозначение «ЭКОШПОН», по мнению лица, подавшего возражение, является вариантом транслитерации обозначения «ECOSHPOH».

Анализ обозначения «ЭКОШПОН» также показывает отсутствие у него смыслового значения, закрепленного в общедоступных словарях и энциклопедиях. Обозначение состоит из двух частей «ЭКО» и «ШПОН», написанных слитно, и представляет собой искусственно образованное слово. При этом «ЭКО» происходит от древнегреческого «οἶκος — обиталище, жилище, дом, имущество» и является частью сложных слов таких как «экология», «эконометрия», «экосфера», «экосистема», «экономика» и т.д. [19]. ЭКО – первая составная часть сложных слов в значении «экологический» (см., например, Толковые словари русского языка [1]). «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.(см., например, Интернет-словари). Образованное таким образом обозначение «ЭКОШПОН» представляет собой словесный элемент, который может иметь неоднозначное толкование его смысла в силу вариативности восприятия потребителем как части «ЭКО-», так и ее расшифровки в качестве прилагательного «экологический». Даже если согласиться с доводами возражения и рассматривать обозначение «ЭКОШПОН» как сокращение от «экологический шпон», без дополнительных рассуждений и домысливания невозможно однозначно

определить, что такое «экологический шпон». Например, можно предположить, что это шпон, полученный из древесины, выращенной в экологически чистом районе, или, что при его производстве использовались только безопасные для здоровья человека и окружающей среды материалы, или, что в процессе его изготовления и утилизации не загрязняется экосистема и окружающая среда и т. д. Кроме того, следует отметить, что толкование понятия «экологический шпон», также как и обозначения «экошпон», не определено в терминологических, толковых или каких-либо других общедоступных словарно-справочных источниках.

Также коллегия отмечает, что согласно приложенному к возражению лингвистическому заключению [14] широкое употребление части «эко-» в русском языке подтверждается ее фиксацией в составе ряда слов Русским орфографическим словарем под ред. В.В. Лопатина, 2012. В результате сопоставления изданий 2007 и 2012 годов в указанном заключении установлено, что число сложных слов с частью «эко-» увеличилось почти в два раза, среди которых такие слова как «экопитание», «экопродукт», «экотуризм». При этом следует отметить, что среди указанных слов отсутствует такое слово как «экошпон».

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания оспариваемого товарного знака характеристикой товаров и услуг, простым указанием товара или общепринятым термином.

Что касается довода возражения об отсутствии у обозначения «ECOSH PON» различительной способности ввиду того, что обозначение широко использовалось до даты приоритета оспариваемого знака различными производителями, то указанный довод не имеет подтверждения в материалах возражения. В частности, представленные распечатки страниц поисковой системы Яндекс [4], а также Яндекс. Маркет [5] имеют дату более позднюю, чем дата (30.04.2008) приоритета товарного знака и не содержат обозначения «ECOSH PON». Что касается макетов рекламных материалов ООО «Мастер и К» [9], а также статьи в журнале «Эксперт Сибирь» за июнь-июль 2008 [11], выходящей за дату приоритета оспариваемого знака, то данные материалы также не доказывают использования обозначения

«ECOSHAPON» при производстве товаров, однородных товарам и услугам, в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак. В отношении японской компании Торпан, на которую ссылается в письме от 24.05.2017 ООО «Мастер и К» [9], то каких-либо фактических данных об указанной компании как производителе покрытия «ЭКОШПОН/ECOSHAPON», материалы возражения также не содержат. Более того, приложенный к возражению лист обложки каталога компании Торпан [10] содержит обозначение ECO SHEET, а не ECOSHAPON. Для информации, sheet в переводе с английского языка означает «лист, листок, широкая полоса, ведомость и др.», шпон по-английски означает «veneer».

Довод возражения о способности регистрации №401558 ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара в результате активного использования обозначения «ECOSHAPON» многими производителями не подтвержден материалами возражения [1-17], поскольку они не содержат сведений о производителях товаров под указанным обозначением.

Также в возражении отсутствуют доказательства того, что оспариваемый товарный знак «ECOSHAPON» является обозначением, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

Поскольку материалами возражения не доказано, что обозначение «ECOSHAPON» носит описательный характер и не является фантазийным в отношении товаров и услуг, для которых оно зарегистрировано в качестве товарного знака, отсутствуют основания для признания товарного знака по свидетельству №401558 ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

В отношении довода возражения о противоречии оспариваемого товарного знака общественным интересам коллегия отмечает, что материалами возражения не доказано, что при регистрации товарного знака были затронуты интересы всего общества, проживающего на территории Российской Федерации.

Доводы лица, подавшего возражение, касающиеся недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом со стороны правообладателя, не подкреплены решением соответствующего компетентного органа.

Что касается приведенных в возражении ссылок на заключения коллегий по результатам рассмотрения возражений в отношении обозначений с частью «эко-», то коллегия не усматривает в них аналогий с оспариваемым товарным знаком ввиду того, что указанные обозначения содержат в своем составе иные словесные элементы, анализ которых не является предметом рассмотрения данного возражения.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям, изложенным в пунктах 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, и, следовательно, для удовлетворения возражения, поданного ООО «Топ-Комплект Плюс».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.11.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №401558.