

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 20.12.2021 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 20.12.2021, поданное Государственным унитарным предприятием города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина", Москва (далее – заявитель, ГУП «Московский метрополитен»), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019750474, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке № 2019750474 с приоритетом от 08.10.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 01 - 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.08.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019750474 в отношении всех заявленных товаров и услуг 01 - 45 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому включенный в состав заявленного обозначения элемент «D4» не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой простую букву «D», не имеющую словесного характера и цифру «4», не имеющую характерного графического исполнения, в связи с чем данный элемент является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Экспертиза отмечает, что использование в составе заявленного обозначения простой геометрической фигуры – параллелограмма, качественно не изменяет восприятие заявленного обозначения в целом, как элемента «D4».

Таким образом, поскольку неохраняемые элементы занимают в заявленном обозначении доминирующее положение, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Включенный в состав заявленного обозначения элемент "D4" (витамин D4 – необходим для регулирования кальциево-фосфорного обмена. Его международное наименование - Дигидротахистерол (Dihydrotachysterol). См. Интернет, Словари: Медицинский справочник" (Alexander D. Belyaev) 2008-2020), не обладает различительной способностью, поскольку указывает на вид, состав (свойства) и назначение части заявленных товаров и услуг 01, 03, 04, 05, 29, 30, 31, 35, 42, 44 классов МКТУ, в связи с чем является для них неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Помимо прочего, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку элемент «D4» сходен до степени смешения:

- с серией товарных знаков «D9», «D8», «D7», «D6», «D5», «D4» (св-ва №№625630, 628622, 625629, 625628 - приоритет от 15.09.2016; св-во №601797 - приоритет от 18.11.2015; св-во №482750 - приоритет от 23.01.2012), зарегистрированных на имя компании «НИКОН КОРПОРЕЙШН», 2-15-3, Конан, Минато-ку, Токио, Япония, в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных товаров 09 класса МКТУ.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.12.2021 возражении на решение Роспатента, а также дополнениях к нему, заявителем были изложены доводы, которые сводятся к следующему:



- заявитель является правообладателем товарного знака «» по свидетельству №782445, правовая охрана которого действует в отношении товаров 07, 09, 12, 14, 16, 18, 21, 25 28, 33, 34 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41 42, 43, 44 и 45 классов МКТУ, который должен учитываться экспертизой при вынесении решения;

- заявленное обозначение обладает различительной способностью;

- заявитель принял решение уточнить количество классов МКТУ, которые указаны в заявке № 2019750474, а именно:

09 класс МКТУ - *вывески механические/знаки механические; вывески светящиеся/знаки светящиеся; карточки идентификационные магнитные; карточки идентификационные биометрические; смарт-карточки [карточки с микросхемами];*

12 класс МКТУ - *вагоны железнодорожные; составы железнодорожные подвижные;*

16 класс МКТУ - *карточки;*

24 класс МКТУ - *баннеры текстильные или пластиковые;*

35 класс МКТУ - *реклама;*

39 класс МКТУ - *информация о движении; информация по вопросам перевозок; организация пассажирских перевозок для третьих лиц через онлайн-приложение; перевозки железнодорожные; перевозки пассажирские; предоставление информации в области маршрутов движения;*

- заявленные изменения могут устранить причины, препятствующие предоставлению правовой охраны заявленному обозначению.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров и услуг.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Запрос № УД-27-24198/22 и ответ Службы движения об информации по пассажиропотоку на всех линиях метрополитена, за период с момента начала реализации проекта МЦД;
2. Запрос № УД-27-23486/22 от 17.02.2022 и ответ Службы Московских центральных диаметров о пассажиропотоках на МЦД;
3. Запрос № УД-27-23482/22 от 17.02.2022 и ответ Службы не билетных доходов о предоставлении сведений по рекламно-информационным кампаниям за 2018-2020 гг. на инфраструктуре метрополитена, посвященным Московским центральным диаметрам с использованием логотипов диаметров D1-D5 (в части, касающейся Службы не билетных доходов).
4. Запрос № УД-27-23487/22 и ответ Службы пассажирских сервисов о предоставлении сведений о выполнении поручения заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы М.С. Ликсутова от 03.09.2018 № 17-17-428/8 по вопросу содействия в рекламно-информационной кампании с разъяснением всех преимуществ Московских центральных диаметров (в рамках

контракта на выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции для ГУП «Московский метрополитен» № 927535 от 17.04.18 с ООО «Промтрейдинг»).

5. Распечатки материалов, размещенных в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» (скриншоты), посвященным Московским центральным диаметрам с использованием логотипов диаметров D1-D5;
6. Публикации в СМИ;
7. Презентации из открытых источников;
8. Визуальное обозначение станций, маркированных обозначениями МЦД-1, МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4, МЦД-5 (есть на всех станциях).
9. Письмо Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы;
10. Сведения о поручении Президента Российской Федерации касательно «Развития диаметральных маршрутов городского железнодорожного сообщения Московского транспортного узла».

Коллегии были представлены дополнительные материалы о различительной способности, ответ заявителя на уведомление экспертизы:

11. Скриншоты Интернет-страниц: https://stroi.mos.ru/moskovskie-tsentral-nyie-diametry-stroi_mos, <https://mcd.mosmetro.ru/>;
12. Приказ начальника ГУП «Московский метрополитен» о введении в действие альбома «Графический дизайн и конструктивные решения элементов навигации в метрополитене Версия 2.2»;
13. Выдержка из альбома «Графический дизайн и конструктивные решения элементов навигации в метрополитене Версия 2.2»;
14. Схема линий Московского метрополитена;
15. Копии решения Арбитражного суда города Москвы от 20.07.2021 по делу № А40-179887/19, Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2021 по делу № А40-179887/19.

Изучив материалы дела, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты (08.10.2019) поступления заявки №2019750474 на регистрацию товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками

других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 43 Правил изобразительные и объемные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с изобразительными, объемными, в том числе представленными в виде трехмерных моделей в электронной форме, и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены

потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2019750474



заявлено изобразительное обозначение « », состоящее из элемента в виде параллелограмма зеленого цвета с округленными углами, на фоне которого в оригинальной графической манере изображены латинская буква «D» и цифра «4» в белом цвете. Заявленное обозначение выполнено в зеленом и белом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров и услуг:

09 класс МКТУ - *вывески механические/знаки механические; вывески светящиеся/знаки светящиеся; карточки идентификационные магнитные; карточки идентификационные биометрические; смарт-карточки [карточки с микросхемами];*

12 класс МКТУ - *вагоны железнодорожные; составы железнодорожные подвижные;*

16 класс МКТУ - *карточки;*

24 класс МКТУ - *баннеры текстильные или пластиковые;*

35 класс МКТУ - *реклама;*

39 класс МКТУ - *информация о движении; информация по вопросам перевозок; организация пассажирских перевозок для третьих лиц через онлайн-приложение; перевозки железнодорожные; перевозки пассажирские; предоставление информации в области маршрутов движения.*

В решении Роспатента от 19.08.2021 указано, что элементы «D4»



заявленного обозначения « » являются неохраноспособными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса для части товаров и услуг 01, 03,

04, 05, 29, 30, 31, 35, 42, 44 классов МКТУ, поскольку воспринимаются в значении наименования витамина «D4».

Ввиду того, что заявителем был скорректирован перечень испрашиваемых товаров и услуг, а именно, исключены позиции товаров и услуг 01, 03, 04, 05, 29, 30, 31, 42, 44 классов МКТУ, то основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в этой части могут быть сняты.

Что касается испрашиваемых заявителем услуг 35 класса МКТУ «реклама», то коллегия считает, что заявленное обозначение для данных услуг будет являться фантазийным, в силу чего не противоречит положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента от 19.08.2021 содержит основание для отказа по пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение состоит из неохраноспособных элементов:

- простая буква «D», не имеющая словесного характера и цифра «4», не имеющая характерного графического исполнения;
- простая геометрическая фигура (параллелограмм).



Анализ заявленного обозначения «  » показал, что оно состоит из нескольких оригинальных элементов, а именно: параллелограмма с округленными углами оранжевого цвета, который выступает контрастным фоном для расположенных внутри него латинской буквы «D», выполненной в оригинальной манере с выступающими засечками и цифры «4».

Вышеописанные элементы образуют многокомпонентную оригинальную композицию в цветном исполнении, которая формирует в сознании потребителя самостоятельный цельный образ, способный идентифицировать товары и услуги, отличать одного производителя (лица оказывающего услуги) от другого.

Таким образом, заявленное обозначение образует композицию, обладающую различительной способностью.

Согласно подпункту 2 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые состоят только из неохраноспособных элементов и образуют комбинацию, обладающую различительной способностью, и, следовательно, соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, коллегией были изучены представленные заявителем документы (1-15) из которых следует, что заявленное обозначение представляет собой хорошо знакомый российскому потребителю логотип одного из Московских центральных диаметров (МЦД).

Согласно письму Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (9) при поддержке Правительства Москвы, Правительства Московской области Министерства транспорта Российской Федерации, ОАО «РЖД» и АО «Центральная ППК» 21 ноября 2019 года был запущен проект Московские центральные диаметры (МЦД) и было дано поручение «зарегистрировать в качестве товарных знаков логотип МЦД, а также логотипы диаметров D1-D5 с указанием ГУП «Московский метрополитен» в качестве правообладателя.



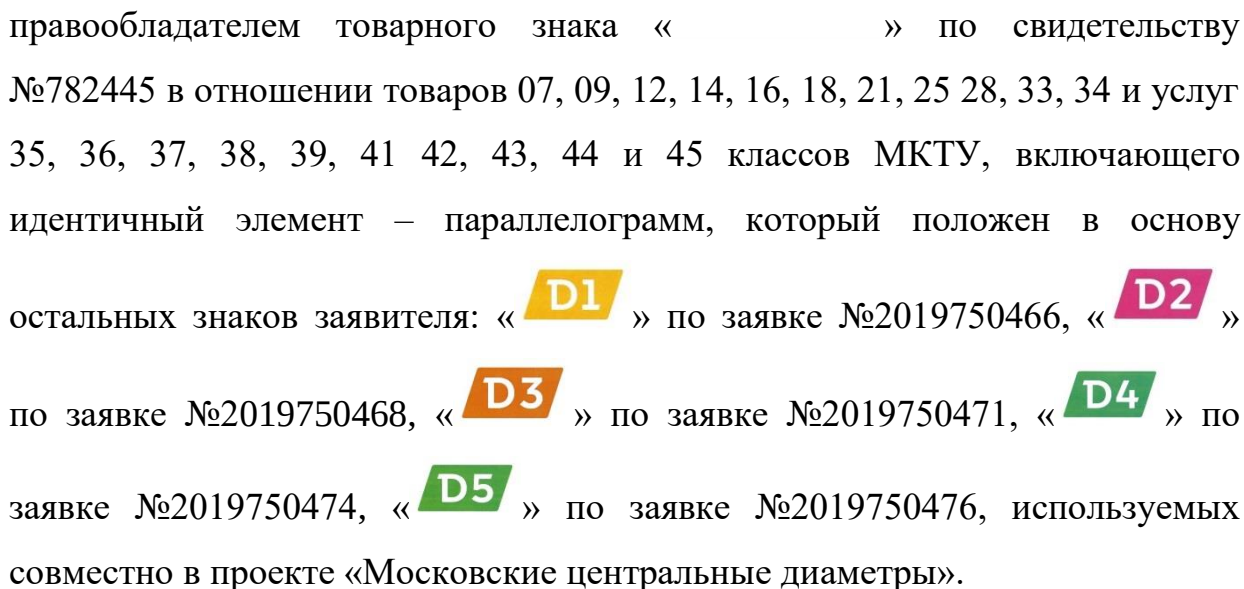
Заявленное обозначение «  » является названием одного из Московских центральных диаметров, которые насчитывают 25 станций, данное обозначение используется на навигационных указателях остановочных пунктов, на транспортных картах (картах-брелоках), информационных стендах.

Согласно сведениями (3-5) заявитель проводил рекламные и информационные кампании, в рекламно-информационных материалах размещались изображения логотипов диаметров, в том числе, обозначение



- изготовлены информационные плакаты формата А1 в количестве 170 штук для размещения в рамках с системой клик профиль на станциях метрополитена;
- изготовлены стакеры в количестве 7050 штук для размещения в подвижном составе;
- изготовлены листовки в количестве 50 000 штук и переданы доверенному лицу Отдела «Справочная метрополитена» для размещения на стойках «Живое общение».

Также коллегией был учтён тот факт, что заявитель является



Таким образом, представленные материалы демонстрируют приобретённую различительную способность заявленного обозначения



« » в отношении испрашиваемых товаров и услуг, связанных непосредственно с транспортным сообщением, сопутствующими ему товарами и услугами. Следовательно, заявленное обозначение в отношении скорректированного перечня товаров и услуг соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены знаки:

«**D9**» по свидетельству №625630 [1], «**D8**» по свидетельству №628622 [2], «**D7**» по свидетельству №625629 [3], «**D6**» по свидетельству №625628 [4], «**D5**» по свидетельству № 601797 [5]

«**D4**» по свидетельству №482750 [6]. Противопоставленные товарные знаки действуют в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Согласно сведениям из Открытых реестров товарных знаков и знаков обслуживания срок действия правовой охраны товарного знака [6] истек 23.01.2022, в связи с чем, данное противопоставление не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В заявленном обозначении основную индивидуализирующую функцию несут элементы «D4» именно на них акцентируется внимание потребителя в первую очередь, а в противопоставленных знаках [1-5] такими элементами являются «D9», «D8», «D7», «D6», «D5», которые являются единственными элементами обозначений.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-5] показал, что сравниваемые обозначения представляют собой короткие обозначения, состоящие из буквы и цифры, являются тождественными в части включения одного и того же элемента «D». При этом, следует отметить, что

поскольку противопоставленные товарные знаки [1-5] образуют серию товарных знаков одного производителя, то существует высокая вероятность восприятия заявленного обозначения в качестве продолжения данной серии знаков. Таким образом, коллегия приходит к выводу об их сходстве до степени смешения.

Анализ однородности сопоставляемых товаров 09 класса МКТУ показал следующее.

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ *«карточки идентификационные магнитные; карточки идентификационные биометрические; смарт-карточки [карточки с микросхемами]»* представляют собой пластиковые карты со встроенной микросхемой, которая является носителем информации. В большинстве случаев смарт-карты и карты с магнитным носителем содержат микропроцессор и/или операционную систему, управляющую устройством и контролирующую доступ к объектам в его памяти. Одно из назначений данных товаров — одно- и двухфакторная аутентификация пользователей, хранение ключевой информации и проведение криптографических операций в доверенной среде.

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ *«вывески механические/знаки механические; вывески светящиеся/знаки светящиеся»* относятся к светящимся знакам и вывескам идентификационным (где: светящиеся вывески и знаки имеют назначение указательное и привлечение внимания).

Противопоставленные товары 09 класса МКТУ *«фотокамеры; цифровые фотокамеры; перезаряжаемые батареи/аккумуляторные батареи для фотокамер и цифровых фотокамер; устройства зарядные для батарей/аккумуляторных батарей для фотокамер и цифровых фотокамер; ремни/ремешки для фотокамер и цифровых фотокамер; крышки для корпусов фотокамер; заглушки для гнезда с прямым электрическим контактом на фотокамере для внешней вспышки или другого аксессуара/принадлежности; программное обеспечение для компьютеров; объективы для фотокамер; крышки объективов; крышки очков; наглазники; USB-кабели; аудио-*

видеокабели; крышки защитные/чехлы для жидкокристаллических мониторов/дисплеев; окуляры; кабельные зажимы для USB-кабелей; ферритовые сердечники; крышки блока разъемов для кабелей со стереоминиразъемами; крышки для батарейных отсеков; инструкции по эксплуатации для фотографических аппаратов и инструментов; загружаемые электронные публикации; чехлы/футляры для фотокамер и цифровых фотокамер», в отношении которых действуют знаки [1-4], товары 09 класса МКТУ «фотокамеры; цифровые фотокамеры; перезаряжаемые батареи/аккумуляторные батареи для фотокамер и цифровых фотокамер; устройства зарядные для батарей/аккумуляторных батарей для фотокамер и цифровых фотокамер; ремни/ремешки для фотокамер и цифровых фотокамер; крышки для корпусов фотокамер; заглушки для гнезда с прямым электрическим контактом на фотокамере для внешней вспышки или другого аксессуара/принадлежности; программное обеспечение для компьютеров; объективы для фотокамер; крышки объективов; крышки окуляров; наглазники; USB-кабели; аудио-видео кабели; крышки защитные/чехлы для жидкокристаллических мониторов/дисплеев; окуляры; кабельные зажимы для USB-кабелей; ферритовые сердечники; крышки блока разъемов для кабелей со стерео миниразъемами; крышки для батарейных отсеков; инструкции по эксплуатации для аппаратов и инструментов фотографических, включенные в 09 класс; публикации электронные, загружаемые», в отношении которых действует знак [5] относятся к фото, аудио и видео цифровой аппаратуре (где: данная аппаратура предназначена для создания фотографий, передачи аудио и видео информации) их комплектующим, а также программному обеспечению для компьютеров.

Сравниваемые товары 09 класса МКТУ следует признать неоднородными, поскольку представляют собой разного рода товары, которые имеют разное назначение, круг потребителей и каналы сбыта.

Таким образом, коллегия приходит к выводу об отсутствии оснований для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения, поскольку оно не противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя вышесказанное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ *«вывески механические/знаки механические; вывески светящиеся/знаки светящиеся; карточки идентификационные магнитные; карточки идентификационные биометрические; смарт-карточки [карточки с микросхемами]»*, товаров 12 класса МКТУ *«вагоны железнодорожные; составы железнодорожные подвижные»*; товаров 16 класса МКТУ *«карточки»*; товаров 24 класса МКТУ *«баннеры текстильные или пластиковые»*; услуг 35 класса МКТУ *«реклама»*; услуг 39 класса МКТУ *«информация о движении; информация по вопросам перевозок; организация пассажирских перевозок для третьих лиц через онлайн-приложение; перевозки железнодорожные; перевозки пассажирские; предоставление информации в области маршрутов движения»*, так как соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.12.2021, отменить решение Роспатента 19.08.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке №2019750474.