

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.11.2021, поданное Сонневиль АГ, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020707217, при этом установила следующее.

ΔVT

Обозначение «» по заявке № 2020707217, поданной 14.02.2020, заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 17, 19 и услуг 42 классов МКТУ.

Роспатентом 31.05.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020707217 в отношении всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющееся неотъемлемой частью решения Роспатента, обосновано тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку состоит из согласных букв, не имеющих словесного характера и характерного графического исполнения.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.11.2021 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение выполнено в оригинальной графической манере;
- заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования заявителем в отношении таких товаров, как железобетонные полушпалы (блоки), резиновые чехлы и прокладки;
- заявитель – известный разработчик системы «LVT», которая применяется для строительства железнодорожных путей по всему миру (под системой «LVT» понимается продукция – железобетонные полушпалы, используемые совместно с резиновыми чехлами и прокладками, предназначенными для укладки железнодорожных путей);
- компоненты «LVT» – это независимые компоненты рельсового основания «LVT», в частности бетонные блоки, резиновые чехлы и прокладки для блоков;
- между заявителем и АО «РЖДстрой» заключено лицензионное соглашение, согласно которому продвижение и продажу на территории Российской Федерации продукции, маркированной обозначением «LVT», осуществляет лицензиат;
- введение в гражданский оборот продукции – железобетонные полушпалы, резиновые чехлы и прокладки «LVT» осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
- сведения о применении в России технологии «LVT» для строительства железных дорог и сотрудничестве АО «РЖДстрой» и заявителя подтверждаются многочисленными публикациями в СМИ;
- о продукции, маркированной обозначением «LVT», а также о ее производителе осведомлены крупные исследовательские центры и научные институты, являющиеся специалистами в данной области;
- согласно заключению Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт социологии ФНИСЦ РАН» № 116-2021 от 23.09.2021

(далее – заключение ИС РАН от 23.09.2021), абсолютное большинство профессиональных потребителей (100 %) посчитали, что обозначение по заявке на регистрацию № 2020707217 может отличать на рынке товары какой-то одной конкретной компании или связанных между собой компаний от товаров других компаний;

- в качестве производителя товаров, маркированных тестируемым обозначением «LVT», 90 % опрошенных указали на заявителя, что соответствует действительности;

- широкая известность обозначения «LVT» приобретена благодаря длительному (более 10 лет) и широкому применению продукции и технологии «LVT» в России, значительному количеству публикаций в федеральных СМИ, существенному финансовому обороту данной продукции в России – как минимум от 80 млн. рублей до 400 млн. рублей в год.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.05.2021 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2020707217 в отношении скорректированного перечня товаров 17 и 119 классов МКТУ, указанных в возражении.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копия решения об отказе в регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2020707217;

(2) распечатка сведений в отношении заявки № 2020707217;

(3) копия уведомления о предоставлении копий материалов заявки № 2020707217;

(4) выдержки из лицензионного соглашения между заявителем и АО «РЖДстрой»;

(5) скриншоты страниц с официального сайта АО «РЖДстрой»;

(6) выдержки из Устава ОАО «Российские железные дороги»;

(7) акт осмотра доказательств в сети Интернет № 1 от 01.11.2021;

(8) публикации с официального сайта АО «РЖДстрой»;

(9) скриншоты страниц с официального сайта заявителя;

(10) акт осмотра доказательств в сети Интернет № 2 от 25.03.2021;

(11) заключение ИС РАН от 23.09.2021.

Корреспонденциями, поступившими 01.04.2022, 18.04.2022, заявителем представлены дополнительные материалы, а именно:

(12) письмо № 1252 от 30.03.2022, в котором выражено согласие АО «РЖДСтрой» на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя;

(13) письмо № 1-Ш-03-30 от 30.03.2022, в котором выражено согласие ИП Шаркова А.А. на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя;

(14) письма от 31.03.2022 в отношении производства и маркировки продукции заявленным обозначением;

(15) письмо заявителя от 25.07.2018;

(16) выдержки из ТУ 5864-299-01124323-2012, ТУ 2539-298-01124323-2012, ТУ 2539-297-01124323-2012;

(17) сертификаты соответствия № СДС ЖТ и ТС RU. П 00055, № СС ЖТ RU. ЖТ02.Г.у 01394;

(18) выдержка из ЕГРЮЛ в отношении АО «РЖДСтрой»;

(19) сведения о государственных контрактах из реестра общедоступных закупок с сайта ЕИС;

(20) массив данных к заключению ИС РАН от 23.09.2021 и комментариев от 30.03.2022.

Также в дополнении, поступившем 18.04.2022, заявителем уточнен перечень товаров 17 и 19 классов МКТУ, в отношении которых заявитель полагает доказанным приобретение различительной способности заявленным обозначением.

На стадии экспертизы заявленного обозначения заявителем представлены следующие материалы:

(21) фотографии продукции «LVT» (бетонные шпалы, чехол и прокладка);

(22) выдержка из лицензионного соглашения;

(23) публикации с официального сайта АО «РЖДСтрой»;

(24) письма контрагентов;

(25) сведения о государственных контрактах;

(26) публикации с сайтов <https://gudok.ru/newspaper/>, <http://www.eav.ru/>, <https://rg.ru/>, <https://www.mos.ru/>;

(27) каталоги и буклеты продукции.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.02.2020) подачи заявки № 2020707217, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 символами и 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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 об отказе в 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение



«LVT», состоящее из трех согласных букв латинского алфавита. Первая буква «L» выполнена в незначительной стилизации, не меняющей ее восприятия. Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается, согласно дополнению, поступившему 18.04.2022, в отношении товаров 17 класса МКТУ – «материалы изоляционные, а именно чехлы для полушпал; прокладки, а именно прокладки для полушпал», а также товаров 19 класса МКТУ – «шпалы железнодорожные неметаллические; шпалы железнодорожные неметаллические, а именно полушпалы».

Анализ обозначения по заявке № 2020707217 на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Буквосочетание «LVT» представляет собой отдельные буквы, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

Возможность трактовки буквосочетания «LVT» как «Low Vibration Track» (путь пониженной вибрации), не меняет указанный вывод, поскольку сочетание иностранных букв для российского потребителя не несет какого-либо очевидного смыслового содержания.

Незначительная стилизация первой буквы «L» не приводит к квалификации заявленного обозначения в качестве изобразительного, создающего целостный запоминающийся образ, поэтому само по себе заявленное обозначение не обладает различительной способностью и не способно индивидуализировать товары, и, как следствие, не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Следует иметь в виду, что Кодексом предусмотрена возможность регистрации обозначений, признанных несоответствующими пункту 1 статьи 1483 Кодекса в

случае, если такие обозначения приобрели различительную способность в результате их использования.

Нормативными документами не устанавливается перечень доказательств приобретения обозначением различительной способности – объем и полнота таких сведений и материалов определяется заявителем и представляется по его собственному усмотрению.

С учетом положений пункта 35 Правил, а также существующей правоприменительной практики представленные в доказательство приобретенной различительной способности материалы оцениваются с точки зрения подтверждения использования обозначения в отношении каждого товара, для которого испрашивается регистрация заявленного обозначения, длительности, интенсивности использования такого обозначения, характера использования обозначения (в заявленном исполнении, либо с изменениями), степени информированности потребителей о заявленном обозначении как средстве индивидуализации товаров заявителя, а также с точки зрения возможности признания того, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного лица – заявителя. Во внимание принимается вся совокупность имеющихся на 14.02.2020 (дату подачи заявки) обстоятельств.

Коллегия исследовала материалы (1-27), представленные заявителем в доказательство приобретенной различительной способности обозначения «», и установила следующее.

Заявитель является разработчиком запатентованной системы железнодорожных путей на сплошном подрельсовом основании, ему принадлежат интеллектуальные права, как в отношении системы «LVT», так и связанной с ней продукции.

На территории Российской Федерации деятельность под обозначением «LVT» осуществляет АО «РЖДстрой» на основании заключенного с заявителем лицензионного соглашения от 21.04.2011 об использовании технологии по

производству железобетонных полушпал под обозначением «LVT». С указанной целью АО «РЖДстрой» утверждены технические условия ТУ 2539-298-01124323-2012, ТУ 5864-299-01124323-2012, ТУ 2539-297-01124323-2012.

Согласно представленным в материалы дела доказательствам, АО «РЖДстрой» осуществляет производство бетонных блоков «LVT» (согласно сертификатам соответствия, представленным 01.04.2022, изготовителем полушпал железобетонных «LVT» является филиал АО «РЖДстрой»), в свою очередь, ИП Шарков А.А. одобрен заявителем в качестве российского производителя и поставщика резиновых чехлов и прокладок «LVT» (согласно письму заявителя от 25.07.2018, он регулярно проводит проверки у этих производителей, чтобы гарантировать постоянное качество и соответствие продукции).

Маркировка продукции продемонстрирована на photographиях, представленных



в материалы дела: «», «», что соответствует заявленному обозначению.

Таким образом, следует констатировать использование АО «РЖДстрой» и ИП Шарковым А.А. обозначения «LVT» в отношении товаров «полушпалы», «чехлы для полушпал», «прокладки для полушпал» под контролем заявителя на основании заключенного с ним лицензионного соглашения, действие которого распространяется на любые интеллектуальные права в отношении системы «LVT».

В качестве подтверждения сказанного АО «РЖДстрой» и ИП Шарковым А.А. представлены согласия на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя.

Для подтверждения введения в гражданский оборот указанной выше продукции, маркированной обозначением «LVT», заявителем представлены сведения касающиеся государственных контрактов за период с 2016 г. до даты подачи заявки № 2020707217.

Покупателями продукции «LVT», согласно представленным сведениям, являлись, в том числе АО «Мосинжпроект», ОАО «Метрострой», ООО «Северо-Западная Строительная Компания СПб» и др., что подтверждает широкий объем поставок.

Согласно обобщённым данным заявителя, объем поставок продукции «LVT» составил: за 2016 год – на сумму 5 595 440 820, 00 рублей; за 2017 год – на сумму 1 749 326 794, 31 рублей; за 2018 год – на сумму 310 190 093, 00 рублей; за 2019 год – на сумму 201 082 428, 00 рублей; за начало 2020 года – на сумму 4 210 412 050, 00 рублей.

Известность потребителям заявленного обозначения как средства индивидуализации продукции заявителя проиллюстрирована представленными публикациями сайта mos.ru от 03.02.2017, 04.04.2016, 08.02.2017, 11.11.2014, выпусками издания «Гудок» 04.06.2014, 07.09.2011, 08.07.2014, 10.08.2015, 10.12.2020, публикациями сайта АО «РЖДСтрой», а также результатами социологического опроса.

Опрос проводился ИС РАН с 30.08.2021 по 15.09.2021 среди работников организаций по месту работы респондентов, что обусловлено спецификой целевой группы исследования – профессиональных потребителей, занимающихся закупкой / продажей, эксплуатацией или обслуживанием таких товаров, как чехлы резиновые, прокладки для шпал железнодорожные неметаллические, шпалы железнодорожные неметаллические и полушпалы (например, ГУДСР (Городское управление дорожно-строительных работ), Завод им. Калинина, Росжелдорснаб, Ремпутьмаш, Завод Уралмаш, Газпром (Екатеринбург), Гортранс, Русал, Трансконтейнер, Газпромтранс (Красноярск), Желдорпроект, Московский метрополитен, ПутьСтройКомплект, Трансинжстрой, УРСТ (АО «Управление развития строительных технологий»)

(Москва), Омсктрансмаш, Россети (Омск), ЛокоТех, Транспуть, Горэлектротранс, Объединенная рельсовая компания, Промпуть, Путьсервис (Санкт-Петербург)).

Следует отметить, что опрос содержит данные по состоянию на ретроспективную дату: 14.02.2020.

Согласно выводам заключения ИС РАН по состоянию на 14.02.2020 подавляющее большинство респондентов (91 %) были знакомы с обозначением «LVT». при этом большинство профессиональных потребителей отметили, что ассоциируют обозначение «LVT» с такими товарами, как «чехлы резиновые» (88 %), прокладки для шпал железнодорожные неметаллические (96 %), полушпалы железобетонные (89 %), шпалы железнодорожные неметаллические (96 %).

Отвечая на ретроспективный вопрос, подавляющее большинство опрошенных (90 %) отметили, что если бы тогда их спросили, то они бы назвали в качестве производителя товаров, маркированных тестируемым обозначением, компанию Sonnevile AG (Сонневиль А.Г.), что соответствует сведениям о заявителе.

Вышеизложенное в своей совокупности позволяет сделать вывод о приобретении обозначением «**LVT**» различительной способности в связи с его длительным (более 10 лет) и широким использованием в отношении испрашиваемых товаров на территории Российской Федерации ранее даты подачи заявки № 2020707217.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.11.2021, отменить решение Роспатента от 31.05.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020707217.