

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 возражение от 27.09.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009722377, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2009722377 с приоритетом от 11.09.2009 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 и услуг 39 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Служба перевозки грузов», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.06.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение является неохраноспособным в отношении товаров 12 класса МКТУ и услуг 39 класса МКТУ «транспортировка; упаковка и хранение товаров», поскольку указывает на их вид и назначение, а в отношении услуг 39 класса МКТУ

«организация путешествий» оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения услуг.

В заключении экспертизы также было отмечено, что согласно сведениям из Интернета заявленное обозначение используется различными лицами, оказывающими услуги в сфере перевозок грузов.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.09.2011, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.06.2011. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) заявленное обозначение в целом является фантазийным в отношении товаров и услуг, указанных в заявке;

2) заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования заявителем;

3) заявленное обозначение всегда используется совместно с другими зарегистрированными товарными знаками заявителя или их словесными компонентами, в частности, «ЖелДорЭкспедиция»;

4) заявленное обозначение используется не только заявителем, но и другими лицами – его конкурентами, ввиду чего оно способно выполнять функцию товарного знака и нуждается в защите от злоупотреблений со стороны недобросовестных конкурентов.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в заявке.

К возражению были приложены с целью подтверждения факта наличия у заявленного обозначения приобретенной различительной способности копии следующих документов:

- Договоры заказа рекламных услуг с приложениями (2009 – 2011 гг.) и справка о расходах на оплату рекламных услуг в период с 2009 по 2011 гг. [1];

- Публикации сведений о заявителе и его услугах в Интернете, в журналах и газетах (2010 – 2011 гг.), справки о принадлежащих заявителю доменах [2];
- Фотографии рекламы и CD с рекламой [3];
- Буклет, визитка, конверты, папка и пакет [4];
- Учредительные документы заявителя [5];
- Свидетельства на товарные знаки заявителя и распечатки сведений о них [6].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 01.12.2011, представителем заявителя было заявлено ходатайство о переносе даты рассмотрения возражения в случае, если коллегия посчитает недостаточными представленные им материалы, однако коллегия сочла такой перенос нецелесообразным, поскольку доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем исключительно по его усмотрению, и коллегия не располагает полномочиями запрашивать у заявителя такого рода документы.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (11.09.2009) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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 и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров, видовые наименования предприятий.

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.4 Правил доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с абзацем 1 и 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 в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Служба перевозки грузов», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны данному обозначению испрашивается в отношении товаров 12 и услуг 39 классов МКТУ.

Слово «служба» означает работу, ту или иную отрасль производства или учреждение, ведающее какой-нибудь специальной областью работы (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Толковый словарь Ушакова» – <http://dic.academic.ru>).

Слово «груз» означает тяжелый предмет, товар, принимаемый для перевозки, или кладь (см. там же).

Слово «перевозка» означает транспортирование грузов, товаров, пассажиров (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Словарь бизнес-терминов» – «<http://dic.academic.ru>»).

Анализ заявленного обозначения в целом показал, что оно означает работу по транспортированию груза (товаров) либо организацию, осуществляющую транспортирование груза (товаров).

Кроме того, заявленное обозначение широко используется различными лицами, оказывающими услуги в сфере перевозок грузов, в качестве указания на вид их деятельности (см. Интернет-порталы «Google», «Яндекс» и др.), в силу чего оно не способно индивидуализировать соответствующие услуги какого бы то ни было конкретного лица и, следовательно, выполнять функцию товарного знака.

В силу указанных обстоятельств заявленное обозначение является неохраноспособным в отношении услуг 39 класса МКТУ «транспортировка; упаковка и хранение товаров» и товаров 12 класса МКТУ, поскольку воспринимается как характеризующее их, указывая на вид (транспортировка), свойства (осуществление упаковки и хранения товаров при их перевозке) или назначение (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов), а в отношении услуг 39 класса МКТУ «организация путешествий» оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида услуг (данные услуги оказывают турфирмы) и их назначения (данные услуги предназначены для оказания помощи людям во время их отдыха или досуга).

Что касается документов [1 – 6], представленных заявителем с целью подтверждения факта наличия у заявленного обозначения приобретенной различительной способности, то следует отметить, что ни один из представленных им документов не содержит сведения о его деятельности до даты подачи заявки.

Следует отметить, что условия охраноспособности заявленного на регистрацию обозначения исследуются именно на дату подачи заявки (дату приоритета знака).

Доказательства того, что на дату подачи заявки заявленное обозначение в результате его длительного и интенсивного использования заявителем уже воспринималось потребителем как обозначение, индивидуализирующее определенные товары и услуги конкретного (только одного) лица – заявителя, не были представлены, что обуславливает вывод об отсутствии у заявленного обозначения приобретенной различительной способности.

Кроме того, необходимо отметить, что в представленных заявителем документах словосочетание «Служба перевозки грузов» используется не в качестве обозначения, индивидуализирующего услуги конкретного лица – заявителя, то есть товарного знака, а в качестве указания на вид его деятельности и на предлагаемые им к реализации услуги (там же указаны контактные данные для потребителей этих услуг – номера телефонов, Интернет-сайт).

Использование заявленного обозначения совместно с элементами охраняемых товарных знаков заявителя (в частности, «ЖелДорЭкспедиция») не свидетельствует о способности словосочетания «Служба перевозки грузов» самостоятельно выполнять функцию товарного знака.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для опровержения вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

По результатам заседания коллегии Палаты по патентным спорам заявителем была представлена в Роспатент жалоба от 05.12.2011, доводы которой повторяют доводы, ранее представленные им и проанализированные выше.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 27.09.2011, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.06.2011.