

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 №2008713661 с приоритетом от 30.04.2008 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.07.2010 за №401558 на имя ООО «Вудларк», Москва. В результате отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №401558 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 «**ECOSHON**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и являющееся фантазийным.

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 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 №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.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии, по результатам которого Роспатентом было принято решение от 27.05.2019, которым было отказано в удовлетворении возражения от 09.11.2018 и оставлена в силе правовая охрана товарного знака по свидетельству №401558.

Не согласившись с решением Роспатента от 27.05.2019, лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.06.2020 по делу № СИП-650/2019 было признано недействительным вышеуказанное решение Роспатента, которым была оставлена в силе правовая охрана товарного знака по свидетельству 401558.

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

Таким образом, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству 401558 рассматривается повторно с учетом решения суда.

Представителем правообладателя на заседании коллегии по рассмотрению данного возражения было заявлено ходатайство о переносе даты коллегии на 2 месяца, мотивированное обжалованием вышеуказанного Решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-650/2019 и Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам по этому же делу от 28.09.2020, которым было оставлено в силе решение первой судебной инстанции, в Судебную коллегию Верховного Суда РФ. В удовлетворении заявленного ходатайства было отказано ввиду нецелесообразности, по мнению коллегии, переноса заседания, что привело бы к необоснованному затягиванию делопроизводства по возражению, поскольку

кассационная жалоба не была подана на дату заседания коллегии, Указанная жалоба не подана и до настоящего времени.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными в части.

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 хвалебный 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 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; замки, запоры и скобяные замочные изделия. 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, 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 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; полоски 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; 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 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. 45 класса МКТУ - открывание замков, запоров, затворов, в том числе с секретом; контроль систем защиты от взлома.

Анализ обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Указанное обозначение не имеет смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках информации.

Вместе с тем, следует согласиться с лицом, подавшим возражение, что обозначение «ECOSHPOH» представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита обозначения «ЭКОШПОН», которое состоит из двух значимых частей «ЭКО» и «ШПОН», написанных слитно, и является искусственно образованным словом. 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. Шпон происходит от немецкого слова *Späne* – щепа, используется в производстве мебели и дверей. Шпон – тонкие древесные пластины, которые наклеивают на какую-либо поверхность из другого материала, например, на ДВП (см., Интернет-словари). Образованное таким образом обозначение «ЭКОШПОН» представляет собой словесный элемент, который может означать сокращение от словосочетания «экологический шпон» и восприниматься как экологически чистый древесный материал. 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, что также относится и к его транслитерации буквами латинского алфавита.

Таким образом, словесное обозначение «ECOSHAPON» по отношению к части товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, представляющим собой различные материалы из древесины или товары с покрытием из тончайших листов древесины, а также товары, предназначенные для обработки указанных материалов (например, защитные средства, предохраняющие древесину от разрушения; древесина поделочная и фанеровочная; обработанные лесоматериалы; деревянные покрытия для стен, перегородок, дверей, окон; деревянные панели; фанера; фанера многослойная; двери; шпон; облицовки и обшивки деревянные, включая обшивки и облицовки для стен, дверей, перегородок; материалы деревянные тонкие; покрытия для мебели; мебельные комплекты; полоски из дерева), и к части услуг, представляющих 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, воспринимается исключительно в прямом значении, как 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.

В связи с изложенным коллегия пришла к выводу, что оспариваемый товарный знак действительно характеризует часть товаров 02, 19, 20 классов МКТУ, все услуги 35, 39, 40, 42 и часть услуг 37 классов МКТУ, в отношении которых охраняется оспариваемый знак, прямо 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.

Учитывая описательный характер знака для одной части товаров, для другой части товаров, не являющихся материалами из древесины, шпоном или изделиями из него, оспариваемый товарный знак является ложным указанием вида и свойств товаров или способным ввести потребителя в заблуждение относительно их характеристик.

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №401558 противоречит требованиям подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве, за исключением части услуг 37 и всех услуг 45 классов МКТУ.

Что касается таких услуг 37 класса МКТУ как «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 услуг 45 класса МКТУ: «открывание замков, запоров,

затворов, в том числе с секретом; контроль систем защиты от взлома», то для данных услуг, по мнению коллегии, оспариваемый знак является фантазийным обозначением, поскольку не указывает ни на какие характеристики этих услуг и никак не связано с ними, а также не является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение в силу отсутствия у него неправдоподобных ассоциаций указанных услуг с анализируемым обозначением.

В отношении довода возражения об отсутствии у обозначения «ЭКОШПОН/ECOSHAPON» различительной способности ввиду того, что оно широко использовалось до даты приоритета оспариваемого знака различными производителями, следует отметить, что указанный довод не подтвержден материалами 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. Макеты рекламных материалов ООО «Мастер и К» [9], а также статья в журнале «Эксперт Сибирь» за июнь-июль 2008 [11], выходящая за дату приоритета оспариваемого знака, не доказывают интенсивного использования обозначения «ЭКОШПОН/ECOSHAPON» при производстве товаров, однородных товарам и услугам, в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак. В отношении японской компании Торран, на которую ссылается в письме от 24.05.2017 ООО «Мастер и К», то каких-либо фактических данных об указанной компании как производителе покрытия «ЭКОШПОН» материалы возражения также не содержат. Более того, приложенный к возражению лист обложки каталога компании Торран [10] содержит обозначение ECO SHEET, а не ECOSHAPON/ЭКОШПОН. Следует отметить, что sheet в переводе с английского языка означает «лист, листок, широкая полоса, ведомость и др.», шпон по-английски означает «veneer».

Довод возражения о способности оспариваемого знака ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара в результате активного использования обозначения «ECOSHAPON/ЭКОШПОН» многими производителями также 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.

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 указанные обозначения содержат в своем составе иные словесные элементы, анализ которых не является предметом рассмотрения данного возражения.

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 №401558 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 с секретом, включая замену цилиндров и язычков в замках», а также всех услуг 45 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.