

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 16.05.2011, поданное ООО «Управляющая компания «ЖелДорЭкспедиция», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009722376/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009722376/50 с приоритетом от 11.09.2009 было заявлено на регистрацию на имя ООО «Управляющая компания ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ», в отношении товаров 12 и услуг 39 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение является комбинированным и состоит из словесного элемента «ЖелДорЭкспедиция», выполненного в кириллице, который является частью фирменного наименования заявителя, и изобразительного элемента в виде равностороннего пятиугольника с дугообразными сторонами и расположенного внутри него стилизованного образа фантазийного человекоподобного существа с распростертыми руками и расставленными ногами, а также аббревиатурой «Ж.Д.Э» вместо головы. Словесный элемент «ЖелДорЭкспедиция» помещен под изобразительным элементом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.02.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано

в качестве товарного знака для всего перечня заявленных товаров и услуг 12, 39 классов МКТУ, поскольку содержит в своем составе элемент, являющийся изображением государственного знака качества, используемого в СССР для обозначения качества товаров и услуг, не обладает различительной способностью, поскольку не позволяет отличать одного изготовителя от другого изготовителя однородных товаров и услуг, следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс).

В возражении от 16.05.2011, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

эксперт, вынесший решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, ничем не подтверждает своего решения, а только декларирует невозможность регистрации;

заявитель вкладывает большие средства в течение последних нескольких лет в массированную рекламу заявленного товарного знака;

заявленное обозначение эксплуатируется заявителем и его партнерами уже более 12 лет;

группа компаний ЖелДорЭкспедиция была основана в 1995 для перевозки и доставки грузов;

группа компаний ЖелДорЭкспедиция успешно работает на рынке автомобильных и железнодорожных грузовых перевозок;

собственный железнодорожный парк группы компаний ЖелДорЭкспедиция, состоящий более 600 железнодорожных вагонов, участвующих в доставке грузов, и более 400 автомобилей, позволяет ежемесячно перевозить грузы более 20 тысяч клиентов.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 12 и услуг 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2009722376/50.

К возражению были приложены дополнительные материалы: справка, подготовленная генеральным директором ООО «Управляющая компания ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ», комплект документов, доказывающих и иллюстрирующих масштабность и длительность использования обозначения, CD с фотографиями рекламы, свидетельствующими о хозяйственной деятельности заявителя.

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (11.09.2009) поступления заявки №2009722376/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Перечень обозначений, не обладающих различительной способностью, определенный положениями пункта 2.3.1. Правил, не является исчерпывающим. При этом к таким обозначениям относятся элементы, не способные вызывать необходимые и достаточные ассоциации, позволяющие потребителям запомнить обозначение и выделить товар среди аналогичных товаров других производителей.

Положения, в частности, предусмотренные в последнем абзаце пункте 1 статьи 1483 Кодекса, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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. (пункт 2.3.2.3 Правил).

Обозначение по заявке №2009722376/50 является комбинированным и включает в себя словесный элемент «ЖелДорЭкспедиция», выполненный буквами русского

алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде пятиугольника, внутри которого размещено стилизованное изображение человека и буквенная композиция «Ж.Д.Э».

При обращении к поисковым системам Интернета выявлено, что компания **«ЖелДорЭкспедиция»** — крупнейшая в России транспортно-экспедиционная компания, осуществляющая железнодорожные и автомобильные перевозки, а также экспедирование сборных грузов на территории РФ.

География присутствия компании **«ЖелДорЭкспедиция»** охватывает практически все федеральные, краевые и областные центры России и на настоящий момент составляет более 100 представительств, обладающих необходимой инфраструктурой. Согласно действующей сети регулярных маршрутов, заявители клиенты имеют возможность заказать экспедирование грузов в 2976 населенных пунктах России.

Сегодня «ЖелДорЭкспедиция» — группа компаний, в состав которой входят более 30 бизнес единиц, осуществляющих своими силами полный спектр работ по оказанию транспортных услуг перевозки и экспедированию грузов клиентов. Компания **«ЖелДорЭкспедиция»** является крупнейшим оператором собственного железнодорожного подвижного состава пассажирского типа — более 600 вагонов, для обслуживания которых введено в эксплуатацию частное вагоноремонтное депо. Собственный автопарк компании **«ЖелДорЭкспедиция»**, состоящий из более чем 400 единиц грузового автотранспорта, обеспечивает широкую сеть доставки грузов на регулярной основе.

«ЖелДорЭкспедиция» — единственная транспортно-экспедиционная компания, ежедневно формирующая собственные почтово-багажные составы.

Так, в частности, из представленных заявителем материалов следует, что действующая под контролем ООО «Управляющая компания ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ», до даты подачи заявки заключало договоры лизинга с ООО «Транс-Инвест», на основании которых железнодорожный транспорт (полуприцепы) передается в пользование ООО «ВЕРОНТА», а в последствии ООО «ВЕРОНТА» предоставляет данный транспорт третьим лицам для осуществления перевозок.

Услуги ООО «Управляющая компания ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ» широко рекламируются, что подтверждают договоры о размещении рекламы, представленные заявителем.

Учитывая вышеприведенные сведения и проанализировав представленные документы, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение в результате его длительного и интенсивного использования заявителем приобрело различительную способность для заявленных услуг 39 класса МКТУ.

При этом коллегией Палата по патентным спорам было установлено, что изобразительный элемент заявленного обозначения представляет собой изобразительную часть государственного знака качества СССР. Несмотря на то, что в настоящее время указанный символ не используется, заявителем не представлено доказательств того, что он перешел в разряд обозначений, способных вызвать необходимые и достаточные ассоциации, позволяющих ему выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

Данный знак используется для маркировки товаров различных производителей, в силу чего изначально не обладал способностью индивидуализировать продукцию конкретного производителя.

В этой связи, изобразительный элемент, входящий в состав заявленного обозначения, может быть включен только в качестве неохраняемого на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, у Палаты по патентным спорам имеются основания для вывода, что заявленное обозначение в отношении вышеуказанных услуг соответствует требованиям законодательства в области товарных знаков.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 16.05.2011, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.02.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009722376/50 .