

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 10.01.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017741907, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АСКОМ», Вологодская область, г. Сокол (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение «Ecorotang» по заявке №2017741907, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.10.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 20 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 05.09.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 20 и услуг 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 10 класса МКТУ на основании пункта 1 (3) и пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что словесный элемент «Ecorotang» представляет собой сложносоставное слово, состоящие из слов «Есо» и «rotang» (в пер. с англ. яз. – «экоротанг» - то же самое, что и искусственный ротанг (полимерный материал, который по внешнему виду практически идентичен

натуральной ротанговой лозе); ротанг - лианы рода каламус семейства пальм. Многие ротанги, т. н. ротанговая пальма и др., идут на изготовление мебели, используются как строительный материал и т. п. Иногда ротангами называются пальмы еще нескольких родов, близких к роду каламус. См., например, Интернет <https://rammus.ru/>, <https://dic.academic.ru/>, <https://www.multitrans.ru/>), является неохраняемым для части товаров 20 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, так как указывает на свойства/состав товаров и назначение услуг.

Для другой части товаров 20 класса МКТУ, не содержащих в своем составе экоротанга и не обладающих соответствующими свойствами (например, «бочки для декантации вина деревянные; бюсты из дерева, воска, гипса или пластмасс; зеркала; коробки для бутылок деревянные; изделия из кораллов; изделия из морской пенки», перечень не является ограничивающим) и части услуг 35 класса МКТУ (продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения), регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно свойств/состава товаров и назначения услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 10.01.2019, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с доводами, основанными на пункте 3 статьи 1483 Кодекса и просит исключить из перечня заявленных товаров и услуг все товары и услуги 20 и 35 классов МКТУ, которые способны ввести потребителя в заблуждение относительно свойств/состава товаров и назначения услуг;

- в отношении другой части товаров 20 и услуг 35 классов МКТУ заявленное обозначение является фантазийным и семантически нейтральным;

- заявленное обозначение является единым, целостным обозначением, не имеющим оснований к разделению на две части;

- заявленное обозначение «Escorotang» не имеет перевода в текущем виде и исполнении, следовательно является фантазийным и не может содержать в себе каких-либо указаний на свойство, состав товаров и назначения услуг.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 05.09.2018 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017741907 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 20 и услуг 35 классов МКТУ.

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

С учетом даты (09.10.2017) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) 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, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

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

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением, и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Согласно подпункту 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 в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На заседании коллегии заявитель ограничил заявленный перечень товарами 20 класса МКТУ, а именно «багеты для картин; бочки для декантации вина деревянные; бочонки неметаллические; буфеты; бюсты из дерева; вешалки для одежды [мебель]; вешалки для одежды [плечики]; вешалки для транспортировки [плечики]; дверцы для мебели; диваны; домики для комнатных животных; домики для птиц; доски для ключей; доски для объявлений; жардиньерки [мебель]; изделия деревянные для точки когтей для кошек / когтеточки для кошек; изделия из когтей животных; изделия из ротанговой пальмы; изделия плетеные; изделия плетеные [короба, корзины] для транспортировки продуктов; изделия художественные из дерева; изделия художественные резные деревянные; колыбели; комоды; консоли [мебель]; контейнеры плавучие неметаллические; корзины для хлеба пекарские; корзины-переноски для новорожденных; коробки для бутылок деревянные; коробки для инструментов неметаллические; кресла; кровати деревянные; кровати*; кровати детские; лежанки для комнатных животных; лежанки-гнезда для комнатных животных; лестницы приставные деревянные; мебель; перегородки для мебели деревянные; перегородки отдельно стоящие [мебель]; подголовники [мебель]; полки [мебель]; полосы из дерева; полочки для шляп; пробки для

бутылок; пробки неметаллические рамы для картин [обрамления]; ручки дверные неметаллические; скамьи [мебель]; софы; статуи из дерева; статуэтки из дерева; столики туалетные; столики умывальные [мебель]; столы для пишущих машин; столы для рисования, черчения; столы пильные [мебель]; столы письменные; столы сервировочные; столы сервировочные на колесиках [мебель]; столы; стулья [сиденья]; стулья высокие для младенцев; сундуки неметаллические таблички для объявлений деревянные; табуреты; табуреты для ног; фурнитура дверная неметаллическая; шезлонги; шкафы для документов; шкафы для посуды; шкафы для хранения пищевых продуктов; шкафы книжные; шкафы платяные; шкафы стенные; шторы деревянные плетеные [мебель]; ящики из дерева».

Заявленное обозначение «Ecorotang» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении, указанных выше товаров 20 класса МКТУ.

Анализ обозначения «Ecorotang» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Словесный элемент «Ecorotang» представляет собой сложносоставное слово, которое состоит из:

- «Есо» – в переводе с английского языка означает «экологический», см. Интернет, словари.

Кроме того, «есо», также является общепринятым сокращением английского языка «ЕСО» (экологический), см. Н.О. Волкова «Англо-русский словарь сокращений», М.: «Русский язык», 1999.

В этой связи можно сделать вывод, что семантическое значение словесного элемента «Есо» является очевидным для российского потребителя, и слово «Есо» воспринимается как сокращение от слова «экологический» («ecological»).

Словесный элемент «rotang» представляет собой латинское слово, которое вошло в различные языки, в том числе в немецкий язык (в переводе с немецкого

языка означает «ротанг», см. Интернет, словари). Кроме того, данный словесный элемент используется в русском языке для обозначения материала для мебели - «ротанг». «Ротанг» - это материал, представляющий собою очищенные и высушенные стебли каламуса, или ротанговой пальмы (*Calamus rotang*) — тропического растения, произрастающего в Юго-Восточной Азии, и некоторых родственных ему видов — каламуса голубоватого (*Calamus caesius*), каламуса гладкостебельного (*Calamus leiocaulis*) и других. Основным районом произрастания каламуса является тропическая Азия — там сосредоточено более 330 видов растения. В африканских и австралийских тропиках также присутствуют несколько видов ротанговых растений, см. Интернет, словари.

Кроме того, коллегия отмечает, что словесный элемент «Есо» достаточно часто является составным элементом различных словесных обозначений и перестал быть новым и оригинальным, поэтому не может выполнять различительную функцию.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что словесный элемент «Есоротанг» будет восприниматься как указание на назначение, указанных выше товаров 20 класса МКТУ, в связи с чем, применительно к данным товарам, не обладает различительной и является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку заявитель ограничил заявленный перечень товаров, исключив из него товары, которые не имеют отношения к «ротангу», то нет оснований для ввода потребителей в заблуждение.

В связи с чем, основание, приведенное в заключении по результатам экспертизы, относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 может быть снято.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не способно индивидуализировать товары производителя.

Кроме того, коллегия учла то, что факт отсутствия различительной способности у заявленного обозначения подтверждается наличием товаров однородных товарам 20 класса МКТУ, маркируемых заявленным обозначением, других производителей, например, на фабрике RAMMUS® (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева д. 6В.) выпускается «экоротанг» (см. zakaz@ecorattan.ru), на фабрике плетеной мебели из экоротанга «Pallagio» (454081 г. Челябинск, ул. Российская, 1а) выпускается различная мебель из экоротанга (см. pallagiofurniture@gmail.com), компания «ТМ TARCO» (Раменское, улица Карла Маркса, 5) производит и предлагает к продаже мебель из экоротанга (см. <https://tarco-tm.ru>).

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «Ecorotang», как правомерно указано в решении Роспатента, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

Документов, свидетельствующих о приобретении заявленным обозначением различительной способности до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака, в возражении не представлено.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.01.2019, оставить в силе решение Роспатента от 05.09.2018.